

		대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 권리범위확인(상) (바) 파기환송
제목	입체상표의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된 사건	
판시사항	확인대상 표장이 상표로서 사용되었는지 여부	
판결이유	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 표장으로도 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).	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 등록상표가 표시된 상품을 리폼하는 행위에서 '상표의 사용' 해당 여부를 판단한 판례
- 리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 경우에는 리폼 과정에서 이루어진 상표 표시 행위는 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다고 판시
- 리폼업자가 소유자의 개인적 사용 목적에 따라 리폼 서비스를 제공하고 리폼 제품을 반환한 경우에도 원칙적으로 상표권 침해가 성립하지 않는다는 기준을 제시
- 다만 리폼업자가 리폼 과정을 지배·주도하면서 리폼 제품을 생산·판매하여 이를 자신의 제품으로서 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 하였다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 상표의 사용이 인정될 수 있음을 판시

(2) 사안개요

㉠ 당사자

- 원고
 - 가방, 지갑 등에 사용되는 등록상표의 상표권자
 - 해당 상표는 국내외에서 널리 알려진 상표
- 피고
 - 가방·지갑 등의 수선 및 제작업을 영위하는 사업자
 - '○○○' 상호로 리폼 사업 운영

㉡ 리폼 행위

- 가방 소유자들이
 - 등록상표가 표시된 가방을 피고에게 제공
- 피고는
 - 가방을 해체·분해
 - 원단 및 금속 부품을 이용하여
 - 다른 형태의 가방 또는 지갑을 제작
- 제작된 리폼 제품을 소유자에게 반환

㉢ 원고 주장

원고는 다음을 주장

① 상표권 침해

- 리폼 제품에 등록상표 표시
- 리폼 제품을 소유자에게 인도

→ 상표법상 '상표의 사용'

② 부정경쟁행위

- 등록상표의 식별력 및 명성 손상

(3) 법리

1. 개인적 리폼과 상표의 사용

대법원

“상표권자의 등록상표가 표시된 상품의 소유자가 개인적 사용을 목적으로 그 상품을 다른 형태의 제품으로 변형·가공하는 이른바 리폼 행위를 하는 경우, 그 리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 한 리폼 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 '상표의 사용'에 해당하지 않으므로 상표권 침해가 성립하지 않는다.”

2. 리폼업자가 수행한 경우

“리폼 행위를 업으로 영위하는 자가 소유자로부터 개인적 사용을 목적으로 한 리폼 요청을 받아 리폼 행위를 하고 리폼 제품을 소유자에게 반환한 경우에도 리폼 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 원칙적으로 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않는다.”

3. 상표의 사용 개념

대법원

“상표법상 '상표의 사용'은 상표가 표시된 상품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되는 상황과 밀접하게 결부되어 있다.”

- 상표는 상품 출처 식별 기능
- 거래시장 공정 경쟁 유지
- 수요자 보호

따라서

개인적 사용 영역에서 이루어진 상표 표시 행위는 상표의 사용에 해당하지 않는다

4. 상표권 소진과 리폼

대법원

“상표권자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 적법하게 양도한 경우 그 상품에 대한 상표권은 목적을 달성하여 소진된다.”

따라서

상품 소유자는

- 사용
- 수익
- 처분

자유가 있음

그리고

리폼 행위도 원칙적으로 소유권 행사의 범위에 포함된다

5. 리폼 행위 고려 요소

리폼 행위는 다음 가치와 관련

- 소유권 행사의 자유
- 표현의 자유
- 소비자 후생 증대
- 자원 순환 및 환경적 지속 가능성

따라서

리폼 행위와 관련된 상표권 보호 범위는 이러한 가치들과 조화롭게 해석되어야 한다

6. 제3자를 통한 리폼

대법원

- 리폼 작업에는 전문성과 기술 필요
- 소유자가 직접 수행하기 어려움

따라서 제3자를 통한 리폼도 소유권에 기초한 권리 행사로 볼 수 있음

7. 예외 : 상표 사용 인정되는 경우

다만 다음 경우

“리폼업자가 일련의 리폼 과정을 지배·주도하면서 리폼 제품을 생산·판매하는 등 이를 자신의 제품으로서 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 하였다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 리폼 행위에 수반된 상표 표시 행위는 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당할 수 있다.”

8. 특별한 사정 판단 기준

다음 사정을 종합 고려

- 리폼 요청 경위
- 리폼 제품 목적
- 리폼 제품 형태 및 개수
- 제품에 관한 최종 의사결정 주체
- 리폼업자가 받은 대가의 성격
- 재료의 출처
- 재료의 비중
- 제품 소유관계

또한

특별한 사정에 대한 증명책임은 상표권자에게 있음

(4) 특허법원(원심) 판단

원심은 다음과 같이 판단

- ① 리폼 제품은 독립된 상거래 목적물이 되는 상품
-

② 피고는

- 리폼 전 제품을 완전히 해체
- 부품 재활용
- 물리·화학적 처리
- 박음질 및 부품 부착

→ 리폼 전 제품과 다른 새로운 제품 생산

③ 따라서

리폼 제품에 표시된 상표는 리폼 제품을 생산·판매한 자를 표시하는 것으로 인식

④ 피고 행위

- 상표 표시
- 리폼 제품 인도

→ 상표의 사용

⑤ 결론

피고의 상표권 침해 인정

(5) 대법원 판단

대법원은 다음과 같이 판단

① 개인적 리폼의 경우

“리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 한 리폼 과정에서 이루어진 상표 표시 행위는 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다.”

② 리폼업자의 경우

“리폼업자가 소유자의 개인적 사용을 위하여 리폼 서비스를 제공하고 리폼 제품을 반환한 경우에도 원칙적으로 상표의 사용에 해당하지 않는다.”

③ 본 사건 적용

- 피고는
 - 가방 소유자의 개인적 사용 목적 리폼 요청
 - 리폼 행위 수행
 - 리폼 제품 반환

따라서

“이 사건 리폼 제품에 등록상표가 표시되었더라도 상표법상 ‘상표의 사용’이 있다고 할 수 없다.”

④ 원심 판단 오류

원심은

- 리폼 과정 지배 여부
- 상거래 유통 여부
- 특별한 사정 존재 여부

등을 충분히 심리하지 않고

상표권 침해를 인정

→ 상표의 사용에 관한 법리를 오해

(6) 결론

대법원

- 원심판결 파기
- 사건 특허법원 환송

즉 피고의 리폼 행위는 원칙적으로 상표권 침해가 아님

(7) 한줄 키워드 요약

“등록상표가 표시된 상품의 리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적 용도로만 사용되는 한 리폼 과정에서의 상표 표시 행위는 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다.”

(8) 추가 정리 포인트 (시험 대비)

1. 상표의 사용 여부 판단 → 상거래 제공 여부
2. 개인적 사용 영역 → 상표 사용 부정
3. 예외 → 리폼업자가 리폼 과정 지배·주도하여 제품 생산·판매