

주지상표의 광고기능과 부정경쟁방지법 일반조항

-대법원 2017다217847 판결('에르메스눈알가방 사건')의 검토-

박 준 우*

- I. 서론
- II. 사건의 개요
- III. '출처표지' 법리와 '표현물' 법리의 충돌
- IV. 상품표지 주체 사이의 협업과 광의의 혼동
- V. 대법원 판결의 의미
- VI. 결론

국문초록

2020년의 '에르메스눈알가방 사건'에서 대법원은 원고 에르메스의 켈리백과 버킨백의 형태에 창작성 있는 도안을 추가하여 핸드백을 제조·판매한 피고의 행위는 '부정경쟁방지법'의 '일반조항'에 해당한다는 판결을 내렸다. 이 논문의 목적은 이 사건 대법원 판결의 의미를 검토하는 것이다. 그리고 ① 대법원은 이 사건 원고의 '성과'와 피고의 '행위'가 속하는 영역을 '출처표지' 영역으로 본 반면, 항소심인 서울고등법원은 '표현물' 영역으로 보았고, 그것이 두 법원이 내린 판결의 차이를 만들었다는 점, ② 피고의 행위는 가목의 상품출처혼동행위로 볼 수 있음에도 법원이 일반조항을 적용한 것은 '일반조항으로의 도피'를 우려하게 한다는 점, 그러나 ③ '원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 홍보기능이 있는 성과(주지표지)를 동종업계의 피고가 같은 홍보의 수단(또는 목적)으로 사용한 행위'를 대법원이 일반조항의 새로운 유형의 부정경쟁행위로 인정한 것으로 볼 수 있다는 점 등을 주장한다. 이를 위하여 ① '에르메스눈알가방 사건'을 소개한 후 (II), ② 이 사건의 대법원과 고등법원이 판결이유에서 사용한 핵심어를 비교하여 각 법

* 서강대학교 법학전문대학원 교수.

원이 기술, 출처표지, 표현물 중 어느 영역의 용어를 사용했는지 알아보고(III), ③ 패션 분야에서는 피고의 행위가 협업 또는 콜라보레이션 제품이라는 ‘광의의 혼동’을 일으킬 수 있음을 ‘마이어더백 사건’과 비교하며 설명하고(IV), ④ 대법원 판결은 ‘일반조항으로의 도피’에 대한 우려를 낳았지만, ‘홍보비용에 대한 무임편승’이라는 새로운 유형의 부정경쟁행위를 인정하였다는 점에 의미가 있다고 결론을 내린다(V).

- 핵심어 부정경쟁행위, 상표의 광고기능, 홍보비용, 일반조항으로의 도피, 광의의 혼동

I. 서론

2020년의 ‘에르메스눈알가방 사건’에서 대법원은 “수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매하는 행위”는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’) 제2조 제1호 카목(이하 ‘부정경쟁방지법 일반조항’ 또는 ‘일반조항’)에 해당한다는 판결을 내렸다. 이 사건에서 대법원은 “핸드백을 비롯한 패션잡화 분야에서 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업을 하는 것”을 공정한 상거래 관행으로 인정하였다. 그리고 피고에게 ‘원고 상품표지의 주지성과 인지도에 편승하려는 의도’가 있음을 인정하였다.¹⁾

이 논문의 목적은 이 사건 대법원 판결의 의미를 검토하는 것이다. 그리고 ① 대법원은 이 사건 원고의 ‘성과’와 피고의 ‘행위’가 속하는 영역을 ‘출처표지’ 영역으로 본 반면, 항소심인 서울고등법원은 ‘표현물’ 영역으로 보았고, 그것이 두 법원이 내린 판결의 차이를 만들었다는 점, ② 피고의 행위는 가목의 상품출처혼동행위로 볼 수 있음에도 법원이 일반조항을 적용한 것은 ‘일반조항으로의 도피’를 우려하게 한다는 점, 그러나 ③ ‘원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 홍보기능이 있는 성과(주지표지)를 동종업계의 피고가 같은 홍보의 수단(또는 목적)으로 사용한 행위’를 대법원이 일반조항의 새로운 유형의 부정경쟁행위로 인정한 것으로 볼 수 있다는 점 등을 주장한다. 이를 위하여 ① ‘에르메스눈알가방 사건’을 소개한 후(II), ② 이 사건의 대법원과 고등법원이 판결이유에서 사용한 핵심어를 비교하여 각 법원이 ‘기존 지식재산권법’의 보호대상인 기술, 출처표지, 표현물 중 어느 영역의 용어를 사용했는지 알아보고(III), ③ 패션분야에서는 피고의 행위가 협업 또는 콜라

1) 대법원과 하급심 판결문의 내용은 이 논문의 II. 사건의 개요’ 참조.

보레이션 제품이라는 ‘광의의 혼동’을 일으킬 수 있음에 ‘마이어더백 사건’과 비교하며 설명하고(IV), ④ 대법원 판결은 ‘일반조항으로의 도피’에 대한 우려를 낳았지만, ‘홍보비용에 대한 무입편승’이라는 새로운 유형의 부정경쟁행위를 인정하였다는 점에 의미가 있다고 결론을 내린다(V).

II. 사건의 개요

1. 사실관계

이 사건의 원고들은 ① 프랑스의 명품 핸드백 생산·판매업자인 ‘에르메스’와 ② 그의 한국독점판매회사인 ‘에르메스코리아’이다. 피고들은 ① ‘플레이노모어’라는 브랜드로 여성용 핸드백, 의류 등 패션 관련 제품들을 제작·판매하는 자(이하 ‘피고 디자이너’)와 ② 그의 패션매장인 ‘플레이노모어 명동점’(이하 ‘피고매장’)의 대표자이다. 이 사건에서 피고는 2013년부터 원고의 명품가방인 ‘켈리백’과 ‘버킨백’(이하 ‘원고제품’)의²⁾ 상품형태와 같은 핸드백(이하 ‘피고제품’)을 인조가죽으로 제작하고 전면에 자신이 창작한  (샤이걸),  (윙키걸),  등의 눈알 또는 입술모양의 도안(이하 ‘피고도안’)을 부착하여 10-20만 원대에 판매하여 인기를 끌었다. 원고제품과 피고제품은 다음의 표와 같다.

2) 이 사건에서 문제가 된 원고가방들은 각각 ① 유명배우였던 그레이스 켈리(Grace Kelly)가 빨간색 악어가죽으로 된 커다란 사이즈의 위 제품으로 임신한 몸을 가린 사진이 1956년 무렵 라이프(Life) 잡지의 표지에 실리면서 ‘Kelly Bag(켈리백)’이라는 이름으로 불리게 되었고, ② 1984년 무렵 영국의 모델 겸 배우였던 제인 버킨(Jane Birkin)을 위해 제작된 것으로서 제인 버킨이 이를 사용하면서 ‘Birkin Bag(버킨백)’이라는 이름으로 불리게 되었다. ‘에르메스눈알가방 사진 1집’(주4), 3면.

표 1 원고제품과 피고제품 (출처: 대법원 보도자료, 2020. 7. 9., 1-2면.)

원고제품			
피고제품			

원고는 피고의 행위가 부정경쟁방지법 가목, 다목, 그리고 일반조항 또는 민법상 불법행위에 해당한다고 주장하였다.³⁾

2. 제1심 판결

서울중앙지방법원은 ① 상품출처에 대한 혼동가능성이 없고 ② 원고제품의 형태에 출처표시로서의 저명성도 없음을 이유로, 피고의 행위는 가목과 다목에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그러나 피고의 행위는 부정경쟁방지법의 일반조항 또는 민법의 불법행위에 해당한다는 이유로, 피고제품의 제조판매 등의 금지 및 폐기와 원고 에르메스와 원고 에르메스크리아에게 각 5천만원의 손해배상을 지급할 것을 명령하였다.⁴⁾ 법원의 판결을 쟁점별로 정리하면 다음과 같다.

3) 소송이 제기된 2015년 당시 원고제품의 형태는 디자인등록이나 상표등록이 안 된 상태였다. 켈리백과 버킨백은 모두 2000년 3월 20일에 디자인등록되었으나(등록번호 30-0257657과 30-0257661), 2003년 3월 21일에 등록료 불납으로 소멸하였다. 또한 켈리백의 형태는 사건 발생 이후인 2020년 6월 12일에 상표출원되었고(출원번호 4020200099876), 버킨백의 형태는 2016년 10월 11일에 출원되어 2020년 4월 29일에 등록되었다(등록번호 40-1601036).

4) 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결(‘에르메스눈알가방 사건’(주21) 1심).

(1) 출처혼동의 우려: 가목에 대한 판단

법원은 다음의 사정을 고려하여 피고제품은 원고제품과 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 단정할 수 없으므로 가목의 상품출처혼동행위에 해당하지 아니한다고 판단하였다.⁵⁾

첫째, 원고제품과 피고제품은 품질(원고제품은 천연가죽, 피고제품은 인조가죽), 가격(원고제품은 1,000만 원 이상, 피고제품은 10-20만 원대), 판매 장소·방법(원고제품은 백화점 명품관의 직영점 등, 피고제품은 편집매장이거나⁶⁾ 온라인쇼핑몰 등), 주고객층(원고제품은 클래식한 디자인을 선호하는 부유층, 피고제품은 귀여운 디자인과 화려한 색감을 선호하는 젊은 층)에 있어서 확연히 차이가 난다.

둘째, 피고제품은 원고제품을 단순히 모방한 것이 아니라, 전면에 피고도안을 크게 부착하고 원고제품이 사용하지 않는 광택이 있는 소재를 사용하였으며, 이와 같은 차별성은 원고제품과 유사한 형태라는 점과 함께 피고제품의 중요한 식별표지 또는 구매동기가 되었다(피고들이 판매하는 피고도안이 부착된 핸드백은 ‘눈알가방’ 등으로 불리기도 한다).

셋째, 피고들의 핸드백, 의류 제품 등에 부착된 피고도안과 피고들의 ‘플레이노모어’라는 브랜드는 TV 방송, 국내외 유명 연예인들의 SNS, 인터넷 블로그, 국내 유명화장품 브랜드(라네즈)와의 협업 등을 통하여 주고객층인 젊은 여성층 사이에서 상당한 인지도를 가졌다.

넷째, 원고들은 피고들이 원고제품 형태의 인지도에 편승하려는 의도를 뒷받침하는 것으로 피고들이 사용한 슬로건 “Fake For Fun”을 들고 있으나, 오히려 위 슬로건에서 모조품(fake)임을 공공연히 밝힘으로써 출처혼동의 의도가 없는 것으로 해석된다.

(2) 저명성: 다목에 대한 판단

법원은 다목의 ‘국내에 널리 인식된’의 의미를 다음과 같이 해석하였다:

(다)목의 입법 취지...에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지

5) 위의 사건, 7-8면.

6) 특정한 콘셉트 아래 여러 브랜드의 상품을 한데 모아 전시해 놓은 매장. 위의 사건, 7면.

널리 알려지게 된 이른바 ‘저명의 정도’에 이른 것을 의미하는 것으로 해석해야 한다. 그리고 어떠한 상품의 형태가 ‘저명의 정도’에 이르기 위해서는 그 상품의 형태가 갖는 차별적 특징이 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).⁷⁾

법원은 원고제품의 형태가 출처표지로서 주지성은 있으나, 원고제품의 형태가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기는 어렵기 때문에 저명성은 획득하지 못하였다고 판단하였다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 원고제품은 고급 명품 핸드백 중에서도 가장 고가에 속하여 그 수요층이 극히 제한되어 있다.

둘째, 국내에서 원고제품을 취급하는 매장이 서울, 부산, 대구, 제주에만 있다.

셋째, 원고제품의 연간 생산량이 700-800점 정도에 불과하여 국내에서 원고제품을 구입하기 위해서는 대기자 명단에 오르기도 1년 이상 기다려야 하며, 원고는 2013년경 VIP 고객들의 수요를 충족하기에도 모자라 대기자 명단을 아예 없애기도 하였다.

(3) 일반조항 또는 민법상 불법행위의 성립 여부

1) 상당한 투자나 노력의 성과

법원은 원고제품의 형태가 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에 해당한다고 하였는데, 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 켈리백은 1956년 무렵, 버킨백은 1984년 무렵 각각 세계적으로 널리 알려지기 시작한 이후 현재까지 독특한 디자인적 특징을 그대로 유지해 오고 있다.

둘째, 원고제품은 원고의 작업실에서 숙련된 장인들에 의해서만 소량 생산하여 그 품질을 유지해 오고 있고, 고급 명품 핸드백 중에서도 가장 고가(국내 소비자가격 1,000만 원 이상)에 속한다. 국내 유명 연예인들이 원고제품을 들고 있는 모습이 화제가 되어 여러 언론매체를 통해 기사화되기도 하였다(그 기사들에서도 원고제품을 ‘켈리백’, ‘버킨백’으로 부르고 있다.).

7) 위의 사건, 9면.

셋째, 원고제품의 비싼 가격에도 불구하고 국내에서 원고제품을 구매하기 위해서는 대기자 명단에 오르기도 1년 이상 기다려야 하는 상황이다. 2011년 1월 경 현대백화점 대구점 개점을 기념하여 공급된 버킨백 30여 개는 하루 만에 모두 판매되기도 하였다. 여러 대중매체를 통해 원고제품이 “돈을 가지고도 구하기 힘든 명품” 등으로 소개되기도 하였다.

넷째, 원고 에르메스는 전 세계 200여 개의 직영점과 기타 판매망을 통하여 원고제품을 포함한 핸드백을 판매하고 있고, 원고 에르메스코리아는 1997년부터 원고 에르메스가 생산한 핸드백을 국내에서 판매하기 시작하여 현재 신라호텔, 갤러리아백화점(압구정점), 현대백화점(본점, 코엑스점, 대구점), 신세계백화점(본점, 강남점, 부산센텀점), 롯데월드타워 에비뉴엘점 등에 직영점을 설치하여 원고제품을 포함한 핸드백을 판매하고 있다. 2007년부터 2015년까지 원고들의 국내 매출액은 약 3,122억 원(2015년은 약 545억 원), 국내 광고비 지출액은 약 128억 원(2015년은 약 22억 원)이다.

2) 법률상 보호할 가치가 있는 이익

법원은 원고제품의 형태가 원고제품의 ‘재산적 가치를 형성하는 핵심요소’이므로, 원고제품의 형태는 “공공영역에 속하는 것으로 보기 어려워 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다.”고 하였다.⁸⁾ 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 원고제품과 같이 소량 제작되어 소수의 소비자만이 구매하는 고가의 명품 핸드백은 상품 형태로부터 인식되는 상품의 명성·이미지 등이 중요한 구매동기이다.

둘째, 원고제품은 그 형태에 있어서 전면부와 측면부의 모양, 손잡이와 몸체 덮개의 형태, 벨트 모양의 가죽끈과 금속재 잠금장치 등이 함께 어우러져 독특한 디자인적 특징을 이루고 있다. 위와 같은 차별적 특징으로부터 인식되는 상품의 명성·이미지 등이 원고제품에 화체되어 소비자들의 구매 욕구를 자극하며, 특히 상표가 원고제품의 내부에만 부착되어 있다.

3) 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서 위반

법원은 피고가 원고제품의 형태를 이용한 것은 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 부정한 경쟁행위’라고 판단하였다. 그 이유는 다음과 같다.

8) 법원이 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당하는지를 논의한 이유는 원고가 피고제품이 일반조항 또는 ‘민법상 불법행위에 해당한다는 주장을 하였고, 법원이 일반조항뿐만 아니라 ‘민법상 불법행위에 해당하는지도 판단하려 하였기 때문인 듯하다.

첫째, 비록 피고제품이 원고제품과 동일한 출처로 혼동될 우려는 없고 피고도안이 상당한 인지도를 가지고는 있지만, 피고제품이 인기를 얻고 인조가죽 제품으로는 싸지 않은 10-20만 원대 가격에 팔리는 데에는 원고제품과 유사한 형태가 갖는 독특한 디자인적 특징이 상당한 기여를 하였다.⁹⁾

둘째, 피고들이 사용한 슬로건 “Fake For Fun”으로부터 원고제품과 유사한 형태를 사용하여 원고제품의 형태가 가진 인지도에 편승하려는 피고들의 의도를 추단할 수 있다.

셋째, 피고들이 원고들과 동일한 상품(핸드백)을 국내에서 생산·판매하고 있는 이상 원고들의 경쟁자에 해당한다. 현실적으로 시장에서 대등한 수준의 경쟁관계에 있어야 하거나 수요를 직접적으로 대체하는 상품을 생산·판매하는 관계에 있어야만 경쟁자에 해당하는 것은 아니다.

4) 일반조항의 보충적 적용

이 사건에서 피고는 ‘부정경쟁방지법 일반조항은 가목부터 자목¹⁰⁾ 및 디자인보호법과의 관계에서 보충적인 지위에 있는데, 원고제품의 형태는 부정경쟁방지법 가목과 다목의 적용 가능성은 있으나 그 보호요건을 구비하지 못한 경우이고, 부정경쟁방지법 자목(상품형태도 방행위)과 디자인보호법으로 보호받을 수 있는 경우에도 해당하므로, 부정경쟁방지법 일반조항의 보호대상이 될 수 없다.’고 주장하였다.¹¹⁾

그러나 법원은 피고들이 피고제품을 생산·판매하는 행위는 기존의 지식재산권 체계에서는 적절히 규제할 수 없는 새로운 유형의 ‘부정한 경쟁행위’이므로 일반조항을 적용하는 것이 그 입법 취지에 부합한다고 판단하였다. 그 이유는 다음과 같다.¹²⁾

첫째, 부정경쟁방지법 가목, 다목, 자목, 일반조항 및 디자인보호법은 그 보호대상요건, 보호기간, 침해행위요건 등이 다르다.

둘째, 이에 상표표지로서 주지성은 획득하였지만 저명하다고는 볼 수 없는 원고제품의 형태와 유사하면서도 피고도안의 부착으로 그 심미감까지 유사하거나 혼동가능성이 있다고 보기는 어려운 피고제품의 생산·판매 행위를 부정경쟁방지법 가목, 다목, 자목 또는 디자인보호법으로는 온전하게 규제하기 어렵다.

9) 피고매장의 매출액 중 피고제품이 차지하는 비중은 96.8%였고, 피고 디자이너의 매출액 중 피고제품이 차지하는 비중은 2014년도 96.2%, 2015년도 65.1%였다. ‘에르메스눈알가방 사건 1심(주4), 15-16면.

10) 이 사건 당시에는 부정경쟁방지법에 차목의 아이디어탈취행위는 없었으며, 일반조항이 차목이었다.

11) ‘에르메스눈알가방 사건 1심(주4), 13면.

12) 위의 사건, 13-14면.

셋째, 이는 법적 보호의 공백으로 보일 뿐 한국의 법체계가 원고제품의 형태를 공공영역에 속하는 것으로 취급하여 그 법적 보호를 거부하는 것으로 해석되지는 않는다.

3. 항소심 판결

서울고등법원은 제1심 판결 중 가목과 다목에 해당하지 않는다는 부분은 인용하였으나, 일반조항에 해당한다는 부분은 취소하였다.¹³⁾ 다음에서는 일반조항에 관한 판단을 살펴본다.

(1) 일반조항의 보충적 적용

법원은 ‘일반조항은 지식재산권법에 모순·저촉되지 않는 한도 내에서만 지적 창작물을 보호할 수 있다.’고 하였는데, 이유는 다음과 같다: ① 지식재산권의 보호대상이 아닌 타인의 성과는 재산적 가치를 가지더라도 자유롭게 모방하고 이용할 수 있는 점; ② 자유경쟁사회는 경쟁참가기회에 대한 평등성 확보와 자기 행위의 적법성의 한계에 대한 예측가능성을 전제로 하는 점; ③ 부정경쟁방지법 제15조가 다른 지식재산권법에 대한 부정경쟁방지법의 보충적 지위를 규정한 점 등.

법원은 피고의 행위가 가목과 다목의 행위 유형에는 해당하지만 일부 성립요건을 갖추지 못했고, 원고제품형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과하였으므로 자목에도 해당하지 않지만, ‘특별한 사정’이 인정되면 일반조항을 적용하는 것이 타당하다고 하였다.

(2) 특별한 사정

법원은 ‘보호받지 못하면 지적 성과물을 창출하거나 고객흡인력 있는 정보를 획득할 인센티브가 부족하게 될 것이 명백한 경우 등’ 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화 될 수 없는 ‘특별한 사정’이 있는 경우에만 예외적으로 민법상 불법행위 또는 부정경쟁방지법 일반조항의 부정경쟁행위에 해당한다고 하였다. 그리고 ‘특별한 사정’이란 ‘현저히 불공정한 경우’인데, 이를 판단할 때 고려할 요소와 ‘특별한 사정’의 예시는 다음의 표와 같다.¹⁴⁾

13) 서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결(에르메스눈알가방 사건(주21) 2심).

14) 위의 사건, 7-8면. 서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결(대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결(매치3게임) 2심)과 서울고등법원 2017. 5. 25. 선고 2017나2011078 판결(웰터디자인), 11-12면에도 같은 취지의 내용이 있다. 논의의 편의를 위하여 판결문의 ‘타인·선행자와 ‘이용자·모방자를 표

표 2 '현저한 불공정' 결정시 법원의 고려요소와 '특별한 사정'의 예시

고려 요소	다음의 요소를 종합적으로 고려하여 결정 - 성과 모방이나 이용행위의 경과 - 피고의 목적 또는 의도 - 이용의 방법이나 정도 - 이용까지의 시간적 간격 (선행시간의 이익) - 성과물 취득 경위 - 이용행위의 결과: 원고의 사업이 괴멸적인 영향을 받는 경우 등
예시	① 부정 취득: 절취 등 부정한 수단에 의하여 원고의 성과나 아이디어를 취득. ② 신의칙 위반: 원고와의 계약상 의무나 신의칙에 현저히 반하는 양태의 모방. ③ 가해행위: 건전한 경쟁을 목적으로 하는 성과물의 이용이 아닌 경우. 예) 경쟁자의 의도적 영업방해, 경쟁지역에서 염가판매, 오로지 손해를 줄 목적으로 이용. ④ 직접적 모방(dead copy): 원고의 성과를 그대로 피고 자신의 창작적 요소를 가미한 것(: 예속적 모방)이 아닌, 원고의 성과를 대부분 그대로 가져오면서 피고의 창작적 요소가 거의 가미되지 아니한 모방 ¹⁵⁾

법원은 원고제품의 형태는 일반조항의 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과'에 해당한다고 하였다. 그러나 법원은 피고제품의 제작판매행위가 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 '특별한 사정'이 있는 경우로서 "원고제품형태 이용행위를 보호하지 않으면 원고제품형태를 창출한 원고들에 대한 인센티브가 부족하게 될 것이 명백한 경우에 해당한다고 단정하기에 부족"하다고¹⁶⁾ 판단하였다. 그 이유는 다음과 같다.¹⁷⁾

첫째, 피고 디자이너는 피고도안을 이용하여 '라네즈', '샘소나이트', '르크루제', '마텔' 등 국내의 유명 브랜드와 협업을 진행하였고, 위 브랜드들이 그 협업 제품의 디자인과 매장 외관 디자인, 제품 진열 등에서 피고도안을 강조할 수 있는 방향으로 진행한 사실과 피고도안만을 모방한 각종 모방품이 유통되고 있는 사실 등에 비추어 볼 때, 피고 디자이너의 창작적 요소인 피고도안에는 피고들 브랜드 자체의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있는 것으로 보인다. 실제로 피고제품은 '버킨백 스타일의 가방' 또는 '켈리백 스타일의 가방'이 아닌 '눈알가방' 또는 '눈갈가방' 등 피고도안과 관련된 이름으로 불린다는 점에서 피고도안이 피고제품의 중요한 식별표지 또는 구매동기로 작용하는 것으로 보인다.

에서는 각각 '원고'와 '피고'로 표시하였다.

15) 예속적 모방과 직접적 모방에 관한 설명은, 박성호, "지적재산법의 비침해행위와 일반불법행위: 불법행위 법리에 의한 지적재산법의 보완 문제를 중심으로", 『정보법학』 제15권 제1호, 한국정보법학회, 2011, 224-225면.

16) '에르메스눈알가방 사건 2심'(주13), 9면.

17) 위의 사건, 16-17면.

둘째, 피고제품은 원고제품에 전혀 사용되지 아니하는 광택이 있는 저렴한 인조가죽과 반짝이는 소재의 스팅글을 사용하여 그 전체적인 심미감에 있어 원고제품과 차이가 있고, 가격, 판매 장소·방법, 주요고객층을 확연히 달리하여 원고제품과 피고제품 사이에 오인·혼동 가능성이 인정된다고 보기 어렵다. 그러므로 피고들의 피고제품 제작·판매행위가 원고들에게 경제적 손해를 끼칠 우려도 적고, 따라서 원고제품 형태를 창출한 원고들에 대한 인센티브가 부족하게 될 우려도 적다.

셋째, 피고제품의 창작성과 독창성 및 문화적 가치, 피고제품의 창작 경위, 피고들의 적극적인 홍보·판매 및 마케팅 전략 등을 종합적으로 고려하면, 피고들에게 원고제품 형태의 인지도에 무단으로 편승하기 위한 의도가 있었다고 단정하기는 어렵고, 오히려 피고 디자이너는 ‘가치 소비’, ‘합리적이고 가치있는 창조’, ‘Fake for fun’, ‘값비싼 물건에 구애받지 말고, 패션 본연의 즐거움을 회복하자’, ‘클래식과 팝아트’, ‘럭셔리와 위트’, ‘키치 패션’,¹⁸⁾ ‘편 디자인’, ‘명품에 대한 패러디’, ‘진부함에 대한 도전’ 등 피고 디자이너의 디자인 철학, 표현 또는 가치 등을 전달하기 위하여 ‘클래식’, ‘럭셔리’, ‘명품’, ‘값비싼 물건’, ‘고상’, ‘품위’, ‘고급스러움’, ‘전통’, ‘격식’에 해당하는 원고제품 형태를 일부 차용한 다음 ‘팝아트’, ‘위트’, ‘패러디’, ‘도전’, ‘fun’, ‘즐거움’, ‘유쾌’, ‘유머’, ‘풍자’, ‘파괴’, ‘참신’에 해당하는 피고 디자이너의 창작물인 피고도안을 전면 대부분에 크게 배치하여 대비되게 함으로써 낮은 조화된 다양한 이미지를 혼합하여 새로운 심미감과 독창성을 구현하였다.

그리고 법원은 위의 이유를 제시함에 있어서 다음의 사실을 고려하였다:¹⁹⁾

- ① 피고 디자이너는 대학에서 섬유미술패션디자인을 전공하고 2007년에 디자이너로 데뷔한 뒤 2007년부터 2012년까지 전국 백화점에 입점하여 수제화를 판매한 점;
- ② 특히 소득 수준이나 나이와 무관하게 누구나 구매할 수 있는 제품, 어른이 되어 꺼내보지 못하여 이제는 마음속 깊은 곳에 남아있는 동심을 연상할 수 있는 제품을 구상하며 2013년에 피고도안을 디자인한 점;
- ③ 피고 디자이너는 ‘화려하고 자극적으로 변해가는 미디어와 물질만능주의 속에서 많은 사람들이 고가의 상품과 유명 브랜드를 통하여 자신의 가치를 확인하려 한다는 사실’에 문제의식을 느끼고 ‘과시를 위한 소비’가 아닌 패션 그 자체의 위트와 즐거움을 소개하는 ‘가치 소비’에 대한 올바른 인식을 고양하고 ‘합리적이고 가치 있는

18) ‘키치(Kitsch)’는 과거 진지함과 거리가 있는 가볍고 저속한 취향으로 비교적 값이 싸서 누구나 손쉽게 구할 수 있는 것을 의미하는 독일어였으나, 패션업계에 접목되어 일반적인 틀을 탈피한 디자인, 만화 캐릭터 프린트 등의 독특하고 눈에 띄는 아이템을 지칭하는 용어로 사용된다. 위의 사건, 14면, 주5.

19) 위의 사건, 9-16면.

창조를 추구하는 디자인 철학을 바탕으로 ‘플레이노모어’ 브랜드를 설립한 점;

- ④ 한국과 미국의 유명 연예인들이 피고제품을 착용한 사진이 SNS에 게시되어 피고제품이 큰 인기를 끌었고, 2014년 말부터는 피고도안을 모방한 가방, 의류 등 제품들이 등장한 점;
- ⑤ 피고도안이 인기를 끌자 피고도안을 활용한 비비 쿠션, 마스크라, 립스틱 제품, 티셔츠, 클러치, 모자, 손톱 제품, 핸드폰케이스, 목걸이 등 다양한 제품을 출시하고, 아모레퍼시픽, 샘소나이트 및 바비인형을 만드는 마텔과 협업하여 제품을 출시한 점;
- ⑥ 현재 피고제품들은 국내 백화점과 13개국의 유명 백화점과 편집매장²⁰⁾ 등 34개 매장에 입점되어 판매되고 있는 점;
- ⑦ 2016년에는 원고가방의 형태를 이용한 피고제품인 ‘사이걸’이 세계적인 패션 박람회인 프랑스의 ‘후즈넥스트(Who’s Next)’에 초대되는 등 국내외 유명 전시회에 참여하고, 피고제품이 보도된 점.

4. 대법원 판결

대법원은 원심판결 중 가목과 다목에 해당하지 않는다는 부분은 인용하였으나, 일반조항에 해당하지 않는다는 부분은 파기환송하였다.²¹⁾

(1) 일반조항의 취지와 성격

대법원은 부정경쟁방지법 일반조항은 대법원 2010. 8. 24.자 2008마1541 결정의 취지를 반영한 것이며, “새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고, 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한 보충적 일반조항”이라고 설명하였다.²²⁾

20) ‘편집매장’이란 ‘여러 브랜드의 제품을 한곳에 모아 파는 매장’을 말한다. 위의 사진, 12면, 주4.

21) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결(에르메스눈알가방). 환송후에는 서울고등법원 2020. 9. 3.자 2020나2021747 화해권고결정으로 마무리되었다.

22) ‘에르메스눈알가방 사건’(주21), 1-2면. 참고로 같은 해의 대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결(골프존), 4-5면과 대법원 2020. 3. 26. 선고 2019마6525 판결(방탄소년단화보집), 2면에도 같은 내용이 있다. 대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결(루프박스), 2면도 같은 취지로 설명하였다. 그러나 ‘피고가 원고의 광고용역 결과물 중 브랜드 네이밍과 콘티의 구성방식·구체적 설정 등을 신제품 명칭과 광고에 무단으로 사용한 사건에서, 대법원은 ‘일반조항의 성격이 보충적’이라는 설명 없이 차목의 아이디어탈취행

(2) 일반조항의 성립요건 판단 방법과 고려요소

대법원이 밝힌 일반조항의 성립요건을 판단하는 방법과 고려할 요소는 다음의 표와 같다. 대법원은 ‘출처표지로서 국내에 널리 알려진 상품형태’ 뿐만 아니라, ‘골프장의 종합적 이미지’, ‘유명인의 동일성’, ‘자동차 루프박스 구조’, ‘광고의 브랜드 네이밍과 콘티 등’의 사용이 일반조항에 해당하는지 판단할 때도 같은 판단방법과 고려요소를 제시하였다.²³⁾

표 3 대법원의 일반조항 성립요건 판단방법 및 고려요소

성립요건	대법원의 판단방법 및 고려요소
상당한 투자나 노력	- 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적개별적으로 판단. - 침해된 경제적 이익이 공공영역(public domain)에 속하지 않을 것.
성과 등	- 인정범위: 특별한 제한이 없으므로, 유형물, 무형물, 종래 지식재산권법에 의해 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함. - 다음 요소들을 종합적으로 고려 ① 결과물의 명성 ② 경제적 가치 ③ 결과물에 화체된 고객흡인력 ④ 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등
공정한 상관행에 반하여 자신의 영업을 위해 사용	- 다음 요소들을 종합적으로 고려 ① 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성 ② 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용의 공정성 ③ 위 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성 ④ 수요자나 거래자들에게 성과 등이 알려진 정도 ⑤ 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등

(3) 사건의 해결

대법원은 “타인의 동의 없이 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매”한 피고의 행위는 공정한 경쟁질서에 부합하지 않으며²⁴⁾ 일반조항에 해당한다고 판단하였다. 주요 이유는 다음과 같다.

위와 일반조항의 성립을 함께 인정하였다. 대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결(써프라이드치킨 광고). 이 사건에 관한 해설은, 손승우, “전형적인 표현으로 구성된 창작물의 보호”, 『저작권문화』 제319호, 2021. 3.

23) ‘골프존 사건’(주22), 5면, ‘방탄소년단화보집 사건’(주22), 2-3면, ‘루프박스 사건’(주22), 2-3면, ‘써프라이드치킨광고 사건’(주22), 5면.

24) ‘에르메스눈알가방 사건’(주21), 5면.

첫째, 원고제품의 형태는 국내에서 계속적·독점적·배타적으로 사용되어 전면부와 측면부의 모양, 손잡이와 핸드백 몸체 덮개의 형태, 벨트 모양의 가죽끈과 링 모양의 고정구 등이 함께 어우러진 차별적 특징으로 일반 수요자들 사이에 특정의 상품출처로서의 식별력을 갖추게 되었다. 그러므로, 공공영역(public domain)에 속하지 않으며 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다.²⁵⁾

둘째, 원고제품과 피고제품은 재질, 가격 및 주 고객층 등에 차이가 있다. 그러나, 원고제품 중 일부 모델은 피고제품과 무늬가 비슷하여 전체적·이격적으로 관찰하면 유사해 보이고, 피고제품을 피고도안이 부착되지 않은 후면과 측면에서 관찰하면 원고제품과 구별이 쉽지 않다. 피고제품이 수요자들로부터 인기를 얻게 된 것은 원고제품의 형태와 유사한 특징이 상당한 기여를 한 것으로 보인다. 그리고 피고들이 사용한 슬로건 “Fake for Fun”으로부터 원고제품의 형태와 유사한 형태를 사용하여 원고제품의 형태의 주지성과 인지도에 편승하려는 피고들의 의도를 추단할 수 있다.

셋째, 유명 명품 브랜드인 구찌, 루이비통, 프라다, 코치 등도 다른 브랜드와 제휴나 협업을 통해 제휴 업체의 상표나 상품표지, 브랜드 등을 결합한 다양한 제품들을 출시하여 판매하고 있다.²⁶⁾ 이처럼 핸드백을 비롯한 패션잡화 분야에서 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업을 하는 것이 공정한 상거래 관행에 부합한다.

넷째, 원고제품과 동일한 종류로서 유사한 형태의 피고제품이 국내에서 계속 생산·판매되면 원고제품에 대한 일부 수요를 대체하거나 원고제품의 희소성 및 가치 저하로 잠재적 수요자들이 원고제품에 대한 구매를 포기할 가능성이 높아진다는 점에서 원고들의 경제적 이익을 침해한다.

25) 이에 대하여, ① “원고의 가방 디자인이 식별력이 발생하였다는 것은 추측으로 보일 뿐 수요자가 원고의 상표로 인식하고 있다는 직접 증거에 관한 내용은 보이지 않”는 점과 ② 식별력이 발생한 상표라도 상표 등록이나 국내에 널리 알려진 경우가 아니면, 등록상표권의 침해나 부정경쟁방지법 기속부터 다목에 해당하지 않는 점을 이유로, 대법원의 논리는 설득력이 떨어진다는 비판이 있다. 나종갑, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 카복은 사냥허가(hunting license)인가?: 소위 ‘눈알가방’ 사건과 관련하여”, 『지식재산연구』 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020, 182-184면. 그러나 이 사건의 1심법원은 제출된 증거와 여러 사정들을 종합하여 원고제품의 형태가 ‘특정 상품 출처로서의 식별력’과 ‘핸드백 상품에 관한 주지성’을 획득하였다고 인정하였고, 항소심 법원도 이를 인용하였다. ‘에르메스눈알가방 사건 1심(주4), 5면. 이 사건 1심법원이 상품형태의 ‘식별력’과 ‘주지성’을 인정할 때 고려한 증거와 사정, 그리고 적용한 기준 등은 다른 상표사건들에서도 일반적으로 적용되던 방식이라고 본다.

26) 실제로 피고들도 의류 제조업체인 ‘제일모직, 화장품 브랜드인 ‘라네즈’, 가방 브랜드인 ‘샘소나이트’, ‘바비인형’ 제조업체인 ‘미텔’ 등과 제휴나 협업 등을 통하여 피고도안과 피고들의 ‘플레이 노모어(PLAYNOMORE)’라는 브랜드를 사용한 제품들을 널리 홍보하고 판매해 왔다. ‘에르메스눈알가방 사건(주21), 5면.

III. ‘출처표지’ 법리와 ‘표현물’ 법리의 충돌

1. 일반조항의 해석: 기술·출처표지·표현물 법리의 차용

특허법 등의 지식재산권법과 부정경쟁방지법 가목부터 차목 및 영업비밀보호 규정 등 (이하 ‘기존 지식재산권법’)이 보호하는 영역은 크게 ‘기술’ 영역, ‘출처표지’ 영역, ‘표현물’ 영역으로 나뉘며 각각의 법리를 가지고 있다.²⁷⁾ 원고제품의 형태는 기본적으로 ‘표현물’ 영역에 속한다. 그런데 이 사건의 법원들은 모두 원고제품의 형태를 ‘주지성 있는 상품표지’로 인정하였으므로 원고의 성과인 제품형태는 ‘표현물’ 영역뿐만 아니라 ‘출처표지’ 영역에도 속한다.

그러나 ① 피고행위 당시 원고제품의 형태는 등록상표가 아니었을 뿐만 아니라, ② 피고의 행위로 인한 ‘출처혼동의 우려’가 부인되었고, ③ 원고제품의 형태에 출처표지로서의 저명성도 부인되었으므로,²⁸⁾ ‘출처표지’ 영역에서 상표법이나 부정경쟁방지법 가목과 다목의 보호를 받을 수 없었다. 또한, 피고행위 당시 원고제품의 형태는 ① 등록디자인이 아니었고, ② 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지났으므로, ‘표현물’ 영역에서 디자인보호법이나 부정경쟁방지법 자목의 보호를 받을 수 없었다. 그리고 이 사건 판결문에서 저작권 침해 여부는 다루지 않았으나, 설사 원고가 복제권, 배포권, 2차적저작물작성권 등의 저작재산권 침해를 주장하였어도, 항소심인 서울고등법원이 “새로운 심미감과 독창성을 구현한 것”으로 인정할 것에²⁹⁾ 미루어 피고제품의 형태는 원고제품의 형태와는 별개의 저작물로 인정되었을 가능성이 있다.³⁰⁾

기술과 문화산업의 발달로 인하여 나타난 새로운 유형의 부정경쟁행위에 대응하기 위하여 마련된 일반조항은³¹⁾ ‘기존 지식재산권법’에 보충적으로 적용된다. 그리고 ‘성과’에 해당

27) 예를 들면, ① 특허법, 실용신안법, 부정경쟁방지법 차목과 영업비밀보호는 주로 ‘기술’ 영역을, ② 상표법과 부정경쟁방지법 가목부터 다목은 주로 ‘출처표지’ 영역을, ③ 저작권법, 디자인보호법과 부정경쟁방지법 자목은 주로 ‘표현물’ 영역을 보호한다.

28) 실제로 ‘출처표지로서의 사용’과 ‘혼동의 우려’가 없다고 볼 수 있는지는 이 논문의 IV. 상품표지 주체 사이의 협업과 광고의 혼동’ 부분에서 살펴본다.

29) ‘에르메스눈알가방 사건 2심(주13), 18면.

30) 또한, 원고제품의 형태에 저작물로서의 창작성이나 응용미술저작물로서의 독자성이 부인되었을 수도 있다.

31) 새로운 기술의 발달로 인한 새로운 이윤창출의 기회는 기존의 재산권 제도로는 해결할 수 없는 새로운 유형의 분쟁을 발생시키고 이를 해결하기 위해 재산권 제도가 생기거나 변화한다. Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” *American Economic Review*, vol.57, Issue 2, 1967, p.350. 이와 관련하여 정보시장에 나타난 새로운 유형의 분쟁에 대하여 입법적 해결보다는 사법적 해결을 우선하는 것이 바람직하다는 주장은, 박준우, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 유형화에 대한 검토: 서울고등법원

하는지 또는 ‘공정한 상관행 위반’인지를 판단할 때는 ‘기존 지식재산권법’을 적용할 때의 법리를 차용하는 것이 효율적인데, 이를 위하여 (판결문에 명시하든 안 하든) 원고의 ‘성과’와 피고의 ‘행위’가 ‘기존 지식재산권법’ 중 어느 영역에 속하는지를 먼저 결정하여야 한다. 그런데, ‘기존 지식재산권법’의 보호요건을 충족한 창작물은³²⁾ 대부분 큰 어려움 없이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’으로 인정받을 것이다.³³⁾ 그렇다면 주요 쟁점은 ‘기존 지식재산권법’의 ‘위법성’ 요건이나 ‘행위’ 요건을 충족하지 못한 행위가 일반조항의 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 사용’되었는지이다. 그런데 이 사건에서 ‘공정한 상관행 위반’인지를 판단할 때, 대법원은 ‘출처표지’ 영역의 법리를, 서울고등법원은 ‘표현물’ 영역의 법리를 주로 적용하여 반대의 결론을 내렸다. 다음에서 자세히 살펴본다.

2. 대법원 판결과 서울고등법원 판결의 비교

이 사건에서 피고 디자이너의 행위가 일반조항의 부정경쟁행위에 해당하는지에 관하여, 대법원과 서울고등법원은 모두 ‘성과’ 요건을 충족한다고 하였다. 그러나 서울고등법원은 ‘공정한 상관행 위반’ 요건의 충족을 부인한 반면, 대법원은 이를 인정하였다. 그런데 두 법원의 판결이유를 보면 다음의 차이가 있다.

첫째, 원고의 ‘성과’와 피고의 ‘행위’에 관하여 대법원은 ‘수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매하는 행위’ 또는 ‘상품표지 사용행위’라고 지칭했지만, 서울고등법원은 ‘원고제품의 형태를 이용한 행위’라고 하였다. 특히 원고의 ‘성과’를 대법원은 ‘이 사건 상품표지’라고 부른 데 반하여, 서울고등법원은 ‘원고제품의 형태’라고 불렀다.

둘째, 원고제품과 피고제품의 유사성에 관하여 대법원은 ‘원고제품 중 일부 모델은 피고제품의 무늬와 비슷하여 전체적이격적으로 관찰하면 유사해 보이고, 피고제품을 피고도안이 부착되지 않은 후면과 측면에서 관찰하면 원고제품과 구별이 쉽지 않다.’고 하였다. 그러나 서울고등법원은 ‘원고제품의 형태를 일부 차용하여 피고제품을 디자인하였으나, 창작

판결을 중심으로”, 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018, 300-301면.

32) 예를 들면, 진보성 있는 기술, 비자명성 있는 디자인, 저작물, 주지·저명상표 등이다.

33) 다만, ‘지식재산’으로 인정될 수 있어도 ‘노력과 투자가 상당한 수준에 이르지 않는 순간적인 착상에 의한 것’은 일반조항의 보호대상이 될 수 없다는 견해도 있다. 손천우, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 규정하는 성과물 이용 부정경쟁행위에 관한 연구”, 『사법』 통권 제55호, 사법발전재단, 2021, 1034면.

적 요소를 거의 가미하지 아니한 채 원고제품의 형태를 그대로 가져온 것이 아니라 피고 도안을 피고제품 전면 대부분에 크게 부착하여 대비되게 함으로써 낮은 조합인 다양한 이미지를 혼합하여 새로운 심미감과 독창성을 구현하는 방식으로 피고 디자이너만의 창작적 요소를 가미하였다.’고 하였다.³⁴⁾

셋째, 원고제품에 대한 수요의 대체가능성과 그로 인한 인센티브 부족의 우려에 관하여 대법원은 ‘피고제품이 수요자들로부터 인기를 얻은 것은 원고의 상품표지와 유사한 특징이 상당히 기여하였음’을 전제로 ‘원고제품에 대한 일부 수요를 대체하거나 원고제품의 희소성 및 가치 저하로 잠재적 수요자들이 원고제품에 대한 구매를 포기할 가능성이 높아진다.’고 하였다. 반면, 서울고등법원은 ‘피고도안에 피고 브랜드 자체의 신용과 고객흡인력이 화제되었으며, 피고제품의 중요한 식별표지 또는 구매동기로 작용하였음’을 전제로 ‘원고제품의 형태를 창출한 원고에 대한 인센티브가 부족하게 될 우려도 적다.’고 하였다.

넷째, 원고제품의 인지도에 편승하려는 피고의 의도에 관하여 대법원은 ‘슬로건 “Fake for Fun”을 보더라도 원고 상품표지와 유사한 형태를 사용하여 원고 상품표지의 주지성과 인지도에 편승하려는 피고들의 의도를 추단할 수 있다.’고 하였다. 반면, 서울고등법원은 ‘피고의 디자인 철학, 표현 또는 가치 등을 전달하기 위하여 원고 제품형태의 일부를 차용’하였으며, ‘피고에게 원고 제품형태의 인지도에 편승하기 위한 의도가 있다고 단정하기 어렵다.’고 하였다.

다섯째, 대법원은 “핸드백을 비롯한 패션잡화 분야에서 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업을 하는 것이 공정한 상거래 관행에 부합”한다고 하였다.³⁵⁾ 반면, 서울고등법원은 ‘공정한 상거래 관행’에 관하여 언급하지 아니하였다.

대법원과 서울고등법원이 일반조항의 성립요건 또는 고려요소를 적용하며 사용한 핵심적인 용어를 비교하면 다음의 표와 같다.

34) ‘에르메스눈알가방 사건 2심’(주13), 16, 18면

35) ‘에르메스눈알가방 사건’(주21), 6면.

표 4 대법원과 서울고등법원의 판결 이유 핵심어 비교

성립요건/고려요소	대법원	서울고등법원
원고성과 및 피고행위	널리 알려진 상표표지, 사용행위	제품형태, 이용행위
유사성	전체적·이격적 관찰	피고만의 창작적 요소 가미 새로운 심미감과 독창성
대체가능성·인센티브	원고 상표표지와 유사한 특징	원고 제품형태를 창출할 인센티브
인지도 편승 의도	원고 상표표지의 주지성과 인지도	원고 제품형태의 인지도
공정한 상관행	수요자들에게 널리 알려진 상표표지를 사용하기 위한 제휴·협업 관행	-

위의 표에서 알 수 있듯이, 대법원의 핵심어는 주로 ‘출처표지’를 보호하는 상표법이나 부정경쟁방지법 가목부터 다목 등을 적용할 때 나오는 용어이다. 반면, 서울고등법원의 핵심어는 주로 저작물이나 디자인 등 ‘표현물’을 보호하는 저작권법, 디자인보호법 또는 부정경쟁방지법 자목을 적용할 때 나오는 용어이다. 즉, 원고 ‘성과’와 피고 ‘행위’의 성질이 속하는 영역에 관하여, 대법원은 ‘출처표지’ 영역으로 보았지만, 서울고등법원은 ‘표현물’ 영역으로 보았다.³⁶⁾ 그리고 두 법원이 인식한 ‘영역’의 차이가 적용한 ‘법리’의 차이와 그에 따른 ‘판결’의 차이를 만들었다고 본다.³⁷⁾

대법원이 일반조항의 ‘공정한 상관행 위반’인지를 판단하면서 ‘출처표지’ 영역의 법리를 사용한 것과 그 근거에 대해서는 동의하지만, 대법원이 인정한 근거에 따르면 일반조항의 적용 이전에 가목의 성립을 인정할 수도 있었다고 본다. 다음에서 논의한다.

IV. 상표표지 주체 사이의 협업과 광의의 혼동

1. 콜라보레이션 제품과 광의의 혼동

대법원은 “구매자는 물론이고 제3자가 피고들 제품과 이 사건 상표표지를 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 보기 어렵다”는 이유로 부정경쟁방지법 가목에 해당하지 않

36) 비슷한 견해: 최병률, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 적용 범위: 다른 부정경쟁행위 및 지식재산권과 관련하여”, 『사법』 통권 제55호, 사법발전재단, 2021, 1172면. 이 논문은 항소심인 서울고등법원은 ‘원고제품의 형태는 디자인보호법과 부정경쟁방지법 자목의 보호를 받을 수 없으므로, 원고제품의 형태의 상표적 사용이 아닌 디자인적 사용은 공적인 영역에 있다’는 전제에서 판결을 내렸다고 보았다.

37) 물론 반대로 일반조항에 해당하는지에 관한 ‘결론’을 먼저 정하고, 그 결론을 내릴 수 있는 법리의 적용을 위하여 원고 ‘성과’와 피고 ‘행위’가 속하는 영역을 결정하였을 수도 있다.

는다는 제1심과 항소심의 판단을 인용하였다.³⁸⁾ 제1심인 서울중앙지방법원은 ① 원고제품과 피고제품은 재료, 가격, 판매장소와 방법, 주고객층, 광택에서 차이가 확연한 점, ② 피고도안도 피고제품의 중요한 식별표지 또는 구매동기이며 피고제품이 ‘눈알가방’ 등으로 불리기도 하였고, 피고 브랜드 ‘플레이노모어’도 상당한 인지도를 가진 점, ③ 피고 슬로건 ‘Fake for Fun’은 모조품임을 밝힌 것으로 출처혼동의 의도가 없는 것으로 해석될 수 있는 점을 이유로 출처혼동의 우려가 없다고 하였다. 특히, 법원은 ‘구매 후 혼동’이나 ‘원고로부터 라이선스를 받아 제작한 제품으로 오인·혼동할 가능성’도 부인하였다.³⁹⁾

그동안 대법원은 부정경쟁방지법 가목과 나목의 출처의 혼동은 “출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우”(이하 ‘협의의 혼동’)뿐만 아니라 “당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까”라고 오신하게 하는 경우”(이하 ‘광의의 혼동’)도 포함한다고 일관되게 판단하였다.⁴⁰⁾ 참고로 서울지방법원은 전자를 ‘협의의 혼동’, 후자를 ‘광의의 혼동’으로 부르며, 가목과 나목의 ‘저명성’은 ‘협의의 혼동’이 요구하는 주지성보다는 강하지만, ‘다목의 저명성’보다는 약화된 것이라고 하였다.⁴¹⁾ 위 법원이 직접적으로 설명하지는 않았지만, ‘광의의 혼동’은 ‘다목의 저명성’보다는 약화된 ‘저명성’을 요구한다는 의미였던 것으로 본다.

그런데 대법원이 인정한 대로 ‘외국 유명 명품 브랜드를 포함한 패션잡화 분야의 제휴나 협업’은 ‘공정한 상관행’이고, 실제로 피고 디자이너는 국내의 유명 브랜드인 ‘제일모직’, ‘라네즈’, ‘샘소나이트’, ‘마텔’ 등과 제휴나 협업 등을 통하여 피고도안과 피고 브랜드 ‘플레이노모어’를 사용한 제품들을 널리 홍보하고 판매해왔다.⁴²⁾ 그렇다면, 위의 사실들을 근거로 ‘협의의 혼동’을 인정할 수는 없어도, 수요자들이 구매 당시 또는 구매 후에 ‘피고제품을 원고와의 협업 상품으로 오신’하는 ‘광의의 혼동’이 일어날 우려는 충분히 인정할 수 있었다고 본다.

38) ‘에르메스눈알가방 사건(주21), 2면.

39) ‘에르메스눈알가방 사건 1심(주4), 7-8면.

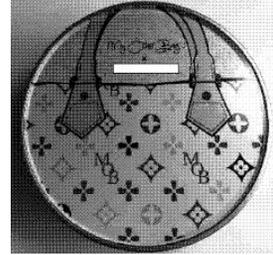
40) 상품출처의 혼동에 관하여는 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결(뽕뽕스프츠용품)이 있다. 영업출처의 혼동에 관하여는 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결(대상); 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다64102 판결(KT로지스); 대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결(교직원공제회); 대법원 2009. 4. 23. 선고 2007다4899 판결(예술의전당) 등이 있다.

41) 서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결(티파니).

42) ‘에르메스눈알가방 사건(주21), 5-6면.

2. 광의의 혼동을 인정한 사례: ‘마이더백 사건’

실제로 피고가 원고 루이비통의 저명한 상품표지인 ‘LV 모노그램’ 디자인과 유사한 디자인을 사용한 쿠션화장품을 생산·판매한 사건에서, 서울고등법원은 “일반 수요자는 이 사건 상품표지의 주체인 원고와 이 사건 사용표장의 주체인 피고 사이에 제휴(콜라보레이션)관계가 있을 수 있다고 오신할 수 있으므로, 피고가 이 사건 사용표장을 이 사건 각 제품에 사용하는 행위는 ‘원고의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당한다”며 ‘광의의 혼동’을 인정하였다.⁴³⁾ 이 사건에서 피고는 상품의 위쪽에 미국 ‘My Other Bag 社’로부터 사용허락을 받은 ‘My Other Bag’ 브랜드를 표시한 것을 근거로 오인·혼동의 우려를 부인하였고, 원심인 서울중앙지방법원도 이를 혼동을 부인하는 이유 중 하나로 열거하였다.⁴⁴⁾ 그러나



피고제품: 쿠션화장품

향소심에서 서울고등법원은 위 ‘My Other Bag’ 브랜드가 ‘국내에서 인지도가 높지 않고 홀림체로 되어 있어 이를 인지하기 어렵다’는 이유로 피고의 주장을 부인하였다.

‘유명 명품 브랜드를 포함한 패션잡화 분야의 제휴나 협업’을 공정한 상관행으로 인정한다면, ‘마이더백 사건’의 서울고등법원과 같이 유명 명품 브랜드를 사용한 제품에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 ‘콜라보레이션 제품이라는 광의의 혼동’을 인정하는 것이 논리적으로 타당하다고 본다. 다만, 위 사건에서 서울고등법원은 ‘My Other Bag’ 브랜드의 인지도가 낮음을 ‘광의의 혼동’을 부인하는 피고의 주장을 배척하는 이유의 일부로서 제시하였지만, 오히려 피고 브랜드의 인지도가 높을수록 ‘콜라보레이션을 통한 협업이라는 광의의 혼동’이 일어날 가능성이 크다고 본다. 수요자들이 ‘협업’으로 오인하는 것도 피고 브랜드가 수요자들에게 어느 정도 알려진 결과 피고가 독립된 상품주체로 인식될 정도가 되어야 가능하기 때문이다. 반대로 피고 브랜드의 인지도가 낮으면 수요자들은 독자 브랜드를 가진 피고가 원고와 협업하였다기 보다는, 피고 브랜드를 원고 상품의 시리즈명 정도로만 인식할 수 있으며,⁴⁵⁾ 이 경우에는 ‘광의의 혼동’이 아닌 ‘협의의 혼동’이 인정될 수도 있다.

‘에르메스눈알가방 사건’의 법원들은 피고도안과 피고 브랜드인 ‘플레이노모어’의 인지도

43) 서울고등법원 2019. 6. 20. 선고 2018나2069579 판결(마이더백).

44) 서울중앙지방법원 2018. 10. 4. 선고 2016가합36473 판결(마이더백 사건(주43) 1심).

45) 예를 들면, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결(일회용카메라)에서 피고는 원고의 1회용카메라의 빈 용기에 자체상표인 ‘Miracle’을 명확히 표시하여 판매하였으나, 대법원은 수요자들이 ‘Miracle’을 원고가 생산하는 상품의 일종으로 혼동할 염려가 있다고 하였다.

가 높은 사실을 출처혼동의 우려를 부인하는 근거 중 하나로 제시하였고 대법원도 이를 인용하였다. 그러나, '유명 브랜드와의 협업'을 '공정한 상관행'으로 인정하는 이상, 피고 브랜드의 인지도가 높은 것은 오히려 '협업'이라는 '광의의 혼동'을 인정하는데 도움이 되는 근거라고 본다. 또한, 표시된 피고 상품표지의 인지도가 낮아도, 인지도가 높은 피고의 상호를 함께 표시하였다면, '협업'이라는 '광의의 혼동'이 인정될 수 있을 것이다.⁴⁶⁾ 따라서 이 사건에서 피고의 행위는 가목의 상품출처혼동행위에 해당하므로, 보충적으로 적용되어야 할 일반조항에 해당하는지는 논의할 필요가 없었다고 본다.

V. 대법원 판결의 의미

1. '일반조항으로의 도피'에 대한 우려

이 사건에서 대법원이 피고의 행위가 일반조항에 해당함을 인정하면서 제시한 판결이유를 보면, 가목의 상품출처혼동행위의 성립요건을 충족하였음에도 일반조항에 근거하여 부정경쟁행위를 인정함으로써 이른바 '일반조항으로의 도피'⁴⁷⁾에 대한 우려를 가지게 한다.

사실 이러한 우려는 이 사건 이전에도 느낄 수 있었다. 예를 들면, 일반조항에 해당함이 인정된 '단팥빵매장인테리어 사건'에서는⁴⁸⁾ 매장의 '트레이드드레스'가 부정경쟁방지법 나목의 '영업표지'로 인정될 수 있음에도 불구하고⁴⁹⁾ 원고는 일반조항만을 근거로 부정경쟁행위를 주장하였다. '트레이드드레스'를 구성하는 영업제공장소의 전체적인 외관 등의 본래의 기능이 '출처표지'가 아님에도 불구하고 '출처표지'로 인식될 정도라면, 대부분 이미 '출

46) 한편, 대법원이 '피고제품이 피고도안이 부착되지 않은 후면과 측면에서 관찰하면 원고제품과 구별이 쉽지 않은 점'을 근거로 카목을 인정하려면 차라리 가목에 해당함을 인정하는 것이 더 나았다는 견해도 있다. 최병률(주36), 1172면, 주90과 이에 해당하는 본문.

47) '일반조항으로의 도피'란 "분명한 이유를 대기 어려운 어떤 결론을 정당화하기 위한 편의적인 적용"을 뜻한다. 대법원 2018. 5. 17. 선고 2016다35833 전원합의체 판결; 대법원 2008. 9. 18. 선고 2007두2173 전원합의체 판결. '일반조항으로의 도피'로 인한 위협에 관하여는, Justus Wilhelm Hedemann (윤철홍 역주), 『일반조항으로 도피: 법과 국가에 대한 하나의 위협』, 법원사, 2018, 86-87면.

48) 서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 2015나2044777 판결(단팥빵매장인테리어). 이 사건은 심리불속행기각되었다. 대법원 2016. 9. 21. 선고 2016다229058 판결).

49) 같은 견해: 나중갑, "성과 '모방' 도그마와 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가)목의 적용범위: 서울연인단팥빵 사건을 중심으로", 『산업재산권』 제62호, 한국지식재산학회, 2020, 158면. 위 논문은 '트레이드드레스'가 나목의 '영업표지'를 표시하는 표지에 해당함을 이유로 나목의 적용가능성을 인정하면서도, '국내에 널리 인식되었는지'의 판단은 유보하였다. 같은 논문, 같은 면; 윤태식, 『부정경쟁방지법』, 박영사, 2021, 112면; 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법(제2판)』, 진원사, 2017, 18면; 정호열, 『부정경쟁방지법론』, 삼지원, 1993, 148면("모든 지점의 전면에 대한 획일적인 장식"을 나목의 영업표지의 사례로 열거하였다.).

처표지로서 국내에 널리 인식되었을 것이고⁵⁰⁾ ‘혼동’ 요건을 충족하면 나목의 영업출처 혼동행위에 해당할 수 있다.⁵¹⁾ 또한, 상표법 분야에서는 ‘상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위’를 규정한 제90조나 부정경쟁방지법 제15조를 적용하여 해결할 수 있는 사안에 ‘상표권 남용 법리’를 적용한 것도 ‘일반조항으로의 도피’라는 비판이 있었다.⁵²⁾

부정경쟁방지법 일반조항은 “새로이 등장하는 경제적 가치를 지닌 무형의 성과를 보호하고, 입법자가 부정경쟁행위의 모든 행위를 규정하지 못한 점을 보완하여 법원이 새로운 유형의 부정경쟁행위를 좀 더 명확하게 판단할 수 있도록 함으로써, 변화하는 거래관념을 적시에 반영하여 부정경쟁행위를 규율하기 위한” 것이다.⁵³⁾ 그러나 여기서 “새로운 유형의 부정경쟁행위”란 부정경쟁방지법에 열거된 부정경쟁행위, 즉 가목부터 차목의 성립요건을 충족하지 못하는 행위임을 전제로 한다. 따라서 ‘새로운 유형의 부정경쟁행위’라도 ‘영업제 공장소의 전체적인 외관의 사용’과 같이 가목부터 차목 중 어느 하나 이상의 성립요건을 충족하는 사안에는 일반조항을 적용하지 않는 것이 적절하다.

2. 새로운 유형의 부정경쟁행위: 홍보비용에 대한 무임편승

이 사건에서 만약 피고가 ‘피고제품은 원고와는 아무런 관계가 없다’는 내용을 상품·포장 또는 광고에 적극적으로 표시하거나 홍보함으로써 통상의 수요자에게 출처에 관한 혼동이 일어나지 않는다면 가목이 성립할 수 없다. 또한 피고가 출처표지기능을 가진 원고 제품의 형태를 ‘출처표지’로서 사용하지 않았다면 역시 가목이 성립할 수 없다.⁵⁴⁾ 위와 같

50) “상품형태는 특정 출처를 표시하는 표지로서 널리 인식된 경우에 상품표지성을 갖게 되는 것이 보통이므로, 상품표지 해당성은 주지성의 인정과 함께 판단되는 경우가 많다.” 윤태식(주49), 70면. “영업을 수행하는 데에 필요한 도구나 물건 등에 표시된 문양·색상 또는 도안 등은 … 차별적 특징이 … 특정 출처의 영업표지임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도(주지성)에 이른 경우에 비로소 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지에 해당된다.” 같은 책, 113면.

51) 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합529490 판결(단팻빵매장인테리어 사건(주48) 1심), 5면. ‘트레이드드레스’는 ‘상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관’이라는 표현으로 나목과 다목에 ‘국내에 널리 알려진 상품표지 또는 영업표지’의 ‘예시’로서 추가되었다. 법률 제15580호, 2018. 4. 17. 일부개정. 한편, 가목의 ‘상품의 용기나 포장’도 ‘트레이드드레스’에 해당함을 정확히 설명한 글은 윤태식(주49), 65-66면; 이대희, “제2조 제1호 가목과 나목”, (정상조 편), 『부정경쟁방지법 주해』, 박영사, 2020, 21, 26면.

52) 정태호·김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점: 보충성 요건의 고려를 중심으로”, 『선진상사법률연구』 제63호, 법무부, 2013.

53) ‘에르메스눈알가방 사건(주21), 1-2면.

54) ‘출처표지로서의 사용이 아닌 것’과 ‘출처표지 이외의 목적으로 사용한 것(예를 들면, 디자인으로서의 사용)’은 구별되는 개념이다. 전자는 상표적 사용이 아니므로 등록상표권의 침해나 부정경쟁방지법 가목부터 다목의 행위에 해당하지 않는다. 그러나 후자의 경우에는 디자인으로서의 사용과 출처표지로서의 사용이

은 상황에서의 쟁점은 ‘국내에 널리 인식된 원고의 출처표지를 출처표지로서가 아닌 디자인으로서만 사용한 행위가 카목에 해당하는지’이다. 결국 피고의 행위가 공정경쟁인지 부정경쟁인지를 구분하는 기준은 ‘공정한 상관행 위반’ 여부인데, 대법원은 “핸드백을 비롯한 패션잡화 분야에서 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업을 하는 것”을 ‘공정한 상관행’으로 보고 이에 부합하지 않는 피고의 행위를 일반조항의 부정경쟁행위로 판단하였다.⁵⁵⁾ 그러나, ‘대법원이 특정한 공정한 상관행과 부합하지 않는 모든 행위’가 필연적으로 ‘부정경쟁행위’라고 할 수는 없다. 예를 들면, ‘원고의 반사회적 행위를 비판할 의도로 피고가 원고의 출처표지를 출처표지 또는 디자인으로서 사용하는 경우(예를 들면, ‘패러디’)는 대법원이 제시한 공정한 상관행과 부합하지는 않지만, ‘부정경쟁행위’인지는 논의의 여지가 있다. 즉, 피고의 행위가 ‘패러디를 가장한 부정경쟁행위’인지 또는 ‘패러디와 부정경쟁행위의 요소 중 어느쪽의 비중이 더 큰지’ 등을 따져본 후에 ‘부정경쟁행위’ 여부를 결정할 수 있다. 따라서 대법원이 제시한 ‘공정한 상관행’에 부합하지 않는다는 근거에 더하여 이 사건에서 피고행위의 불공정한 성격이 무엇인지를 제시하는 것이 필요하다.

이 사건의 대법원 판결은 ‘타인의 주지상표를 동종업자가 자신의 상품 또는 영업을 위한 홍보수단으로 사용한 행위’를 새로운 유형의 부정경쟁행위로 인정한 것이라는 의미가 있다. 대법원은 피고의 행위를 “수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매하는 행위”라고 특정하였고, ‘원고 상품표지의 주지성과 인지도에 편승하려는 의도’를 미루어 판단할 수 있다고 하였다.⁵⁶⁾ 이 사건에서 ‘한국과 미국의 유명 연예인들이 피고제품을 착용한 사진이 SNS에 게시되어 큰 인기를 끌 정도로 원고제품의 형태는 피고제품의 홍보에 기여하였다. 즉, 출처표지로서 널리 알려진 원고제품형태가 가진 ‘홍보기능’이 피고제품의 홍보에 적극적으로 사용되었다.⁵⁷⁾ 그런데 출처표

동시에 인정될 수 있으므로 등록상표권의 침해나 부정경쟁방지법 가목부터 다목의 행위에 해당할 수 있다는 것이 대법원의 일관된 견해이다. 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결(포트메리온침해); 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결(버버리); 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결(빅토리아스씨크릿); 대법원 2012. 1. 27. 선고 2010도2535 판결; 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결(포트메리온취소); 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(아디다스슬리퍼).

55) 대법원이 “증거에 의해 나타난 해당 분야의 상거래 관행·[원 … 성과 등에 기여한 주체에게 사전에 동의 받을거나 대가를 지급하는 것”이라는 점에 근거하여 부정경쟁행위라고 판단한 것은 새로운 판단방법이 아니며, ‘네이버광고방해 사건’(주60)이나 ‘한류드라마-키티 사건’(주58)에서도 적용했던 방식이다. 손천우(주33), 1042면.

56) ‘에르메스눈알가방 사건’(주21), 5면.

57) 일반적으로 ‘상표’의 기능에 관하여는 ‘홍보’보다는 ‘광고’라는 용어를 많이 사용한다. ‘상표의 광고선전기능’이란 “상표가 상품 자체 또는 상표사용자를 일반 수요자에게 강하게 인식시키는 작용을 함으로써 구매의

지의 고객흡인력인 ‘주지성’은 단순히 일정한 품질의 상품을 오랜동안 계속적·반복적으로 판매하여 얻을 수 있는 것만은 아니며, “짧은 기간의 강력한 선전·광고”를 통해서도 인정 될 수 있다는 것이 대법원의 일관된 견해이다.⁵⁸⁾

브랜드의 ‘주지성’이라는 고객흡인력은 기업의 주요 자산이며, 과거와는 달리 ‘주지성’ 있는 브랜드의 ‘홍보기능’은 브랜드의 주요 기능 또는 가치가 되었다.⁵⁹⁾ 특정 브랜드가 ‘홍보 기능’을 가지고 이를 유지하기 위해서는 광고를 포함한 상당한 홍보비용을 의도적·계획적으로 투자하여야 한다. 그런데, 위와 같은 ‘상당한 투자와 노력의 결과’인 브랜드의 ‘홍보기능’을 동종업자인 경쟁자가 같은 목적인 ‘홍보’의 수단으로 사용하는 것은 경쟁질서를 위반하는 행위이며, 특히 원고의 유명 브랜드를 피고 브랜드의 ‘홍보목적’으로 사용한 것이 피고 브랜드가 ‘주지성’을 얻는데 기여하였다면 ‘현저히 불공정한 경쟁질서 위반행위’라고 볼 수 있다. 부정경쟁방지법 일반조항을 신설한 계기가 되었던 ‘네이버광고방해 사건’에서 대법원은 채권자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익은 ‘광고영업의 이익’인데, 채무자의 무단 광고행위는 ‘채권자가 가지는 신용과 고객흡인력을 무단으로 이용함으로써 채권자가 얻어야 할 광고영업의 이익을 무단으로 가로채는 것’이므로 ‘부정경쟁행위’라고 하였다.⁶⁰⁾ ‘네이버광고방해 사건’ 당사자들의 업종은 ‘광고영업’이고 ‘에르메스눈알가방 사건’ 당사자들의 업종은 ‘가방류 제조·판매’이므로 다른 유형의 사건으로 보일 수도 있다. 그러나, ‘홍보기능을 얻기 위한 투자의 성과’를 같은 홍보목적으로 사용한 행위에 대하여 부정경쟁행위라고 판단한 점에 있어서는 두 사건에서 대법원의 판단에 일관성이 있다. 겉으로 드러난 원고의 ‘성과’가 ‘출처표지’이든, 피고의 ‘행위’가 나름대로의 심미감을 추가한 ‘창작적 표현행위’이든, ‘원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 홍보기능이 있는 성과(주지표지)를 동종업계의 피고가 같은 홍보의 수단(또는 목적)으로 사용한 경우’는 일반조항에 해당하는

욕을 자극하고 사람들에게 상품과 상표사용자의 명성을 전파하는 것”을 말한다. 육소영, “마케팅과 상표보호: 브랜드 전략을 중심으로”, 『법학논총』 제40권 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2020, 246면.

58) 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011도10978 판결(DRICORE); 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결(한류드라마-키티); 대법원 2012. 2. 9. 선고 2010도8383 판결(원목가구); 대법원 2007. 7. 13. 선고 2006도1157 판결(종이리필방향제); 대법원 2001. 10. 12. 선고 2001다44925 판결(진공청소기. 이 사건에서 대법원은 상표가 상품에 사용된 경우뿐만 아니라 ‘지속적인 광고’를 통해서도 가목의 표지가 될 수 있다고 하였다.). 또한, 대법원은 대중매체에 모습을 드러낸 지 2개월밖에 안 되는 ‘아이들그림명칭’에 상표법 제34조 제1항 제6호의 ‘저명성’을 인정하였다. 대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결(2NE1).

59) “상품표지기능을 역사적으로 보면, 처음에는 출처표시기능만이 그 본질적인 기능으로 인식되었으나, 사회경제의 변천과 상품거래의 발전에 따라 최근에는 광고선전기능의 비중이 점차 중요시되고 있다. … 기업의 입장에서 상품표지는 상품의 얼굴로서 상품의 홍보 내지 판매촉진에 기여하는 상품표지의 광고선전기능이 강조된다.” 윤선희·김지영, 『부정경쟁방지법』, 법문사, 2012, 90면.

60) 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정(네이버광고방해).

새로운 유형의 부정경쟁행위라고 인정한 것이 대법원 판결의 의미라고 본다.⁶¹⁾

VI. 결론

지금까지 ‘에르메스눈알가방 사건’을 소개하고 그 의미를 검토하였는데, 정리하면 다음과 같다. 첫째, 대법원은 이 사건에서 피고의 행위가 부정경쟁방지법 일반조항에 해당한다고 해석하였다. 그러나 피고의 행위에 출처에 대한 ‘협의를 혼동(주체의 혼동)’은 인정할 수 없지만, ‘원고와 피고가 협업한 결과 피고제품을 생산하였다는 ‘광의의 혼동(관계의 혼동)’은 인정할 수 있다고 본다. 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품출처혼동행위에 해당함에도 일반조항을 적용하는 ‘일반조항으로의 도피’를 우려하게 한다.

둘째, 그럼에도 불구하고 대법원 판결은 출처에 대한 혼동이 없는 경우에 적용되는 새로운 유형의 부정경쟁행위를 인정한 점에서 의미가 있다고 본다. 즉, ‘원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 홍보기능이 있는 성과(주지표지)를 동종업계의 경쟁자인 피고가 같은 홍보의 수단(또는 목적)으로 사용한 행위’를 부정경쟁행위로 인정하였다. 이는 영업에 있어서 홍보가 차지하는 비중이 매우 커진 점과 기존의 몇몇 하급심이 동종업자의 홍보수단을 같은 홍보목적으로 사용한 행위를 부정경쟁행위나 불법행위로 판단한 점을 고려하면, 타당한 판결이라고 본다.

그러나 ‘에르메스눈알가방 사건’은 ① 판결의 적용범위를 주지표지가 아닌 다른 유형의 홍보수단에도 적용할지,⁶²⁾ ② 이종업자의 사용에도 적용할지, ③ 상품형태에도 출처표지로서의 저명성을 인정할 수 있는지,⁶³⁾ ④ 위 판결이 피고의 비교광고나 설명적 사용 등 표

61) 이 사건 이전에도 경쟁자의 ‘홍보물’을 동종업자가 ‘홍보목적으로 사용한 행위’는 부정경쟁행위라는 하급심 판결이 있었다. 서울고등법원은 원고가 가맹점모집을 위하여 원고매장의 내·외부 모습을 촬영한 사진을 피고가 ‘홍보’ 목적으로 사용한 것은 부정경쟁방지법 일반조항에 해당한다고 판단하였다. 서울고등법원 2015. 9. 10. 선고 2014나2052436 판결(벌집채꿀아이스크림). 이 밖에 서울중앙지방법원 2007. 6. 21. 선고 2007가합16095 판결(모발이식사진)이 있다.

62) 예를 들면, 피고가 홍보수단으로 이용한 부분이 디자인으로서 유명하기는 하지만, 그 비자명성이나 창작성이 디자인등록이 가능하거나 저작권으로 인정받을 수 있는 정도가 아닌 경우이다. 예를 들면, 서울중앙지방법원 2007. 9. 12. 선고 2006가단208142 판결(UV하우스). 다만, 이 경우에는 ‘상당한 투자나 노력’이 인정되기 힘들 수 있다.

63) 이 사건에서 대법원은 “이 사건 상품표지가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에게까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다”는 이유로 부정경쟁방지법 다목에 해당하지 아니한다는 원심판결을 인용하였다. 그러나 다목의 ‘국내에 널리 인식된’ 의미를 대법원과 같이 “수요자들 사이에 알려지게 된 ‘주지의 정도’를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에게까지 알려진 것”으로 해석한다면, ‘에르메스백의 형태’는 다목의 저명상표가 될 수 없는 반면, ‘롯데껌’이나 ‘오리온 초코파이’는 다목의 저명상표가 된다. 이에 관하여, 대법원의 판단기준에 의할 경

현의 자유가 보장하는 공정한 경쟁행위를 위축시킬 위험이 없는지,⁶⁴⁾ ⑤ 형사처벌의 가능성을 피하기 위하여 일반조항을 이용하는 것이 적절한지⁶⁵⁾ 등의 쟁점을 남겼다. 앞으로 사법부가 구체적인 사안에서 판단하며 기준과 고려요소를 축적해 나아갈 부분이다.

▶ 논문투고일 : 2021. 03. 25, 논문심사일 : 2021. 04. 05, 게재확정일 : 2021. 04. 18.

우 ‘일반공중의 대다수가 관심을 가지지 않는 특정한 그룹의 상품은 부정경쟁방지법 다목에 해당할 수 없음’을 비판하고, 다목의 저명성은 “관련시장에서의 수요자의 대다수에게 인식되는 수준”이면 충족하는 것으로 보아야 한다는 견해가 있다. 최승재, “제품의 형태와 색채 모방행위와 부정경쟁행위에 대한 소고: 비아그라 판결과 세레타이드 판결을 중심으로”, 『상사판례연구』 제30집 제2권, 한국상사판례학회, 2017, 208면. 같은 문제의식에서 출발하여, 대법원의 판단기준인 ‘일반공중’이란 ‘국민 대부분을 의미하는 것이 아니라 원고상품과 같은 종류의 상품의 수요자와 거래관계자를 의미한다는 견해도 있다. 김병식, “상표법 제7조 제1항 제6호의 ‘저명성’ 판단과 결정계 사건의 심결취소소송에서의 보조참가”, 『대법원판례해설』 제98호 2013하, 법원도서관, 2014, 202면. 두 견해 모두 타당하다고 본다.

- 64) 예를 들면, 원고의 주지·저명상표를 이용한 피고의 비교광고가 ‘소비자에게 사실적 정보를 전달하려는 목적’인지, 아니면 ‘비교광고를 가장한 단순 홍보목적’인지가 문제될 수 있다.
- 65) 예를 들면, ‘트레이드드레스’는 2018년의 개정을 통하여 ‘영업제공장소의 전체적인 외관’이 나목과 다목에 추가되기 전에도 카목이 아닌 가목부터 다목으로도 보호할 수 있었다. 이 논문의 주48부터 주51과 그에 해당하는 본문 참조. 따라서 ‘영업제공 장소의 전체적인 외관’ 부분을 추가한 것은 ‘주의적으로 규정한 것’이다. 다만, ‘트레이드드레스’를 카목으로 보호하면 형사처벌의 대상에서 제외된다. 부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호, 이대희(주51), 26면 참조.

■ 참고문헌

1. 국내문헌

(1) 단행본

윤선희·김지영, 『부정경쟁방지법』, 법문사, 2012.

윤테식, 『부정경쟁방지법』, 박영사, 2021.

이대희, “제2조 제1호 가목과 나목”, (정상조 편), 『부정경쟁방지법 주해』, 박영사, 2020.

정호열, 『부정경쟁방지법론』, 삼지원, 1993.

최정열·이규호, 『부정경쟁방지법(제2판)』, 진원사, 2017.

Justus Wilhelm Hedemann (윤철홍 역주), 『일반조항으로 도피: 법과 국가에 대한 하나의 위협』, 법원사, 2018.

(2) 논문 등

김병식, “상표법 제7조 제1항 제6호의 ‘저명성’ 판단과 결정계 사건의 심결취소소송에서의 보조참가”, 『대법원판례해설』 제98호 2013하, 법원도서관, 2014.

나종갑, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 사냥허가(hunting license)인가?: 소위 ‘눈알가방’ 사건과 관련하여”, 『지식재산연구』 제15권 제4호, 한국지식재산연구원, 2020.

_____, “성과 ‘모방’ 도그마와 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (카)목의 적용범위: 서울연인단판 빵사건을 중심으로”, 『산업재산권』 제62호, 한국지식재산학회, 2020.

박성호, “지적재산법의 비침해행위와 일반불법행위: 불법행위법리에 의한 지적재산법의 보완 문제를 중심으로”, 『정보법학』 제15권 제1호, 한국정보법학회, 2011.

박준우, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 유형화에 대한 검토: 서울고등법원 판결을 중심으로”, 『산업재산권』 제55호, 한국지식재산학회, 2018.

손승우, “전형적인 표현으로 구성된 창작물의 보호”, 『저작권문화』 제319호, 2021. 3.

손천우, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목이 규정하는 성과물 이용 부정경쟁행위에 관한 연구”, 『사법』 통권 제55호, 사법발전재단, 2021.

육소영, “마케팅과 상표보호: 브랜드 전략을 중심으로”, 『법학논총』 제40권 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2020.

정태호·김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점: 보충성 요건의 고려를 중심으로”, 『선진상사법률연구』 제63호, 법무부, 2013.

최병렬, “부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 적용 범위: 다른 부정경쟁행위 및 지식재산권과 관련하여”, 『사법』 통권 제55호, 사법발전재단, 2021.

최승재, “제품의 형태와 색채 모방행위와 부정경쟁행위에 대한 소고: 비아그라 판결과 세레타이드 판결을 중심으로”, 『상사판례연구』 제30집 제2권, 한국상사판례학회, 2017.

(3) 판결 등

- 대법원 2020. 7. 23. 선고 2020다220607 판결(썬프라이드치킨광고).
대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결(에르메스눈알가방).
대법원 2020. 6. 25. 선고 2019다282449 판결(루프박스).
대법원 2020. 3. 26. 선고 2019마6525 판결(방탄소년단화보집).
대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결(골프존).
대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결(한류드라마-키티).
대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정(네이버광고방해).
서울고등법원 2019. 6. 20. 선고 2018나2069579 판결(마이어더백).
서울고등법원 2017. 5. 25. 선고 2017나2011078 판결(셸터디자인).
서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결(‘에르메스눈알가방 사건’ 2심).
서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결(‘매치3게임 사건’ 2심).
서울고등법원 2016. 5. 12. 선고 2015나2044777 판결(단팥빵매장인테리어).
서울중앙지방법원 2018. 10. 4. 선고 2016가합36473 판결(마이어더백 사건 1심).
서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결(‘에르메스눈알가방 사건’ 1심).
서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합529490 판결(‘단팥빵매장인테리어 사건’ 1심).

2. 국외문헌

Harold Demsetz, “Toward a Theory of Property Rights,” *American Economic Review*, vol.57, Issue 2, 1967.

■ Abstract

The Advertising Function of a Well-known Mark and the General Provision of Unfair Competition Prevention Act

-Comments on the '*Hermes-Shy Girl Handbag*' Case-

Junu Park*

In 2020, the Supreme Court held that defendant's act satisfied the general provision of the Unfair Competition Prevention Act(UCPA), where the defendant added her own creative design to the well-known shapes of the plaintiff's 'Kelly Bag' and 'Birkin Bag,' and sold them with her own brand. This article purports to comment on the decision. And this article argues ① that the Supreme Court interpreted that the plaintiff's 'trade values' and the defendant's 'appropriation' belonged to the 'trademark law' area, while the Seoul High Court, the 'law protecting design' area, which, in turn, made difference in decisions of the two courts, ② that the courts applied the general provision even though the defendant's appropriation could be interpreted as causing 'confusion as to the product source' of Ga-Mok of UCPA, which raised the concern of 'Die Flucht in die Generalklauseln,' however, ③ that the Supreme Court admitted a new type of unfair competition, that is, 'appropriation of another's well-known trademark having strong advertising effect for advertising purpose by a competitor in the same market.' This article ① introduces the '*Hermes-Shy Girl Handbag*' case(II), ② shows what area of IP law the language the Supreme Court and the Seould High Court used belongs to, by comparing the key-words both courts used in the decisions(III), ③ explains that the defendant's appropriation could cause the 'confusion as to affiliation, connection, or sponsorship' such as work of collaboration in the fashion industry, comparing with 'My Other Bag' case(IV), and ④ proposes the meaning of the case as the concern on 'Die

* Professor, Sogang Law School.

Flucht in die Generalklauseln' and as a new type of unfair competition of free-riding on another's advertising cost(V).

- Key Words Unfair Competition, Advertising Function of a Trademark, Cost of Advertisement, Die Flucht in die Generalklauseln, Confusion as to Affiliation, Connection, or Sponsorship
-