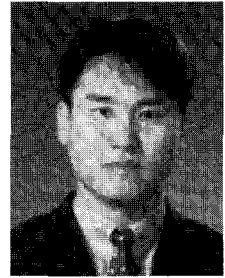


# 거북이 판례



김 범 희 변호사·변리사  
(법무법인 케이씨엘 소속변호사)

■ **상품의 형태 자체도 부정경쟁방지법으로 보호받아**  
 ■ **포장이나 용기가 아닌 제품 형상 자체의 부정경쟁방지법적 보호를 인정한 시금석적인 대법원 판례**  
 대법원 2003. 11. 27. 선고  
 2001다 83890 부정경쟁행위중지 등

## 개 요

대법원 제1부(주심 이규홍 대법관)는 지난 2003. 11. 27., 국내 유명 완구제조업체인 A 실업이 완구제조업자인 B를 상대로 제기한 2001다 83890 부정경쟁행위중지 등 청구소송의 상고심 사건에서 상고인인 A 실업의 상고를 받아들여 A 실업에게 패소판결을 한 원심(서울고등법원 2001. 10. 30. 선고 2001나40611판결)을 파기환송하는 판결을 함으로써 사실상 A 실업의 손을 들어 주었다.

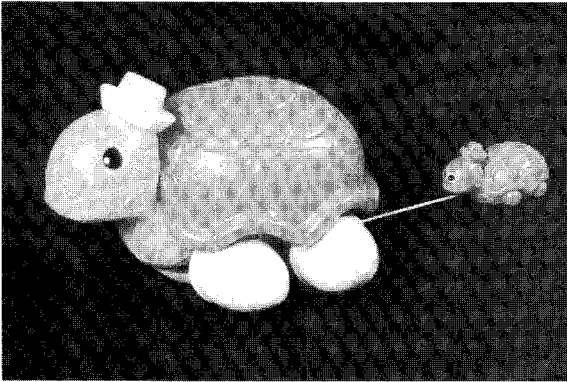
A 실업은 1983년 경부터 현재까지 거북이 모양의 완구를 제조하여 판매하여 왔는데 그 형상이 독특하고 친근하여 시장에서 소비자들의 높은 호응을 얻게 되었고 이에 따라 거래업자나 소비자들 사이에 널리 알려지게 되었는데, 동종업종에 종사하는 개인사업체 운영자 B는 위 A 실업의 제품과 매우 유사한 형상의 제품을 1999년 경부터 제조

· 판매하기 시작하였다. 이에, A 실업은 2000. 7. 경 B를 상대로 문제된 제품의 제조·판매를 중단하라는 내용의 부정경쟁행위중지청구 소송을 제기하였던 것이다.

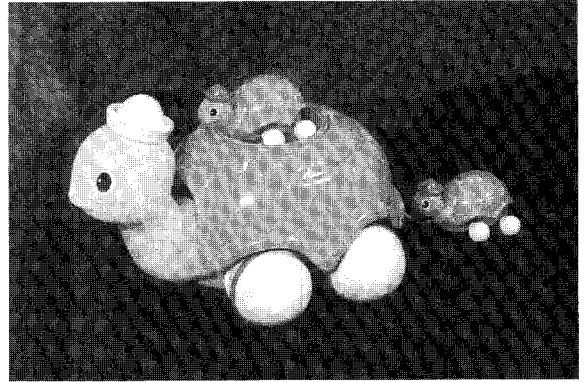
## 판결의 의미

위 대법원 판결은 국내에서 상품(완구)의 형상 자체에 대한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 상의 보호를 인정한 시금석적인 판례로서의 의미가 있다.

우리 부정경쟁방지법상 국내에 널리 알려진 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매하는 등의 행위로 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위는 금지되는데(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가.목), 위 중 이제까지 우리 법원이 부정경



(A실업 제품)



(B씨의 작품)

쟁방지법 상의 보호를 인정한 것은 대개 성명이나 상호, 상표 등이었고, 간혹 용기나 포장 등에 대하여 보호를 인정한 사례가 있었을 뿐이었다.

상품의 형태 자체가 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 있는지 여부는 오랫동안 실무계에서나 학계에서 논란이 되어 왔는데, 특허권이나 의장권 등의 존재 의미를 고려할 때, 원칙적으로 상품의 형태 자체는 부정경쟁방지법에 의하여 보호될 수 없으나, 예외적으로 상품의 형태 그 자체가 마치 상표처럼 상품을 개별화하는 작용을 갖게 됨으로써 출처표시기능(Secondary Meaning)을 획득하게 되면 부정경쟁방지법 소정의 '기타 타인의 상품을 표시한 표장'에 해당하여 부정경쟁방지법상의 보호를 인정하여야 한다는 것이 일반적인 견해였다.

참고로, 이 분야에 관한 논의가 비교적 일찍 진행된 미국에서도 'trade dress' 등의 개념을 도입하여 그 보호를 예외적으로 인정하고 있다.

이 문제에 대하여 우리 대법원은 1994. 12. 2. 선고 94도1947 판결에서, [일반적으로 상품의 형태는 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니나, 다만 어떤 상품의 형태가 장기간 계속적, 독

점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 경우에는 부차적으로 자타 상품의 식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 "기타 타인의 상품임을 표시한 표지"에 해당된다는 원론적인 기준을 제시하였고 그 이후에도 여러 차례 판결을 통하여 이와 동일한 입장을 견지하면서도 실제로 그 보호를 인정한 사례는 거의 없었으나, 이번 판결에서 상품(완구)의 형태에 대한 부정경쟁방지법상의 보호를 인정하며 그 보호를 위한 구체적인 기준을 적시한 것이다.

### 판결의 구체적 내용

위 대법원 판결에서 판시한 바를 정리하면 다음과 같다.

- ① 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니며, 다만 어떤 상품의 형태나 모양 등이 상품에 독

특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 "타인의 상품임을 표시한 표지"에 해당되어 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다.

- ② 기록에 의하면, 유아용 완구 분야에서 동물들을 소재로 삼아 가족관계를 구현한 제품들이 흔하기는 하지만, 이 사건 완구에 있어서 i) 테를 위로 접어 올린 형태의 동그란 모자를 쓰고 있으면서 배 부분과 직각을 이루는 머리 부분 ii) 다소 커다랗게 형성한 눈과 약간 튀어나온 상태로 다물고 있는 입 부분 iii) 동그런 형태의 바퀴 4개를 외부로 돌출하여 형성한 다리 부분 iv) 다각형을 방사상으로 배치하여 등 무늬를 표현하면서 바퀴가 있는 쪽을 바퀴 형태에 맞추어 곡선으로 처리한 등딱지 부분 등이 조합되어 큰 거북의 형태를 이루고 있고 그와 닮은 꼴로 작은 거북의 형태가 구성되어 있는 점은 국내에서 유통되는 완구상품에 통상 있는 형태라거나 그 완구의 성질 내지 기능에서 유래하는 필연적인 형태라고 볼 수 없다는 등의 이유로 이 사건 완구의 형태에는 다른 완구 제품과 구별되는 특이성이 있다.
- ③ 원심이 확정한 사실에 의하더라도, 원고는 국내에서 1983년 경부터 계속하여 동일한 형태의 이 사건 완구를 판매함으로써 피고가 위 거북 완구를 판매하기 시작한 1999년 10월 무렵 이미 이 사건 완구를 판매한 기간은

16년 가량 되었으며, 1992년 12월 1일자 한 일간 신문의 보도 기사에 이 사건 완구는 "7년 반 동안 1백만개 이상 팔린 디자인 히트 상품이다"라고 기재된 바 있고, 그 후에도 피고가 위 거북 완구를 판매한 무렵까지 많은 수량이 지속적으로 판매되었으며, 원고는 소외 甲을 상대로 이 사건 완구와 동일한 형태의 완구 판매를 금지하는 내용 등의 부정경쟁행위중지 가처분결정을 받기도 하였으므로, 이 사건 완구의 형태는 다른 완구들의 형태와 구별되는 특징을 지니며 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용됨으로써 피고가 위 거북 완구를 제조·판매한 1999년 10월 무렵 이미 국내의 거래자나 일반 수요자들에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었다고 볼 여지가 크다.

## 결 어

본 대법원 판결은 기존에 학계나 실무계에서 원론적인 기준만 제시하고 실제로 보호한 사례는 거의 없었던 실정에서, 상품 형태나 모양 자체의 부정경쟁방지법적 보호를 실제 사례에서 인정하였다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

지식재산권 제도에 대한 인지와 이해의 부족으로 인해, 다수의 기업들(특히 완구업계)이 오랜 기간 상당한 노력으로 시장에서 상당한 인지도를 얻은 제품임에도 불구하고 법적 보호를 받지 못해온 것이 국내 현실이었으나, 비록 의장권 등록을 하지 않은 제품이라 하더라도 일정한 요건을 갖춘 경우에는 부정경쟁방지법상의 보호를 받을 수 있는 큰 계기가 마련되었다는 점에서 이번 대법원 판결이 미칠 수 있는 영향이 크다고 본다.