

2025년 주요 판례 및 2026년 주요 개정 법령 정리 (2) 상표, 디자인, 부정경쟁방지법

February 25, 2026

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지식재산권 분야의 주요 판결과 법령을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있으며, 특히 연초에 지난 해에 선고된 중요 판례 및 당해 연도에 개정되었거나 시행될 주요 개정법의 내용을 소개하는 뉴스레터를 시리즈로 발행하고 있습니다. 이에 따라 이번에는 2025년도에 선고된 대법원 판결 중 1) 특허, 2) 상표, 디자인 및 부정경쟁방지법, 3) 저작권, 4) 영업비밀 분야에서 법리적으로 의미가 있는 대법원 판결 및 5) 2026년 개정되었거나 시행 예정인 주요 법령을 선정하여 그 내용과 의의를 분석한 뉴스레터를 총 5회에 걸쳐 보내드릴 예정입니다. 본 뉴스레터는 그 두 번째 순서로 상표, 디자인 및 부정경쟁방지법에 관한 2025년 주요 판례를 소개해 드리고자 합니다.

[상표, 디자인 및 부정경쟁방지법]

1. 상표권에 관하여 통상사용권을 설정받으면서 등록을 하지 않은 자는 전용사용권을 설정받은 자의 상표권 침해 청구에 대항할 수 없다고 본 판결(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결)
2. ‘까탈릭 나르시스 누디즘 홀릭 매트 립스틱’(CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick)에서 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 모두 상표의 요부에 해당하여 등록상표인 ‘Nudism’과 유사하다고 본 판결(대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결)
3. 등록디자인의 권리범위를 정할 때 등록디자인의 구성요소 중 일부가 이미 공지된 경우 그 공지 부분의 중요성을 낮게 평가하여야 한다는 법리에 따라 원통형 식품보관용 용기가 등록 디자인 범위에 속하지 않는다고 본 판결(대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결)

1. 상표권에 관하여 통상사용권을 설정받으면서 등록을 하지 않은 자는 전용사용권을 설정받은 자의 상표권 침해금지 및 손해배상 청구에 대항할 수 없다고 본 판결 (대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 판결)

■ 판시 내용

- 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(상표법 제95조 제3항). 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지는데(상표법 제97조 제2항), 통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(상표법 제100조 제1항 제1호). 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.
- 원고 2는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 전용사용권을 설정받은 전용사용권자로서 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 한편 피고는 상표권자인 원고 1로부터 이 사건 상표권의 통상사용권을 설정받은 통상사용권자에 해당하지만 그 설정을 등록하지 않았으므로, 통상사용권의 설정에 관하여 피고의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다.

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

원고 1은 제30류(인스턴트우동, 만두) 등을 지정상품으로 하는 상표권(이하 “이 사건 상표권”)의 등록 상표권자인데, 피고에게 이 사건 상표권에 관하여 무상의 통상사용권을 부여하는 계약(이하 ‘이 사건 상표사용계약’)을 체결하고 통상사용권을 설정해 주었습니다. 그런데 피고는 위 통상사용권에 대하여 설정 등록을 하지 않았습니다.

그 후 원고 1은 원고 2에게 이 사건 상표권에 관하여 전용사용권을 설정해 주었고, 원고 2는 같은 날 이에 대한 설정 등록을 하였습니다.

원고들은 (i) 이 사건 상표사용계약이 종료되었기 때문에 피고의 사용이 상표권 침해에 해당한다는 점과 (ii) 설령 계약이 존속하더라도 피고는 통상사용권을 등록하지 않아 전용사용권자인 원고 2에게 대항할 수 없다는 점을 들어, 피고를 상대로 침해금지 등을 청구하였습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

원심은, 원고 1과 피고 사이의 이 사건 상표사용계약이 유효하게 존속하고 있으므로 피고의 상표 사용을 침해로 볼 수 없다고 보아 원고들의 청구를 기각하였습니다. 그러나 대법원은, 전용사용권자(원고 2)의 권리는 ‘설정등록’을 통해 대세

적으로 보호되는 반면, 통상사용권은 설정등록을 하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없고, 이 때의 ‘제3자’에는 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위(전용사용권 등)를 취득한 자가 포함되므로, 원심이 상표사용계약이 존속한다는 사정만으로 전용사용권자인 원고 2의 침해 청구까지 부정한 것은 잘못이라고 판단하였습니다.

즉, 원심은 상표사용계약이 유효하게 존속하는 이상 상표에 관한 사용허락을 받은 자는 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자와의 관계에서도 침해 책임을 지지 않는다고 본 것이나, 대법원은 계약이 유효하게 존속한다는 점은 인정하면서도, 그에 관하여 상표권자로부터 전용사용권을 설정받고 이에 관하여 등록까지 마친 자에 대해서는 미등록 통상사용권을 가지고 대항할 수 없다고 판단하였습니다. 대법원은 이와 같이 피고의 대항력이 부정되는 이상 원심에서 피고의 사용태양이 원고 2의 전용사용권을 침해하는지 여부를 더 심리하였어야 한다는 이유로 원심 판결을 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결에서는 실제 미등록으로 인한 대항력 여부가 문제되는 사건, 즉 ‘후발 등록 전용사용권자와 권리 충돌 국면에서 미등록 사용권자가 보호될 수 있는지’가 정면으로 다루어졌고, 대법원은 본 판결에서 미등록 통상사용권자는 후발 등록 전용사용권자에 대하여 대항하지 못한다는 점을 분명히 하였습니다.

■ 실무적 시사점

상표사용계약이 존재한다 하더라도 통상사용권 설정 등록을 하지 않은 이상 상표권의 양수인이나 전용사용권자에 대한 관계에서는 효력을 주장할 수 없으므로, 특히 상표권의 양도나 전용사용권 설정 가능성이 존재하는 경우에는 통상사용권 설정등록을 선제적으로 완료하여 권리를 안정적으로 확보해야 할 것입니다.

상표 관련 실사 시(브랜드, 프랜차이즈 등), 사용권 미등록 상태에서는 후발 권리자가 등장하는 경우에는 분쟁 위험이 커질 수 있으므로, 반드시 1) 사용권 유형(전용/통상), 2) 설정 범위·기간, 3) 설정등록 여부 등을 중요 체크리스트로 점검할 필요가 있을 것입니다.

2. ‘까탈릭 나르시스 누디즘 홀릭 매트 립스틱’(CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick)에서 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 모두 상표의 요부에 해당하여 등록상표인 ‘누디즘 NUDISM’과 유사하다고 본 판결 (대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결)

■ 판시 내용

- 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.
- 이 사건 사용상표의 'CATALIC' 부분, 'Narcisse' 부분, 'Nudism' 부분은 각각 일반 수요자에게 이 사건 사용상표에 관한 인상을 심어주는 등 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다.
- 이 사건 등록상표인 '누디즘 NUDISM'과 이 사건 사용상표의 요부 중 하나인 'Nudism' 부분을 서로 대비하면, 이들은 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 그 호칭이 모두 '누디즘'으로 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 사용상표는 표장이 유사하다.

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

피고인들은 화장품 제조·판매업 등을 영위하는 회사 및 그 대표이사로, 립스틱 상품 광고에 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’ 표장을 사용하고 해당 상품을 판매, 보관하였습니다.

피해 회사는 립스틱, 마스크라 등을 지정상품으로 한 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’의 상표권자인데, 피고인들이 등록상표와 유사한 위 표장을 사용하여 피해 회사의 상표권을 침해하였다는 이유로 기소되었습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

이 사건의 핵심 쟁점은 결합상표(사용상표)의 요부를 어떻게 확정하여 등록상표와 유사 여부를 판단할 것인지였습니다.

- 원심은 피고인들의 사용상표 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’의 요부는 ‘Nudism’이 아니라 ‘CATALIC’이므로 피고인들의 사용상표는 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보았습니다.
- 그러나 대법원은 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’ 부분은 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 한다거나 거래실정

상 흔히 사용하는 용어라 볼 수 없어 식별력이 있고, ‘Nudism’ 역시 ‘nud’와 구분되는 용어로서 일상적으로 사용되지 않고 일반 수요자가 그 의미를 쉽게 관념할 수 없으며, 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하지도 않아 식별력을 가진다고 하면서, 결론적으로 ‘CATALIC’ 부분, ‘Narcisse’ 부분, ‘Nudism’ 부분이 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다고 보았습니다. 이에 따라 ‘Nudism’ 부분과 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’을 대비하면 외관·호칭이 동일하여 표장이 유사할 뿐만 아니라 상품도 동일·유사하여 출처 혼동 우려가 있다고 보았습니다.

- 이에 대법원은 원심이 오직 ‘CATALIC’만을 요부로 단정하여 양 표장이 유사하지 않다고 본 것은 상표 유사 및 침해 법리를 오해한 것이라고 하여 원심 판결을 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

상표의 유사 여부는 그 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 판단하되, 상표 중 식별력이 강해 독립된 식별표지로 기능하는 부분인 ‘요부’(要部)가 있으면 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 그 요부를 중심으로 대비·관찰할 수 있습니다. 요부 판단 시, 법원은 일반 수요자의 인상이나 기억 등 거래 실정을 고려하여 표장을 구성하는 일부분을 요부로 특정한 뒤 그 부분을 대비하는 방식을 주로 활용하여 왔습니다. 본 판결은 하나의 결합상표 안에 독립적 출처표시기능을 수행하는 부분 3개가 병렬적으로 존재하는 경우 그 각각이 전부 요부가 될 수 있음을 분명히 하였다는 점에 특징이 있습니다. 특히 이 사건에서 대법원은 복수의 요부를 전제한 뒤, 이를 등록상표와 단계적으로 대비하여 ‘요부 중 하나와의 유사성만으로도 전체적으로 유사성이 인정될 수 있다’는 결론에 이른 것이어서, 이는 향후 결합상표의 유사성 판단 기준에서 중요한 시사점이 될 것으로 예상됩니다.

■ 실무적 시사점

향후 상표 출원 및 사용과 관련하여, 상품명을 여러 단어로 구성하였을 때, 사업자가 그중 특정 단어를 브랜드의 중심적 식별력을 갖는 부분으로 의도하였더라도 거래의 실정상 특정 단어 외에 다른 단어도 소비자에게 식별력을 가질 수 있다면, 해당 단어들이 각각 요부로 판단될 수 있고, 이러한 경우 선행 상표와의 관계에서 상표권 침해가 성립될 가능성이 높아질 수 있다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 이를 고려하면 상표 출원이나 사용상표 선정 시 선행 상표 검토 단계에서 (i) 출원 상표나 사용하고자 하는 상표에서 식별력이 있는 구성요소를 별도로 특정하고, (ii) 각각의 구성요소별로 선행 상표와의 유사성이 인정될 수 있는지 여부를 체계적으로 검토하는 작업이 더욱 중요해질 것입니다.

3. 등록디자인의 권리범위를 정할 때 등록디자인의 구성요소 중 일부가 이미 공지된 경우 그 공지 부분의 중요성을 낮게 평가하여야 한다는 법리에 따라 원통형 식품보관용 용기가 등록 디자인 범위에 속하지 않는다고 본 판결(대법원 2025. 1. 23. 선고 2024후11026 판결)

■ 판시 내용

- 디자인권은 물품의 신규성이 있는 형상, 모양, 색채의 결합에 부여되는 것으로서 공지 형상과 모양을 포함한 출원에 의하여 디자인등록이 되었다 하더라도 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 서로 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 등록디자인에서 공지부분을 제외한 나머지 특징적인 부분과 이에 대비되는 디자인의 해당 부분이 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결, 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후3469 판결 등 참조).
- 옛날부터 흔히 사용되었고 단순하며 여러 디자인이 다양하게 창작되었던 물품 또는 구조적으로 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없는 물품을 대상으로 한 디자인의 유사 범위는 비교적 좁게 보아야 한다.

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

원고는 원통형의 식품보관용 용기에 대한 원고 실시 디자인(확인대상디자인)이 피고가 보유한 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 특허심판원 단계에서는 확인대상디자인이 등록디자인과 유사하여 권리범위에 속한다는 취지로 판단이 이루어졌고, 원심도 같은 취지로 보아 원고 청구를 기각하였습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

이 사건의 핵심 쟁점은 공지 부분을 포함하는 등록디자인의 권리범위를 정할 때 공지 부분의 중요도를 어떻게 평가할 것인지, 또한 식품보관용 용기와 같이 흔하고 구조적 변형이 제한된 물품의 경우 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 어떻게 설정할지였습니다.

원심은 등록디자인과 확인대상디자인이 원통형 용기라는 전체 구성, 몸체부의 3단 구성 및 오목·돌출 형태 등에서 유사하고, 이러한 유사성이 전체적인 심미감에 큰 영향을 미친다고 보아 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 판단하였습니다. 그러나 대법원은 먼저 위와 같은 유사성은 인정하면서도, 이는 선행디자인에도 그대로 나타나는 공지 부분이므로 그 중요도를 낮게 평가해야 한다고 전제하였습니다. 그리고 ‘식품보관용 용기’는 오래전부터 흔히 사

용되고 다양한 디자인이 존재하며 구조적으로 큰 변화가 어려운 물품이므로 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 상대적으로 좁게 보아야 한다고 한 뒤, 공지 부분을 제외한 특징적 부분을 대비하였습니다.

그 결과, 대법원은 (i) 입구부 톱니형 돌기(삼각 5개 연속 vs 사다리꼴 4개 연속), (ii) 몸체부 상·하부 돌출 형상(둥근 돌출/하부 수축 vs 상·하부 모두 수직), (iii) 바닥면(평평 vs 중앙부가 둥글게 솟음) 등 형상의 차이가 전체 심미감을 달리한다고 보아 확인대상디자인은 등록디자인과 동일·유사하지 않으므로 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 이어 대법원은 원심이 공지 부분 간 유사성에 치우쳐 양 디자인이 유사하다고 판단한 법리 오해가 있다고 보아 이를 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

본 판결은 우선 디자인 권리범위확인 청구에서 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다는 기존 법리를 재확인하였습니다. 또한 식품보관용 용기처럼 기능·구조적 제약이 큰 물품의 경우에는 디자인의 유사 여부 판단 시 그 비교의 범위를 좁게 설정하여야 한다는 점을 고려하여, 공지 부분을 제외한 나머지 ‘특징적 부분’이 전체 심미감에 미치는 영향을 중심으로 유사 여부를 판단하여야 한다고 실시하였습니다.

그러나 특허심판원 및 특허법원과 대법원 간 판단이 달랐고 또 대법원에서 그 판단 기준으로 ‘전체 심미감에 미치는 영향’이라는 상당히 추상적이고 감각적인 요소를 제시한데서 알 수 있듯이 디자인의 유사 여부 판단에는 판단자의 주관이나 재량이 개입될 소지가 많고 따라서 구체적인 사건에서 어떤 판단이 내려질지 사전에 예측하기는 매우 어려울 것입니다. 다만, 본 판결의 취지에 따라 디자인의 개별 구성요소들을 분절하여 대비할 경우 대부분의 구성요소들이 선행디자인에 존재할 가능성이 높다는 점에서 (i) 선행디자인의 분석을 통한 공지 부분과 비공지 부분의 구체적인 구별, (ii) 그리고 비공지 부분이 전체 심미감에 어떠한 영향을 주는지 등에 관한 심층적인 주장, 증명은 향후에도 계속 중요하게 작용할 전망입니다.

■ 실무적 시사점

본 판결의 취지를 고려하면, 실무적으로 새로운 디자인을 등록하고자 하는 사업자 입장에서는 출원 단계에서 선행디자인과 구별되는 특징을 도면·설명에 선명하게 기재하고, 필요하다면 변형·부분디자인 등을 병행하여 공지 부분 의존도를 낮추는 포트폴리오 설계가 중요할 것입니다. 반대로 기등록된 디자인과 유사하다고 여겨질 수 있는 디자인을 사용하거나 등록하고자 하는 사업자 입장에서는 공지디자인 검색 등을 통해 기등록된 디자인의 공지 부분을 사전에 탐색한 뒤 비공지된 특징 부분을 좀더 비중 있게 구성함과 아울러 이러한 차이점이 전체적인 심미감 차이로 이어질 수 있도록 디자인을 마련하고 이를 설명적으로 뒷받침할 수 있는 객관적 증빙자료를 사전에 마련해두는 것이 디자인권자의 권리행사에 대한 방어에 있어 중요할 것입니다.

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| • 임보경 변호사 | T. 02-316-4041 E. bklim@shinkim.com |
| • 윤주탁 변호사 | T. 02-316-4404 E. jtyoon@shinkim.com |
| • 이진희 변호사 | T. 02-316-4328 E. jhelee@shinkim.com |
| • 김우균 변호사 | T. 02-316-4083 E. wgkim@shinkim.com |
| • 김충녕 변호사 | T. 02-316-4092 E. cnykim@shinkim.com |
| • 주석호 변호사 | T. 02-316-1759 E. shjoo@shinkim.com |
| • 황지원 변호사 | T. 02-316-1799 E. jwhwang@shinkim.com |
| • 유예지 변호사 | T. 02-316-7282 E. yjyu@shinkim.com |

SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155 T. 02-316-4114 <https://www.shinkim.com>
