

		대법원 2026. 1. 29. 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 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).	

### (1) 본 판례의 의의 및 취지

- 디자인과 상표는 배타적.선택적인 관계에 있지 않다는 법리를 재확인한 판례
- 상품의 형상이라 하더라도 자타상품의 출처표시 기능을 수행하는 경우 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있음을 명확히 함
- 상품 형상이 디자인인지 여부와 별도로 상표로서 사용되었는지 여부는 실제 거래계에서 식별표지로 사용되는지를 기준으로 판단하여야 함을 설시

### (2) 사안개요

#### 당사자

- 피고 : 등록상표권자
- 원고 : 견인튜브 상품 판매자

#### 등록상표

- 입체상표
- 지정상품
  - 예인 가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브)
  - 서핑보드
  - 수상스키
  - 레저스포츠용 무동력 고무보트 등

#### 분쟁 경위

- 피고는 위 입체상표의 등록상표권자임
- 원고는 예인보트의 추진력에 의해 공중으로 부상하는 고무튜브(견인튜브) 상품을 판매

#### 피고 주장

→ 원고 상품의 형상이 자신의 등록상표 권리범위에 속한다

#### 따라서

- 피고 → 적극적 권리범위확인심판 청구

#### 심판 및 소송 경과

- 특허심판원 : 피고 청구 인용
- 원고 : 심결취소소송 제기

### (3) 법리

#### ㉠ 디자인과 상표의 관계

대법원 법리

“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.”

#### ㉡ 상표로서 사용 여부 판단 기준

“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 2019후10418 판결 등)

#### ㉢ 본 사안의 사실관계

##### 1. 등록상표

- 피고의 등록상표는 **견인튜브 형상의 입체상표**

##### 2. 확인대상 표장

- 원고가 판매하는 견인튜브 상품의 **외형을 이루는 입체적 형상**

##### 3. 피고 상품 판매

- 피고는 **2003년경부터**
  - 등록상표와 같은 입체적 형상을 가진 견인튜브 상품 판매

##### 4. 등록디자인

- 피고는 **2004년경 등록디자인 출원**
- **2019년 존속기간 만료**
- 해당 디자인 형상은

“보조튜브 상단의 부속 개수 및 결합 위치를 제외하고는 등록상표 형상과 동일”

##### 5. 동일 형상 존재 여부

“등록상표 또는 등록디자인과 같은 입체적 형상을 가진 다른 견인튜브가 존재하였다고 볼 만한 자료는 없다.”

##### 6. 등록상표의 주지성

다음 사정을 종합

- 등록상표의 **독특한 형태적 특징**
- 피고 상품의 **판매 기간**
- **신문·잡지 소개 및 광고 정도**
- **거래 실정**

→ 수요자들에게 피고 상품의 출처표시로 잘 알려진 상태

---

## 7. 확인대상 표장의 사용 방식

- 원고 상품의 외형으로 드러나도록 사용
- 사용 방식은

“등록상표의 사용 방식과 별로 다르지 않다.”

---

## 8. 사용 경위

“피고와 경쟁관계에 있는 원고는 수요자들에게 피고 상품의 출처표시로 알려진 등록상표의 명성 등에 편승하기 위하여 확인대상 표장을 사용하였다.”

---

## 9. 판단

“원고 상품의 형상은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별되는 식별표지로도 사용되는 표장이므로 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없다.”

따라서

“확인대상 표장은 상표로서 사용되었다고 보아야 한다.”

---

### (4) 특허법원(원심) 판단

원심 판단

- 확인대상 표장은

“장식용 디자인에 불과”

- 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것이 아니다

따라서

- 등록상표 권리범위에 속하지 않는다

→ 특허심판원 심결 취소

---

### (5) 대법원 판단

대법원은 다음 법리를 제시

“디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 순전히 디자인적으로만 사용된 것이 아니라 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.”

또한

“상표로서 사용되었는지는 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.”

---

본 사안 판단

- 원고 상품 형상은
  - 디자인이 될 수 있는 형상이면서
  - 실제 거래계에서 **상품 식별표지로 사용**

따라서

“확인대상 표장은 상표로서 사용되었다.”

---

원심의 위법

---

원심은

- 상표로서 사용 여부 판단을 잘못함

따라서

“상표로서의 사용에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.”

---

#### (6) 결론

- 원심판결 파기
- 사건을 특허법원에 환송

---

#### (7) 한줄 키워드 요약

“디자인이 될 수 있는 상품 형상이라도 실제 거래계에서 자타상품의 출처표시 기능을 수행하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 본다.”

- 상품형상 상표
- 상표로서의 사용
- 자타상품 출처표시
- 거래계 기준 판단

---

#### (8) 추가 정리 포인트 (시험 대비)

##### ㉠ 상표 사용 판단 요소

다음 요소 종합 판단

- 포장과 상품의 관계
- 포장의 표시 위치
- 포장의 크기
- 포장의 사용 방식
- 등록상표의 주지저명성
- 사용자의 의도
- 사용 경위
- 거래계 식별표지 인식

---

##### ㉡ 사례형 핵심 쟁점

“상품 형상이 단순한 디자인인지 또는 상표로서 사용된 것인지 여부”