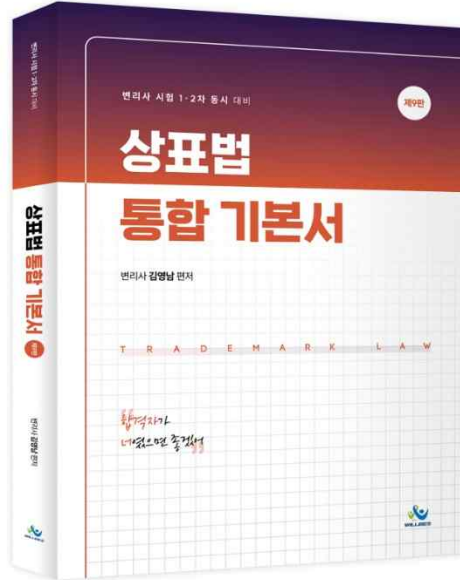


[김영남 변리사 - 상표법 통합 기본서 Sample]



[상표법 기본강의 수강신청 바로가기 클릭](#)

김영남 변리사 - 상표법 1차 기본강의



[1차 1단계]기본강의 / 상표법
2026 김영남 상표법 1차 기본강의
강의촬영(실강) : 2026년 03월
강의수 : 32강/24강 수강기간 : 90일 **2배수** **전행중**
강의계획서 : 1차 상표법 기본강의_강의계획서.pdf

[맞보기](#) [개설강좌 전체보기 >](#)

샘플강의 6개 : 정말 좋은 강의인지 확인해보세요.^^
샘플교재(PDF) : 정말 좋은 교재인지 확인해보세요.^^

조문, 판례, 학설, 기출풀이 등 포함 // 진도별 쪽지시험 포함

1차 + 2차 동시대비 // 1:1 카톡 질의응답 및 수험전략상담

[김영남 변리사 - 1 차 상표법 기본강의 계획서]

강의내용	강의자료
<ul style="list-style-type: none">➤ <u>특허법과 비교</u>하여 이해하는 체계적이고 유일한 상표법 강의➤ 수강후 복습을 재밌게 만드는 강의➤ 상표법 1 차시험은 물론 <u>2 차시험까지</u> 모두 대비하는 강의	<ul style="list-style-type: none">➤ <u>가독성 좋은 알찬 기본서</u>➤ 수험자료제공 : 고퀄리티<ul style="list-style-type: none">- 조문자료, 문제자료, 각종 비교표

문제풀이 - 복습효과 극대화
<ul style="list-style-type: none">➤ <u>상표법 진도별 쪽지시험 진행</u> 상표법 기본강의 진행 중 매회 진행, 상표법 복습효과 극대화➤ <u>상표법 Daily Test 진행</u> 상표법 기본강의 종강후 진행(5 월 ~ 11 월), 종강 후에도 지속적인 특허법 실력향상 IP Class 홈페이지에서 무료공개(www.ipclass.liveclass.com)

■ [상표법 쪽지시험]

상표법 기본강의에서 진행되는 문제풀이입니다. 이를 통해 변리사 시험 출제포인트를 인지할 수 있고, 상표법 복습방향을 잡는데 도움이 될 것입니다.

■ [상표법 Daily Test]

기본강의 종강 후에는 상표법 Daily Test를 진행할 것이며, 이는 상표법 실력유지 및 실력향상에 도움이 될 것이며, 특히 1차 상표법에서 2차 특허법으로 넘어가는데 진입장벽을 낮추는 역할을 할 것입니다.

변리사 시험 1·2차 동시 대비

제9판

상표법

통합 기본서

변리사 김영남 편저

T R A D E M A R K L A W

합격자가

너였으면 좋겠어

PREFACE

이 책의 머리말

제9판을 내며...

본서는 변리사시험을 위한 상표법 교재로서, 본서의 특징은 아래와 같습니다.

첫째, 본서는 수험적으로 필요한 부분들을 모두 수록하였습니다. 본서가 다른 교재 대비 상대적으로 얇다고 하더라도 변리사시험을 대비함에 있어서 충분하오니 믿고 따라오시기 바랍니다.

둘째, 본서는 수험적으로 불필요한 부분을 과감하게 배제하였습니다. 불필요하게 공부량을 늘리는 것은 합격에서 멀어지는 길입니다.

셋째, 본서는 1차시험 상표법과 2차시험 상표법을 모두 대비할 수 있도록 구성하였습니다.

넷째, 개정 상표법과 최신판례, 개정 시행령, 개정 시행규칙, 개정 심사기준을 모두 반영하였습니다.

다섯째, 본서 발간 이후의 최신판례 등이 추가로 선고된다면 추록으로 제공될 것입니다. 추록은 IP Class 홈페이지(www.ipclass.liveklass.com)에서 확인하실 수 있습니다. 상기 핫이슈는 출제 1순위가 되는 것입니다.

본서가 여러분들의 합격에 도움이 되기를 진심으로 바랍니다.

김영남 배상

2027년 ver.

수강료 : 1,300,000 원

민특상디 기본강의 패키지

단기합격을 위한 가장 확실한 조합

- 민법 : 김동진 교수
- 특허법 : 김영남 변리사
- 상표법 : 김영남 변리사
- 디자인보호법 : 김영남 변리사, 김웅 변리사 중 선택1



바로가기 이미지 클릭

★ [산업재산권법 T-Pass] ★

1차 산재법 T-pass

산재법 1차 강의 전부제공

1차+2차 산재법 T-pass

산재법 1차 강의 전부제공
산재법 2차 강의 전부제공

[산재법 1차 강의]

특허법 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

상표법 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

디자인 : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[산재법 2차 강의]

특허법 : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

상표법 : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

디자인 : 통합강의(기본+기초 gs+기출사례) + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

★ [특허법 T-Pass] ★

1차 특허법 T-pass

특허법 1차 강의 전부제공

1차+2차 특허법 T-pass

특허법 1차 강의 전부제공
특허법 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

★ [상표법 T-Pass] ★

1차 상표법 T-pass

상표법 1차 강의 전부제공

1차+2차 상표법 T-pass

상표법 1차 강의 전부제공
상표법 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs) + 판례심화 + 기출사례 + 실전 gs

바로가기 이미지 클릭

★ [디자인보호법 T-Pass] ★

1차 디자인 T-pass

디자인 1차 강의 전부제공

1차+2차 디자인 T-pass

디자인 1차 강의 전부제공
디자인 2차 강의 전부제공

[1 차 강의] : 기본강의 + 중급강의 + 기출강의 + 최종정리

[2 차 강의] : 통합강의(기본+기초 gs+기출사례) + 실전 gs

CONTENTS

이 책의 차례

제1편 총칙 _ 1

제01장 · 상표법의 목적(제1조)	2
제02장 · 상표의 기능	3
제03장 · 상표의 개념	5
제04장 · 사용의사확인제도	8
제05장 · 상표의 사용	12
제06장 · 침해에 있어서 상표의 사용	14
제07장 · 상표의 동일 또는 유사	17
제08장 · 상품의 동일 또는 유사	28

제02편 상표등록요건 _ 31

제01장 · 공통	32
제02장 · 상표의 식별력	33
제03장 · 제33조 제1항 제1호	34
제04장 · 제33조 제1항 제2호	38
제05장 · 제33조 제1항 제3호	40
제06장 · 제33조 제1항 제4호	46
제07장 · 제33조 제1항 제5호	52
제08장 · 제33조 제1항 제6호	54
제09장 · 제33조 제1항 제7호	58
제10장 · 제33조 제2항	62
제11장 · 사용에 의한 식별력 취득에 관한 諸문제	67
제12장 · 제34조 제1항 제1호	72
제13장 · 제34조 제1항 제2호	77
제14장 · 제34조 제1항 제3호	79
제15장 · 제34조 제1항 제4호	81
제16장 · 제34조 제1항 제5호	86
제17장 · 제34조 제1항 제6호	88

제18장 • 제34조 제1항 제7호	90
제19장 • 제34조 제1항 제8호	93
제20장 • 제34조 제1항 제9호	96
제21장 • 제34조 제1항 제10호	98
제22장 • 제34조 제1항 제11호 전단	100
제23장 • 제34조 제1항 제11호 후단	104
제24장 • 제34조 제1항 제12호 전단	107
제25장 • 제34조 제1항 제12호 후단	109
제26장 • 제34조 제1항 제13호	116
제27장 • 제34조 제1항 제14호	121
제28장 • 제34조 제1항 제15호	123
제29장 • 제34조 제1항 제16호	125
제30장 • 제34조 제1항 제17호	128
제31장 • 제34조 제1항 제18호	130
제32장 • 제34조 제1항 제19호	132
제33장 • 제34조 제1항 제20호	135
제34장 • 제34조 제1항 제21호	138
제35장 • 제34조 제3항	141
제36장 • 제35조	144

제03편 상표등록출원 및 심사 _ 147

제01장 • 상표등록출원일의 인정 등(제37조)	148
제02장 • 1 상표 1 출원주의 등(제38조)	152
제03장 • 상표등록출원의 우선심사제도(제53조)	155
제04장 • 절차계속신청제도	157
제05장 • 보정	160
제06장 • 변경출원(제44조)	169
제07장 • 분할출원(제45조)	172
제06장 • 조약에 따른 우선권 주장(제46조)	176

CONTENTS

이 책의 차례

제09장 • 출원 시의 특례(제47조)	181
제10장 • 출원공고제도(제57조)	184
제11장 • 손실보상청구권(제58조)	186
제12장 • 상표등록이의신청(제60조 등)	190
제13장 • 상표등록거절결정과 상표등록결정	195
제14장 • 재심사의 청구 또는 직권 재심사	198
제15장 • 상표등록료 및 등록(제72조 ~ 제81조)	199

제04편 **상표권** _ 203

제01장 • 존속기간갱신등록제도(제83조)	204
제02장 • 지정상품추가등록제도(제86조)	210
제03장 • 상품분류전환등록제도(제209조)	216
제04장 • 상표권의 효력	223
제05장 • 권리의 소진	227
제06장 • 진정상품병행수입	229
제07장 • 권리남용	233
제08장 • 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제90조)	237
제09장 • 제90조 제1항 제1호 및 제3항	240
제10장 • 제90조 제1항 제2호	244
제11장 • 제90조 제1항 제3호	246
제12장 • 제90조 제1항 제4호	247
제13장 • 제90조 제1항 제5호	248
제14장 • 제90조 제2항	249
제15장 • 타인의 디자인권 등과의 관계(제92조)	251
제16장 • 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리(제98조)	253
제17장 • 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리(제99조)	255
제18장 • 상표권의 이전(제93조)	258
제19장 • 상표권의 공유	262

제20장 • 사용권 제도	264
제21장 • 질권	266
제22장 • 상표권의 소멸	268
제23장 • 상표권의 침해	269
제24장 • 상표권의 침해에 대한 구제	273
제25장 • 손해배상의 청구	279
제26장 • 법정손해배상의 청구(제111조)	287
제27장 • 비밀유지명령제도(제227조)	289

제05편 심판 및 소송 _ 293

제01장 • 공통	294
제02장 • 일사부재리	299
제03장 • 보정각하결정불복심판(제115조)	303
제04장 • 거절결정불복심판(제116조)	304
제05장 • 상표등록무효심판(제117조)	306
제06장 • 상표등록취소심판(제119조)	310
제07장 • 제119조 제1항 제1호	313
제08장 • 제119조 제1항 제2호	317
제09장 • 제119조 제1항 제3호	321
제10장 • 제119조 제1항 제4호	335
제11장 • 제119조 제1항 제5호	336
제12장 • 제119조 제1항 제5호의2	338
제13장 • 제119조 제1항 제6호	339
제14장 • 제119조 제1항 제7호 내지 제9호	341
제15장 • 심판청구이유의 추가적 주장가부	344
제16장 • 권리범위확인심판(제121조)	346
제17장 • 권리범위확인심판 : 등록상표에 무효사유가 명백	349
제18장 • 권리범위확인심판 : 등록상표가 소멸한 경우	352
제19장 • 권리범위확인심판 : 심리범위	353

CONTENTS

이 책의 차례

제20장	• 권리범위확인심판 : 민사재판과 관계	355
제21장	• 권리범위확인심판 : 권리 vs 권리	357
제22장	• 심결 등에 대한 소(심결취소소송)	360
제23장	• 심결취소소송 : 당사자	362
제24장	• 심결취소소송 : 판단시점	366
제25장	• 심결취소소송 : 심리범위	367
제26장	• 심결취소소송 : 기속력	369
제27장	• 침해소송	370

제06편 마드리드의정서에 의한 국제출원 _ 371

제01장	• 국제출원의 개요	372
제02장	• 마드리드의정서상의 본국관청절차	373
제03장	• 마드리드의정서상의 지정국관청의 절차	377
제04장	• 상표등록출원의 특례	390

제07편 비전형상표 _ 393

제01장	• 입체상표	394
제02장	• 색채상표	400
제03장	• 홀로그램 및 동작상표	405
제04장	• 위치상표	407
제05장	• 비시각적 상표	410

제08편 상표 이외의 권리 _ 415

제01장	• 단체표장	416
제02장	• 증명표장	419
제03장	• 지리적 표시	424

제04장 • 지리적 표시 단체표장 426
 제05장 • 지리적 표시 증명표장 431
 제06장 • 업무표장 434

제09편 **기타쟁점** _ 437

제01장 • 기능성 원리 438
 제02장 • 트레이드 드레스(Trade Dress) 440
 제03장 • 퍼블리시티권(Right of Publicity) 442
 제04장 • 창작물 수록상품 444
 제05장 • 저작권과의 관계 446
 제06장 • 저명상표의 희석화 448
 제07장 • 등록주의와 사용주의 449
 제08장 • 매타태그 451
 제09장 • 오픈마켓 452
 제10장 • 부정경쟁방지법 453
 제11장 • 상표공존동의제도 459

제10편 **판례색인** _ 465

제1편

총칙

PATENT ATTORNEY
TRADE MARK LAW

제1조(목적)

이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

1) 의의

- 가. 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다(제1조).
- 나. 상표법은 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하고자 하는 데에 있으므로, 상표법 전반에 대해서 이해하고 해석할 때에는 이와 같은 법 목적에 부합되어야 한다.

2) 요건

1. 상표를 보호

- 가. 「상표를 보호」한다는 것은 상표법의 목적을 달성하기 위한 '1차적 수단'에 불과하고, 표장 그 자체가 아닌 '상표의 기능'을 보호하는 것을 의미한다.
- 나. 제1조에서 말하는 「상표」란 제2조 제1항 제1호 소정의 상표는 물론, 단체표장·증명표장·업무표장을 포함하는 '광의의 개념'이다.

2. 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모

- 가. 「상표 사용자」란 상표권자 및 사용권자 뿐만 아니라, 제34조 제1항 제9호 등에 따라 보호되는 미등록 상표 사용자도 포함한다.
- 나. 「신용」은 상표가 실제 거래사회에서 사용됨으로써 형성되며, '기형성된 신용'은 물론, 등록주의를 취함으로써 향후 형성될 수 있는 '신용의 가능성'까지 보호한다.

3. 산업발전에 이바지

상표법의 궁극적인 목적은 '산업발전에 이바지'하고자 하는 것이다.

4. 수요자의 이익 보호

상표법은 상표의 기능을 보호하여 품질오인 및 출처의 혼동을 방지함으로써, 수요자의 이익을 보호하고자 한다. 따라서, 상표법은 특허법 등 다른 산업재산권법 보다 '공익적인 성격'이 강하다.

① 상표의 기능과 상표법의 목적

- 가. 상표는 출처의 동일성을 식별하고 품질보증작용을 하며, 상표법은 출처표시기능과 품질보증 기능 등 상표의 기능을 보호함으로써 상표권자 및 수요자의 이익을 보호하는 것이다.
- 나. 상표의 기능을 구체적으로 열거하면 '자타상품식별기능, 출처표시기능, 품질보증기능, 광고선전기능, 기타기능(재산적, 경쟁적 기능)'이 있다.

② 기능의 종류

1. 자타상품식별기능

- 가. 「자타상품식별기능」은 '자기의 상품과 타인의 상품을 식별하게 하는 기능'을 말한다.
- 나. 자타상품식별기능이 발휘되지 않는 경우에는 상표의 다른 기능도 발휘되지 않는다는 점에서 상표의 '본원적인 기능'에 해당한다.

2. 출처표시기능

- 가. 「출처표시기능」은 '동일한 상표의 상품은 동일한 출처로부터 생산, 제조 등이 된 것을 나타내는 기능'을 의미한다.
- 나. 한편 출처가 동일하다는 것은 '익명의 존재로서 추상적인 출처'가 동일한 것을 의미하는 것이지, 그 출처가 '구체적으로 누구의 출처'인지에 대해서까지 인식한다는 것을 말하는 것은 아니다.

3. 품질보증기능

- 가. 「품질보증기능」은 '동일한 상표의 상품은 동일한 품질을 가지고 있다고 기대하게 만드는 기능'이다.
- 나. 품질보증기능은 '품질의 우수성'을 담보하는 것은 아니라 '품질의 동일성'을 담보하는 것이고, 이는 '공익적인 성격'을 지닌다.

4. 광고선전기능

- 가. 「광고선전기능」은 '상표가 상품이나 상표 사용자를 일반 수요자에게 인식시키는 작용을 함으로써 구매의욕을 자극하고, 상품과 상표 사용자의 명성을 전파하는 기능'이다.
- 나. 광고선전기능은 '사익적인 성격'을 지닌다.

5. 기타기능(재산적기능, 경쟁적기능)

가. 상표가 거래계에서 사용됨으로써, 수요자들에게 특정인에 대한 상품을 표시하는 것으로 인식될 수 있다. 이 경우 그 상표에는 상당한 신용이 축적되었다고 할 수 있다.

나. 상표에 상당한 신용이 축적되면, 상표는 그 자체로서 재산적 가치를 가지게되어 「재산적기능」을 발휘하고, 경쟁에서 유용한 수단으로 작용할 수 있으므로 「경쟁적기능」을 발휘할 수 있다.

제2조(정의)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.
 2. “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.

1) 의의

- 가. 상표법상 「상표」란 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)’을 말한다. 여기서 상품에는 ‘지리적 표시가 사용되는 상품’의 경우를 제외하고는 ‘서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건’을 포함한다(제2조 제1항 제1호).
- 나. 여기서 「표장」이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다(제2조 제1항 제2호).

2) 요건

1. 자기의 상품과 타인의 상품

- 가. 상표법은 제2조 제1항 제1호에서 ‘상표의 정의’에 대해서 규정하고 있다. 그러나 상표법은, ‘상품의 정의’를 별도로 규정하고 있지 아니하므로, 상표법에서 말하는 상품이 무엇인지 문제 된다.
- 나. 상품과 관련된 학설에 따르면, 「상품」이란 ‘운반 가능한 유체물로서 반복거래의 대상이 될 수 있는 것’이라고 한다.
- 다. 상품과 관련된 判例)에 따르면, 「상품」이란 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품’이라고 판시하고 있다.

상품에 해당하지 아니하는 경우	상품에 해당하는 경우
열·향기와 같은 무체물, 운반이 불가능한 부동산, 반복거래의 대상이 될 수 없는 골동품·	용기에 담아 독립거래의 대상이 되는 ‘술’, ‘가스’, ‘운반 가능한 조립가옥’ 등은 상표법상의 상품으로 인정되며, ‘다운로드가 가능한 컴퓨터프로그램’과 같이 온라인상에서

1) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

예술품, 법령상 거래가 금지된 마약류·유가증권 등은 상표법의 상표에 해당하지 않는다.

내려받을 수 있는 디지털 상품(digital goods)의 경우에는 유체성에 대한 논란이 있을 수 있으나 정보통신기술의 발달에 따른 시대적 여건 변화와 거래실정을 반영하여 상표법상의 상품으로 인정하고 있다.

2. 식별하기 위하여

- 가. 상표는 자타상품을 ‘식별하기 위하여’ 사용하는 표장을 말하므로, 상표는 ‘자타상품식별의사’를 요건으로 하고 있다.
- 나. 자타상품식별의사는 상표 사용자의 내심의사에 해당하는 것이므로, 자타상품식별의사의 존부를 판단하는 것은 현실적으로 어려운 부분이다. 따라서 본호 소정의 ‘식별하기 위하여’는 선언적인 의미로 볼 것이다.

3. 사용하는

- 가. 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 ‘사용하는’ 표장을 말하므로, 상표는 ‘사용의사’를 요건으로 하고 있다.
- 나. 한편 상표법은 제3조 제1항 본문에서 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다’라고 규정하여, 상표등록출원인에게 사용의사가 있을 것을 요구하고 있다. 2012년 개정 상표법은 위 조항을 거절이유, 정보제공사유, 이의신청사유, 상표등록무효사유로 규정하였으나, 구 상표법은 위 조항을 거절이유 등으로 규정하고 있지 않았다.
- 다. 따라서 구 상표법하에서는 출원인에게 상표를 사용의사가 없는 경우라도 제3조 제1항 본문을 이유로 거절할 수 없었다. 그러나 출원인에게 상표를 사용할 의사가 없음이 분명한 경우에도 상표등록을 허용하는 것은 불합리한 것이므로, 이러한 불합리를 방지하기 위해서 판례는 상표 정의규정(제2조 제1항 제1호)을 위반으로 등록을 불허하기도 하였다.
- 라. 현행법 하에서 출원인에게 상표를 사용할 의사가 없다면 제2조 제1항 제1호 위반은 물론, 제3조 제1항 본문에도 위반되어 상표등록을 받을 수 없다. 한편 실무상 제3조 제1항 본문을 이유로 거절하는 것이 일반적이다.

4. 표장

- 가. 「표장」이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다(제2조 제1항 제2호).
- 나. 한편 상표와 표장을 구별하자면, 표장은 ‘기호 등의 표시’ 그 자체를 말하는 것이고, 위 표장이 ‘자타상품을 식별하기 위하여 사용’되는 경우에는 상표가 되는 것이다.

3 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제2조 제1항 제1호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

4 관련문제

1. 상표 이외의 권리의 경우

가. 상표법은 상표의 정의규정과 별도로, 단체표장(제2조 제1항 제3호), 지리적 표시 단체표장(제2조 제1항 제6호), 증명표장(제2조 제1항 제7호), 지리적 표시 증명표장(제2조 제1항 제8호), 업무표장(제2조 제1항 제9호)이라는 상표 이외의 권리에 대해서 규정하고 있다.

나. 한편 상표법은 상표등록요건(제33조), 상표등록을 받을 수 없는 상표(제34조) 등 상표법 전반을 규정함에 있어서 '상표'를 기준으로 하고 있다. 단체표장, 증명표장, 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용한다(제2조 제3항).

다. 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다(제2조 제4항).

2. 상표로서 기능을 할 수 없는 경우 : Sony(判例)²⁾

가. 상표는 출처의 동일성 식별 및 품질보증작용을 하며, 상표법은 출처표시기능 및 품질보증기능을 보호함으로써 상표권자 및 수요자의 이익을 보호하는 것이므로

나. 상품의 내부 부품에 표시된 표장으로서, 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 상표로서의 기능을 다할 수 없으므로, 상표법상 상표라고 할 수 없을 것이다.

2) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결

제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)

- ① 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 지식재산청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다

① 의의 및 취지

국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다(제3조 제1항 본문). 상표법상 선출원주의의 맹점을 이용하여 사용의사 없이 상표 선점 목적의 출원을 배제하기 위해 사용주의적 요소를 가미한 것이다.

② 등록주의와 2012년 개정법의 취지

1. 등록주의

상표법은 ‘상표의 사용’을 통해 형성된 신용을 보호하는 것을 목적으로 하나(제1조), 등록으로 상표권이 발생되도록 하여 등록주의를 취한다(제82조 제1항).

2. 2012년 개정법의 취지

2012년 개정법(2012년 3월 15일 이후 출원부터 적용)은 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자’가 아닌 경우를 거절이유, 정보제공사유, 이의신청사유, 무효사유 등으로 규정하였는바, 상표등록을 위해서는 최소한 ‘사용의사’가 요구된다. 제3조 본문을 거절이유 등으로 개정 취지는, 상표법상 선출원주의의 맹점을 이용하여 사용의사 없이 상표 선점 목적의 출원을 배제하기 위해 사용주의적 요소를 가미한 것이다.

③ 사용의사의 판단방법

상표에 대한 사용의사는 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다(判例).³⁾

3) 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017나1810 판결

4 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제3조 제1항 본문 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

5 관련문제

1. 지정서비스업의 영위에 법령상의 제한이 있는 경우 : 탑플란트(判例)⁴⁾

가. 사용의사를 무효사유 등으로 한 상표법 개정의 취지, 사용의사 유무 판단기준, 사회현실적 고려의 필요성 및 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업의 제공 금지와 상표의 사용금지가 동일시되어야 할 근거가 없는 점을 고려하면, 지정서비스업을 영위하는데, 법령상 제한이 있다는 사정만으로 사용의사를 부정할 수는 없다.

나. 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여, 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고 i) 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고 ii) 출원인이 사회적·경제적으로 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 상표를 사용할 의사가 있다고 봄이 타당하다.

[참고 판례 : 나홀로 사건]

1. 원심⁵⁾

등록상표의 지정서비스업 중 ‘변호사업 등’은 일정한 자격을 갖춘 자만이 제공할 수 있는 서비스업이고, 사용의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의지에 의하여만 결정할 것이 아니라 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 하므로, 자격을 갖추지 못한 상표권자는 ‘변호사업 등’에 관하여 객관적인 사용의사가 없어 상표법 제23조 제1항 제4호(상표의 정의규정)의 무효사유에 해당한다.

2. 대법원⁶⁾

상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록상표는 2000. 6. 19. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 ‘구 상표법’이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표법은 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 ‘제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우’를

4) 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017나1810 판결

5) 특허법원 2003. 12. 12. 선고 2003허4221 판결

등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록상표의 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제 23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 잘못이지만, 위 지정서비스업에 대하여 상표법 제33조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 영향이 없다.

2. 사용의사 제도의 운영방식

(1) 심사관의 거절이유 통지

심사관은 출원인에게 사용의사가 없다는 합리적인 의심이 드는 경우 거절이유를 통지하여 사용의사를 확인할 수 있다. 심사기준은 합리적인 의심이 드는 경우로서 아래의 예시를 제시한다.

[합리적인 의심이 드는 경우]

1. 개인이 대규모 자본, 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우

대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품 해당 여부는 지정상품의 성격, 거래사회의 실정 등을 고려하여 합리적으로 판단하되, 개인이 충분히 할 수 있는 업무를 지나치게 좁게 해석하여서는 아니 된다.

예를 들어, 인공위성, 선박, 철도차량, 자동차, 백화점업, 대형할인마트업, 은행업, 증권업, 보험업, 항공운송업, 프로스포츠단경영업 등

2. 건련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우

비유사 상품은 원칙적으로 유사군코드가 다른 상품군을 의미한다. 「건련관계가 없는 비유사 상품」이란 상품류가 다른 것을 의미하는 것이 아니라 '전자제품'과 '화장품' 등과 같이 상품 간에 건련이 없는 것으로, 거래사회의 실정상 동일업체에서 취급하는 것이 일반적이지 않다고 판단되는 경우를 말하는 것으로 기업의 사업확장성 등을 고려하여 넓게 해석한다. 다수 지정 여부는 건련관계가 없는 유사상품군을 3개 이상 지정한 경우를 원칙으로 하되 출원인이 개인인지 여부, 실제 사업범위, 사업확장성, 거래사회의 실정 등을 고려하여 합리적으로 판단할 수 있다.

건련관계가 없는 경우	건련관계가 있는 경우
비료, 소주, 휠체어, 컴퓨터, 숙박업, 문구	구두, 의류, 화장품, 장신구, 시계, 보석
광고업, 은행업, 건설업, 수선업, 식당업	인쇄업, 광고업, 방송업, 통신업, 공연업

6) 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결

3. 개인이 법령상 일정자격 등이 필요한 상품에 건련관계가 없는 상품을 2 이상 지정한 경우

건련관계가 없는 경우	건련관계가 있는 경우
병원업, 법무서비스업, 건축설계업	변호사업, 변리사업, 공인노무사업

4. 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우

- 가. 해당 출원뿐만 아니라 과거나 현재의 출원·등록 이력이나 실제 종사하고 있는 사업범위 등을 참고하여 출원인의 상표선점 등 주관적 의도를 추정할 수 있다.
- 나. 연예인·방송프로그램·유명캐릭터 등의 명칭을 2개 이상의 비유사 상품에 출원한 경우
- 다. 특정 또는 다수의 상표를 다수의 비유사 상품에 출원한 경우
- 라. 가맹본부(법인)의 프랜차이즈 상표를 법인의 대표자 등 개인이 출원하는 경우
- 마. 타인이 이미 제조판매·수입 품목허가·신고를 한 의약품과 동일한 의약품 명칭을 상표로 출원하는 경우
- 바. 미성년자가 단독으로 출원하거나 미성년자만으로 공동출원한 경우. 다만, 출원된 상표를 사용하고 있는 사실이 있고 상표 사용분야와 건련관계가 있는 상품에 출원한 경우는 제외한다.

(2) 출원인의 증명

출원인은 영수증 등 거래관련 서류 등을 활용하여 사용사실을 증명하거나, 현재 종사하고 있는 사업과 지정상품과의 관련성, 구체적인 사업계획 등을 기술한 상표사용계획서 등을 활용하여 사용의사를 증명할 수 있다.

(3) 심사관의 결정

- ① 합리적인 의심이 해소되지 않는 경우 : 거절결정
- ② 합리적 의심이 해소된 경우 : 등록결정

- 가. 지정상품이 포괄명칭인 경우에는 포괄명칭에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용사실이나 사용의사가 있는 경우에는 포괄명칭 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.
- 나. 건련관계가 있는 유사상품군에 포함된 1개 이상의 상품에 대하여 사용사실이나 사용의사가 있는 경우에는 건련관계가 있는 유사상품군 전부에 대하여 사용의사가 있는 것으로 본다.

제2조(정의)

- ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
 - 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위
 - 다. 외국에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 운송업자 등 타인을 통하여 국내에 공급하는 행위
 - 라. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- ② 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.
1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

① 제2조 제1항 제11호

1. 표시행위(가목)

「표시행위」란 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’를 말한다.

2. 유통행위(나목)

「유통행위」란 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위’를 말한다.

3. 공급행위(다목)

「공급행위」란 ‘외국에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 운송업자 등 타인을 통하여 국내에 공급하는 행위’를 말한다. 2025년 5월 27일 시행 개정법은 국내에서 해외 위조상품을 인터넷 등을 통하여 직접 구매하는 소비자가 증가함에 따라 해외 위조상품이 국내에 공급되는 것을 막기 위한 법적 근거를 명확히 하기 위하여, 상표의 사용에 공급행위를 추가하였다.

4. 광고행위(라목)

(1) 광고행위

「광고행위」란 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 말한다.

(2) 상품명이나 제조원이 표시되지 아니한 경우

判例⁷⁾는 “상표법은 광고의 내용 및 형식에 관하여 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야 하는 것은 아니다.”라고 판시하였다.

(3) 지정상품과 관련하여 표시되지 아니한 경우

判例⁸⁾는 “광고에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도 사회통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 광고행위가 아니다.”라고 판시하였다.

(4) 거래서류

가. 거래서류란 실제 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 포함된다(判例).⁹⁾

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중에 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (라)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.¹⁰⁾

나. 명함 이면에 상표를 수기로 써서 구매자에게 교부한 경우, 그 명함은 거래서류에 해당한다(判例).¹¹⁾

다. 세무서에 세금신고 등을 위하여 제출하는 영수증은 거래서류가 아니다(判例).¹²⁾

라. 세관에 제출하는 수입신고서는 거래서류가 아니다(判例).¹³⁾

② 제2조 제2항

제2조 제1항 제11호에서 상표를 표시하는 행위에는 아래의 행위가 포함된다.

가. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

나. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

7) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결

8) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결

9) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 판결

10) 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결; 이 사건 등록상표(등록번호 : 제1134224호)의 통상사용권자 주식회사 아모스가 거래상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와, 통상사용권자 지큐브스페이스 주식회사가 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

11) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정

12) 특허법원 2003. 6. 13. 선고 2003허571 판결

13) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000마4424 결정

① 상표의 사용

「상표의 사용」이란 제2조 제1항 제11호 또는 제2조 제2항 소정의 표시·유통·공급·광고행위이다. 다만, 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시 기능이 발휘되지 않는 경우에는 침해에 있어서 상표의 사용이 아니다(判例).

② ‘상표의 기능 발휘여부’에 대한 판단방법

「상표의 기능이 발휘되는지 여부」는, ‘상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지자 명성, 사용자의 의도와 사용경위 등’을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(判例).

③ 상표의 기능이 발휘되는지 여부가 문제되는 경우

1. 상호를 사용하는 경우

오로지 순수한 상호로서 사용에 대해서는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이나, 순수한 상호로서 사용에 해당하는지에 대한 명확한 판단을 하는 것은 현실적으로 매우 어려운 문제이다. 따라서, 상호의 사용이 통상적으로 상표의 사용에 해당하는지를 판단하여 상표의 기능이 발휘되는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

2. 기능을 설명하거나 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 경우 : Sony(判例)¹⁴⁾

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없다.

3. 디자인적 사용의 경우

가. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(判例).¹⁵⁾

나. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계가 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라도, 상표의 본질적인 기능인 출처표시를 위한 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용이라고 볼 수 있다(判例).¹⁶⁾

14) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결

15) 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결

4. 창작물을 수록할 수 있는 상품의 경우

후술(창작물 수록상품 참고)

5. 비교광고로서의 광고문구에 타인의 상표가 표시된 경우

자기의 상품에 관한 광고에 타인의 등록상표를 비교광고의 형식으로 포함하는 경우에 타인의 등록상표는 출처표시를 위한 사용으로 보기 어려운 경우가 많다. 다만, 출처표시로서의 기능 발휘 여부는 일률적으로 판단할 것은 아니고, 구체적·개별적으로 판단하여야 할 것이다.

6. 상품이 특정되지 않은 기업이미지 광고 등에 표시된 상표

가. 상표의 사용은 언제나 상품과의 관계가 특정되어야 하므로, 상품이 특정되지 않은 단순한 기업이미지 광고 등에 상표가 표시된 경우, 지정상품과 무관하게 사전이나 신문잡지 등의 문헌에 상표가 게재된 경우에는 상표의 사용이 아니다.

나. 간판 등에 상표를 표시한 경우라도, 상표의 사용에 해당하려면 지정상품과 관계에 있어서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위한 방법으로 사용되어야 한다(判例).

④ 상표로서 기능이 발휘되는 ‘상품’이 무엇인지가 문제되는 경우

1. 제품의 포장용 상자 등에 표시된 상표

포장용 상자의 전면 등 잘 보이는 곳에 표시되는 상표는 ‘포장된 내용물’에 대한 상표로 보고, 포장용 상자의 바닥면 등 잘 보이지 않는 부분에 표시되는 상표는 ‘포장용 상자’에 대한 상표의 사용으로 볼 것이나, 일률적으로 판단할 것은 아니고 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

2. 완성품에 표시된 상표 : ice coolup¹⁷⁾

완성품에 표시된 상표가 ‘완성품’에 대한 상표인지, 아니면 완성품을 구성하는 ‘부품 또는 원재료’ 등에 대한 상표인지가 문제될 수 있으나, 일률적으로 판단할 것은 아니고 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

3. 광고매체가 되는 물품에 표시된 상표

判例¹⁸⁾는 “광고매체가 되는 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다.”라고 판시하였다.

16) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결

17) 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009도310 판결

18) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

5 도메인이름

1. 도메인 이름 및 문제점

도메인이름이란 컴퓨터 IP주소를 문자와 숫자로 표현한 것으로, 최근 전자상거래가 발달함에 따라, 도메인이름이 출처표시기능을 수행할 수 있게 되어 상표와 충돌하는 문제가 발생하고 있다.

2. 제34조 제1항 제9호, 제11호, 제12호 및 제13호의 인용상표로서의 지위

도메인이름의 구체적인 사용실태를 고려하여, 해당 웹사이트에서 판매하는 상품이나 제공되는 서비스에 대한 출처표시기능을 수행하고, 그것이 상표로서 주지저명성 등을 취득하는 경우에는 제34조 제1항 제9호 등의 인용상표로서의 지위가 인정될 수 있다.

3. 도메인이름의 사용과 상표권의 침해

타인의 등록상표와 동일·유사한 도메인이름의 웹사이트에서 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매·광고하는 경우 등록상표와 동일·유사한 도메인이름에 이끌려 방문한 수요자는 그 웹사이트에서 판매하는 상품을 상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있는바, 상표의 사용에 해당하여 상표권 침해로 볼 수 있다.

4. 도메인이름의 사용이 상표의 사용에 해당하는지에 관한 판단방법

- 가. 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 출처표시 및 자타상품식별기능을 하고 있을 때에는 '상표의 사용'으로 볼 수 있다(判例).¹⁹⁾
- 나. 도메인 이름이 상표의 사용에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능을 하고 있어야 한다(判例)²⁰⁾

19) 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결

20) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결

① 개념

1. 상표의 동일

‘상표의 동일’이라 함은 양 상표가 물리적으로 동일한 경우는 물론, 사회통념상 동일하다고 인정되는 경우도 포함하는 개념이다.

2. 상표의 유사

‘상표의 유사’라 함은, 양 상표가 동일한 것은 아니지만, 상품의 출처에 대해 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다. 한편 양 상표의 유사여부를 판단함에 있어서, 상기 혼동은 직접혼동과 간접혼동을 포함하나 광의의 혼동을 포함하지는 않는다. 또한 법적 안정성을 위해 일반적 출처혼동을 의미하나 구체적 타당성을 위해 구체적 출처혼동을 함께 고려하고 있다.²¹⁾

② 유사판단의 기준

1. 주체적 기준

상표의 유사여부는 당해상품의 거래자 및 일반 수요자를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 시기적 기준

가. 등록요건 : 출원시 · 결정시 · 심결시

나. 침해 : 사실심 변론종결시

다. 손해배상청구 : 침해시²²⁾

라. 권리범위확인심판 : 심결시

21) 혼동에는 i) 양 상표의 외관·칭호·관념 등 표장으로부터 상표 그 자체가 동일한 것으로 오인되는 직접혼동 ii) 양 상표의 구성, 공통성 및 주요부의 동일성 등으로부터 상품의 출처에 관한 혼동인 간접혼동 iii) 상표의 저명성, 모티브·아이디어의 공통성 등으로부터 양 상표가 특수한 관계에 있는 것으로 오인되는 기업의 혼동 내지 후원관계의 혼동인 광의의 혼동이 있다. 한편, i) ‘일반적 출처혼동’이란 양 상표를 사용한 상품이 시장에서 유통된다고 가정하여, 일반적인 경험칙에 비추어 동일한 출처로 인정되는 것을 말하고 ii) ‘구체적 출처혼동’이란 양 상표가 현실로 시장에서 유통되고 있고 상품에 대한 거래실정에 비추어 동일한 출처로 인정되는 것을 말한다.

22) 제90조 제1항 제2호에서 상표가 보통명칭화되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고, 한편 등록상표는 등록사정 당시에 이미 보통명칭화 된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화 되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권 침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화되었는지의 여부를 가려야 할 것이다(대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결).

3 유사판단의 방법

1. 일반적인 판단방법

상표의 유사 여부는 상표의 외관·칭호·관념을 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로, 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다(判例).²³⁾

2. 전체관찰의 원칙

전체관찰을 전제하지 않고 구성요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로 허용되지 아니한다(判例).

[관련判例]

1. 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(判例).²⁴⁾

등록상표	선등록상표
M & S (과자류)	M & M's (과자류)

등록상표는 '엠앤에스'로 선등록상표는 '엠앤엠스'로, 호칭될 가능성이 있는바, 세 번째 음절인 '에'와 '엠'에 있어서의 'ㅁ'받침의 유무 정도의 차이 밖에 없어 양자는 그 호칭이 매우 유사하여 유사상표이다.

2. 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(判例).²⁵⁾

출원상표	선등록상표
누들로드 (피자)	피자로드 (피자)


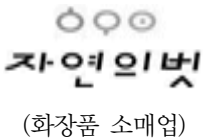
출원상표는 '로드'만으로는 분리인식될 가능성이 희박하고 전체로서 '누들로드'로 호칭 관념되고, 이는 선등록상표 피자로드와 다르므로 양 상표는 유사하지 않다.

3. 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(判例).²⁶⁾

23) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결

24) 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결

25) 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후351 판결

등록상표	선등록상표
	

양 표장은 관념이 동일·유사하더라도 외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별되어 비유사하다.

4. 상표의 유사는 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하는 것으로서, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다 할 것인바, 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관·호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다(判例).²⁷⁾

3. 요부관찰의 법리

(1) 개념

둘 이상의 문자·도형으로 이루어진 결합상표는 전체를 기준으로 유사판단 하는 것이 원칙이나, 일반 수요자에게 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위하여, 요부를 가지고 유사판단 할 수 있다(判例).²⁸⁾

(2) 요부결정방법

① 일반적인 판단방법

상표의 구성 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는지, 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 거래실정, 지정상품과 관계 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(자생초判例)²⁹⁾. (주인비상거지)

26) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결

27) 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후765 판결

28) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결

29) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결

등록상표	선등록상표
자생초 (한방병원업)	자생한의원 (한방병원업)

양 상표에서 '자생'이라는 부분은 다른 부분인 '초'나 '한의원'보다 상대적 인 식별력이 강하여
요부로 볼 수 있고, 요부가 동일하여 양 상표는 전체로서 유사하다.

② 자타상품식별력이 없는 경우

둘 이상의 문자 또는 도형으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의
식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다
고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수
없다(GLIATAMIN 判例).³⁰⁾ 한편 도메인 이름에서 공통적으로 쓰이는 부분(http, co, kr)은
식별력이 없으므로 유사판단시 요부가 될 수 없다.

등록상표	선등록상표
GLIATAMIN (의약품)	GLIATILIN (의약품)

GLIA는 의약품과 관계에서 신경교를 의미하여 신경관련 의약품으로 인식되어 식별력이 없으
므로 요부가 될 수 없고, 전체관찰하면 비유사하다.

③ 다수등록/출원공고된 경우

가. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게
인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사판단할 때 대비의 대상이 되는 것이
므로, 상표의 구성 부분 중 '식별력이 없거나 미약한 부분'은 요부가 된다고 할 수 없다.

나. 결합상표의 구성부분 중 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는 상표
가 지정상품과 동일·유사한 상품에 '다수등록, 출원공고'된 사정도 고려할 수 있으므로,
등록·출원공고된 상표의 수, 상표권자나 출원인의 수, 지정상품과 관계 및 본질적 식별력,
특정인의 독점적응성 등 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(몬스터에너지 判例)³¹⁾. (상
상지식독중)

등록상표	선등록상표
망고몬스터 (카페업)	MONSTER ENERGY (에너지드링크)

몬스터 또는 MONSTER이라는 부분이 공통되나, 카페업이나 에너지드링크와 관련하여 상표
권자나 출원인을 달리해서 다수등록 및 출원공고되어 있으므로 이 부분은 식별력이 미약하여
요부가 될 수 없고, 전체로서 관찰하면 양 상표는 비유사하다.

30) 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결

31) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결

(3) 요부가 없는 경우

상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그 중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 판단하여야 한다(判例).³²⁾

(4) 분리관찰과의 관계

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사판단을 할 수 있다(判例).³³⁾

4. 분리관찰

(1) 개념

가. 분리관찰이 자연스럽게 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한 일 요부만을 분리하여 유사판단 할 수 있고 일 요부가 동일·유사한 경우 전체로서 유사한 상표이다(判例).³⁴⁾

출원상표	선등록상표
POWER-NET (카페업)	NET 엔·이·티 (에너지드링크)

양 상표는 분리관찰이 불가능할 정도로 결합되어 있는 것이 아니므로, 출원상표는 파워 또는 네트로 분리하여 호칭될 수 있고, 선등록상표는 엔이티 또는 네트로 분리하여 호칭될 수 있다. 양 상표가 네트로 호칭될 경우 출처혼동의 우려가 있으므로 유사하다.

나. 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(判例).³⁵⁾

(2) 올바른 전체관찰을 위한 수단

분리관찰을 남용하게 되면, 전체관찰의 원칙파괴, 유사범위의 지나친 확대, 상표선택 기회의 부당한 제한, 실제 거래현실과 괴리된 결론에 도달하는 문제점이 있다. 따라서 분리관찰은 올바른 전체관찰을 위한 수단으로서 인정되어야 하고, 전체관찰의 원칙이 파괴될 정도의 분리관찰은 지양하여야 한다.

32) 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결
 33) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결
 34) 대법원 1991. 6. 28. 선고 90후2010 판결
 35) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결

(3) 분리관찰이 불허되는 경우

가. 문자와 문자가 결합된 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 그 구성부분 중 요부에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으나, 그것은 어디까지나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고 이를 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(判例).³⁶⁾

나. 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되는 경우에는 분리관찰이 허용되지 아니한다(判例).³⁷⁾ 다만, 특정상품에 대한 거래사회에서 분리되지 않음을 근거로, 그와 관련이 없는 상품에 대한 거래사회에서도 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다(Dragon Quest 判例).³⁸⁾

[분리관찰 불가능]

등록상표	선등록상표
RobertoRicci	NINA RICCI

선등록상표는 수요자 간에 널리 인식되어 있는 상표로서 실제 거래사회에서 항상 전체로서만 사용되고 인식되어져 왔을 뿐 'RICCI'만으로 약칭하여 호칭한다고 보는 것은 매우 부자연스럽다 할 것이므로, 등록상표 "RobertoRicci"와는 유사하지 않다고 봄이 상당하다.

[분리관찰 가능]

출원상표	선등록상표
DRAGON QUEST	QUEST

DRAGON QUEST가 '컴퓨터게임 소프트웨어' 분야에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 그와 관련 없는 지정상품의 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없으므로, 출원상표는 분리관찰될 수 있다. 출원상표는 'QUEST' 부분만으로도 호칭·관념될 수 있으므로, 선등록상표와 유사하다.

5. 객관적관찰

상표의 유사판단은 상표 사용자의 주관적 사정과 무관하게, 상표자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 한다.

6. 이격적관찰



상표의 유사 여부를 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요

36) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5182 판결

37) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2986 판결

38) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2006후4086 판결

자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.(Bean Pole 判例).³⁹⁾

출원상표	선등록상표
	

두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점, 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고, 알파벳 'B'를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하며, 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점 등에서 차이가 있으나 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하여, 두 표장은 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다.

4 관련문제

1. 문자상표의 경우

- 가. 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(判例).⁴⁰⁾
- 나. 짧은 음절로 구성된 문자상표는 칭호 중 첫음절의 비중이 가장 크다(判例).
- 다. 외국어 상표의 호칭은 국내 거래자나 수요자의 대부분이 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 외국어를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 이를 고려하여 호칭을 정하여야 한다(判例).

2. 입체상표의 경우

입체상표에서 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다(判例).⁴¹⁾

39) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결

40) 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결

41) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결

3. 도형상표의 경우

- 가. 특히 도형상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다(判例).⁴²⁾
- 나. 2 이상의 도형으로 된 결합상표는 분리관찰되면 자연스럽게 못할 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한, 하나의 도형에 의하여 유사판단할 수 있고, 도형상표의 경우 외관이 지배적인 인상을 남기므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 동종 상품에 사용하는 경우 수요자에게 출처혼동을 일으킬 우려가 있다면 유사하다고 보아야 한다(判例).⁴³⁾

4. 구체적인 출처 혼동의 고려가부

(1) 문제점

양 상표가 일반적·추상적으로 상품출처의 오인·혼동의 우려가 있다고 하더라도, 상품의 거래실정상 구체적·개별적으로, 상품출처의 오인·혼동의 우려가 없다면 양 상표가 비유사로 판단될 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

① 일반적 출처혼동설

상품의 출처혼동은 경험칙화한 거래실정에 따라 획일적·형식적 기준에 의하여 판단해야 한다는 견해이다.

② 구체적 출처혼동설

구체적인 거래실정도 고려해서 판단한다는 구체적 출처혼동설이다.

(3) 判例


① 무효심판 관련(Rolex 判例⁴⁴⁾)

- 가. 상표는 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 상품의 품질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 상표의 기능을 보호함으로써, 상표권자의 신뢰이익 보호, 유통질서를 유지, 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여, 일정한 품질의 상품을 구입 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하고자 한다.
- 나. 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여 구체적·개별적으로 출처혼동 염려가 없다면, 양 상표가 공존하더라도 상표권자나 수요자의 보호에 지장이 없으므로 등록을 금지하거나 무효라고 할 수 없다.

42) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결

43) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결

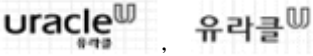
44) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결

등록상표	선등록상표
ROLENS	 ROLEX

등록상표 “Rolens”와 선출원된 인용상표를 비교하면 등록상표는 그 출원 당시에는 시계류의 국내 일반 거래계에서 수요자간에 널리 알려져 있었고, 다른 한편 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반 수요자는 일반적인 보통 수준의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유명한 고가, 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상표의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고, 기록상 국내에 인용상표의 지정상품들을 판매하는 대리점이 있다는 자료도 없거니와 이들 상품들을 정식으로 수입하여 판매된 자료도 나타나 있지 아니하는 등 인용상표의 지정상품은 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한바, 위와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다같이 사용될 경우라도 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없으므로 비유사하다.

② 침해금지청구 관련(ORACLE 判例45)

상표의 유사 여부는 외관·칭호·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로, 출처혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, (즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등)을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.

등록상표	사용상표
오라클, ORACLE	

‘ORACLE’, ‘오라클’ 등 표장을 사용하는 갑 주식회사가 ‘uracle’, ‘유라클’ 등 표장을 사용하는 을 주식회사를 상대로 표장사용금지를 구한 사안에서, 거래실정 등을 종합적·전체적으로 고려할 때 위 표장들은 일반 수요자나 거래자들에게 그 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 비유사하다.

45) 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결

(4) 판례에 대한 비판 견해

① 무효심판

명문의 규정에 반한다는 점, 거래실정이 변화하여 수요자의 혼동이 발생하면 선등록상표권자 및 수요자의 희생 위에 상표권자를 보호하는 불합리한 결과가 발생한다는 비판이 있다.

② 침해금지

상표 유사라는 형식개념에 의해 독점배타권을 부여하고, 형식적·획일적인 사용금지효를 정하는 상표법 기본적인 태도를 퇴색시켜 부정경쟁방지법과의 경계가 모호해진다는 비판이 있다.

(5) 검토

상표법이 가지는 표지법으로서의 성격을 유지하고, 법적 안정성을 도모하기 위해서, 상표의 유사판단 시 구체적 출처혼동을 고려하는 것은 수요자 보호에 지장이 없는 경우에 한하여 인정되어야 할 것이다.

5. 권리범위확인심판에서 확인대상표장에 구체적인 거래사정을 고려할 수 있는지 여부(Saboo 判例)

(1) 원심⁴⁶⁾

권리범위확인심판에서 확인대상표장이 상표로 사용되었는지, 효력제한 범위를 판단할 때에는 당사자의 구체적인 거래실정을 종합적으로 고려하는 점, 침해에서는 국소적 거래실정도 고려하여 표장의 유사여부를 판단하면서, 권리범위확인심판에서 이를 고려할 수 없다면, 양자의 판단이 불일치하는 결과가 발생할 수 있고, 신속한 권리구제를 도모하는 권리범위확인심판제도의 취지에 반하는 점을 고려하면 “당사자의 구체적인 거래사정”을 고려할 수 있다.

즉, 등록상표와 확인대상표장의 유사여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 해당 상품의 거래에서 일반 수요자들이 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하되, 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여야 하고, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정을 아울러 고려할 수 있다.

(2) 대법원⁴⁷⁾

권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 외관·호칭·관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 출처혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.

(포섭문구 : 상품에서 쉽게 변경이 가능하고 특수하고 한정적인 거래실정을 비중있게 고려하는 것은 위법하다)

46) 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결

47) 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결

6. 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단(判例)⁴⁸⁾

- 가. 상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다.
- 나. 이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다.
- 다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.

48) 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결

상품의 동일 또는 유사

1 개념

‘동일한 상품’이라 함은 물리적으로 동일한 상품은 물론, 사회통념상 동일하다고 인식되는 상품을 말하고, ‘유사한 상품’이라 함은 상품이 동일한 것은 아니지만 거래사회에서 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 것을 말한다.

2 유사판단⁴⁹⁾

1. 상품 vs 상품

i) 양 상품에 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일한 업체에 의하여 제조·판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되 ii) 상품 자체의 속성인 품질·형상·용도와 생산부문, 판매부문, 수요자 범위 등 거래실정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 판단하여야 한다(判例).⁵⁰⁾

2. 서비스 vs 서비스

i) 동일·유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되 ii) 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(判例).⁵¹⁾

[APM 判例]

“백화점업 등”과 “의류 판매업 등”은 의류 등의 수요자를 공통으로 하고, 서비스의 성질, 내용, 제공방법이 유사하다. 비록 백화점업 등은 일정한 장소에서 다양한 제품을 판매는 점에서 의류 판매업 등과 차이가 있으나, i) 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의점업을 영위하는 경향이 있는 점 ii) 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다는 거래의 실정을 감안하면 백화점업과 선등록상표들의 지정서비스업이 취급하는 제품들은 상당 부분 중복되는 점 iii) 선등록상표들 출원시 백화점업 등의 ‘포

49) 상품 유사판단에 관한 학설

상표와 독립하여 상품 자체의 속성을 기준으로 판단하여야 한다는 절대적 판정설과 상표와 관계에서 상품의 유사 여부를 판단하여야 한다는 상대적 판정설이 있는데, 상대적 판정설에는 구체적인 사용상표와 관계에서 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부로 판단한다는 구체적 사용상표기준설이 있고, 동일·유사한 추상적인 사용상표와 관계에서 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부로 판단하는 추상적 사용상표기준설이 있다. 한편, 구체적 사용상표기준설은 그 사용상표에 따라서 상품의 유사여부가 달라지게 되는 문제가 있고, 절대적 판정설은 상품의 유사판단은 상품출처의 혼동과 관련하여 판단하여야 하는 것인데 상품자체만을 기준으로 판단하는 문제가 있으며, 추상적 사용상표기준설은 지나치게 기교적이라는 문제가 있다.

50) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결

51) 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결

팔명칭'을 지정할 수 없었기 때문에, 판매대행, 도·소매 서비스업을 하나하나 열거하여 지정할 수밖에 없었던 점 iv) 백화점이나 대형할인마트 내부의 점포들은 제조업체로부터 물품을 공급 받아 수요자들에게 직접 판매하고, 백화점이나 대형할인마트의 영업주체에게 임대료나 수수료를 지급하는 것이 대부분이어서 일반적인 의류 소매점들과 운영방식이 유사한 점 v) 등록상표의 심사 당시 심사기준에는 포괄서비스업 명칭과 유사한 예로 화장품·가방판매대행·알선업 등이 기재되어 있었던 점을 고려하면 양 서비스업에 동일·유사한 상표를 사용하면, 출처혼동의 우려가 있는바 유사한 서비스업이다.

3. 상품 vs 서비스

i) 상품에 대한 상표는 상품 그 자체를, 서비스에 대한 상표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고 ii) 서비스와 상품 간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다(判例).⁵²⁾

3 기타

1. 상품에 대한 상표의 사용이 서비스업에 대한 등록상표의 권리범위에 속하는 경우 判例⁵³⁾

i) 서비스업에 대한 등록상표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록상표의 권리범위에 속하기 위해서는, 그 상품이 서비스업에 대한 상표의 사용개념 범위 내에 속하는 물건과 동일·유사하여야 한다. ii) 다만 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사상표를 사용할 경우 출처혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

2. 서비스에 대한 상표의 사용이 상품에 대한 등록상표의 권리범위에 속하는 경우 判例⁵⁴⁾

상품에 사용되는 표장과 동일·유사한 표장을 상품과 밀접한 관련 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 서비스업의 제공자를 상품의 제조·판매자와 동일인인 것처럼 출처혼동을 일으킬 우려가 있고, 거래사회의 실정으로 보아 서비스업의 제공과 상품의 제조·판매가 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고, 일반인들 또한 그렇게 생각하는 경향이 있는 경우에는 그와 같은 혼동의 우려는 더욱 많아진다.

52) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결

53) 특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005허9053 판결(본죽 사건)

54) 대법원 1996. 6. 11. 선고 95도1770 판결(삼성수원도매 사건)

제02편

상표등록요건

PATENT ATTORNEY
TRADE MARK LAW

1 제33조 ~ 제35조

	판단시점	상표법상 취급		
		거정이무	후발무효	제척기간(설정등록일로부터5년)
제33조	결정시	○	○	×
제34조	제1항 및 타인	○	×	제6호~제10호 및 제16호(○)
	11, 13, 14, 20, 21			
제34조 제3항	결정시	○	×	×
제35조	결정시	○	×	○

2 제33조

제33조 제1항	제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호
그 상품의	○	○	○	× ⁵⁵⁾	× ⁵⁶⁾	× ⁵⁷⁾	○
~을	보통명칭	관용표장	성질표시	현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도	혼한 성 또는 명칭	간단하고 흔한표장	기타 식별력이 없는 상표
보사방표	○	×	○	×	○	×	×
만	○	×	○	○	○	○	×
33②	-	-	○	○	○	○	○
90①	90①2	90①4	90①2,3	90①4	×	×	×
주체	지정상품 일반수요자	동종업자	지정상품 일반수요자	일반수요자	일반수요자	일반수요자	지정상품 일반수요자
시기 ⁵⁸⁾	결정시	결정시	결정시	결정시	결정시	결정시	결정시
지역 ⁵⁹⁾	국내	국내	국내	국내	국내	국내	국내

55) 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도에 해당하는지 여부는 지정상품과의 관계를 고려할 필요는 없으나, 결합
상표인 경우에 있어서 현저한 지리적 명칭 등에 해당하는지 문제되는 부분을 제외하고 나머지 부분이 식별력이 있는
지를 판단할 때에는 지정상품과의 관계를 고려하는 경우가 있다. 주로 “만”으로된 상표인지를 판단할때 그러하다.

56) 제33조 제1항 제4호와 마찬가지로이다.

① 식별력의 개념

식별력의 개념에 대해서 별도의 정의규정이 없고, i) 외관구성설 ii) 자타상품식별력설 iii) 독점 적응성설이 대립하고 있으나, 일반적으로 ‘식별력’이라 함은 협의의 의미로는 자타상품식별력을 의미하고, 광의의 의미로는 자타상품식별력에 독점적응성을 포함하는 개념이다.⁶⁰⁾

② 식별력에 따른 상표의 분류

1. 일반명칭표장

일반명칭표장에는 상품의 일반적인 명칭인 보통명칭과 동종업자가 관용적으로 사용하는 관용표장이 있다.

2. 기술적 표장(=성질표시표장)

기술적 표장은 상품의 성질, 품질 등을 기술하여 묘사하는 표장을 말한다.

3. 암시적 표장(=시사적표장)

암시적 표장은 상품의 성질, 품질 등을 암시 또는 시사하는 표장을 말한다.

4. 임의선택표장

임의선택표장은 기존에 있는 용어로서, 상품과 전혀 관련성이 없는 표장을 말한다.

5. 조어표장

조어표장은 용어를 새롭게 만들어 낸 표장을 말한다. 다만, 조어표장이라도 상품의 성질을 직감케 한다면 ‘기술적표장’에 불과하다.

57) 제33조 제1항 제4호와 마찬가지로이다.

58) 심사단계에서는 등록여부결정시를 기준으로 하고, 거절결정에 대한 불복심판이나 그 심결에 대한 취소소송에서는 심결시를 기준으로 판단할 것이다. 단, 부분거절결정시 거절이유가 없는 나머지 지정상품에 대한 식별력 유무 판단은 부분거절결정이 확정된 이후 즉, 거절결정불복심판청구 없이 불복심판청구 기간이 도과하거나(재심사청구에 의한 경우를 포함한다), 거절결정불복심판청구에 대한 심결이 확정된 이후에 한다.

59) 제33조 제1항 각호에 해당하는지 여부는 국내를 기준으로 판단하여야 할 것이다. 한편 判例는 등록요건 판단시 외국에서의 등록례에 구애받는 것은 아니라고 하였다.

60) 식별력과 관련된 학설로는, 식별력은 상표를 구성하는 표장의 외관구성 그 자체의 명료성을 의미한다는 외관구성설, 식별력은 거래상 자타상품을 구별케 하는 힘이 있는지 여부를 의미한다는 자타상품식별력설, 자타상품식별력이 없는 경우뿐 아니라 특정인의 독점이 부당한 경우 공익상 상표법상 보호대상으로 볼 수 없다는 독점적응성설이 있다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

1) 의의 및 취지

그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이는 보통명칭이 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라, 당해 상품의 일반적인 명칭이므로 누구나 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 하며, 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 부당하기 때문에 상표로 등록받을 수 없도록 한 것이다.

2) 요건

1. 그 상품의 보통명칭

(1) 개념

- 가. 「보통명칭」이라 함은 그 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제 사용되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭 기타 명칭을 말한다(判例).⁶¹⁾
나. 따라서 상표의 관념으로부터 유추하여 단순히 일반수요자가 상품의 보통명칭으로 인식할 우려가 있다는 것만으로는 이에 해당하지 않는다.

[보통명칭 사례]

지정상품	상표	지정상품	상표
포장용 필름	렘(96후1224)	자동차용 전구	Truck Lite(96후986)
커피음료	Caffé Latté(02후321)	화장품	Foundation(01후89)
위장약	정로환(92후827)	건과자	콘치프(88후455)
가구재료	호마이카(86후93)	복사기	COPYER(86후67)
요식업	카페, 그릴(99허2068)	통신업	컴퓨터통신

(2) 관련 판례

① 사전 등에서 보통명칭으로 사용되는 경우

사전 등 문헌이나 방송, 인터넷 등에서 보통명칭으로 사용된다는 사실만으로는 보통명칭이라고 단정할 수 없다(判例).⁶²⁾

61) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결

② 전국적 범위에서 보통명칭으로 사용되어야 하는지 여부

보통명칭으로 평가되기 위해서 반드시 전국에 걸쳐 보통명칭으로 사용되어야 할 필요는 없고, 상당한 범위의 지역에서 사용되는 것으로 충분하다(判例).

③ 식물신품종보호법에 따라 등록된 품종명칭

식물신품종보호법의 보호대상인 품종을 상품으로 거래하는 경우, 그 상품을 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 지칭할 수 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 그 표장을 그 품종의 상표로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 식물신품종보호법의 취지에 위배되므로, 품종명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 상품에 대하여 보통명칭으로 되었다고 볼 것이다(判例).⁶³⁾

2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장

가. 「보통으로 사용하는 방법으로 표시」되어 있다는 것은 상표의 외관, 호칭, 관념을 통해 상품의 보통명칭으로 직감할 수 있도록 표시된 경우를 의미한다.

나. 따라서 출원상표가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도로 독특한 서체·도안 및 구성으로 표시되어 있어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도로 도안화된 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

3. ‘만’으로 된 상표

가. 본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 지정상품의 보통명칭 「만」으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 보통명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

나. 다만 다른 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 보통명칭의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 보통명칭으로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

다. 이 경우 「보조적·부수적」이라 함은 단순히 보통명칭 부분 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 보통명칭의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

③ 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

62) 대법원 1992. 1. 21. 선고 91후882 판결

63) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제1호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

4 관련문제

1. 보통명칭화

(1) 의의

「보통명칭화」는 처음에는 식별력 있던 표장이 사후적으로 식별력을 상실하여 보통명칭이 되는 것을 말한다.

(2) 판단방법

가. 보통명칭화가 되었는지 여부는 상표권자의 이익과 상표에 화체된 신용에 의한 일반 수요자의 이익을 희생하면서까지 인정하여야 할 예외적인 경우에 해당하는지를 고려하여 신중하게 판단하여야 한다.

나. 또한, 상표 소유자의 확신, 고의 등 주관적 요소는 고려하지 않고, 객관적 사실에 기반하여 판단하여야 한다.

(3) 보통명칭화의 유형

보통명칭화의 유형으로는 아래와 같은 경우가 있다.

- 가. 상표명이 저명해져 상표가 상품의 대명사가 된 경우
- 나. 신제품에 대한 상표가 상품의 보통명칭으로 잘못 인식된 경우
- 다. 상표관리 소홀로 동종업자의 무단 사용으로 인한 경우
- 라. 상품명에 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용하는 경우

(4) 보통명칭화의 방지책

가. 상표 선정시 식별력이 강한 상표를 선택한다.

나. 상표의 내부적인 관리로서 i) 등록상표임을 나타내는 표기를 부기하고 ii) 상품명과 병기하여 형용사적으로 사용하고 iii) 다른 종류 상품에도 사용하며 iv) 동사나 소유격화 하여 사용하지 아니한다.

다. 상표의 외부적 관리로서 i) 사용자 부적당한 사용에 대해 관리 및 감독을 하고 ii) 간행물 등에 보통명칭으로 사용되는 경우 이에 대한 삭제를 요구하며 iii) 제3자의 무단사용에 대한 적극적인 권리행사를 한다.

(5) 취급

가. 보통명칭화가 된 경우에는 상표등록무효사유에 해당하고, 그 상품에 대해서는 식별력이 없으므로 유사판단시 요부 될 수 없으며, 제90조 제1항 제2호에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

나. 한편, 상표권의 존속기간갱신등록신청에 대해서 등록상표에 식별력이 있는지 등 실제심사를 하지 아니하므로, 보통명칭화가 된 경우라도 갱신등록은 가능하다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 2. 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표

1) 의의 및 취지

그 상품에 대하여 관용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이는 관용상표가 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라 해당 상품의 제조·판매업자 등이 누구나 자유롭게 사용할 수 있어야 하기 때문에 상표로 등록받을 수 없도록 한 것이다.

2) 요건

1. 그 상품에 대하여 관용하는 상표

가. 「관용상표」라 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래업계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(判例).⁶⁴⁾

[관용표장 사례]

지정상품	상표	지정상품	상표
구중청량제	인단 (66후7)	직물	TEX, LON, RAN
장식용 시트	데코시트 (99후24)	낙지요리	조방낙지 (05후1592)
장아찌	오복채 (03후243)	콜드크림	VASELINE (95후1463)
숙박업	관광호텔, 파크	꼬냑	나폴레온 (83후14)
요식업	가든, 윈, 장, 각, 성 (98허4111)	청주	정종
통신업	cyber, web, tel, com, net (98허7233)	금융업	Homebanking, Passcard, Cashcard

64) 특허법원 2008. 9. 25. 선고 2008허6710 판결

나. 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동종업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다(判例).⁶⁵⁾

상표(지정상품)	판단내용
병어리찰떡 (떡)	안동지역에서 80년간 떡을 생산·판매하는 동업자들 사이에 특정 종류의 떡 명칭으로 자유 사용하여 제33조 제1항 제2호에 해당한다.

다. 관용상표의 대부분은 본래 상표로서 기능을 하였던 것이 많다고 할 것이나, 그렇다고 하여 당초부터 자타상품의 식별력을 갖춘 상표만이 후에 식별력을 상실하여 관용상표가 되는 것은 아니다(判例).⁶⁶⁾

라. 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 결정하여야 하고, 외국의 여러 나라에 등록된 상표라도 국내에서 지정상품의 보통명칭 또는 관용표장이 될 수 있다.

마. 「관용」의 의미는 ‘보통의 방법으로 쓰여진다는 것’을 포함하므로, 상표법은 본호를 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만’으로 한정하고 있지 않다.

3 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제2호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

4 관련문제

1. 보통명칭과 구별

가. 제33조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 제33조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하다 할 것이다(判例).⁶⁷⁾

나. 또한 보통명칭은 ‘명칭’이므로 반드시 문자로 구성되나, 관용표장은 ‘표장’이므로 반드시 문자로 구성되어야 하는 것은 아니고, 기호나 도형 등으로 구성될 수 있다.

65) 특허법원 2008. 9. 25. 선고 2008허6710 판결

66) 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결

67) 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
3. 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

1) 의의 및 취지

그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다. 이러한 성질표시 표장 또는 기술적 표장이라 함은 상품의 품질, 효능, 용도 등과 같은 성질을 직접적으로 기술하는 것에 불과한 표장을 말한다. 이러한 성질표시 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점·배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표의 등록을 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다.

2) 요건

1. 그 상품의 성질표시 또는 기술적 상표

- 가. 「성질표시」 또는 「기술적 상표」인지 여부의 판단은 지정상품과 관련하여 상대적으로 결정하여야 한다. 모든 상품에 공통적인 기술적 표장인 「BEST」, 「No1」, 「NICE」, 「SUPER」, 「DELUXE」, 「최고」, 「정상」, 「제일」 등과 이와 유사한 것은 지정상품을 불문하고 여기에 해당하는 것으로 한다.
- 나. 제33조 제1항 제3호에 열거되어 있는 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기는 제한열거적인 것이 아니라 ‘예시열거적’인 것이다.
- 다. 출원상표가 지정상품과의 관계에서 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기 등을 ‘직접적으로 표시’하여 상품의 출처표시로 인식될 수 없거나, 특정인에게 독점시킬 경우 당 업계의 경쟁을 제한할 우려가 있는 경우에 적용한다. 따라서 상품의 성질을 ‘간접적·암시적’으로 표시하는 것에 지나지 않는 경우에는 본 호를 적용하지 않는다.

[성질표시 사례]

상표(지정상품)	판단내용
PNEUMOSHIELD (인체용폐렴백신) ⁶⁸⁾	“PNEUMO”는 ‘폐렴’, “SHIELD”는 ‘보호, 방패’를 의미하므로 주거래자인 의사, 약사를 기준으로 “폐렴예방백신”으로 용도·효능을 직감

EARTH FRIENDLY PRODUCTS (세탁용 세제) ⁶⁹⁾	‘지구(환경) 친화적인 제품’ 내지 ‘친환경 제품’이라는 등의 의미로 해석되므로 지정상품에 사용될 경우 그 의미가 직접적으로 인식됨
--	---

[간접적·암시적으로 표시한 사례]

지정상품	상표	지정상품	상표
냉장고	SMART & SOFT (1996후1729)	요가교육업	PUREYOGA (2005후2595)
화장품	QUEEN (2009후2098)	프린터용 잉크	BLUEMARK (2009허7345)

2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장

- 가. 「보통으로 사용하는 방법으로 표시」되어 있다는 것은 상표의 외관, 호칭, 관념을 통해 상품의 기술적 표장으로 직감할 수 있도록 표시된 경우를 의미한다.
- 나. 따라서 출원상표가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도로 독특한 서체·도안 및 구성으로 표시되어 있어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도로 도안화된 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 다. 기술적 문자상표가 도형화되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 ‘문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 제33조 제1항 제3호에서 정하는 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는’ 표장이라고 볼 수 없다(判例).⁷⁰⁾

3. ‘만’으로 된 상표

- 가. 본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 지정상품의 기술적 표장 「만」으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 기술적 표장에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 나. 다만 다른 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 기술적 표장의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 기술적 표장으로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 다. 이 경우 「보조적·부수적」이라 함은 단순히 기술적 표장 부분 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 기술적 표장의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

68) 대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결

69) 특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결

70) 대법원 2000. 2. 25. 선고 98후1679 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 98후1679 판결

3 판단방법

1. 판단방법

어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(判例).

2. 구체적인 판단방법

(1) 상품의 성질을 암시·강조하는 것에 불과한 경우

그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(判例).⁷¹⁾

(2) 상표의 의미 내용을 직관적으로 알 수 없는 경우

상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 아니한다(判例).⁷²⁾

4 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제3호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

5 관련문제

1. 결합상표의 경우

어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고

한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지를 판단하여야 한다(判例).⁷³⁾

71) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결

72) 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결

73) 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결

2. 원재료 표시인지 여부

상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 하고,

상표가 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우 또는 원재료로서 사용되는 것으로 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우 상표가 상품의 원재료를 표시한다고 할 수 있다(判例).⁷⁴⁾

3. 지정상품이 의약품인 경우

(1) 전문 의약품인 경우

전문 의약품의 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 것이므로 전문가의 인식을 기준으로 판단하여야 한다(PNEUMOSHIELD 判例).⁷⁵⁾

“PNEUMOSHIELD”와 같이 구성되고 지정상품을 ‘인체용백신, 백신, 인체용 폐렴구균 공역백신’으로 하는 출원상표는 ‘PNEUMO’와 ‘SHIELD’를 간격없이 연속적으로 표기하여 구성된 표장으로서, 우리 나라에서 흔히 사용하는 영한사전에 ‘PNEUMO’는 ‘폐, 호흡, 폐렴’의 뜻을 가진 결합사로, ‘SHIELD’는 ‘방패, 보호물’ 등의 뜻을 가진 단어로 해설되고 있고, 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 ‘PNEUMO’와 ‘SHIELD’의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 ‘폐렴예방백신’ 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 제33조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다.

(2) 일반 의약품인 경우

모든 의약품이 반드시 의사 등 전문가에 의하여서만 수요·거래된다고 할 수 없고 많은 의약품들이 일반인들에 의하여도 직접 수요·거래되고 있으므로, 특수한 몇몇 의약품만이 전문가들에 의하여 수요·거래된다 할 것이므로, 특수 의약품이 아닌 한 의사나 약사 등이 아닌 일반 수요자를 기준으로 판단하여야 한다(PARADENT HEALTH 判例).⁷⁶⁾

본원상표의 지정상품인 치육염 및 치조농루 치료용 약제가 위와 같은 특수한 의약품에 해당한다고 볼 자료가 없고, 나아가 본원상표의 의미 내용에 관하여 보면, 본원상표 중 “HEALTH”는 건강을 의미하는 단어로서 널리 쓰이고 있으나, “PARADENT” 부분은 영한사전에 나오지 않는 조어이고, 이를 분리하여 “PARA”와 “DENT” 부분으로 나누어 보더라도, 전자는 독립적인 단어가 아닌 접두사로서 “측(측), 이상(이상), 치환체(치환체, [화학]), 의사(의사, [의학])” 등을 뜻하거나 방호물이라는 뜻의 연결형으로 쓰이고, 후자는 “옴폭 들어간 곳, 약화시

74) 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결

75) 대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결

76) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결

키는 효과, (빛, 톱니바퀴 따위의)이” 등을 뜻하므로, 일반 수요자들이 본원상표를 보고 직감적으로 “치주를 건강하게 하여 주는” 등의 뜻으로 이해한다고 보기는 어렵다 하겠다. 그렇다면, 본원상표 중 “PARADENT” 부분은 일체 불가분적으로 결합된 조어로서, 본원상표를 그 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자들이 치육염 및 치조농루 치료용 약제의 단순한 용도·효능 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없다 할 것이니, 본원상표의 지정상품의 직접적인 수요자가 치과의사나 약사임을 전제로 본원상표가 지정상품의 용도·효능 등을 표시한 표장만으로 된 상표라고 본 원심심결에는 제33조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

(3) 참고판례

전통적인 판례에 따르면 전문의약품의 경우 약사 등 전문가를 기준으로 상표의 식별력을 판단하고, 일반의약품의 경우 약사가 아닌 일반 수요자를 기준으로 상표의 식별력을 판단하여야 할 것이다. 그러나 최근 판례는 일반의약품에 대해서까지 약사 등 전문가를 기준으로 식별력을 판단한 사례가 있다. 구체적으로는 제34조 제1항 제7호의 적용요건 중 양 상표의 유사여부가 문제된 사안에서, 상표의 식별력을 판단하게 되었고, 해당 사안에서는 지정상품이 전문의약품뿐만 아니라 일반의약품이 포함되어 있었음에도, 약사 등 전문가를 기준으로 식별력을 판단하였다. 최근 판례가 이와 같이 판단한 근거는 “일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이 경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이고, 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입하에 구매가 이루어진다.”는 것이다(GLIATAMIN 判例).⁷⁷⁾

4. 상표가 과거 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성된 경우 기술적표장 등으로 볼 수 있는지 여부

상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고, 상표가 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.⁷⁸⁾

77) 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결

78) 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결

5. 예외적인 판례

- 가. 상표가 지정상품의 품질 등을 표시하는 표장으로 실제로 쓰이고 있거나 장래 필연적으로 사용될 개연성이 있다는 점은 고려의 대상이 되지 아니한다 할 것이다(判例)⁷⁹⁾.
- 나. 표장의 객관적인 의미가 성질표시이고 실제로 상품의 성질 표시로서 사용된다면, 일반수요자가 표장의 의미를 직감할 수 없고 사전 등을 찾아보고서 알 수 있다 하여도 본호에 해당한다(判例).⁸⁰⁾

79) 대법원 1989. 12. 22. 선고 89후438 판결(본원상표는 'EXCEL(엑셀)'이라고 표기되어 있는 바, 영문자 'EXCEL'은 '- 보다 낫다. - 보다 탁월하다'는 뜻으로 사용되고 있고, 한글 '엑셀'은 영문자의 음을 한글로 표기한 것에 불과하며, 본원상표를 그 지정상품인 승용차 등과 관련지어 보면, 본원상표는 일반수요자로 하여금 '보다 나은 승용차, 보다 탁월한승용차' 등을 직감케 하기 때문에 이는 결국 지정상품의 품질이나 효능을 과시한 것으로 볼 수 밖에 없는 것이다. 그렇다면 위의 상표는 어느 상품에 관하여도 자타상품을 식별할 수 있는 상표의 식별력이 없는 경우에 해당하고 이러한 이유에서 일반에게 그 사용을 개방하여야 할 것이며 상표로서 그 독점사용을 인정할 것은 아니라고 할 것이다)

80) 대법원 1984. 5. 9. 선고 83후22 판결(어떤 상표가 지정상품인 성질을 표시하는 것인가의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 이를 판단하여야 하는 것인바, 본원상표인 'BACCARAT'는 프랑스의 도시명으로서 'BACCARAT'라고 하면 '바까라' 지방에서 산출되는 수정유리를 의미함이 객관적으로 명백하여, 이를 본원상표의 지정상품인 컵 등에 사용하면 "바까라" 제의 수정유리로 만든 컵이라는 의미로 이해될 수 있어 직접적으로 그 상품의 성질(재질)을 표시하는 것으로서, 일반수요자는 사전을 찾아보고서야 비로소 그 상표의 의미를 알 수 있다 하여도 그 문자가 가지는 객관적 의미는 부정할 수 없는 것이어서 본원상표는 등록될 수 없다)

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
 4. 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표

1) 의의 및 취지

현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다. ‘현저한 지리적 명칭’은 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부당하기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 한 것이다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다.

2) 요건

1. 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도

(1) 현저한 지리적 명칭

- 가. 「현저한 지리적 명칭」이란 그 용어 자체가 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로, 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한 지리적 명칭을 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다(判例).⁸¹⁾
- 나. 「현저한 지리적 명칭」이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고, 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(사리원 判例).⁸²⁾
- 다. 특정지역에서 다수가 사용하는 지리적 명칭인 경우 ‘반드시 전국적으로’ 현저하게 알려진 경우가 아니더라도 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 있다(신천떡볶이 判例).⁸³⁾
- 라. ‘지도만으로 된 상표’에서 지도는 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당한다.⁸⁴⁾

81) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결
 82) 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결
 83) 특허법원 2016. 6. 16. 선고 2015허8110 판결

(2) 지정상품과의 관계

현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다(判例).⁸⁵⁾

(3) 현저한 지리적 명칭이 다른 의미를 갖는 경우

현저한 지리적 명칭에도 해당되고 다른 의미도 함께 담겨져 있는 문자가 한글로만 표기되어 상표의 일부를 구성한다고 하여 언제나 그 부분이 식별력이 없다고 단정할 수는 없고, 그것이 쓰이고 있는 상표의 전체 구성 및 문맥 등에 따라 그 구체적인 의미나 관념을 개별적으로 파악하여 그 식별력 유무를 판단하여야 한다.(거북이표 장수 判例).⁸⁶⁾

(4) 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 등이 아닌 경우

제33조 제1항 제4호는 상표의 식별력을 인정할 수 없어 자유사용을 허용하고 특정인에게 독점권을 부여하지 않으려는 것이므로, 반드시 법령으로 정하여진 행정구역의 명칭 또는 그 약어만으로 된 상표가 아니더라도 현저하게 알려진 관용적인 지명 또는 그 약어만으로 된 상표도 본호에 해당한다(判例).⁸⁷⁾

(5) 스키장의 명칭인 “용평”이 지리적 명칭이 될 수 있는지 여부

스키장이 상대적으로 큰 시설로서 상당한 면적의 토지를 점유하는 체육·휴양시설이라고 하더라도 스키장이 곧 어떤 지방이나 지역을 구성하는 것은 아니므로 스키장의 명칭이 지리적인 명칭으로 되거나 나아가 현저한 지리적 명칭으로 될 수는 없다(용평 判例).⁸⁸⁾

(6) 지리적 명칭이 우연히 타지역에 소재한 시설의 이름으로 사용되어 반사적으로 현저해진 경우

제33조 제1항 제4호는, 상표의 식별력을 인정할 수 없어, 자유사용을 허용하고 특정인에게 독점권을 부여하지 않으려는 것이므로, 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 볼 수 없다(용평 判例).⁸⁹⁾

(7) 외국어로 구성된 표장의 경우

제33조 제1항 제4호가 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정하고 있는 취지는, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어서 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있

84) 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결

85) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결

86) 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2005허2502 판결

87) 대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결

88) 특허법원 2004. 11. 12. 선고 2004허3164 판결

89) 특허법원 2004. 11. 12. 선고 2004허3164 판결

는 것이므로, 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자가 출원상표인 영어단어 ‘ANTARCTICA’의 의미를 직감하지 못한다 하더라도, 위 영어단어의 사전상의 의미가 ‘남극대륙’이고, 위 출원상표의 관념인 남극대륙이 국내의 일반 수요자들이나 거래자들 대부분에게 널리 알려진 즉 현저한 지리적 명칭인 이상 특정인에게 위 ‘ANTARCTICA’의 독점사용권을 부여하여서는 아니되므로, 위 출원상표는 제33조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표로서 상표등록을 받을 수 없다.(判例).⁹⁰⁾

(8) 관광지지의 경우

관광지가 아닌 단순한 지명이거나, 관광지라도 널리 알려지지 않은 경우에는 본호를 적용하지 아니한다. 국내외의 산, 강, 섬, 호수 등이 일반수요자에게 널리 알려진 관광지일 경우에는 현저한 지리적 명칭으로 본다. 다만 보통명사인 “산”, “강”, “섬”, “호수” 등이 결합되지 않아 그 의미를 특정할 수 없는 경우에는 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는 것으로 본다.

현저한 지리적 명칭 사례	현저한 지리적 명칭이 아닌 사례
백두산, 한라산, 설악산, 월출산, 영산강, 대청호, 미시시피, 에베레스트, 나이아가라	월출, 영산, 대청, 한라

(9) 문화재의 경우

역사적 문화재의 경우에는 그 문화재가 저명한 결과 그 명칭이 단순히 문화재의 호칭으로써 뿐만 아니라 그 문화재가 소재하는 지역을 이르는 지리적인 명칭으로서도 현저하게 되었다면 본호에 해당하는 것으로 본다.

현저한 지리적 명칭 사례	현저한 지리적 명칭이 아닌 사례
남대문, 동대문, 불국사, 경복궁, 광화문 등	척추동해비

(10) 옛지명의 경우

지리적 명칭은 원칙적으로 현존하는 것에 한하며, 특정 지역의 옛이름 애칭이나 별칭 등이 일반 수요자나 거래자들에게 통상적으로 사용된 결과 그 지역의 지리적 명칭을 나타내는 것으로 현저하게 인식되는 경우에는 지리적 명칭에 해당하는 것으로 본다.

옛지명 등이 현저한 지리적 명칭인 사례
빛고을(광주), 한밭(대전), 달구벌(대구), 제물포(인천)

2. ‘만’으로 된 상표

가. 본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도 「만」으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

90) 특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허7196 판결

나. 다만 다른 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

다. 이 경우 「보조적·부수적」이라 함은 단순히 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

라. 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용이 가능하나, 그 결합에 의하여 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 이에 해당되지 아니한다(判例).⁹¹⁾

3 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제4호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

4 관련문제

1. 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우(American University 判例)⁹²⁾

(1) 다수의견

가. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다(제33조 제1항 제4호). 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

91) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결

92) 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결

나. 현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

(2) 별개의견 193)

가. 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 그 구성 자체만으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 '본질적인 식별력'을 형성한다면, 제33조 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용되는 경우와는 달리, 더 이상 '상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하지를 살펴볼 필요가 없으며, 지정상품의 범위에 제한을 받지 아니하고 상표등록을 받을 수 있다.

나. 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 대하는 수요자들은 설령 그 표장을 교명으로 하는 대학교를 구체적·개별적으로 알지는 못한다고 하더라도, 그 표장의 구성 자체만으로도 단순히 어느 지역에 있는 대학교를 나타내는 것이 아니라 특정 대학교를 나타내는 것이라고 인식하는 경향이 강하다. 따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여, 즉 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'을 갖는다고 할 수 있다. 또한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다. 따라서 이러한 표장에 대하여 상표등록을 허용하더라도 제33조 제1항 제4호의 규정 취지에 반한다고 볼 수 없고, 오히려 실질적으로 부합한다고 할 수 있다. 결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

(3) 별개의견 294)

현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있으므로, 제33조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다. 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의

93) 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연

94) 대법관 조희대

상품출치표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보아야 한다. 이렇듯 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정 요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
5. 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

1) 의의 및 취지

흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이는 많은 사람들이 사용하고 있어 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라, 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 부당하기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다.

2) 요건

1. 흔히 있는 성 또는 명칭

- 가. 「흔히 있는 성 또는 명칭」이라 함은 현실적으로 다수가 존재하는 경우는 물론 관념적으로 다수가 존재하는 것으로 인식된 자연인의 성이나 법인, 단체, 상호임 표시하는 명칭을 말한다.
- 나. 흔히 있는 명칭에는 법인명·단체명·법인격이 없는 단체명·상호·아호·예명·필명 또는 그 약칭 등을 포함하며, 회장·총장·사장 등 직위를 나타내는 명칭도 이에 해당하는 것으로 본다.
- 다. 흔히 있는 성인지 여부 판단은 통계청 인구주택총조사에서 조사된 성씨별 인구순위 등을 참고로 하여 특정인에게 독점시킬 때 거래상의 혼란을 가져올 우려가 있거나 같은 성을 가진 자에게 불측의 피해를 줄 우려가 있다고 인정되는지 여부를 기준으로 판단한다.
- 라. 외국인의 성은 비록 당해 국가에서 흔히 있는 성이라고 하더라도 국내에서 흔히 볼 수 있는 외국인의 성이 아닌 한 여기에 포함되지 아니한다.
- 마. 흔한 성이 상호 결합된 경우 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다.⁹⁵⁾ 다만, 흔한 성과 흔하지 않은 성이 결합된 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.⁹⁶⁾ 흔한 성과 명칭이 결합된 때에도 본호에 해당하는 것으로 본다.

2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장

보통으로 사용하는 방법으로 표시되어 있다는 것은 상표의 외관, 호칭, 관념을 통해 상품의 흔한 성 또는 명칭으로 직감할 수 있도록 표시된 경우를 의미한다. 따라서 출원상표가 일반인의 특별

95) 김&박, 이&최

96) 김&가, 이&설

한 주의를 끌 정도로 독특한 서체·도안 및 구성으로 표시되어 있어 문자의 의미를 직감할 수 없을 정도로 도안화된 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

3. '만'으로 된 상표

가. 본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 혼한 성 또는 명칭 「만」으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 혼한 성 또는 명칭에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.

나. 다만, 다른 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 혼한 성 또는 명칭의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 혼한 성 또는 명칭으로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.

다. 이 경우 「보조적·부수적」이라 함은 단순히 혼한 성 또는 명칭 부분 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 혼한 성 또는 명칭의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

③ 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제5호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표

1) 의의 및 취지

간단하고 흔한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다(제33조 제1항 제6호). 이는 상거래에서뿐만 아니라 일상에서 흔히 사용되는 것들로 자타상품을 구별할 수 있는 식별력이 없을 뿐만 아니라, 누구나 자유롭게 사용할 필요가 있고 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 부당하기 때문에 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있다.

2) 요건

1. 간단하고 흔한 표장

본 호에 해당하기 위해서는 상표의 구성이 간단하고 흔한 것이어야 하므로, 간단하지만 흔하지 않거나 흔하지만 간단하지 않은 것은 본 호에 해당하지 않는다.

2. '만'으로 된 상표

- 가. 본호를 적용하기 위해서는 출원상표가 간단하고 흔한 표장 「만」으로 구성되어 있어야 한다. 따라서 간단하고 흔한 표장에 다른 식별력 있는 문자나 도형 등이 결합되어 있어 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 이에 해당하지 않는 것으로 본다.
- 나. 다만 다른 식별력 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있다고 하더라도 상표 전체의 구성상 간단하고 흔한 표장의 보조적·부수적인 것에 불과하여 일반수요자가 직관적으로 간단하고 흔한 표장으로 인식할 수 있는 경우에는 본호에 해당하는 것으로 본다.
- 다. 이 경우 「보조적·부수적」이라 함은 단순히 간단하고 흔한 표장 부분 이외의 구성요소가 표장 전체에서 차지하는 크기의 크고 작음이 아니라 수요자에게 핵심적 요소로 인식되는지 여부로 판단하며, 상표 전체의 구성상 도형 등 다른 식별력 있는 부분이 간단하고 흔한 표장의 부분을 압도하지 못하는 경우를 포함한다.

3) 판단방법

간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 대하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다(判例).⁹⁷⁾

4 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제6호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

5 관련문제

1. 유사판단시 고려여부

(1) 문제점

상표의 유사 판단시 제33조 제1항 각호의 식별력이 없는 표장은 이를 제외하고 나머지 요부를 중점으로 판단하게 되는데, 간단하고 흔한표장이 결합상표의 일부를 구성하고 경우에도 이를 제외하고 상표의 유사여부를 판단하여야 하는지 문제된다.

(2) 判例⁹⁸⁾

간단하고 흔한 표장이 그 하나만으로 식별력이 부족해 등록을 받을 수 없다는 것이지, 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로, 유사판단시 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수 없다.

(3) 검토

간단하고 흔한 표장에 독점권을 부여하는 부당한 결과가 초래될 수 있다. 따라서, 결합상표에서 상품의 보통명칭 등을 요부로 보지 아니하는 것과 마찬가지로 간단하고 흔한표장도 특별한 사정이 없는 한, 요부로 볼 수 없다고 보는 것이 타당하다.

2. 문자상표의 경우

(1) 1자의 한글 또는 2자 이내의 알파벳의 경우

문자상표의 경우에는 1자의 한글로 구성된 표장이거나 2자 이내의 알파벳으로 구성된 표장은 원칙적으로 본호에 해당하는 것으로 본다. 다만, 구체적인 관념으로 직감될 수 있거나, 특정인의 출처표시로 직감되는 경우에는 본호에 해당하지 않는 것으로 본다.

97) 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결

98) 대법원 1995. 3. 17. 선고 94후2070 판결, 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결

간단하고 흔한 표장의 예	간단하고 흔한 표장이 아닌 예	
	구체적인 관념으로 직감되는 경우	특정인 출처표시로 직감되는 경우
가, 나, 취, A, B, AB, e	닭, 별, 해, 용	LG, CJ, GS, HP, NH, KT, SK 등

(2) 1자의 한글과 1자의 영문자가 결합한 경우

한글 1자와 영문 1자가 결합된 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다. 다만, 지정상품과 관련하여 거래사회에서 성질표시로 인식되거나, 기타 식별력을 인정할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

결합에 의하여 식별력을 인정할 수 있는 예
W항(휴양소업, 미용업 등), N제(서전, 연필 등)

(3) 1자의 한글, 2자의 외국문자가 기타 식별력 없는 문자와 결합한 경우

1자의 한글 또는 2자 이내의 외국문자가 기타 식별력 없는 문자와 결합한 때에는 본호에 해당한다. 다만, 외국문자 2자를 “&”로 연결한 때에는 그러하지 아니하다.

간단하고 흔한 표장의 예	간단하고 흔한 표장이 아닌 예
취, Co, E PRINT(프린터), MT, Ltd	A&Z, AC-BC, AB55, 선AC, ACF

3. 숫자상표의 경우

가. 숫자상표의 경우에는 두 자리 이하의 숫자로 표시된 것은 본호에 해당하는 것으로 보고, 10단위 숫자 2개와 연산기호 등 부호로 결합하거나, 10단위 숫자를 식별력이 없는 표장과 결합한 때에는 본호에 해당한다. 다만, “&”로 결합된 경우에는 그러하지 아니하다.

간단하고 흔한 표장의 예	간단하고 흔한 표장이 아닌 예
57, 22+35, 50/25	22&35, One and Two, 23.7, 3&7

나. 100 이상의 숫자라 하더라도 단순히 숫자를 연속으로 나열한 것은 본호에 해당한다. 다만 “&”로 결합하거나 같은 숫자를 나열한 경우에는 그러하지 아니하다.

간단하고 흔한 표장의 예	간단하고 흔한 표장이 아닌 예
123, 345, One Two Three	777, 888, 원 화이브 쓰리, One five Three, 1&234

다. 외국문자 1자와 숫자 1자를 결합한 것 또는 숫자를 순위의 문자로 표시한 경우에는 식별력이 없는 것으로 보며, 이들을 ‘-(하이픈)’으로 연결한 경우에도 본호에 해당한다. 영문자 1자끼리 ‘-(하이픈)’으로 연결한 경우도 같다.

간단하고 흔한 표장의 예
A1, A-1, 원 쓰리, ninety-nine, 제2, second, A-B 등

4. 도형 상표의 경우

가. 도형상표인 경우에는 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, 삼태극 등과, 이러한 도형들을 동일하게 중복하여 표시한 것은 본호에 해당한다.

나. 간단하고 흔한 도형 또 무늬에 i) 한글 1자를 결합한 경우 ii) 알파벳 1자와 그 한글 음을 병기한 경우 iii) 화학품, 금속기계 등에서 사용되고 있는 전문기호를 병기한 경우 iv) 알파벳 1자 또는 2자에 'Co', 'Ltd' 등을 결합한 경우에는 본호에 해당한다.

5. 기타

가. 입체상표의 경우, 흔히 있는 공, 정육면체, 원기둥, 삼각기둥 등의 경우 본호에 해당한다.

나. 소리상표의 경우, 소리가 1음 또는 2음으로 구성된 경우 본호에 해당한다.

제33조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

① 의의 및 취지

제33조 제1항 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 이는 제33조 제1항 제1호 내지 제6호에는 해당하지 않으나 식별력이 없어 출처표시로 인식되지 않거나, 상표법의 목적이거나 거래실정을 고려할 때 특정인에게 독점·배타적인 권리를 부여하는 것이 타당하지 않은 상표에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 것으로, 식별력 없는 상표를 모두 유형화하는 것이 불가능하여, 보충적 취지로 일반규정의 성격으로 입법되었다.

② 규정의 성격

1. 일반규정

제33조 제1항 제7호는 식별력 없는 모든 상표를 법문에 나열하는 것이 불가하다는 점을 고려한 일반규정이다.

2. 보충적 규정

제33조 제1항 제7호는 제33조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 않는 경우에 적용되는 보충적 규정이다(判例). 다만, 실무상 제33조 제1항 제7호를 제33조 제1항 제1호 내지 제6호와 동시에 적용하고 있다.

③ 판단방법

상표법 제33조 제1항 제7호 소정의 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 상표의 식별력이 없는 상표를 의미하고, 어떤 상표가 상표의 식별력을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(判例).⁹⁹⁾

99) 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결

4 유형

1. 수요자가 '누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는' 것

가. 출처표시로 인식되지 않거나 자유사용이 필요한 일반적인 구호(슬로건), 광고 문안, 표어, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어로 표시한 표장은 본호에 해당한다.

[일반적인 구호 등으로 식별력이 없는 표장]

상표	지정상품	상표	지정상품
우린 소중하잖아요 ¹⁰⁰⁾	라벤더유, 스킨밀크	Believe IT or Not ¹⁰¹⁾	박물관경영업
GOODMORNING ¹⁰²⁾	호텔업	Be Smart ¹⁰³⁾	교과서출판업

나. 방송이나 인터넷을 포함한 정보통신매체 등을 통하여 출처표시로 인식되지 않을 정도로 널리 알려져 일반인들이 유행어처럼 사용하게 된 방송프로그램 명칭이나 영화, 노래의 제목 등도 본호에 해당한다.

다. 단기 또는 서기로 연도를 나타내거나 연도표시로 인식될 수 있는 표장은 본호에 해당한다.

라. 사람·동식물·자연물 또는 문화재를 사진·인쇄 또는 복사하는 등의 형태로 구성된 표장은 본호에 해당한다. 다만, 지정상품과의 관계를 고려하여 식별력이 인정되는 경우에는 그러하지 아니한다.

마. 상품의 집합·판매·제조장소나 서비스 제조장소의 의미로 흔히 사용되는 표장은 본호에 해당한다.

바. 표장이 지정상품의 외부 표면이나 원재료에 흔히 사용되는 장식적 무늬나 디자인적 요소로 인식되는 경우에 본호에 해당한다. 다만, 흔히 사용되는 무늬가 아니거나 디자인적 요소로 인식되지 않는 경우 그러하지 아니한다.

사. 외관상으로 보아 사회통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우, 다수인이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우, 제33조의 취지로 보아 등록을 거부하는 것이 합리적이라고 판단되는 경우 본호에 해당한다. 위에 해당하는 경우로 ① 해당 표장이 특정한 의미로서의 인식이 매우 강해 일반수요자들이 해당 표장을 접했을 경우 상표로서 인식하기보다 특정한 고유 의미를 먼저 떠올릴 가능성이 높은 경우(예: blockchain), ② 해당 표장이 현실적으로 다양한 상품 또는 여러 분야에서 사용되고 있거나 사용될 가능성이 높은 경우(예: k-pop, yolo) 등이 있다.

100) 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결

101) 대법원 1994. 11. 18. 선고 94후173 판결

102) 특허법원 2005. 1. 20. 선고 2004허6293 판결

103) 특허법원 2007. 4. 26. 선고 2007허975 판결

[장소적 의미로 흔히 사용되는 표장]

LAND, MART, PLAZA, WORLD, OUTLET, DEPOT, BANK, VILLAGE, HOUSE, CITY, TOWN, PARK, 마을, 마당, 촌, 나라

[장소적 의미로 인식되지 않는 표장]

상표	지정상품	판시내용
Art Valley	연예공연업	‘Valley’는 극장 등의 장소나 공간으로 인식되지 않음 ¹⁰⁴⁾

[외관상·사회통념상 식별력 없는 표장]

http://, www, @, .com(닷컴), co.kr, go.kr 등

[다수인이 사용하고 있어 식별력 없는 표장]

상표	지정상품	상표	지정상품
CYBER, NET, COM, TEL, WEB	통신관련상품	CASH, CARD, PASS	금융관련상품

2. ‘공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않다고 인정’되는 것

가. 다수가 사용하는 종교단체의 명칭이나 긴급(안내) 전화번호로 인식될 수 있는 숫자는 본호에 해당한다.

[공익상 독점시키는 것이 부적당한 표장]

상표(지정상품)	판단내용
조계종 ¹⁰⁵⁾ (업무표장)	대한불교조계종이 주류를 이루지만 모든 소수 조계종종단이 사용할 필요가 있어 종교적 자유를 제한할 우려가 있음
114 ¹⁰⁶⁾ (컴퓨터통신관련업)	출원인이 전화번호 안내서비스로 오랫동안 사용하였지만, 전기통신사업법에 의하여 타사업자가 동일용도로 사용 가능하고, 다수인이 114와 결합한 사이트를 사용

나. 의약품의 국제적 비독점명칭만으로 출원한 경우 본호에 해당한다.

다. 국가나 공공분야에서 사용되는 용어이거나 여러 분야에서 필수적으로 사용되어야 하는 용어와 같이 공공성이 높고 경업자의 자유 필요성이 높은 표장의 경우 본호에 해당한다.

104) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009후2326 판결

105) 특허법원 2005. 7. 7. 선고 2005허1073 판결

106) 특허법원 2002. 2. 6. 선고 2001허5909 판결

5 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위반시 취급

제33조 제1항 제7호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

제33조(상표등록의 요건)

- ② 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

① 의의 및 취지

제33조 제1항 제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. 이는 자타상품식별력 및 독점적응성이 구비된 점을 반영한 것이다.

② 적용대상

1. 제33조 제1항 제1호 및 제2호

(1) 문제점

제33조 제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 상표가 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라도, 제33조 제2항에 포함되어 있지 아니하므로, 상표등록을 받을 수 없는 것인지 문제된다.

(2) 학설

① 적극설

특정인이 독점사용을 하여 자타상품식별력이 생겼다면 더 이상 보통명칭 또는 관용표장이라고 할 수 없으므로 상표등록이 가능하다.

② 소극설

제33조 제2항이 제1호 및 제2호의 상표를 포함하지 아니한 것은 공익적인 차원에서 절대적 부등록사유로 규정한 것이므로 사용에 의한 식별력을 취득했다라도 상표등록이 불가능하다.

(3) 判例

- i) “상품의 보통명칭 내지 관용표장은 제33조 제2항에서 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득할 수도 없는 것이다”라고 판시한 것과
- ii) “상품의 보통명칭은 제33조 제2항에 열거되지 아니하나 일정한 경우에 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있다”라고 판시한 것이 대립한다.

(4) 검토(절충설)

처음부터 보통명칭인 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득하기가 사실상 어렵고, 공익적 차원에서 등록을 불허하는 것이 타당하나, 사후적으로 보통명칭화되었고 그 후 식별력을 회복하였다면 더 이상 보통명칭에 해당하지 아니하므로 상표등록이 가능하다.

2. 제33조 제1항 제3호 내지 제6호

제33조 제1항 제3호 내지 제6호라도 사용에 의한 식별력을 취득하면 상표등록을 받을 수 있도록 규정되어 있다.

3. 제33조 제1항 제7호

(1) 구법 제33조 제2항과 판례의 태도

구 상표법은 제33조 제2항에서 제33조 제1항 제7호를 포함하고 있지 아니하였으나, 판례는 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도 사용에 의해서 식별력을 취득하는 경우 상표등록이 가능하다는 입장을 유지하고 있었다.¹⁰⁷⁾ 즉 상표법상 명문의 규정과 판례의 태도가 불일치하는 문제가 있었다.

(2) 2024년 5월 1일 시행 상표법

2024년 5월 1일 시행 상표법은 구법상의 문제를 해결하고 판례의 태도를 수용하기 위해서, 제33조 제1항 제7호를 제33조 제2항에 포함시켰다. 따라서 제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도, 명문의 규정상 제33조 제2항에 따라 등록이 가능하게 되었다.

③ 판단기준

1. 주체적 기준

지정상품의 일반 거래자나 수요자들의 평균적인 인식을 기준으로 판단하여야 한다.

2. 시기적 기준

제33조 제2항에 해당하는지 여부는 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 등록여부결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

107) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판례; “제33조 제1항 제7호는 제1항 제1호~제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 상표의 식별력이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 상표의 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 제33조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 제2항에 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다

3. 지역적 기준

가. 判例는 “상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 한다”라고 판시하였다.

나. 그러나 이는 구법상 判例로 제33조 제2항의 인식도 요건을 완화한 2014년 개정법에 비추어 볼 때, 현재에는 ‘국내 상당한 지역’에 인식된 경우로 判例의 태도를 완화하는 것이 타당하다는 견해가 있다. 또한 심사기준은 ‘원칙적으로 전국적으로 알려져 있는 경우를 말하지만 지정상품의 특성상 일정지역에서 알려져 있는 경우도 인정 가능하다.’라고 정하고 있다.¹⁰⁸⁾

4. 인식도

가. 2014년 개정 전 구법은 ‘제33조 제1항 제3호~제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 “현저하게 인식”되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.’고 규정하여 특정인의 상품출처로서 ‘현저하게’ 인식될 것을 요구했다.

나. 2014년 개정법은 상표 사용자의 업무상의 신용을 적극 보호하고 수요자의 신뢰보호에 기여하고자 ‘제33조 제1항 제3호~제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 “특정인의 상품에 관한 출처로 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.’고 규정하여 인식도 요건을 ‘특정인의 상품에 관한 출처를 표시한 것으로 식별할 수 있게 된 경우’로 완화하였다. ‘식별할 수 있게 된 정도’란 제34조 제1항 제13호의 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표의 인식도 보다는 높되, 제34조 제1항 제9호의 주지상표의 인식도보다는 낮은 단계를 의미한다.

4 판단방법

제33조 제2항은 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자 사이에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별¹⁰⁹⁾할 수 있게 된 경우에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(判例).¹¹⁰⁾

108) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결, 판례가 사용에 의해서 식별력을 취득하는 범위가 반드시 전국적이어야 한다고 판시한 이유는 “상표권의 효력이 국내 전역”에 미치기 때문이다. 따라서 2014년 개정법에서 인식도가 완화되었다고 하더라도, 상표권의 효력이 국내 전역에 미친다는 점은 여전히 동일하므로, 인식도가 완화된 사정만으로 위 판례가 변경된다고 할 수는 없는 것이다.

109) 제33조 제2항의 인식도가 완화된 점을 반영하여 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”로 대체하였다.

110) 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결


5 사용상표 및 사용상품에 한해 사용에 의한 식별력 취득을 인정

1. 동일성 범위에서 인정

사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없다(判例).¹¹¹⁾¹¹²⁾

2. K2 判例¹¹³⁾

출원상표와 동일성 있는 상표의 장기간 사용은 식별력 취득의 도움이 되는 요소이다.

출원상표/등록상표	실사용상표
 (등산화)	K_2 , <i>K2</i> , K2 (등산화)

3. 경남대학교 判例¹¹⁴⁾

등록상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 전부터 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별¹¹⁵⁾할 수 있게 된 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력을 가지게 되므로, 위와 같이 식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감소되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없다.

출원상표/등록상표	실사용상표
경남대학교 KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校 (교육지도업)	경남대학교 (교육지도업)

4. 몬테소리, 단박대출 判例¹¹⁶⁾

출원상표와 동일성 있는 부분이 독립성을 유지한 채 지정상품에 흔히 쓰이는 문자부분과 결합되어 있는 경우, 그 결합으로 새로운 관념이 형성되지 않는 한, 출원상표 부분만으로 분리되어 인식될 수 있으므로 식별력 취득의 판단 자료로 삼을 수 있다.

111) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

112) 심사기준은 '상표와 상품이 동일한지 여부는 물리적 동일성을 의미하는 것이 아니라 '실질적 동일성'을 의미하는 것으로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 상표 및 상품을 말한다.'고 정하고 있다.

113) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

114) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결

115) 제33조 제2항의 인식도가 완화된 점을 반영하여 "특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우"로 대체하였다.

116) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결

출원상표/등록상표	실사용상표
<p style="text-align: center;">몬테소리 (유아용 교재, 유아용 교구)</p>	<div style="text-align: center;">   (유아용 교재, 유아용 교구) </div>
<p style="text-align: center;">단박대출 (대부업)</p>	<div style="text-align: center;">   (대부업) </div>

6 입증책임

출원인은 사용에 의해 식별력을 취득하였음에 대한 입증책임이 있고, 사용에 의한 식별력의 취득은 상표가 광고된 사실, 외국의 등록사실로 추정되지 않고 증거에 의해 명확하게 입증되어야 한다(判例).

① 출원인 이외의 사용실적을 고려할 수 있는지 여부

제33조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 그 표장이 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별¹¹⁸⁾할 수 있게 된 경우에는 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로,

그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만, 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다(判例).¹¹⁹⁾

② 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 제34조 제1항 제12호와의 관계

1. 문제점

제33조 제1항 제3호 및 제34조 제1항 제12호에 해당하는 상표가 사용에 의해 식별력을 취득한 경우에, 제33조 제2항에 따라 제33조 제1항 제3호의 거절이유를 극복함은 물론, 더 나아가 제34조 제1항 제12호 소정의 ‘품질오인 또는 수요자를 기만할 염려’가 없다고 볼 수 있는지 여부가 문제된다.

117) 식별력에는 본질적 식별력 또는 구체적 식별력이 있고, 본질적 식별력이라고 함은 제33조 제1항 각호에 따라서 추상적으로 판단되는 식별력을 말하고, 구체적 식별력은 제33조 제2항에 따라 사용에 의해 취득한 식별력을 말한다.

118) 제33조 제2항의 인식도가 완화된 점을 반영하여 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”로 대체하였다.

119) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결(소의 회사는 1992년경 설립된 이후 ‘한국몬테소리’, ‘몬테소리’, ‘MONTESSORI’ 등의 표장이나 이러한 문자 부분이 다른 문자나 도형들과 결합되어 있는 표장을 사용하여 유아 교육 관련 서적의 출판·판매업 및 홈스쿨교수업 등을 영위하여 왔고, 피고는 그의 가족들과 함께 소외 회사의 발행주식 전부를 보유한 채 실질적으로 소외 회사를 경영하여 왔을 뿐 소외 회사 설립 이후 자기 명의로 직접 사업을 영위하지 아니하였다. 한편 피고는 1998. 10. 30. 그의 명의로 “편집업, 출판업” 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 상표 “**몬테소리**”의 등록결정을 받아 1998. 12. 31. 등록하였을 뿐만 아니라 2009. 4. 21. 원심판시 지정서비스업 2인 “개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업” 등에 관하여 지정서비스업추가등록결정을 받아 2009. 5. 18. 등록하였으며, 2008. 11. 28. 최초등록결정 당시 지정서비스업 이던 “편집업, 출판업”을 원심판시 지정서비스업 1인 “서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업” 등으로 상품분류 전환등록을 하였다. 이러한 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 상표의 등록결정 또는 지정서비스업 추가등록결정 이전에 이미 소외 회사가 이 사건 상표를 해당 지정서비스업에 상당 기간 사용하여 왔더라도, 그로 인한 효과는 실제 사용자인 소외 회사에 귀속된다. 다만 위에서 본 바와 같은 피고와 소외 회사의 관계 등에 비추어 피고가 출원 전에 이 사건 상표에 관한 권리를 소외 회사로부터 양수하였을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 원심이 피고 명의로 이 사건 상표가 출원·등록되거나 지정서비스업이 추가등록된 경우에 관하여 심리하지도 아니한 채, 소외 회사의 이 사건 상표 사용실적을 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 사용할 수 없다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.)

2. 학설 및 判例

가. 특정인의 상표로 식별력을 취득한 이상 상품의 품질오인이나 수요자 기만의 우려가 있을 수 없다는 이유로 제34조 제1항 제12호에 해당되지 아니한다는 견해가 있으나,

나. 判例는 “제33조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 제34조 제1항 제12호의 품질 오인 등의 문제가 생기지 아니한다는 주장은 독자적인 견해에 불과하여 받아들일 수 없다”라고 판시하였다.

3. 검토

제33조 제2항에 의하여 구비되는 것은 자타상품의 식별력일 뿐이지 제33조 제2항이 품질오인에 대한 가능성까지 배제할 수 있는 것은 아니므로 判例가 타당하다.

③ 제33조 제2항에 따라 등록된 상표권 효력

제33조 제2항에 따라 등록된 상표권의 효력은 통상의 등록상표의 그 효력과 동일하다. 즉, 등록상표의 전용권의 범위는 상표 및 상품의 동일성 범위(제89조)까지 그 효력이 미치고, 등록상표의 금지권의 범위는 동일·유사범위(제108조 제1항 제1호)까지 그 효력이 미친다.¹²⁰⁾

④ 사용에 의해 식별력을 취득한 경우 유사판단시 요부로 작용할 수 있는 상품의 범위

1. 문제점

사용에 의해 식별력을 취득한 상표는 실제 사용한 상품에 대해, 상표의 유사판단시 요부가 될 수 있다. 한편, 그와 유사한 상품에 대해서 까지도 요부로 볼 수 있는지 문제된다.¹²¹⁾

2. 判例(알파)¹²²⁾

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별¹²³⁾할 수 있게 된 경우에는 그 부분은 ‘사용된 상품’에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하여도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

120) 한편 제33조 제2항에 따라 등록된 상표권의 금지권의 범위를 동일·유사범위까지 보는 것을 알파 판례(2005후 2977)와 배치되는 것이 아니다. 서로 다른 계면의 문제이다.

121) 상표의 유사판단을 함에 있어서, 사용에 의해 식별력을 취득한 부분이 사용된 상품에 대해서는 요부가 될 수 있고, 여기에는 다툼이 없다. 논의의 실익은 사용되지 아니한 상품에 대해서까지도 요부로 볼 수 있는지에 대한 것이다.

122) 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결, 특허법원 2009. 9. 4. 선고 2009허3497 판결(“알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나 “그림물감”에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “알파”는 ‘그림물감’과 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터갈라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고~)

123) 제33조 제2항의 인식도가 완화된 점을 반영하여 “특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우”로 대체하였다.

3. 判例에 대한 비판 견해

‘사용에 의한 식별력 취득’이 사용상품에만 인정된다 하여, ‘요부로 작용하는 식별력의 인정범위’를 사용상품으로 제한할 논리적인 연결성이 부족한 점, 사용상품과 ‘동일성 있는 상품’인지 ‘유사 상품’에 인지를 구별하는 것은 곤란한 점, 제33조 제2항에 따라 등록된 상품의 등록금지·사용금지효가 동일성 있는 상품에 한하여 인정되는 불합리한 결과가 초래되는 점, 실질적인 출처혼동을 방지할 수 없는 점을 고려하면, 사용에 의해 식별력을 취득한 부분은 유사한 상품에 대해서까지도 요부로 작용할 수 있다.

4. 검토

사용에 의한 식별력 취득은 사용상품에만 인정될 수 있고, 사용상품을 떠나서는 인정될 수 없다는 점, 제33조 제2항은 사용상품에만 인정되는 점에 따라, 사용상품과 유사한 상품에 대해서까지 유사판단시의 요부로 볼 수 없다.

⑤ 상표 등록 전 사용에 의해 식별력을 취득한 경우

1. 문제점

제33조 제1항 제1호 내지 제4호에 해당하는 상표가 제33조 제2항에 의하여 등록된 경우, 제90조 제1항 제2호 내지 제4호의 적용이 배제될 것인지 문제된다.

2. 학설¹²⁴⁾

(1) 제90조 적용 긍정설(적극설)

제33조 제2항과 제90조는 별개의 기능을 수행하는 조문인 점, 제90조는 자유사용을 보장하는 규정인 점, 제90조에서 제33조 제2항에 해당하는 상표를 제외하고 있지 아니한 점, 제33조 제2항은 상표권자의 사용권을 허용하는 것일 뿐 만인의 공유의 것에 까지 금지 청구권을 인정하고자 하는 것은 아닌 점, 제90조 해당여부는 사용상표의 입장에서 판단하는 점을 고려하여 제90조를 적용한다.

(2) 제90조 적용 부정설(소극설)

제33조 제2항을 제90조의 예외 규정으로 보고, 제90조는 식별력이 없는 한도에서 상표권의 효력이 제한되는 것임에도 제33조 제2항에 의해 식별력을 취득한 경우까지 제90조의 적용을 긍정하는 것은 사용자에 대한 과대한 보호가 되므로 제90조를 적용하지 아니한다.

3. 判例(재능교육)¹²⁵⁾

기술적 표장이 제33조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 상

124) 절충설(외관한정설) : 제33조 제2항에 의하여 등록된 상표는 원칙적으로 금지적 효력은 인정되지 아니하나, 그 등록상표가 가지는 독점적응성을 인정할 수 있는 부분, 즉 외관에 있어서의 보통의 글씨나 형태가 아닌 특수한 외관의 부분은 그 금지적 효력을 인정한다.

125) 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결

표의 식별력을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 제90조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 제90조 제1항 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다.

4. 검토

사용에 의해 식별력 획득시 더 이상 제33조 제1항 각호의 표장이라고 볼 수 없는 점, 제90조는 식별력 없는 표장에 자유사용 보장의 목적인 점, 상표법의 목적이 출처혼동의 방지에 있는 점을 고려하면, 상표권의 효력이 미친다고 봄이 타당하다.

⑥ 상표등록 후 사용에 의해 식별력을 취득한 경우

1. 원시적 무효사유의 하자 치유여부

가. “기술적 상표가 등록이 된 이후에 제33조 제2항에서 규정한 식별력을 취득한 경우에도 제90조 제1항 제2호의 적용이 없다고 봄이 상당하다”는 判例의 해석상 무효사유의 하자가 치유된다는 견해가 있다.

나. 判例는 “등록결정 시에 식별력이 없었음에도 불구하고, 상표등록이 된 경우에는, 비록 등록 후 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 무효의 하자가 치유되지 아니한다”고 판시하였다.

2. 유사판단시 요부가 될 수 있는지 여부

(1) 문제점

식별력이 없던 부분이 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 상표의 유사판단시 요부로 볼 수 있는지 문제된다.

(2) 학설

① 요부설

실질적인 출처혼동의 방지를 위해서 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라도 그때부터는 이를 유사판단의 요부로 보아야 한다.

② 제한적 요부설

사용상품과 동일한 상품에 한하여 요부로 볼 수 있다.

③ 비요부설

등록주의라는 상표법의 태도와 법적 안정성의 확보, 부정경쟁방지법이 별도로 보호 장치를 두고 있다는 점을 고려하여 요부로 볼 수 없다.

(3) 判例

① 종래(A6) 判例¹²⁶⁾

상표법은 일정요건과 절차를 거쳐 지식재산처에 등록된 상표만을 보호하고 등록상표의 보호 범위 확정에 있어 상표의 실제사용태양은 고려하지 아니하므로, 등록상표의 구성 중 식별력이 없는 부분이 등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우라도 등록상표의 요부라 할 수 없다.

② 최근 判例(New Balance)¹²⁷⁾

종래 判例를 폐기하면서, “상표유사판단에서는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 해당 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로 상표 유사여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 하고, 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사여부를 판단하는 기준시인 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결시점에 이르러서는 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는 이를 기초로 상표의 유사여부를 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

(4) 검토

등록 후 사용에 의해 식별력을 취득하였음에도 이를 고려하지 않는다면, 유사판단의 시점이 사실상 등록결정시가 되는 점, 거래계에 존재하는 실질적 출처혼동을 막을 수 없는 점을 고려하면, 등록 후 사용에 의해 식별력을 취득한 부분을 유사판단시 요부로 볼 수 있다.

3. 제90조 제1항 제2호의 적용여부

기술적 표장이 제33조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 상표의 식별력을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 제90조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 제90조 제1항 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 제33조 제2항에서 규정한 상표의 식별력을 취득한 경우에도 마찬가지이다. (재능교육 判例).¹²⁸⁾

126) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결

127) 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결

128) 대법원 1996. 5. 13. 자 96마217 결정

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표
 - 가. 대한민국의 국기, 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장, 대한민국이나 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장(印章)·기호와 동일·유사한 상표
 - 나. 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」(이하 “파리협약”이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체결국(이하 이 항에서 “동맹국등”이라 한다)의 국기와 동일·유사한 상표
 - 다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 라. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
 - 마. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 동맹국등이나 그 공공기관의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표

1 가목

1. 의의 및 취지

대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 포장, 기장, 대한민국이나 공공기관¹²⁹⁾의 감독용 또는 증명용 인장·기호¹³⁰⁾와 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없다.¹³¹⁾ 이는 대한민국 국기 등의 존엄성을 유지하고 감독용 인장 등은 품질보증적 성격이 강하므로 품질오인으로부터 수요자를 보호하기 위함이다.

129) ‘공공기관’이라 함은 대한민국의 중앙 또는 지방행정기관, 지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 말한다(심사기준).

130) ‘감독용 또는 증명용 인장·기호’라 함은 상품의 규격·품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 대한민국 자체가 채택한 표장을 말한다. 따라서 국가가 아닌 국가의 하위기관 또는 공법상 기관에서 채택한 것은 포함되지 않는다.

131) 국화인 무궁화의 도형을 포함한 표장으로서 대한민국의 국장, 군기, 훈장 등과 동일 또는 유사한 표장에 대해서는 본목을 적용한다. 다만, 무궁화의 도형을 포함하고 있는 표장일지라도 그것이 국장, 군기, 훈장 등으로 인식될 수 없는 것은 본목에 해당하지 않는다.

2. 내용

i) 본호는 출원인 주체를 불문하여 적용되나 ii) 대한민국 등이 자신의 감독용·증명용 인장 등을 증명표장 출원한 경우에는 적용되지 아니한다(심사기준). iii) 한편 제34조 제1항 제1호 마목과 달리 상품면에 제한이 없다.

[국기·국장·군기·훈장·포장의 예시]

국기	국장	군기	보국훈장	건국포장
				

[기장의 예시]

해군사관생도의 견장	대한민국 군인유족기장	6.25 참전용사 호국영웅기장
		

2) 나목

파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체결국(이하, “동맹국 등”이라 함)의 국기¹³²⁾와 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없다. 이는 동맹국 등의 국기에 대한 존엄성 유지하기 위함이다.

3) 다목

1. 의의 및 취지

국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없다. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.¹³³⁾ 이는 국제기관의 권위를 유지하고, 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것으로 오인·혼동을 방지하기 위함이다.

132) 이때 국기는 모든 외국의 국기가 아니라 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약 동맹국’, ‘세계무역기구 회원국’ 또는 ‘상표법조약 체결국’의 국기에 한한다. 다만, 동맹국 등이면 족하고 우리나라의 국가승인 여부는 불문한다.

133) 제3자가 저명한 국제기관 등의 승낙을 받아 출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다.

2. 내용

가. 국제적십자라 함은 적십자라는 명칭과 적십자의 표장(명칭을 포함한다), 그리고 국제적십자운동 구성기구를 말한다.

[적십자 표장]

적십자	적신월	적수정
		






[적십자운동 구성기구]

제네바협약 체결국 적십자사 (예 : 대한적십자사)	국제적십자위원회(ICRC) (International Committee of the Red Cross)	국제적십자사연맹(IFRC) (International Federation of the Red Cross)
--------------------------------	---	--

나. ‘저명한 국제기관’이란 UN 및 산하기구와 EU, NATO, OPEC 등 국가(정부)간 국제기관뿐만 아니라 정부 간의 합의에 의하지 않고 창설된 비정부단체나 국제적 민간단체도 포함한다.

정부간국제기구	비정부간국제기구
국제원자력기구(IAEA), 국제형사경찰기구(INTERPOL), 세계보건기구(WHO), 세계무역기구(WTO), 국제부흥개발은행(IBRD), 국제금융공사(IFC), 국제개발협회(IDA), 국제연합식량농업기구(FAO), 국제연합교육과학문화기구(UNESCO), 아프리카연합(AU), 국제노동기구(ILO), 국제통화기금(IMF), 석유수출국기구(OPEC), 세계지식재산기구(WIPO), 북대서양조약기구(NATO) 등	국제사면위원회(AI), 국제상공회의소(ICC), 국제의회연맹(IPU), 기독교청년회(YMCA), 기독교여자청년회(YWCA), 국경없는의사회(MSF), 세계교회협의회(WCC)

[저명한 국제기관의 표장 예시]

세계보건기구	WTO 세계무역기구	OPEC 세계석유수출국기구	NATO 북대서양조약기구	IAEA 국제원자력기구
				

4 라목

파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 동맹국 등의 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구¹³⁴⁾의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없다. 다만, 그 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록 출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.¹³⁵⁾ 이는 동맹국 등의 문장 등의 존엄성을 유지하지 위협이다.





5 마목

1. 의의 및 취지

파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 지식재산처장이 지정한 동맹국 등이나 그 공공기관¹³⁶⁾의 감독용 또는 증명용 인장·기호와 동일·유사한 상표로서 그 인장 또는 기호¹³⁷⁾가 사용되고 있는 상품과 동일·유사한 상품에 대하여 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다. 이는 감독용 인장 등이 품질보증적인 성격이 강하므로 품질오인으로부터 수요자를 보호하기 위함이다.

2. 내용

i) 본호는 출원인 주체를 불문하고 적용되나 ii) 동맹국 등이 자신의 감독용·증명용 인장 등을 증명표장 출원한 경우에는 적용되지 아니한다(심사기준). iii) 한편 제34조 제1항 제1호 가목과 달리 상품면에 제한이 있다.

미국	EU	일본	중국
			
미국 연방통신위원회 (FCC, Federal Communications Commission)의 통신 기기 인증마크	유럽 연합(EU)의 제품 안전마크 (conformite europeenne)	일본 공업규격 (Japanese Industrial Standards)	중국 품질안전인증마크 (China Compulsory Certification)

134) 본목의 ‘국제기구’는 다목의 ‘저명한 국제기관’과 달리 ‘동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구’에 한하며, ‘저명한 지 여부’는 불문한다.

135) 제3자가 동맹국 등이 가입한 정부 간 국제기구의 승낙을 받아 출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다

136) ‘공공기관’이라 함은 파리협약 동맹국, 세계무역기구회원국 또는 상표법 조약 체결국의 중앙 또는 지방행정기관과 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물 법인과 그 대표기관 및 산하기관, 주정부 및 산하기관이 이에 해당하는 것으로 본다.

137) ‘감독용 또는 증명용 인장·기호’라 함은 상품 등의 규격·품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 동맹국 국가 자체가 채택한 표장을 말한다.

6 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다(제34조 제2항 본문).

2. 위반시 취급

제34조 제1항 제1호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
- 2. 국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표

1) 의의 및 취지

국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다. 이는 국제적 신의를 보호하고, 저명한 고인과 그 유족의 명예를 보호하기 위함이다.

2) 요건

1. 국가·인종·민족·공공단체·종교¹³⁸⁾ 또는 저명한 고인

- 가. 「국가」라 함은 대한민국은 물론 외국을 포함하며 이 경우 외국은 대한민국의 국가 승인 여부와 관계없이 실질적으로 영토·국민·통치권을 가지는 통치단체를 모두 포함하며, 교황청은 외국에 준하여 포함되는 것으로 본다.
- 나. 「공공단체」라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함하며, 외국의 주정부 및 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다.
- 다. 「저명한 고인」은 일반수요자에게 대체로 인식된 고인은 물론 지정상품과 관련하여 거래사회에서 일반적으로 인식된 고인을 말하며, 외국인인을 포함한다(심사기준).
- 라. 저명한 고인은 사자(死者)를 의미한다. 이는 제34조 제1항 제6호의 ‘타인’과 구별되는 점이다.

2. 거짓표시 등

- 가. 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없는 상표를 가리켜 상표법 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다(判例).¹³⁹⁾


138) ‘국가’라 함은 대한민국은 물론 외국을 포함하며 이 경우 외국은 대한민국의 국가승인 여부와 관계없이 실질적으로 영토·국민·통치권을 가지는 통치단체를 모두 포함하며, 교황청은 외국에 준하여 포함되는 것으로 본다. ‘공공단체’라 함은 지방자치단체, 공공조합, 공법상 영조물 법인과 그 대표기관 및 산하기관을 포함하며, 외국의 주정부 및 산하기관도 이에 해당하는 것으로 본다(심사기준). 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교는 현존하는 것에 한하여 본호를 적용한다(심사기준).

139) 대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결

[저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 사례]¹⁴⁰⁾

상표(지정상품)	판단내용
허준本家 (동충하초가 함유된 쌀, 차(茶) 등)	저명한 고인인 “허준”의 본가를 의미하나, 실제 등록권 리자는 “허준”의 본가와 아무런 관련이 없으므로, 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당함

[저명한 고인과의 관계를 거짓으로 표시한 것이 아닌 사례]

상표(지정상품)	판단내용
 (단화, 편상화)	검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당하지 않음

나. 다만, 지정상품과 관계를 고려하여 저명한 고인과 관련이 있는 것으로 오인·혼동될 우려 있는 경우 제34조 제1항 제12호가 적용될 수 있다(判例).

[저명한 고인과 관련이 있는 것으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 사례]

상표(지정서비스업)	판단내용
헤밍웨이 (서적출판업 등)	소설가 “헤밍웨이”와 관련된 문학작품을 출판하는 서적출판업 등으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있음

3 판단방법

본호에 해당여부는 당해 표장자체가 가지고 있는 외관, 칭호, 관념과 지정상품 및 일반거래의 실정 등을 종합적으로 관찰하여 객관적으로 판단하여야 한다. 또한 그 상표의 구성을 전체적으로 고찰하여 판단하여야 할 것이며 그 상표를 구성하는 일부분만을 따로 떼어내어 판단할 것은 아니다(判例).¹⁴¹⁾

4 상표법상 취급

1. 판단시점

상표등록출원의 출원시를 기준으로 할 것이 아니라, 상표등록여부를 결정하는 결정시를 기준으로 판단하여야 한다(제34조 제2항 본문).

2. 위반시 취급

제34조 제1항 제2호 위반시 거절이유, 정보제공사유, 이의신청이유 및 제척기간의 적용이 없는 무효사유에 해당한다.

140) 특허법원 2011. 11. 9. 선고 2011허7560 판결

141) 대법원 1990. 9. 28. 선고 89후711 판결