<대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결>

어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다.

<대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결>

상표법 제6조 제1항 제1호에서 규정하는 '상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록사정시를 기준으로 판단하여야 한다.

<대법원 1987. 12. 22. 선고 85후130 판결>

상표법 제8조 제1항 제1호 소정 보통명칭이란, 거래계에 있어서 그 상품의 일반적인 명칭인 것으로 인식되어져 있는 명칭을 뜻하는 것으로서, 어떤 명칭이 상표법상의 보통명칭이 되기 위하여는 단지 일반소비자가 이를 보통명칭으로 의식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 거래계에서 그 명칭이 특정의 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정될 수 있어야 할 것이므로, 현재 우리나라의 거래실정에 비추어 보면, PUBLIC CAR가 차량의 보통명칭으로서 일반적으로, 또 현실적으로 사용되고 있다고 볼 수 없다.

< 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결 >

종자산업법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 종자산업법 제108조 제1항 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.

< 특허법원 2005. 5. 19. 선고 2004허8541 판결>

관용표장이란 특정 종류의 상품이나 서비스를 취급하는 거래계에서 그 상품 또는 서비스의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스를 표시하는 것이 아니라 그 상품 또는 서비스 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로, 처음에는 특정인의 상표·서비스표이었던 것이 상표권자·서비스표권자가 상표·서비스표 관리를 소홀히 함으로써 적어도 일정한 지역에서 동업자들이나 일반 수요자들이 일반적으로 그 상표·서비스표를 사용한 결과 자타상품의 식별력을 상실하여 관용표장이 되는 것이 일반적이다.

< 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결>

상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

< 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결>

상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 '상품에 대하여 관용하는 상표'라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다.

< 대법원 2006. 6. 2. 선고 2005후1882 판결>

행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 주요사실에 대한 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있지만, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이어서, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다.

등록상표가 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’인지 여부 및 같은 법 제7조 제1항 제12호의 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표’인지 여부는 모두 법적 판단에 관한 사항이므로 자백의 대상이 될 수 없다.

< 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결>

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 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 않는다.

< 대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결>

출원상표인 "KERATIN"이 국제 화장품 원료집에 모발 및 피부 조절기능이 있는 화장품 원료(Hair Conditioning Agent, Skin Conditioning Agent)로 포함되어 있고, 식품의약품안전청도 이를 화장품 원료로 사용 가능한 물질로 인정하고 있으며, '천연케라틴'을 성분으로 하는 샴푸제품이 광고되고 있음에 비추어 볼 때 "KERATIN"이 출원상표의 지정상품인 '스킨크림, 샴푸, 헤어컨디셔너' 등의 원료로 현실적으로 사용되고 있음을 엿볼 수 있을 뿐 아니라, "KERATIN"이 백과사전, 국어대사전, 영한사전에는 "각질(角質)이라고 하며 뿔, 머리털, 손톱, 깃털, 피부 등 상피 구조의 기본을 형성하는 황갈색의 단백질" 등으로 정의되어 있고, "KERATIN(케라틴)"을 제품명의 일부로 하는 마스카라나 헤어팩 제품이 판매되고 있으며, 헤어팩 제품에 관한 텔레비전 광고에 "모발의 주성분인 케라틴이 부족하면 머릿결이 상한다."라는 광고문구가 사용되고, 고등학교 생물교과서에는 "KERATIN"이 단백질의 한 종류로 소개되고 있음을 종합하여 보면, 위 지정상품의 거래자들이 "KERATIN"을 위 지정상품들의 원재료로 인식하고 있다고 보기 충분하므로 출원상표는 상표등록을 받을 수 없다.

< 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결>

기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다.

< 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결>

중국차 제품의 소개와 그 수입 및 판매 현황, 판매 기간, 그 수요자 및 거래자의 범위 등 거래의 실정과 우리 나라의 일상 언어가 한자문화권에 있음을 감안하면, 한자 및 한글이 " 七子餠茶/칠자병차"로 병기된 등록상표의 등록사정일 당시에는 우리 나라의 일반 수요자 및 거래자들 사이에서 "칠자병차"가 보통명칭이나 관용표장으로 사용되고 있다고는 볼 수 없을지라도, 위 등록상표를 보고 일반 수요자나 거래자들은 그 지정상품인 '녹차, 오룡차' 등이 '떡 모양'의 형태로 7개 단위로 포장된 것임을 쉽게 인식할 수 있다고 할 것이므로, 등록상표가 전체적으로 그 지정상품의 형상을 보통으로 나타내는 기술적 표장에 해당한다.

< 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결>

컴퓨터 운영체제 프로그램의 보통명칭 내지 관용표장으로 널리 알려진 등록상표 "Linux"가 그 지정상품 중 '서적, 팸플릿, 학습지, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 콤팩트디스크{음악이 아닌 시디(CD)}'에 사용될 경우 그 상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 없는 것은 아니지만, 위 지정상품의 일반 수요자가 상표보다는 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점 등에 비추어 볼 때, 위 컴퓨터 운영체제 프로그램에 관한 내용이 위 지정상품에 수록될 수 있다는 사정만으로 일반 수요자가 등록상표를 보고 위 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식한다고 보기 어려워, 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또 등록상표가 위 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다.

< 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결>

음반의 제명(題名)은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 ‘상품’이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다.

< 대법원 2006. 11. 23. 선고 2006다29983 판결>

표장을 ‘영어공부 절대로 하지 마라!’로 하고 그 지정상품을 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’ 등으로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 제564818호)는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 피신청인이 시리즈물로 출판한 ‘서적’에 사용되어 일반 수요자에게 널리 알려짐으로써 그 상표성과 주지성이 인정되는 선사용상표와 그 표장이 같고, ‘서적’이라는 상품에 사용된 상표가 가지는 출처표시기능은 저자가 아니라 출판업자를 위한 것이라고 보아야 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 가처분신청과 관련된 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’은 피신청인의 선사용상표의 사용상품인 ‘서적’과 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호에 의하여 등록무효로 될 개연성이 높다고 보인다.

<특허법원 2006. 5. 24. 선고 2005허8197 판결>

원칙적으로 서적류의 제호는 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 직접 설명하거나 함축적으로 나타내는 것으로 서적이라는 상품의 식별표지로 기능하지는 않으나, 서적류의 경우에도 출판업자의 책임에 의하여 편집, 발행되어 저작자의 창작물이라는 면보다는 출판업자의 상품이라는 성격이 더 뚜렷이 나타나는 사전류, 연감류, 중고생 학습도서, 문고류, 전집류 등의 제호는 그 저작물의 명칭임과 동시에 출판업자의 출처표시로서의 기능을 가지며 자타 상품 식별표지로서의 성격을 가진다.

< 특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허4583 판결>

현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정하고 있는 취지는, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 식별력을 인정할 수 없어서 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는데 있다 할 것이고, 여기에서의 현저한 지리적 명칭이라 함은 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다.

< 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결>

상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호]. 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 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. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1441 판결>

' 陟州東海碑'라는 한자 5자를 고전자체( 古篆字體)로 표기한 문자상표인 등록상표가 그 외관상 특이한 필체로 구성되어 있어 식별력 없는 표장으로 보이지 아니하고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 사정도 찾아보기 어려우며 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 위 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제1호내지 제4호및 제7호의 등록무효사유에 해당하지 않는다.

<대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결>

[다수의견] 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 ‘상표’라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호. 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 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.

[별개의견] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 그 구성 자체만으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 ‘본질적인 식별력’을 형성한다면, 구 상표법 제6조 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 해당하는지를 살펴볼 필요가 없으며, 지정상품의 범위에 제한을 받지 아니하고 상표등록을 받을 수 있다.

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.

<대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결>

그 자체로는 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 이 사건 지정서비스업에 사용된 결과 이 사건 등록결정일인 2005. 1. 7.경에는 수요자 사이에 그 표장이 피고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다.

< 특허법원 1998. 11. 12. 선고 98허7196 판결>

상표법 제6조 제1항 제4호가 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정하고 있는 취지는, 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성(식별력)을 인정할 수 없어서 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 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 'ANTARC TICA'의 독점사용권을 부여하여서는 아니되므로, 위 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표로서 상표등록을 받을 수 없다.

< 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결>

상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 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.

특허청 심사관이 지정상품을 농산물이유식 등으로 하는 “서울대학교”로 구성된 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 위 출원상표는 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 위 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 한다고 본 원심판단에 법리오해 등의 위법이 없다.

< 대법원 2003. 5. 27. 선고 2002후291 판결>

알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없는 것인바, "CP"와 같이 구성된 이 사건 출원상표는 그 표장이 'C'와 'P'를 가로로 붙여 놓은 것으로 인식될 수도 있기는 하지만, 위 표장은 글자의 크기를 동일하게 하고 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 알파벳의 일반적인 표기방법과 달리, 왼쪽의 곡선을 강조하기 위하여 'C'자의 폭을 'P'자보다 훨씬 넓게 표현하고 있으며, 오른쪽의 'P'는 세로선과 곡선부의 끝이 떨어지도록 하고 그 부위에 따라 선의 굵기를 달리하는 등으로 구성되어 있기 때문에 그 표장의 외관상 크기가 서로 다른 반원을 세로로 된 직선에 의하여 연결한 추상적인 도안으로 여겨질 정도이므로 위 표장은 그 구성 자체가 거래상 자타상품의 식별력이 있는 것이라고 할 것이다.

< 특허법원 2015. 4. 10. 선고 2014허4876 판결>

이 사건 출원상표는 전체적으로 지정상품의 성질을 직접적으로 나타내는 용어로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다. 또 국내의 수요자들에게 주방 가전제품의 명칭의 하나로 널리 인식되고 있어 공익상 특정인에게 독점시키기에 바람직하지 않은 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 원고는 주장하였다.

이 사건에서 보건대, 가사 원고 주장과 같이 이 사건 출원상표가 그 지정상품의 성질을 암시 또는 강조하는 것에 불과하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 아니한다고 하더라도, 앞서 살펴본 이 사건 출원상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 아래에서 보는 바와 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 출원상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않은 상표로서 상표법 제6조 제1항 7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다.

<대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결>

실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 ‘몬테소리’라는 문자부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자부분은 피교습자의 나이나 교습내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 ‘몬테소리’라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용표장들은 그 구성 중 ‘몬테소리’라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다.

<대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결>

사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.

<대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결>

상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

< 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결>

[다수의견] 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.

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

< 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정>

기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 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 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.

< 특허법원 2004. 5. 21. 선고 2003허6906 판결>

국제기관의 약칭이 저명할 필요는 없다고 하더라도 그 국제기관 자체는 국내의 일반 수요자에게 저명하여야 할 것이다.

<특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결>

이 사건 출원서비스표의 표장에 나타난 헤밍웨이 는 우리나라 일반 수요자들에게 미국의 소설가로 널리 알려져 있어 위 표장을 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이 또는 그의 문학작품들을 쉽게 연상하게 된다. 그런데, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업이 소설 등 문학작품들을 대상으로 하는 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다)이고, 지정서비스업의 대상물품인 문학작품 등에 대한 작가의 이름으로 서비스표의 표장이 구성되어 있어 지정서비스업의 대상물품과 그 표장의 견련관계가 매우 밀접하므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업에 관한 광고 등에 사용될 경우에 이를 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이와 관련된 문학작품을 출판하는 서적출판업 등으로 오인·혼동할 염려가 있다할 것이다.

<대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결>

상표법 제7조 제1항 제3호는 "국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표"는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데에 있다.

출원상표의 지정상품과 인용 업무표장에 의하여 표시되는 업무가 유사하지 아니하거나 견련관계가 없다고 하더라도 그러한 사정만으로 상표법 제7조 제1항 제3호 규정의 적용이 배제된다고 볼 것은 아니다.

<대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1441 판결>

독립문, 남대문' 등과 같이 위 '척주동해비'보다 훨씬 널리 알려져 있는 문화재의 명칭을 딴 다수의 상표가 등록되어 있는 점, 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없다.

< 대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2104 판결>

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제7조 제1항 제4호와 제6호는 보호하려는 이익 내지 법익 및 요건이 상이하고 구 상표법에 제7조 제1항 각 호의 적용순위에 관하여 특별한 규정을 두고 있지도 아니한 이상, 저명한 타인의 성명을 모방하여 무단으로 출원·등록한 상표라고 하더라도, 그 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서나 선량한 풍속에 반하거나, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되거나, 그 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 용인할 수 없는 경우와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 요건을 충족하는 때에는 그 상표에 대하여 같은 항 제6호 외에 그 제4호도 아울러 적용될 수 있다고 봄이 상당하다.

< 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2003허2027 판결>

저작물의 제호나 캐릭터의 명칭은 그 자체만으로는 사상 또는 감정의 표현이라고 보기 어려워 저작권법 제2조 제1호에서 저작권의 보호대상으로 규정한 저작물이라고 할 수 없고, 따라서 특단의 사정이 없는 한 누구나 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이므로, 비록 저작물이나 그 캐릭터가 주지·저명한 것이라고 하더라도 저작물 자체 또는 캐릭터 자체에 내재된 재산적 가치는 별론으로 하고 이러한 제호나 캐릭터의 명칭에 어떤 재산적 가치가 화체되어 있다고 할 수는 없으므로, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 저작권을 침해하는 행위라고 할 수 없는 이상은, 저명한 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 저작물에 내재된 재산적 가치를 직접적으로 침해하는 행위로서 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다.

< 특허법원 2003. 5. 1. 선고 2002허6671 판결>

캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(머천다이징；character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 인용상표가 주지·저명하거나 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기는 어렵다 할 것이고, 또한 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리 나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수도 없다 할 것이다.

< 대법원 1991. 4. 23. 선고 89후261 판결>  
구 상표법 제9조 제1항 제5호는 박람회에서 시상한 상의 권위를 보호하고자 하는 규정으로서 어떤 상표의 등록출원이 위 규정에 해당되어 등록거절되기 위하여는 그 상표가 정부 또는 외국정부가 개최하거나 그 승인을 받아 개최한 박람회의 상패, 상장 또는 포장과 동일 또는 유사하여야 하는 것임은 그 문면상 명백하다. 따라서 원심이 이 사건 등록출원이 위 규정에 해당한다고 하기 위하여서는 과연 인용표장을 사용한 박람회가 정부의 승인을 받은 것인지, 그 박람회에서 시상으로 상패, 상장 또는 포장을 수여한 바가 있고 또 그것들이 인용표장과 같은 것인지 여부를 먼저 심리하였어야 할 것이다. 그럼에도 불구하고 원심은 앞서 본 바와 같은 승인여부나 시상여부에 관한 사정을 조사하지 아니하고 이 사건 상표와 위 표장과의 동일 유사여부만을 심리한 채 이 사건 상표가 구 상표법 제9조 제1항 제5호에 해당한다고 판단하였으니 이는 위 조항에 대한 법리의 오해가 있거나 심리를 다하지 않는 잘못을 저지른 것이다.

< 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결>

이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘티셔츠 등 의류’의 거래에서는 도형상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하는 것이 아니라 도형 전체의 모티브나 지배적인 인상을 관찰하고 기억하는 것이 보통이다.

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

< 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결>

원고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 비록 양자가 모두 ‘강아지’로 관념되고 ‘강아지 표’로 호칭될 수 있다 하더라도, 그와 같이 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없을 뿐만 아니라 외관도 차이가 있으므로, 결국 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 아니하다고 할 것이다.

< 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결>

선등록상표 “설화”의 등록권리자 甲 주식회사가 등록상표 “한설화”의 등록권리자 乙 주식회사를 상대로 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있어 양 상표는 서로 유사한데도, 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다.

< 대법원 2018. 9. 13. 선고 2017후2932 판결>

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. 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 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

< 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결>  
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 있다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

< 대법원 2008. 2. 28. 선고 2006후4086 판결>

이 사건 출원상표서비스표의 지정상품에는 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 지정상품이 다수 포함되어 있을 뿐만 아니라, 원심 판시의 선등록상표 등과의 유사 여부가 문제로 되는 지정상품은 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 것들이어서, 이 사건 출원상표서비스표가 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 그와 관련이 없는 지정상품이나 실제로 유사 여부가 문제로 되는 지정상품의 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다.

< 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결>

사건 출원상표는 전체호칭이 ‘니콜 밀러’로 네 음절에 불과하여 비교적 짧은 편이고, 또한 우리나라의 영어 보급수준이나 국제교류의 정도 및 인터넷 사용이 보편화된 현실 등에 비추어, 국내 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 표장이 서양인의 성명임을 쉽게 알 수 있다 할 것인데, 양 상표의 지정상품인 의류제품 등에 있어서 이 사건 출원상표의 출원일 당시에 이미 디자이너의 성명 전체로 된 상표의 사용이 일반화되는 추세에 있어 일반 수요자나 거래자 간에도 성과 이름이 포함된 상표 전체로서 상품의 출처를 인식하는 경향이 있었을 뿐만 아니라, ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’가 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 출원상표에서 ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’ 부분만을 따로 떼어 내어 이 부분만에 의하여 호칭, 관념할 가능성은 희박하고, 표장 전체인 ‘니콜 밀러’로 호칭·관념할 가능성이 높다고 보아야 할 것이다.

따라서 이 사건 출원상표가 ‘NICOLE’ 또는 ‘MILLER’만으로 분리되어 호칭·관념된다고 보기 어려운 이상, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 외관은 물론, 호칭·관념에 있어서도 서로 달라 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 수 없다.

< 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후765 판결>

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 할 것이다.

< 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결 >

출원상표 "HOMEPLUS"는 'HOME'이라는 단어와 'PLUS'라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어이고, 그 호칭도 4음절로 비교적 짧아서 'HOME'과 'PLUS'로 분리·관찰하는 것이 부자연스러운 면이 있는데다가, 출원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제3류에서는 '홈' 내지 'HOME'이라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한, 'HOME' 내지 '홈'이라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이어서 출원상표에 있어서 'HOME'이라는 부분이 요부가 된다고 보기는 어렵고, 따라서 일반 수요자나 거래자들이 출원상표를 'HOME'만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 위 출원상표와 인용상표 "HOME"을 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하지 아니하다.

< 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결>

상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 정한 영업표지에 있어서도 마찬가지이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조) . 한편 상표법 제65조 및 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조).

<대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결>

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다.

<대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1587 판결>  
상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니된다 할 것이고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 판단하여야 한다.

<대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결>

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제10조 제1항 및 구 상표법 시행규칙(2006. 11. 29. 산업자원부령 제376호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제6조 제1항에 의한 상품류구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로( 구 상표법 제10조 제2항), 구 상품류구분표의 다른 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이 아니라고 단정할 수는 없으며, 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다 ( 대법원 2001. 4. 27. 선고 98후1259 판결, 대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

<대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결>

지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 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.

<대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결>

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 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 방지하려는데 그 목적이 있으므로(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 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, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

< 대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결>

한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을생산 판매하는것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록, 사용을 허용할것이 아니나, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지 할것이 아니다.

< 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결>

상표법 제71조 제1항의 규정 취지는 특정의 지정상품에 관한 부분에 대하여만 무효사유가 있는데도 적법하게 상표등록을 받을 수 있는 나머지 지정상품에 대하여까지 전부 무효로 하는 것은 불필요하고 가혹하며 불합리하므로 이러한 과잉조치를 피하게 하고자 하는 것인바, 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당할 것이고, 이러한 해석은 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것)하에서도 같이 하여야 하며, 이와 같은 이치는 3 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 경우 2 이상의 지정상품에 관하여 무효심판을 청구하는 경우에도 같다.

< 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 >

등록상표 “COLOR CON”은 지정상품 중 ‘유채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 사용될 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적(記述的) 상표에 해당하고, 지정상품 중 ‘무채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 및 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에 사용될 경우에는 상표법 제7조 제1항 제11호의 품질오인 상표에 해당한다.

< 대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결>  
여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 권리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다. 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다. 그러므로 그 선사용상표의 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.

<대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결>

선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 외에 일반공중 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득한 경우, 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자에게 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으며 및 선사용상표가 저명상표인지 판단하는 기준이나 이러한 법리가 서비스표에 대해서도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결>

등록상표의 출원인이 그 출원 시를 기준으로 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하면 상표법 제7조 제1항 제12호에 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 있고, 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 2005. 6. 9. 선고 2003후649 판결>

원고의 상표 제품이 국내에 출시된 시점부터 이 사건 등록상표의 출원일까지가 단기간이라는 점은 있으나, 짧은 시간에 이루어진 원고의 상표 제품의 판매 경위와 규모, 원고의 상표 제품의 이용자 층의 특성과 규모, 원고의 상표 제품이 가져온 사회·경제적 및 문화적 파급효과의 성격과 그 범위 등을 종합적으로 고려할 때, 인용상표 "STARCRAFT"는 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반 수요자들 사이에 저명한 상표로 인식되어 있었으며, 인용상표가 저명한 이상 등록상표의 출원·등록이 인용상표의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제12호에 정한 등록무효 사유가 있다.

< 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 >

상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

<대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후1289 판결>

계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양자의 관계 및 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등 계약의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정에서 말하는 ‘대리인이나 대표자’에 해당한다고 할 것이다.

<대법원 1990. 7. 10. 선고 89후2267 판결>

구 상표법 제9조 제5항은 같은 법 제45조 제1항 제3호(불사용에 의한 상표등록취소)에 해당하는 것을 이유로 하여 상표등록취소의 심결이 확정된 상표권자는 그 심결이 확정된 날로부터 3년이 경과한 후가 아니면 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록받을 수 없다고 규정하고 있으며 이 규정은 그 취소심결이 확정되고 난 후에 새로이 출원한 경우 뿐만 아니라 위 취소심결이 확정되기 전에 이미 출원되어 있던 경우에도 적용된다고 할 것이므로( 당원 1990.4.10. 선고 89후2182 판결 참조), 출원상표가 출원당시에는 위 조항에 해당하지 않았다고 하더라도 등록당시(거절사정당시)에 위 조항에 해당하게 되면 등록받을 수 없다고 할 것이다.

< 대법원 2002. 10. 22. 선고 2000후3647 판결>

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제7조 제5항은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구일 이후에 이루어졌을 때에는 그 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 등록취소심판제도의 실효성을 확보하고자 하는 규정이므로, 등록취소심판청구일 이전에 상표권자가 등록출원한 상표에 대하여는 원칙적으로 위 규정이 적용되지 아니한다.

< 대법원 2000. 5. 16. 선고 98후2023 판결>

상표법 제8조 제1항에 의한 유사 여부 판단은 상표법 제7조 제1항 제7호와 달리 등록출원시가 아니고 그 '사정시'가 기준이 되는바, 출원서비스표의 거절사정 당시 인용서비스표가 그 서비스표권자의 포기로 말소등록이 이루어져 위 거절사정 당시에는 이미 존재하지 않았다면, 상표법 제8조 제1항을 적용할 경우 출원서비스표가 인용서비스표와 유사하다는 이유로 그 등록이 거절될 수는 없다.