특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건	2026허10074 권리범위확인(상)
원 고	주식회사 A
	대표이사 B
	소송대리인 법무법인 소울 담당변호사 노형래
	소송복대리인 변리사 박상열
피 고	주식회사 C
	대표이사 D
	소송대리인 변리사 김영일
환송전판결	특허법원 2023. 8. 24. 선고 2023허10910 판결
환 송 판 결	대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결
변 론 종 결	2026. 6. 9.
판 결 선 고	2026. 7. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2023. 2. 20. 2022당3032 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 등록상표

피고는 아래와 같은 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)의 상표권자이다.

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제1634887호/ 2019. 7. 31./ 2020. 8. 19.

2) 상표견본: 입체상표로서 사시, 정면, 평면, 우측면 형상은 아래 표와 같다.

사시도	정면도
	
평면도	**우측면도**
	

3) 지정상품: 제28류의 예인 가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브), 서핑보드, 서핑스키, 수상스키, 윈드서핑용 세일보드, 레저스포츠용 무동력 고무보트

나. 원고가 판매한 상품 및 원고가 사용한 표장

원고는 예인보트의 추진력에 의하여 공중으로 부상하는 고무튜브(이하 '견인튜브'라 한다)를 판매하고 있는데 그중에는 다음과 같은 형상의 상품이 포함되어 있다(이하 '원고 상품'이라 하고, 그 형상을 구성으로 하는 표장을 '확인대상표장'이라 한다).

원고 상품의 형상


다. 심결 및 환송판결의 경위

1) 피고는 2022. 11. 4. 원고를 상대로 특허심판원에 '이 사건 등록상표와 확인대상표장이 서로 동일·유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'라고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2022당3032호로 심리하여, 2023. 2. 20. '확인대상표장은 상표로서 사용된 것으로서 이 사건 등록상표와 유사하다.'라는 이유로 피고의

위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

3) 이에 원고는 특허법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 2023허10910호로 심리하여 2023. 8. 24. '확인대상표장은 장식용 디자인에 불과할 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것은 아니다.'라는 이유로 이 사건 심결을 취소하는 환송 전 판결을 선고하였다.

4) 피고는 위 환송 전 판결에 대하여 상고하였고, 대법원은 2023후11012호로 심리하여 2026. 2. 26. '확인대상표장은 상표로서 사용되었다'는 이유로 환송 전 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 내용의 환송판결을 선고하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 7호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 확인대상표장은 상표로서 사용되지 않았다.

2) 확인대상표장은 그 기능을 확보하는 데 불가결한 형상에 해당하고, 대체적 형상도 존재하지 않으므로, 이 사건 등록상표의 효력은 상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 미치지 않는다.

3) 확인대상표장의 형상은 기능을 확보하기 위한 것으로서 그 요부는 문자 부분인 'Aqua festa'이고, 이 사건 등록상표의 형상도 기능을 확보하기 위한 것으로서 그 요부는 'FLY FISH'이므로, 양 표장은 외관・호칭・관념이 유사하지 않다.

나. 피고

1) 확인대상표장은 상표로서 사용되었다.

2) 견인튜브와 관련하여 공중으로 부양하는 다양한 형태의 보트들이 존재하므로,

이 사건 등록상표는 기능을 확보하는 데 불가결한 형상이 아니다.

3) 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 요부는 입체적 형상이고 그 형상의 외관 및 관념이 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 확인대상표장이 상표로서 사용되었는지 여부

1) 관련 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 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).

2) 구체적 판단

가) 앞서 든 증거, 갑 제3, 6호증, 을 제2, 3, 5 내지 8호증(가지번호 있는 것은 이를 포함하고, 이하 같다)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 수요자들에게 피고 상품의 식별표지로서 잘 알려져 있었다고 보인다.

(1) 피고는 2001. 8. 8. 이 사건 등록상표와 그 형상이 실질적으로 동일한 도

면이 포함된 '플라이 피쉬'에 관하여 실용신안 출원을 하였고 2001. 10. 15. 그 실용신안 등록이 마쳐졌으며(이하 '이 사건 실용신안'이라 한다), 2003년경부터 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형상을 띠고 있는 상품(이하 '피고 상품'이라 한다)을 출시하여 판매하기 시작하였다.

(2) 피고는 2004. 1. 5. 이 사건 등록상표의 입체적 형상과 실질적으로 동일한 디자인에 관하여 디자인등록출원을 하였고, 위 디자인은 2004. 11. 30. 등록되어 2019. 12. 1. 존속기간만료로 디자인등록이 소멸하였다.

(3) 피고가 피고 상품을 판매하기 시작한 2003년 이전 및 2003년 이후부터 피고가 위 디자인등록을 마친 2004. 11. 30.경까지 이 사건 등록상표와 같은 입체적 형상의 견인보트가 존재하였다고 볼 만한 자료는 없다.

(4) 피고 상품은 2006. 8. 6. 공영방송국 KBS의 '신화창조' 프로그램에서 '보트, 하늘을 날다'라는 제목으로 소개된 이후, 2022년 MBC의 '어서와~한국은 처음이지?'에도 소개되었다. 피고에 대한 국내 언론기사는 피고가 하늘을 나는 보트인 '플라이 피시'를 개발했다는 내용으로 작성되었다.

나) 또한 갑 제7호증의 기재에 의하면, 확인대상표장의 입체적 형상은 원고 상품 자체의 외형으로서 드러나게 보이도록 사용되었음을 알 수 있고, 원고와 피고는 모두 수상레저 용품 제조 및 판매를 사업의 목적으로 하는 회사로서 경쟁관계에 있으므로, 원고는 이 사건 등록상표가 갖고 있는 고객흡인력에 편승할 목적으로 원고 상품에 확인대상표장을 사용하였다고 봄이 타당하다.

다) 따라서 확인대상표장은 상표로서 사용되었다.

나. 상표법 제90조 제1항 제5호에 의한 효력제한 여부

1) 관련 법리

지정상품 또는 그 포장(이하 '상품 등'이라고 한다)의 기술적 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 '특허제도 등'이라고 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이에 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률

제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제13호(상표법 제34조 제1항 제15호에 대응된다)에 관한 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 참조]. 한편 상표법 제90조 제1항 제5호는 '상표권은 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에 해당하는 경우 그 효력이 미치지 아니한다'고 규정하는데, 위 조항의 '형상'에는 '입체적 형상'이 포함되고 그 취지도 앞서 본 상표 부등록 사유와 다르지 않으므로, 위 법리는 상표법 제90조 제1항 제5호에 관하여도 참고할 수 있다.

2) 구체적 판단

앞서 든 증거, 을 제9 내지 11, 13호증의 각 기재 및 영상,[1] 변론 전체의 취지에 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 확인대상표장이 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상으로 이루어졌다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.

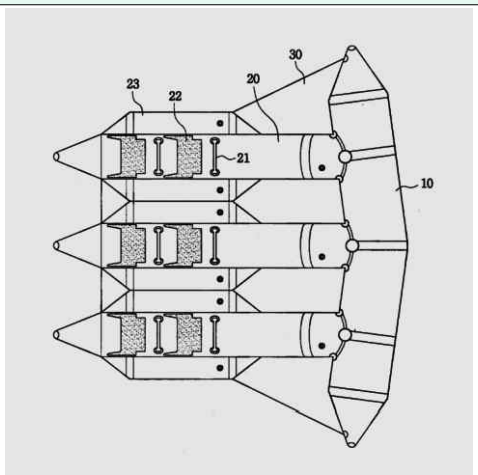
가) 피고 상품이나 원고 상품의 본질적 기능은 모터보트에 의해 강한 힘으로 견인되며 공중으로 부양되는 것에 있다고 보이는데, 그와 동일한 기능을 수행하는 수상레저기구는 "", ""과 같이 여러 형태로 존재한다.

나) 이 사건 실용신안은 '물의 저항에 의한 심한 떨림과 승선자들의 승선위치에 따른 불안정한 운행에 의해 고속 운행 및 안정성에 치명적인 문제점'이라는 과제를 해결하기 위해, ① 전면에서 볼 때 좌우 대칭상태에서 중앙부가 상측으로 경사지고, 측면

1) 원고는 을 제11호증에 관하여 부지의견을 밝혔으나, 변론 전체의 취지에 의하여 그 진정성립을 인정할 수 있다.

에서 볼 때 중앙부가 양측면에 비해 전면으로 돌출되며, 양끝단이 점점 얇아지는 테이퍼 구조를 형성하는 전면튜브(10), ② 전면튜브와 수직으로 결합된 손잡이가 구비되고 좌석부위에 미끄럼방지 원단이 부착되며 전면부에 소정의 각도가 형성된 3개의 승선튜브(20), ③ 날개형상의 연결날개(30), ④ 승선튜브의 양측면 및 연결날개에 결합되는 발받침대(23), ⑤ 발받침대 하부에 결합되어 부력을 발생시키는 보조튜브(24)와 같은 구성을 채택하였다.

또한 확인대상표장은 이 사건 실용신안에서 채택한 구성을 모두 갖추고 있고, 아래와 같이 이 사건 실용신안의 명세서에 기재된 도면과도 그 전체적인 형상이 동일・유사하다.

확인대상표장	이 사건 실용신안 도1
	

그러나 특허, 실용신안은 기술적 사상을 보호하는 것이므로, 통상 그것을 실현하는 형태는 다양할 수 있고, 그 명세서에 기재된 도면은 하나의 예시일 뿐이다. 나아가 이 사건 실용신안은 ㉠ 전면튜브의 중앙부가 돌출되는 정도 내지 각도와 상측으로 경사진 정도, 전면튜브의 중앙부 양끝단이 얇아지는 시작점, ㉡ 각 승선튜브에 구비된 손잡이의 개수, ㉢ 승선튜브의 양측면에 결합되는 발받침대의 형상과 발받침대 하부에

결합되어 부력을 발생시키는 보조튜브의 형상을 한정하고 있지 않다. ""과 같은 각 승선튜브 끝 부분의 형상이나, ""과 같은 형상의 발받침대의 형상은 이 사건 실용신안의 명세서 내 도면에만 나타나 있을 뿐이다.

따라서 확인대상표장이 채택한 입체적 형상이 이 사건 실용신안과 같은 기능을 구현하기 위하여 그 실시가 불가피한 형상에 해당한다고 단정하기 어렵다.

다) 이 사건 실용신안이 채택한 구성 중 상측으로 경사진 전면튜브 및 그와 연결된 승선튜브, 측면에 형성된 연결날개와 같은 구성은 "모터보트에 의해 강한 힘으로 견인되며 공중으로 부양되는 기능"에 효과적일 수는 있다.

그러나 위 나)항에서 본 것처럼, ① 전면튜브의 중앙부가 돌출되는 정도 내지 각도와 전면튜브의 중앙부 양끝단이 얇아지는 시작점, ② 발받침대와 승선튜브의 형상, ③ 입체적 형상의 각 부위에 적용된 색상이나 배열 등에 변화를 주어 그 기능을 거의 그대로 구현하는 대체적 형상을 만들어낼 수 있을 것으로 보이고, 이러한 대체적 형상에 기한 상품을 생산하는 데에도 별다른 장애나 어려움이 없을 것으로 보인다.

라) 이 사건 등록상표는 뒤에서 보듯 입체적 형상에 문자와 색채의 조합이 결합되어 있는데, 확인대상표장이 채택한 문자와 색채 및 색채의 조합이 원고 상품의 기능을 확보하는 데 불가결하다고 볼 수도 없다.

3) 소결론

상표법 제90조 제1항 제5호에 따라 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 볼 수 없다. 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

다. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지

1) 관련 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 하여야 한다. 특히 입체적 형상으로 된 상표들에서는 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 하나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결 등 참조).

2) 상표의 동일·유사 여부에 관한 판단

가) 이 사건 등록상표 "", ""는 입체상표로서, 전면튜브 및 승선튜브는 노란색으로, 연결날개 및 전면튜브·승선튜브의 연결부·좌석부 및 손잡이 부위·발받침대 부위는 파란색으로 각 채색되어 있고, 전면튜브의 좌측 및 우측의 승선튜브에는 ""가, 전면튜브의 좌측에는 "

"

라는 문자가 각 기재되어 있다.

나) 앞서 보았듯 이 사건 실용신안의 구성 중 상측으로 경사진 전면튜브 및 그와 연결된 승선튜브, 측면에 형성된 연결날개는 "모터보트에 의해 강한 힘으로 견인되며 공중으로 부양되는 기능"에 효과적일 수는 있다.

그러나 확인대상표장 ""은 이 사건 등록상표와 ① 전면튜브의 중앙부가 돌출된 정도 내지 각도 및 전면튜브의 중앙부 양끝단이 얇아지는 시작점, ② 앞에서 본 발받침대와 승선튜브 끝 부분의 형상, ③ 좌석부 및 손잡이의 수와 위치(튜브당 2개)와 같이 대체적 형상을 마련할 수 있는 부분들이 실질적으로 같다.[2] 또한 확인대상표장은 전면튜브 및 승선튜브는 노란색으로, 연결날개 및 전면튜브·승선튜브의 연결부·좌석부 및 손잡이 부위·발받침대 부위는 파란색 계통의 색상인 하늘색으로 각 채색되어 있어, 이 사건 등록상표와 그 색채의 조합도 유사하다.

다) 확인대상표장은 전면튜브에 ''과 같이 'Aqua Festa'의 영문자 표장이 결합되어 있고, 이는 이 사건 등록상표에 기재된 문자와 차이가 있기는 하다. 그러나 위 각 문자가 표시된 위치나 크기에 비추어 수요자들이 쉽게 인지하기 어려우므로, 위 각 문자 부분이 이 사건 등록상표나 확인대상표장의 형상과 색채의 결합과는 독립된 식별표지, 즉 요부로 기능한다거나, 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 외관상의 동일·유사성에도 불구하고 수요자들이 양 상품의 출처를 서로 다르게 인식

2) 입체적 형상이 유사하다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

할 수 있을 정도의 식별력을 지니고 있다고 보기는 어렵다.

라) 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 이를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 봄이 타당하다.

2) 지정상품의 동일·유사 여부에 관한 판단

이 사건 등록상표의 지정상품에는 '예인가능한 레저스포츠용 공기주입식 수상기구(튜브)'가 포함되어 있고, 원고 상품 역시 예인보트의 추진력에 의하여 공중으로 부상하는 기능이 있는 견인튜브로서 수상레저에 사용된다고 할 것이므로, 양 상품은 동일하다.

3) 소결론

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 상표와 지정상품이 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김재령

판사 이지영

판사 성재혁