

不正競爭行爲에 관한 考察 (4)

⑦ 기타 타인의 상품임을 표시한 표지

법 제2조 제1호 가목에서 나열한 성명, 상호, 상표 등은 특정인의 상품임을 표시하는 표지를 예시한 것으로, 이 밖에도 상품주체를 식별시키는 기능을 가진 표시는 그 태양에 관계없이 여기서 말하는 “其他他人의 商品임을 表示하는 標識”에 포함될 수 있다. 이에 는 商品의 形態, 특별한 配色, 캐치 프레이즈 등이 주요한 例로서 거론되고 있다.

서적, 잡지, 신문 등 인쇄물의 제명은 개인의 정신적 창작물로서의 언어작품의 내용을 표시하는 경우가 많지만, 인쇄물의 제명이 작품의 내용을 표시할 뿐만 아니라 한 작품을 다른 작품으로부터 구별시켜 주기에 적합한 것인 경우에는 자타 작품 식별력을 갖는 특별한 표지로 인정될 수 있을 것이다. 특히 신문·잡지와 같은 정기간행물에 있어서 그 제명은 신문사나 출판사가 편집하여 정기적으로 발행하는 개성 있는 상품임을 표시하는 출처표시기능이 매우 강하다 할 수 있으므로 상품 표지로서 보호되어야 할 것이다.

이에 독일 부정경쟁방지법은 소위 표제보호(Titelschutz)라 하여 제16조 제1항에서 인쇄물의 제명을 보호하고 있으며, 이러한 표지의 보호는 우리 나라에서도 저작권법상의 보호외에도 부



윤선희 · 상지대학 법학과 교수

정경쟁방지법상의 보호가 요구된다. 이에 학설⁴³⁾은 상품표지로서의 인쇄물의 제호보호를 긍정하고 있으며, 판례⁴⁴⁾도 저작물인 영화대본의 題號에 대하여 그 보호를 인정하고 있다. 즉 “신청인이 방송극 ‘혼자 사는 여자’의 영화화권을 매수하고 그 영화화 기획이 일간지 및 주간지 등의 연

예란을 통하여 보도되었다면, 그 ‘혼자 사는 여자’라는 제호는 보호되어야 하고, 피신청인이 소외인작 ‘독신녀’를 ‘혼자 사는 여자’라는 제호를 사용하여 영화화한다면 이는 신청인의 영업상의 이익을 침해할 우려가 있으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호에 해당되어 신청인은 피신청인에게 이러한 행위의 중지를 청구할 권리를 가진다’고 판시하고 있다.

이러한 인쇄물의 표지에 속하는 것으로는 잡지와 단행본의 부제와 부속표제, 그리고 규칙적으로 간행되는 잡지부록의 표제는 물론이고, 시리즈물에 관한 일련표제 등 포괄적 표제, 나아가 희곡이나 영화·TV필름의 표제 등이 있다⁴⁵⁾.

한편 독일 부정경쟁방지법상의 표지보호와 관련하여 신규성이 있고 固有的이며 어느 인쇄물을 다른 인쇄물로부터 구별시키는 인쇄물상의 일체의 표지가 보호되지만, 표제는 명칭적 기능을 가져야 하고 또 식별력이나 통용력을 가져야 한다고

43) 정호열, 전거서, 149-150면.

44) 대법원 1979. 11. 30선고 79마364결정.

45) 정호열, 앞의 부분.

섭여하고 있다⁴⁶⁾. 그러나 식별력을 전제로 한 주지의 표지라면 굳이 신규성이라는 요건은 필요치 않다고 생각된다. 또한 이러한 제명 보호와 관련하여는 그 혼동위험성 판단의 특수성을 설명⁴⁷⁾하기도 한다. 즉 거래계가 통상 내용은 알지 못한 채 표제를 관찰하므로 항상 작품의 표제만을 문제 삼아야 하고 그 내용을 고려해서는 안 되며, 많은 표제들이 상당히 유사하기 때문에 소비자들이 사소한 차이에도 주의하고 따라서 기타의 영업상의 표지와는 달리 약간의 표제상의 차이로 혼동위험은 배제된다고 한다.

상품의 모양 내지 형태는 본래 상품 고유의 기능과 사용상의 편의를 고려하고 상품의 아름다움을 살리기 위한 것으로 상품의 출처를 표시하기 위한 것은 아니다. 이에 그 상품의 표지가 특이하다는 것이 널리 알려져 있다 하더라도 상품이 그 유통세계에서 특정인의 상품으로서 타인의 상품과 식별되기 위하여는 상품 자체의 형태와는 별개로 그것이 특정인의 상품인 것을 나타내는 표지가 부가되어야 비로소 그때부터 특정인의 상품이라는 표시가 이루어졌다고 보아야 할 것이고 따라서 상품의 형태만으로 상품의 표지라고 할 수는 없다는 견해(否定說)도 있었다⁴⁸⁾.

그러나 자신의 상품을 차별화하려는 기업의 노력은 기능적인 면에서 뿐만 아니라 비기능적인 면에서 발휘되며, 그 모든 면에서의 노력이 보호되어야 될 것이다. 이에 상품의 형태로서 자신의 상품을 개성화하려 하고, 그것이 장기간 계속적으로 또 배타적으로 사용되거나 혹은 지속적인 선전광고를 통하여 소비자에게 구별력을 심고, 그것이

특정한 품질을 가진 특정한 출처의 상품임을 연상시키게 된다면, 상품형태는 상품표지로서의 식별력을 갖게 되며, 이는 상품표지로서 보호되어야 할 것이다. 따라서 상품의 형태 자체도 용기·포장과 마찬가지로 본래의 상품표지는 아니지만 상품의 외관을 구성하여 상품의 출처를 표시하는 기능을 가질 수 있으므로, 그것이 주지성을 획득하고 나아가 상품개별화작용을 하기에 이른 때에는 상품표지로서 본복의 보호를 받는다고 하겠다.

한편, 부정경쟁방지법 제15조에서 “특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법...에 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다”고 규정하고 있어 특정인의 상품임을 표시하는 기능을 가진 상품형태가 상품의 기술적 기능에서 유래하는 필연적이고 불가피한 결과인 경우에 부정경쟁방지법상의 보호대상에서 이를 배제할 것인가 하는 논의가 있다. 즉 상품의 형태가 기술에서 유래하는 때에는 특허권이나 실용신안권의 대상으로서, 意匠에서 유래하는 때에는 意匠權의 대상으로서 각각 보호되므로 공업소유권보호제도와 저촉되지 않을 필요가 있다는 점에서 技術的 形態非保護說, 技術的 形態制限的 保護說, 技術的 形態無制限保護說 등이 대립되고 있으며, 대체로 절충적인 제한적 보호설로 기울고 있다고 설명하기도 한다⁴⁹⁾. 또한 시각적으로 포착되는 상품의 형태는 그 形狀, 모양, 색채나 이들의 조합을 통하여 자유로운 표현이 가능하고 따라서 의장의 선택여지가 남는 것이므로 의장과 관련한 상품의 형태는 기술적 형태에서 유래된 상품형태와는 달리 파악하여야 한다는 견해⁵⁰⁾도 있다. 그러나, 상품의 형태가 그 표

46) 정호열, 앞의 부분.

47) 정호열, 전게서, 176면

48) 大阪地裁 60. 5. 30 판결, 判例時報236號, 7575면.

49) 김인섭, 전게논문, 54면.

50) 정호열, 전게서, 144-145면.

지적 기능을 이유로 부정경쟁방지법상의 보호 대상이 됨은 그 기술적 이유로 해서 협의의 산업재산권의 보호대상이 됨과는 다른 차원의 것이다.

따라서 협의의 산업재산권의 보호요건을 충족시키지 못한 상품형태는 본호의 보호대상이 될 수 있으나, 협의의 산업재산권의 보호를 받는 상품형태는 본호의 보호대상에서 제외된다는 설명은 긍정하기 힘들다.

상품의 형태는 본래 상호·성명 그리고 상표와 같이 상품표지로 의도된 것은 아니므로 표지로서의 기능을 취득하자면 동종의 다른 상품의 형태와 구별되는 것이어야 한다. 그러나 이는 극단적으로 특수하거나 기발하거나 의외적인 것이어야 할 필요는 없다. 상품의 용기·포장에 관한 경우와 같이 상품표지적 기능을 인정하는가의 판단은 상품의 판매기간, 판매량, 선전광고의 기간과 강도, 다른 영업자의 동종상품의 형태 등을 총체적으로 고려한 것이어야 한다⁵¹⁾.

특정 영업자가 어느 특정한 색깔 또는 특수한 색의 배합을 장기간 사용함으로써 당연히 그 색깔 또는 색의 배합에 대하여 배타적이고 독점적인 사용권이 인정되지는 않는다. 그러나 예외적으로 어떤 색의 상품이 어느 기업의 것이라는 인식이 이루어지는 등, 어느 색채 또는 색의 배합이 특정한 영업자의 상품과 극히 밀접하게 결합하여 출처표시기능을 취득하게 되는 경우라면 이는 법제2조 제1호 가목의 보호대상이 된다. 즉 상품구별력이 없던 색채나 색의 배합이 특정상품과 관련하여 널리 또는 계속 사용되면서 이차적으로 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'로서의 의의를 얻게 되는 것이다.

이는 상품의 표면 또는 소재에 장식으로서 표시된 각조의 문양의 경우도 마찬가지이다.

원래 캐릭터 소설이나 연극, 영화, 만화 등의 인물, 역할을 뜻하는 것인데, 여기에서 문제되는 캐릭터란 상품이나 영업에 이용되고 그 대가로 로얄티를 받는 상품화사업의 대상이 되는 것이다. 오늘날 그 이름이나 성격, 목소리, 행동 등의 독특한 개성을 통하여 대중의 인기를 끌고 있는 이러한 캐릭터는 상품의 식별표지는 아니나 상표와 마찬가지로 상품에 사용되어 상품의 선전광고력과 고객흡인력을 강화하고 있어 그 법적 보호가 논의되고 있다.

상품화사업에서 商品化權은 캐릭터가 저작물인 경우에는 저작권에 의해 발생된다고 본다. 따라서 이러한 상품화사업에 있어서의 캐릭터는 원칙적으로 저작권법에 의하여 보호된다. 그러나 이러한 캐릭터는 저작물과 관계없이 주지성을 갖고 상품표지로서의 기능을 가질 때는 부정경쟁방지법상의 적용이 가능하다고 하겠다. 따라서 저작권법의 대상이 될 수 없는 캐릭터의 제명이나 명칭, 실재인의 명칭도 본호의 보호대상에 포함될 수 있다.

다만 대부분의 경우에 캐릭터는 상품의 식별표지로서의 사용이 아니라고 할 수 있다. 또한 상품화사업의 경우는 상품화가 성질이 다른 광범위한 상품을 포함하고 다수의 使用權者가 참석하기 때문에 캐릭터가 거래계에서 상품표지로서 자타 식별의 표시력이 있는가의 여부는 상품화사업의 영업활동이나 그 결합관계 등을 고려하여 신중하게 판단하여야 한다. 따라서 단순히 저작권자등 권리자로부터 허락을 받아 캐릭터를 부착한 상품이라는 사실만으로 당해 캐릭터가 상품표지로서의 식별력이 인정되는 것은 아니다.

3) 동일 또는 유사한 표지의 사용

제2조 제1호 가목은 타인의 상품임을 표시한

51) 同旨 정호열, 앞의 부분.

표지와 '동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 초래하는 것을 규정하여, 혼동초래의 구조를 "동일 또는 유사한 표지"를 "사용하는 등"으로 한정하고 있다. 이는 독일 부정경쟁방지법이 '타인의 표지와 혼동을 일으키는 방법으로 특정한 표지를 사용하는 자(독일 부정경쟁방지법§16I)' 또는 "사용의 성질과 방법상 혼동을 일으키기에 적합한..."으로 규정하여 혼동초래의 수단에 관해 제한을 두고 있지 않는 것과 대조되며, 동일 또는 유사성의 판단문제가 혼동위험의 인정문제에 포함된다는 점에서 일응 불필요한 요건이라 볼 수 있다⁵²⁾. 따라서 표지의 동일 내지 유사성의 판단은 혼동의 위험을 기준으로 탄력적으로 판단되어야 하겠다.

'동일'이란 對比적으로 관찰하여 사회관념상 차이가 없다고 생각되는 경우를 말하고, '유사'란 일반적·추상적으로 표지사이에 공통점 또는 근사점이 있고 이로 인하여 이에 접하는 수요자가 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 경우를 말한다. 부정경쟁방지법은 상품출처에 관한 혼동을 초래하는 행위를 금지함을 목적으로 하는 바, 이러한 동일성 또는 유사성의 검토는 구체적인 사안에서 상품에 관한 혼동을 초래하는가의 관점에서 판단되어야 한다. 즉 표지의 동일 또는 유사성은 혼동을 일으키는 하나의 요소 또는 수단으로서의 의미를 가질 뿐이며, 혼동위험을 인정하기 위한 보조적 수단에 지나지 않는다. 따라서 상표법상의 유사개념이 상표의 권리범위에 관한 기술적 기준으로서 경험칙에 의하여 수요자간에 일반적·추상적으로 출처의 혼동을 야기할 위험이 있는가 여부를 기준으로 하여 판단되는데 비하여, 여기에서의

類似的 현실의 사용 상황에 비추어 본 구체적 혼동야기 수단의 표현으로서 상표법상의 유사개념보다 탄력적이라 하겠다. 또한 이러한 상품표지 자체의 유사성이 상품출처의 혼동 위험성에 대한 전제적 요건이 되지도 않는다. 즉 주지의 성명·초상·상표·상호 등과 칭호나 외관 또는 관념 등을 대비해 보아도 유사표지라고까지는 볼 수 없는 표지가 그 표지의 구성이나 아이디어 등으로 보아 용이하게 주지표지를 연상시켜 이를 상품이나 영업에 사용하는 경우에는 주지표지 등이 사용되는 상품과의 유사여부에 불문하고 출처의 혼동을 야기시킬 수 있다 하겠다⁵³⁾.

판례도 비록 부정경쟁방지법상의 판단은 아니나, 상표법상의 등록과 관련한 판단에서 "상표 자체로는 그 주지 또는 저명한 상품 등에 사용된 타인의 상표와 유사하지 않아도 양상표의 구성이나 아이디어 등을 비교하여 볼 때 그 상표에서 타인의 상표 또는 그 상표가 사용된 상품 등이 용이하게 연상되거나 또는 타인의 상표, 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에 그 상표는 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제10호 규정에 해당되어 등록을 받을 수 없다"고 판시⁵⁴⁾하고 있다.

주지성의 판단에서 주지의 주체와 정도에 관한 설명은 동일·유사의 판단에도 유효하다. 따라서 주지성의 인식에서와 같이 소비자를 포함한 일반 수요자가 그 판단 주체가 되며, 문제된 상품에 관계하는 거래권의 평균인의 통상적 주의력 또는 판단력을 기준으로 하여 개별적으로 판단하게 된다. 물론 거래의 대상인 상품의 종류, 성질, 가격 등

52) 同旨 정호열, 전거서, 162면.

53) 同旨 황의창, 전거서, 45면.

54) 대법원 1980. 4. 22선고 90후17판결; 대법원 1987. 8. 18선고 86후181판결.

에 의하여 판단의 주체와 주의력의 정도가 다르게 됨은 당연하다.

동일 또는 유사성의 판단⁵⁵⁾은 상품표지를 그 대상으로 한다. 이 경우 타인의 상품등표시와 동일한 것의 판단은 비교적 용이하지만, 유사성의 판단은 매우 어렵고 미묘한 문제가 포함된다 하겠다.

본호의 유사성 개념은 상표법상의 그것보다는 탄력적임을 위에서 지적하였다. 그러나 이러한 해석이 표지의 유사성을 구체적으로 판단함에 있어 상표법상의 상표 유사성에 관한 논의가 원용될 수 없음을 뜻하지는 않는다 하겠다. 이에 일본의 판례도 “상표법상의 상표의 동일 또는 유사와 부정 경쟁방지법에 있어서의 그것이 완전히 같은 것이 아님은 원고의 주장과 같다고 하더라도, 특단의 사정이 없는 한 양자를 같은 뜻으로 해석해도 차이가 없다”고 판단하고 있다⁵⁶⁾. 따라서 標識의 著名性, 標識의 周邊狀況, 즉 주변에 비슷한 표지가 존재하는지의 여부, 그리고 표지에 부가되어 사용되는 문자, 표지의 전체적 인상 등이 고려의 대상이 된다(이를 「全體觀察」이라고 한다). 또한 표지의 동일성 또는 유사성은 혼동을 인정하기 위한 수단인 바 그 판단에는 표지 자체의 對比는 물론 기타 혼동을 초래하는데 기여하는 일체의 사정이 제한없이 고려되어야 한다. 즉 상표법 소정의 유사성 인정에 있어서는 참작되어서는 아니되는 영업주체의 지리적 위치, 종전의 관계 표지를 선택한 동기, 표지에 나타난 惡意, 영업주체의 대비 등이 고려된다 하겠다.

이외에도 유사성 인정을 위한 기타의 자료로서는 상품의 유사성, 상품의 모양과 색깔, 표지와 다른 문자 및 도형의 위치, 동일한 종류의 상품에

사용된 다른 영업자의 표지의 상태, 표지의 주의성의 강도와 표지의 종류, 표지 또는 표지주체가 수요자에게 주는 인상, 표지가 신조어인가 또는 보통명사인가 하는 점 등을 들 수 있다⁵⁷⁾.

일반적으로 소비자가 상품을 구입하는 경우 하나의 상표품과 다른 상표품을 나란히 놓고 그것을 서로 비교하여 꼼꼼히 따져 본 다음 구입하는 것(이를 「對比的 觀察」이라고 한다)이 아니고, 과거에 다른 곳에서 구입하였거나 혹은 광고등에 의하여 알고 있는 기억 또는 이미지 등에 의존하여 선뜻 구매하는 것이 보통이다. 따라서, 유사여부의 판단은 수요자가 문제의 표지를 때와 장소를 달리하여 관찰하는 것을 전제로 관찰자가 표지를 장시간 바라보고 이를 분석적으로 대비하는 것이 아니라, 상품표지에 기울이는 일반적 주의력으로 한정된 시간 내에 통상 기억하고 있는 표지의 이미지를 기준으로 행하여져야 한다⁵⁸⁾(이를 「離隔的 觀察」이라고 한다).

한편, 상품표지가 문자·도형·기호 색깔 등의 여러 요소로 이루어진 경우에도 이는 상품은 식별시키는 표지로서 전체적 일체성을 가지는 것이다. 따라서 표지의 유사여부를 판단함에 있어서는 對象을 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 비교할 것이 아니고 그 전체를 일체로서 비교하는 전체적 관찰이 필요하다. 즉 구성요소의 각 부분만을 摘出比較하는 것만으로는 부족하고, 그 표지가 거래자에게 주는 印象, 記憶, 聯想 등을 종합적으로 관찰하여야 한다. 물론, 상품표지가 의미 또는 시각상으로 그 구성요소가 나누어지고 각 구성요소 사이에 비중의 차이가 인정되는 경우라면 수요자의 주의를 끄는 주요부분을 분리하여 이 부분을 기준

55) 小野昌延編, 「註解 不正競争防止法」, 青林書院(1990), 124-142면.

56) 東京地判 1966. 10. 27 판결.

57) 정호열, 전거서, 165면.

58) 山本庸幸, 「要說新不正競争防止法」, 發明協會(1993), 60-80면.

으로 유사여부를 판단하는 分離觀察도 전체적 관찰의 보완적 수단으로서 인정될 수 있다.

여기서 일본판례는 상품과 용기 그리고 포장 등이 복합적으로 상품표지가 되는 경우에는 상표 부분⁵⁹⁾, 상표의 경우에는 기억하기 쉬운 간단한 문자로 구성된 부분이나 상호와 공통되는 부분, 상호의 경우에는 회사의 종류를 표시하는 것을 제외한 부분⁶⁰⁾ 등이 주요부분이 된다고 판시하고 있다.

표지의 유사여부의 판단은 이와 같은 離隔的觀察, 全體觀察과 分離觀察, 要部觀察을 전제로, 표지의 형태, 호칭, 의미내용을 고려하여 그 어느 하나가 유사하면 긍정적 판단을 내릴 수 있다. 물론 이는 표지 그 자체의 형식적인 대비에만 그치는 것이 아니므로, 표지의 외관·호칭·관념의 어느 하나가 형식적으로 近似하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 표지의 유사성은 부정된다 하겠다.

'사용행위 기타'의 행위는 주지의 상품표시와 동일 또는 유사 상품등표시에 대하여 ① 이것을 상품에 사용하는 것에 의해 혼동을 야기하는 행위, ② 이것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출에 의하여 혼동을 야기하는 행위이다.

즉 상품표지를 매체로 하여 상품출처를 혼동을 가져오는 모든 경우를 의미하여, 거래와 관련된 경우라면 상표법과 같이 혼동을 초래하는 수단인 사용의 방법 내지 범위를 한정할 필요도 없다.

따라서, 상품 그 자체에 刻印, 印刷, 貼付하는 행위, 상품 자체가 아닌 용기·포장에 표지를 붙이는 행위, 정가표·거래서류·광고 등에 상품과 관련하여 사용하는 행위 등이 모두 사용행위에 해당한다. 표지를 붙인 상품의 제조행위도 특별한

사정이 없는 한 혼동을 초래할 가능성이 있으므로 사용이라고 해석하여야 한다. 상품의 형태 그 자체가 상품표지로서의 주지성을 갖추고 있는 경우의 그 상품의 제조도 마찬가지이다.

상품표지의 사용은 전적으로 상품표지로만 사용되는 경우에 한정되지 아니하고 주지의 상품표지와 유사한 표지를 자기의 영업표지로 사용하여 상품주체에 혼동을 초래할 가능성이 있는 경우도 포함된다고 본다.

법은 사용행위 이외에 표지를 사용한 상품을 유통시키는 행위로서 상품의 판매·반포 또는 수입·수출의 4가지를 열거하고 있다⁶¹⁾. 이는 동일 또는 유사한 표지의 사용행위의 특수한 형태로 입법기술상 굳이 사용행위 외에 별도로 이를 나열할 필요가 있는지 의심스럽다⁶²⁾.

판매란 對價를 받고 소유권을 타인에게 이전하는 행위 즉 매각이 業으로서 행하여지는 경우를 말한다. 반포란 거래 유통의 과정에서 판매, 수입 및 수출을 제외한 일체의 거래 행위를 의미하는 것으로 점포진열, 박람회·전시회에의 출품 등의 유인적 성격의 행위는 물론 유상·무상의 대여, 증여 등을 널리 포함한다. 수출이란 국내의 상품을 국외의 시장으로 반출하는 행위를 일컫는 것으로 이는 우리나라의 국제적 신용을 제고하기 위한 규정이다.

다만 본법은 국내에서 주지된 타인의 상품표지를 보호하기 위한 것인 바, 외국에서 주지되었으나 국내에는 널리 인식되지 아니한 표지와 유사한 것을 사용한 상품을 수출하는 행위는 여기에 해당되지 아니하고 대외무역법의 적용대상이 된다.

〈계속〉 발특9701

본 논문은 상지대학교 교내 연구비에 의해 작성된 것임(필자 주)

59) 前橋地判, 1966. 3. 8. 不正競争判例集, 349면.
60) 東京地判 1966. 8. 23. 不正競争判例集, 889면.
61) 제정법에서는 판매, 무상반포 또는 수입하여 로 규정하고 있었다.
62) 同旨 정호열, 전거서, 162면.