

입체상표 vs 디자인 관계 - 배선덕트 단순한 3줄 형상 상표적 사용, 디자인 등록에도 출

처표시 인정: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결



**1. 법리 - 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이 상표로서 사용된 것으로 볼 수 있는 경우 및 그에 관한 판단 기준**

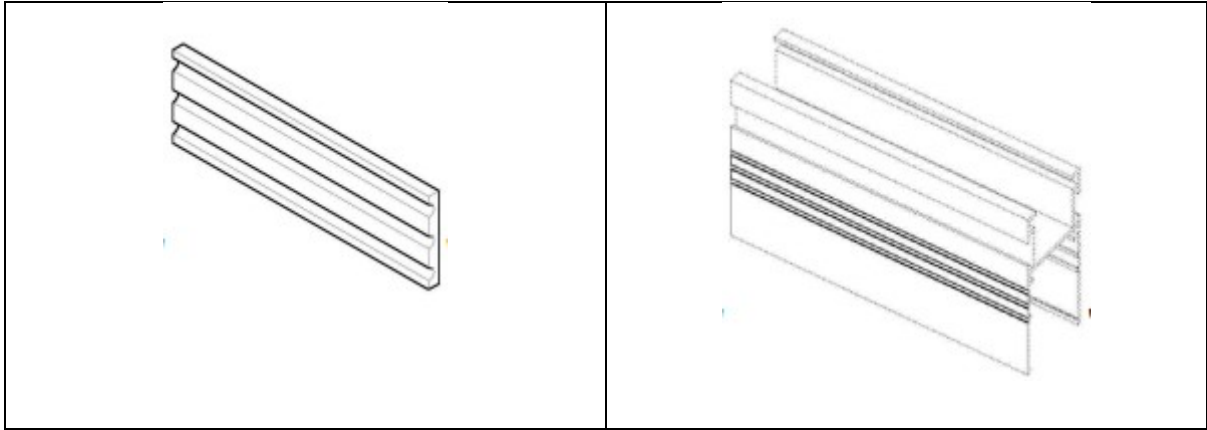
디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조).

다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조).

이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

## 2. 구체적 사안의 판단

등록상표 - 입체상표	확인대상표장
-------------	--------



(1) 쟁점: 확인대상표장이 단지 디자인으로만 사용된 것인지, 아니면 출처표시로도 사용된 것인지 여부

(2) 특허법원 판단 - 피고 확인대상표장에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로 인식되는 데에 그칠 뿐 수요자가 이를 상품의 출처표시로 인식하여 상표로서 기능하지 않아, 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

(3) 대법원 판결요지 - 상표적 사용 인정, 특허법원 판결 파기 환송

배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업

자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상이 표시된 원고의 상품이 사용·공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용·기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 세 줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 확인대상 표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상 표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시에 존재하던 등록디자인 13건은 모두 원고 측이 출원하여 등록받은 것으로 원고 측에 독점적·배타적인 권리가 있고, 그 외 주식회사 미모아, 다존전기 주식회사의 등록디자인 2건은 이미 2001년과 2005년에 각각 소멸된 상태였으며, 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료가 없다.

세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열·판매·시공할 때 외관상 잘 드러난다. 피고 사용상품에 표시된 이 사건

확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하고 있는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알면서 이 사건 확인대상표장을 원고의 이 사건 등록상표 사용 형태와 상당히 비슷하게 사용하였다고 볼 수 있다.

이러한 피고의 의도는 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 보인다.

피고가 원고의 이 사건 심판청구 이후 배선덕트의 세 줄의 홈 형상에 대하여 디자인등록 출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다

결론 - 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실

제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없어, 피고 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

첨부: 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)