

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019후10418 권리범위확인(상)
원고, 상고인 주식회사 진우씨스템
소송대리인 법무법인(유한) 광장
담당변호사 오충진 외 2인
피고, 피상고인 탐라이트 주식회사
소송대리인 변리사 임준호
원 심 판 결 특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결
판 결 선 고 2021. 12. 16.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

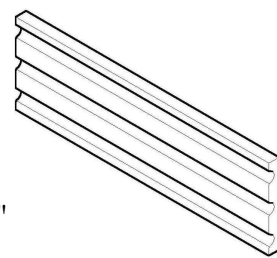
이 유

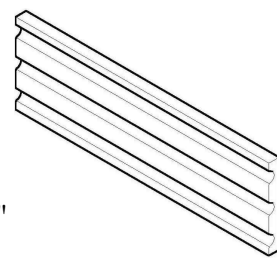
상고이유를 판단한다.

1. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의

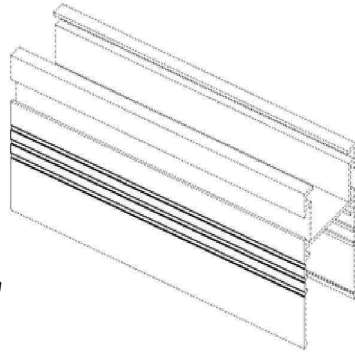
상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 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. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.



가. 원고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) "  "는 배선함,

배전함, 전선관 등을 지정상품으로 하는 입체상표로, 직육면체 판의 전면부에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 반원의 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상으로 구성되어 있다. 피고의 이 사건 확인대상표장은 피고가 2017년경부터 배선덕트 상품에



표시한 세 줄의 홈 형상인 " "의 실선 부분이다.

나. 배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 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 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

다. 배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상표장을 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.

라. 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.

마. 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 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다.

3. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없다. 결국 피고의 이 사건 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

4. 그럼에도 원심은 배선덕트에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로만 인식될 뿐 출처표시기능을 갖지 않는다는 전제에서, 상표의 유사 여부에 대하여 나아가 살피지 아니한 채 피고의 이 사건 확인대상표장이 상표로서 사용되지 않았으므로 원고의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표로서의 사용에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으

로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

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

재판장 대법관 오경미

 대법관 박정화

주 심 대법관 김선수

 대법관 노태약