

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023후11012 권리범위확인(상)  
원고, 피상고인 주식회사 ○○○  
소송대리인 법무법인 서울  
담당변호사 노형래 외 1인  
피고, 상고인 주식회사 △△△  
소송대리인 변리사 김영일  
원 심 판 결 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10910 판결  
판 결 선 고 2026. 2. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

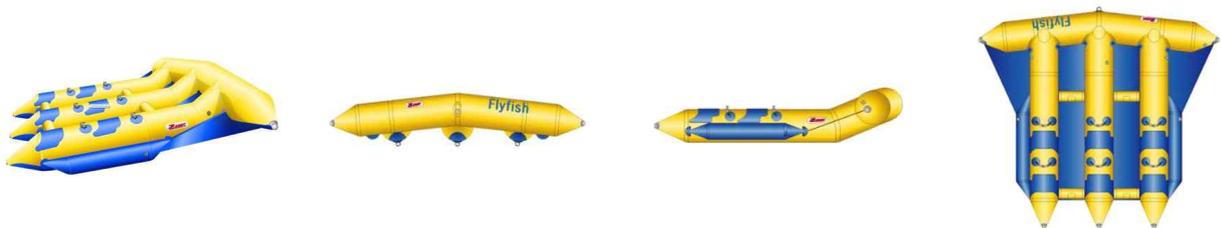
상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는

형상이나 모양이라고 하더라도, 그것이 순전히 디자인적으로만 사용된 것이 아니라 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는, 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다. 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 방식, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 등 참조).

2. 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 의하여 알 수 있는 사정들을 위 법리에 비추어, 확인대상 표장이 상표로서 사용되었는지 여부에 대하여 살펴본다.

가. 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)는, 예인 가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브), 서핑보드, 수상스키, 레저스포츠용 무동력 고무보트 등을 지정상품으로 하는 입체상표이고, 그 표장의 입체적 형상(왼쪽부터 사시, 정면, 좌측면, 평면)은 다음과 같다.



나. 확인대상 표장은, 원고가 판매하는 예인보트의 추진력에 의하여 공중으로 부상하는 고무튜브(이하 '견인튜브'라 한다) 중 하나인 상품(이하 '원고 상품'이라 한다)의 외형을 이루는 입체적 형상이고, 그 형상은 다음과 같다.



다. 견인튜브는 여러 형태로 제조될 수 있는데, 피고는 2003년경부터 견인튜브의 외형이 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형상을 띠고 있는 상품(이하 '피고 상품'이라 한다)을 출시하여 판매하기 시작하였다.

라. 피고에게는 피고가 2004년경 출원하여 등록한 등록디자인에 대하여 2019년경 그 존속기간의 만료로 소멸될 때까지 독점적·배타적인 권리가 있었는데, 그 등록디자인의 입체적 형상은 보조튜브 상단의 부속 개수 및 결합 위치를 제외하고는 이 사건 등록상표의 입체적 형상과 동일하다.

마. 위 피고 상품의 판매 전 및 피고 상품의 판매 후부터 위 등록디자인의 출원·등록 당시까지 이 사건 등록상표나 위 등록디자인과 같은 입체적 형상을 띠고 있는 다른 견인튜브가 존재하였다고 볼 만한 자료는 없다.

바. 이 사건 등록상표의 독특한 형태적 특징, 피고 상품이 판매된 기간과 신문이나 잡지 등에 소개·광고된 정도, 거래 실적 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심결 당시 수요자들에게 피고 상품의 출처표시로 잘 알려졌다고 볼 수 있다.

사. 확인대상 표장은 그 입체적 형상이 원고 상품 자체의 외형으로서 드러나게 보이도록 사용되고 있고, 그 사용 방식은 독특한 형태적 특징을 가진 이 사건 등록상표의 사용 방식과 별로 다르지 않다.

아. 피고와 경쟁관계에 있는 원고는, 수요자들에게 피고 상품의 출처표시로 알려진

이 사건 등록상표의 명성 등에 편승하기 위하여 이 사건 등록상표의 형태와 별로 다르지 않은 확인대상 표장을 원고 상품에 사용하였다고 볼 수 있다.

자. 따라서 원고 상품의 형상은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로도 사용되는 표장이므로, 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없는바, 결국 확인대상 표장은 상표로서 사용되었다고 보아야 한다.

3. 그럼에도 원심은, 확인대상 표장은 장식용 디자인에 불과할 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것이 아니라는 이유로, 상표의 유사 여부 등에 대하여 나아가 살피지 아니한 채 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표로서의 사용에 관한 법리를 오해하고, 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            노태악

                  대법관            서경환

주    심            대법관            신숙희

대법관      마용주