

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2017다217847 부정경쟁행위금지 등 청구의 소
원고, 상고인	1. 에르메스 앵떼르나씨오날(HERMÈS INTERNATIONAL) 2. 에르메스코리아 유한회사 소송대리인 변호사 강경태 외 2인
피고, 피상고인	피고 1 외 1인 소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 2인
원 심 판 결	서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결
판 결 선 고	2020. 7. 9.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 피고들 제품이 원고들의 켈리 백(Kelly Bag)과 버킨 백(Birkin Bag)의 형태(이하 '이 사건 상품표지'라고 한다)와 유사하다는 사정만으로는 구매자는 물론이고 제3자가 피고들 제품과 이 사건 상품표지를 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 보기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목의 상품 주체의 혼동가능성에 대한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 상품표지가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다고 판단하였다. 그리하여 피고들이 피고들 제품을 생산·판매하는 행위가 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 부정경쟁행위와 관련하여 표지의 저명성 요건에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

가. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목[이하 '(차)목'이라고 한다]은 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정된 부정경쟁방지법에서 추가된 부정경쟁행위의 하나로, 종전 부

정경쟁방지법의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설한 것이다. 이는 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 일반조항이다.

위와 같은 법률 규정과 입법 취지 등을 종합하면, (차)목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

또한 (차)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼

동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다 276467 판결 등 참조).

나. 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

1) 켈리 백은 1950년대, 버킨 백은 1980년대 무렵 세계적으로 널리 알려지기 시작하여 현재까지 이 사건 상품표지와 같은 독특한 디자인을 유지해오고 있다.

2) 켈리 백과 버킨 백은 원고들의 프랑스 현지공장에서 숙련된 장인들에 의해 소량 생산하여 품질을 유지해 오고 있고, 그 국내 소비자가격은 1000만 원 이상으로, 고급 명품 핸드백 중에서도 최고가에 속한다. 원고들은 전 세계 200여 개의 직영점과 기타 판매망을 통해 켈리 백과 버킨 백을 포함한 원고들 제품을 판매하고 있는데, 비싼 가격에도 불구하고 국내에서 켈리 백과 버킨 백을 구매하기 위해서는 오랜 기간 기다려야 하는 상황이다.

3) 원고들은 'marie claire', 'noblesse', 'elle' 등 국내 주요 패션잡지에 켈리 백과 버킨 백을 포함한 원고들의 각종 제품을 광고하였고, 2007년부터 2015년까지 원고들의 국내 광고비 지출액은 약 128억 원이고, 원고들의 국내 매출액은 약 3,122억 원이다.

4) 위와 같이 이 사건 상품표지는 국내에서 계속적·독점적·배타적으로 사용되어 옴으로써 전면부와 측면부의 모양, 손잡이와 핸드백 몸체 덮개의 형태, 벨트 모양의 가죽 끈과 링 모양의 고정구 등이 함께 어우러진 차별적 특징으로 일반 수요자들 사이에 특정의 상품 출처로서의 식별력을 갖추게 되었으므로, 공공영역(public domain)에 속하는 것으로 보기 어렵고, '법률상 보호할 가치가 있는 이익'에 해당한다고 평가할 수 있다.

5) 원고들 제품과 피고들 제품은 재질, 가격 및 주 고객층 등에 차이가 있지만, 원고

들 제품 중 일부 모델은 피고들 제품의 무늬와 비슷하여 전체적·이격적으로 관찰하면 유사해 보이고, 피고들 제품을 이 사건 도안이 부착되지 않은 후면과 측면에서 관찰하면 원고들 제품과 구별이 쉽지 않다. 피고들 제품이 수요자들로부터 인기를 얻게 된 것은 이 사건 상품표지와 유사한 특징이 상당한 기여를 한 것으로 보인다.

6) 위 2)항에서 살펴본 바와 같이 원고들은 켈리 백과 버킨 백의 공급량을 제한해왔는데, 이와 유사한 형태의 피고들 제품이 판매되면서 점차 이 사건 상품표지의 희소성을 유지하는데 장애요소가 될 수 있다. 또한 피고들이 원고들과 동일한 종류의 상품인 피고들 제품을 국내에서 계속 생산·판매하게 되면 원고들 제품에 대한 일부 수요를 대체하거나 원고들 제품의 희소성 및 가치 저하로 잠재적 수요자들이 원고들 제품에 대한 구매를 포기할 가능성이 높아진다는 점에서 원고들의 경제적 이익을 침해한다고 볼 수 있다.

7) 피고들이 사용한 슬로건 "Fake for Fun"을 보더라도 이 사건 상품표지와 유사한 형태를 사용하여 이 사건 상품표지의 주지성과 인지도에 편승하려는 피고들의 의도를 추단할 수 있다. 타인의 동의 없이 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지에 스스로 창작한 도안을 부착하여 상업적으로 판매하는 행위가 공정한 경쟁질서에 부합하는 행위라고 보기 어렵다.

8) 피고들은 의류 제조업체인 '제일모직', 화장품 브랜드인 '라네즈', 가방 브랜드인 '샘소나이트', '바비 인형' 제조업체인 '마텔' 등과 제휴나 협업 등을 통하여 이 사건 도안과 피고들의 '플레이 노모어(PLAYNOMORE)'라는 브랜드를 사용한 제품들을 널리 홍보하고 판매해왔다. 외국의 유명 명품 브랜드인 구찌(GUCCI), 루이비통(LOUIS VUITTON), 프라다(PRADA), 코치(COACH) 등도 다른 브랜드와 제휴나 협업을 통해 제

휴 업체의 상표나 상품표지, 브랜드 등을 결합한 다양한 제품들을 출시하여 판매하고 있다. 이와 같이 핸드백을 비롯한 패션잡화 분야에서 수요자들에게 널리 알려진 타인의 상품표지를 사용하기 위해서는 계약 등을 통해 제휴나 협업을 하는 것이 공정한 상거래 관행에 부합한다고 볼 수 있다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 살펴본 법리에 비추어 살펴보면, 피고들이 이 사건 상품표지를 무단으로 사용하는 행위는 원고들이 상당한 투자나 노력으로 만든 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위라고 할 수 있다.

라. 그런데도 원심은 이 사건 상품표지가 '원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과'에 해당하지만, 피고들의 피고들 제품 제작·판매행위가 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 '특별한 사정'이 있다고 볼 수 없으므로, (차)목에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이 부분 원심의 판단에는 (차)목이 규정하는 부정경쟁행위에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 결론

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

재판장

대법관

권순일

대법관 이기택

주 심 대법관 박정화