

구두장식 디자인의 사용과 타인의 등록 상표권 침해 여부 - 디자인 장식의 상표적 사용

인정: 서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018가합503779 판결



기초사실 - 등록상표 및 여성용 구두에 사용된 리본 장식

이 사건 등록상표	별지 1 목록 기재 표장	별지 2 목록 기재 상품
		신발(가족신, 골프화, 단화, 샌달, 슬리퍼, 장화 등)

쟁점: 여성용 구두의 리본 장식이 단순 디자인을 넘어 상표로 사용된 것인지 여부

서울중앙지법 판결요지 - 상표적 사용 인정, 상표권 침해 인정

디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다. 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 포장의 사용 태 양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도 와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 포장이 상품의 식별표지로서 사 용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 참조).

기초사실 및 갑 제5-6, 9, 15~17, 22호증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지 를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 각 포장은 상표로 서 사용되었다고 인정할 수 있다.

① 수요자는 구두 안쪽이나 바닥면에 부착된 상표뿐만 아니라 구두를 착용한 상태에 서 드러나는 외관 및 장식에 의하여 그 출처를 인식할 가능성이 높다. 특히 여성용 구 두의 앞쪽 상단은 수요자들의 시선을 가장 쉽게 끌 수 있는 부분인데, 이 사건 각 포 장은 피고의 구두 앞쪽 상단에 상당한 면적을 차지하도록 부착되어 있다.

② 금속장식의 모양과 크기, 리본의 길이와 너비 및 금속장식이 리본과 결합되는 방 식을 고려할 때, 이 사건 각 포장이 구두 업계에서 관행적으로 사용되어 온 디자인이 라고 보기 어렵다. 나아가 구두의 리본 장식이 반드시 위와 같은 형태로만 구성될 수 있다고 볼 만한 자료도 없다.

③ 원고는 약 40년 동안 세계 각국에서 여성용 구두를 포함한 다양한 제품에 이 사 건 등록상표를 사용해왔으며, 국내에서도 최근 1,400억 원이 넘는 연간 매출을 기록하

는 등 상당한 수요층을 확보하고 있다. 실제로 이 사건 등록상표는 일반 수요자들 사이에서도 '바라 리본', '페라가모 바라' 등으로 잘 알려져 있고, 이 사건 각 표장이 부착된 피고 제품을 구입하거나 관찰한 수요자도 이른바 '페라가모 스타일'로 호칭하거나 인식하는 것으로 보인다.

④ 피고는 자사의 홈페이지에 이 사건 각 표장을 부착한 일부 제품을 '2016 S/S Collection'의 대표 상품으로 게시하는 등 홍보에 주력하였다.

첨부: 서울중앙지방법원 2019. 6. 21. 선고 2018가합503779 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com