

부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 사냥허가(hunting license)인가? —소위 ‘눈알가방’사건과 관련하여

나종갑*

I. 서론

II. 지적재산권법의 충돌

- 연방법우선의 원칙(federal preemption doctrine)
- 판례상 연방법 우선의 원칙

3. 정리

III. 혼동의 법리와 카목

- 경쟁 제한의 문제점
- 부정경쟁행위 간의 우선적용문제

IV. 결론

* 연세대학교 법학전문대학원 교수(Yonsei University School of Law, full Professor).

초 록

최근 대법원은 소위 ‘눈알가방’사건에서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 투입한 노력과 자본을 보호하기 위한 보충적 일반조항이라는 기존의 견해를 되풀이 하였다. 그러나 카목은 부정취득사용(misappropriation) 개념으로 한정하여야 한다.

미국의 경우, 다른 지적재산권법에서 설정한 공역(the public domain)과 충돌되는 영역은 부정경쟁행위로 보호할 수 없다. 프랑스는 민법의 불법행위 조항이 부정경쟁행위에 적용되고, 현 독일부정경쟁방지법상 일반조항으로 불리는 제3조는 선언적 규정일 뿐이다.

카목을 보충적 일반조항으로 보면 다른 부정경쟁행위 조항의 상위조항이 되는 모순이 발생한다. 대법원은 표면상 공공영역(the public domain)을 인정하지만, 실제로는 공공영역을 인정하지 않는 결과가 된다. 눈알가방사건에서 대법원은 문제된 원고 가방 디자인은 출처표시로서 인식되므로 법률상 보호할 이익이 존재한다고 하였지만 피고는 문제된 디자인을 출처표시가 아닌 상품 디자인으로 사용을 하였으므로 원피고의 상품은 상호 경쟁관계에 있지 않다. 위 판결은 상표적 사용과 디자인적 사용을 구분하는 기존의 판례와도 배치된다. 결국 대법원은 카목을 부정경쟁방지법 뿐만 아니라 특허법이나 저작권법, 상표법에 우선하는 최상위 조항(supremacy clause)으로 해석하고 있다. 카목은 부정경쟁방지법 해석에 있어 많은 쟁점을 가져왔지만, 아직 대법원은 법해석은 이를 명쾌하게 정리하지 못하고 있다.

주제어

부정경쟁방지법, 카목, 부정취득, 눈알가방사건, 사칭모용, 노예적 모방

I. 서론

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')상 부정경쟁행위는 아무 짐승이나 사냥을 하도록 그 사냥 대상을 포괄적으로 허가한 사냥허가(hunting license)와 같은 것이 아니다. 하나의 상사불법행위에 부정경쟁행위라는 산탄총을 난사할 수 없다. 부정경쟁행위란 개념은 각각의 고유한 불법행위 영역과 그 적용 법리에 의해 형성되어 왔기 때문이다. 부정경쟁행위의 보충적 일반조항이란 수수께끼(conundrum)의 등장은 부정경쟁방지법을 사냥허가증과 같이 포괄적 법개념으로 만들고 있다. 그 사냥터에는 경제적 자유와 자유경쟁원칙이 존재하고 있다.

부정경쟁방지법과 상표법의 차이는 상표법은 사냥허가증과 같이 포괄적으로 해당 표장을 사용하는 것을 금지시키는 것이지만, 부정경쟁방지법은 포괄적으로 해당 표장의 사용을 금지시키는 것이 아니라 해당표장을 사용하여 타인의 자신의 상품인 것처럼 하는 행위를 구체적으로 금지하는 것이다. 대법원은 눈알가방사건을 부정경쟁방지법 사건이 아닌 상표법 사건을 만들었다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목(이하 '카목', 이하 동조 제1호 각 목의 부정경쟁행위는 각 목만 청함)에 대한 대법원의 해석은 법 원리가 결여되어 있을 뿐만 아니라 논리적 모순에 기초하고 있다. 카목은 단순히 노력과 자본이 투입된 것으로 확장되어서는 안 된다. 세상의 어느 것도 자연상태 그대로는 아무런 가치가 없고, 노력과 자본에 의해 자연에서 끄집어 낼 때 가치가 발생한다. 세상의 쌀 한 톨도 인간의 노력과 자본이 투입되지 않고는 얻을 수 없다. 카목은 모든 인간세상을 부정경쟁행위화 할 것이다.

최근 '눈알가방'사건¹⁾에서 대법원은 “성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共

1) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결('눈알가방'사건).

領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.”고 하면서, “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 … ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다고 평가 할 수 있다”고 하였다.

예컨대 사칭모방행위²⁾가 부정경쟁행위가 될 수 있는 것은 수요자가 ‘널리 알려진’ 표장이 상징하는 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동가능성(likelihood of confusion)으로 인한 수요자 기망행위이기 때문이다. 즉 수요자 기망이라는 부정한 행위가 존재하지 않으면 부정경쟁행위가 성립될 수 없다. 이때에는 공공영역에 존재하게 된다.

이에 반하여 카목은 수요자 기망이 요구되지 않기 때문에 타인의 goodwill(상업상 신용, 이하 “goodwill”)에 대하여 혼동을 가져오는 행위에 대해서 적용될 수 없다.³⁾ 단순히 goodwill을 차용하거나 상품이나 영업표지가 동일하거나 유사하다는 이유만으로는 만일 수요자 기망을 요구하지 않고 상품의 출처에 대한 혼동을 가져오는 행위에 대하여 적용된다면, 카목은 가목 내지 다목을 대체하는 최상의 조항(supremacy clause)이 될 것이다. 이는 법체계상 허용되지 않는다. 카목을 보충적 일반조항으로 볼 수 없는 이유이다.

부정경쟁방지법과 특허법, 저작권법, 상표법 등과의 관계에서 부정경쟁방지법은 일반법이고, 특허법, 저작권법, 상표법은 특별법이다.⁴⁾ 법해석의 일반 원칙은 일반법과 특별법이 충돌할 경우에 특별법이 적용(preemption)된다.⁵⁾ 우선원칙(preemption doctrine)은 독점이나 불법행위소송으로부터 공공

2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목.

3) 나종갑, “성과‘모방’ 도그마와 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 적용범위 — 서울 연인단관깡사건을 중심으로”, 『산업재산권』, 제62호(2020), 151면 이하 참조.

4) 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결(눈알가방사건 1심판결).

5) 눈알가방 사건이 문제될 무렵에 부정경쟁방지법 제15조는 “특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법, 독점규제및공정거래에관한법률 또는 형법 중 국기·국장에 관한 규정에 제2조 내지 제6조, 제10조 내지 제14조 및 제18조 제1항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다.” 라고 규정되어 있었다. 부정경쟁방지법은 법률 제4478호, 1991.

영역(the public domain)을 지키는 역할을 하게 되는 데,⁶⁾ 우선원칙은 자유경쟁을 보호하고 자유경쟁에 대한 제한은 국회에 의한 입법에 의해서만 하여야 한다는 것을 의미한다. 불법행위나 부정경쟁방지법에 의한 경쟁의 제한은 특별법 우선의 원칙과 충돌을 일으킬 수 있고, 헌법상의 자유경제원칙과도 조화를 이루어야 한다. 따라서 부정경쟁방지법은 조화로운 해석이 필요하다. 특히 카목을 대법원과 같이 보충적 일반조항을 이해하는 경우에 카목은 ‘예외에 부가된 또 하나의 예외’가 되고, 그러한 결과로 카목은 각 부정경쟁행위에 대한 최상위 조항(supremacy clause)이 되는 매우 위험한 해석이 된다.

저작권법에 의해서 보호받지 못하는 공역(the public domain)에 있는 저작물에 대하여 부정경쟁방지법에 의한 보호는 부정경쟁방지법과 저작권법의 충돌을 일으킨다. 뿐만 아니라 이러한 충돌은 특허법이나 상표법과도 발생할 뿐더러 부정경쟁방지법 내에서도 발생한다. 예컨대, 특허보호기간이 끝난 의약품에 대한 복제, 즉 제네릭 의약품의 제조나 판매 등은 특허침해가 발생하지 않지만 눈알가방사건의 대법원 판결 법리에 따르면 제네릭 의약품의 제조나 판매 등은 카목의 부정경쟁행위가 성립한다고 볼 수 있다. 상표보호가 되지 않는 상품표지나 저작권보호가 되지 않는 저작물의 경우에는 어떠한가? 또한 예를 들면, 자목의 노예적 모방이 성립하지 않는 상품의 외관을 모방한 경우에 눈알가방사건의 대법원 판결에 따르면 카목의 부정경쟁행위가 성립한다고 볼 수 있다. 카목이 지적재산권법을 대체하는 최상위 조항이 되는 것이다. 카목을 부정경쟁행위의 보충적 일반조항으로 보는 경우에는 이러한 모순이 존재한다.

12. 31. 일부개정되어 1992. 12. 15.부터 시행되었다. 본 부정경쟁방지법 제15조는 법률 제5621호, 1998. 12. 31. 일부개정되어 1999. 1. 1.부터 시행되었는데 이와 같이 개정된 법 제15조는 제1항 및 제2항으로 나누어 규정하였지만, 본 쟁점을 논하는데 본질적인 차이는 존재하지 않는다. 소위 “버버리” 사건은 법률 제5621호 1998. 12. 31 개정되기 이전에 발생하였다.(버버리 사건의 1심 판결이 1998. 5. 29. 선고되었고, 동판결에 의하면 피고의 행위가 시작된 것은 1996년경이다. 서울지방법원 1998. 5. 29 선고 97가합32678 판결 참조) 따라서 버버리 사건에 적용되는 법규정은 1991. 12. 31. 개정된 제4478호로 보이는데, 내용적으로는 그 전후에 차이가 없다.

6) Sanders, Anselm Kamperman, *Unfair Competition Law: the Protection of Intellectual and Industrial Creativity*, First edition, Clarendon P., 1997, p. 11.

미국은 연방법과 주법의 충돌에 관한 문제를 해결하기 위해 다양한 이론을 발전시켜왔다. 미국연방대법원은 미국의 특허저작권 조항은 연방법이 명시적으로 규정을 하지 않는 영역에 대하여 지적재산권을 증진시키기 위해서 입법할 수 있는 주의 권한을 박탈하지 않는다고 하였다.⁷⁾ 이는 *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* 사건⁸⁾ 판결의 엄격한 입장에서 변화한 것이다. 지적재산권법의 충돌을 해결하기 위해서는 이러한 판결이 어떤 의미가 있는지 고찰할 필요가 있다.

카목이 가지는 위험성 때문에 카목은 매우 엄격하고도 극히 제한적으로 해석적용해야 한다. 우리 대법원 판결에서는 카목에 대한 법의 정신과 철학을 찾아 볼 수 없다. 대법원의 해석은 법원의 정치적 영향력을 확대하는 것 이외에 어떤 정책적 고려가 보이지 않는다. 본 글에서는 우선조항에 관한 미국의 법리를 고찰하고 대법원 판결의 문제점에 대하여 분석할 것이다.

II. 지적재산권법의 충돌

1. 연방법우선의 원칙(federal preemption doctrine)

미국은 연방과 주가 분할되어 관할이 다르다. 그렇지만 연방과 주의 관할이 엄격하게 분리되는 것은 아니어서 연방법과 주법의 충돌이 발생한다. 미국은 연방법우선의 원칙(federal preemption; federal supremacy)에 의하여 연

7) "The Patent and Copyright Clauses of the Federal Constitution do not by their own force, or by negative implication, deprive the States of the power to adopt rules to promote intellectual creation within their own jurisdictions where Congress has left the field free of federal regulation," *Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 142 (1989); "The Framers recognized that individual States might have peculiarly local interests that Congress might not consider worthy of attention. Thus, the constitutional provision does not, of its own force, bar States from promoting those local interests," *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546, 576 (1973).

8) *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964).

방지적재산권법(연방특허법, 연방저작권법, 연방상표법, 연방 영업비밀보호법⁹⁾)과 충돌하는 주법(state laws)은 그 효력을 부인해왔다. 연방법우선의 원칙은 연방헌법¹⁰⁾에 의하여 확립된 것으로서 연방헌법과 조약에 따라 연방의회에서 입법된 법은 그 법과 충돌하는 주법에 대하여 우선적용된다는 원칙이다. 다만 연방법우선의 원칙도 헌법과 충돌되지 않는 범위내에서 인정된다.

연방법 우선의 원칙은 연방법과 주법이 동시에 존재하는 미국 특유의 원칙이기는 하지만, 지적재산권법 사이에 충돌이 발생할 때 어떠한 원칙에 의하여 이를 해결하는지를 이해하는데 도움이 된다. 특히 특허법, 저작권법 및 상표법은 연방법이지만 불공정경쟁법은 주법으로서 특허법, 저작권법 및 상표법과 불공정경쟁법이 충돌할 경우에 각 법사이의 이념과 목적 등을 통해 어떠한 원칙에 의하여 법의 충돌을 해결하는지를 알 수 있다. 이는 우리법의 해석에 참고가 될 수 있다.

2. 판례상 연방법 우선의 원칙

(1) Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 사건

Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. 사건¹¹⁾은 연방특허법이나 저작권법상 보호를 받지 못하는 디자인에 대하여 주법에 의한 불공정경쟁행위로 보호가 가능한지가 문제된 사건이다. 피상고인인 Stiffel사의 전구가 부착되는 수직의 폴램프(pole lamp)는 특허요건을 충족하지 못했기 때문에 특허무효로 인정되었다. 그러나 폴램프(pole lamp)는 시장에서 성공을 거두었고, Sears, Roebuck은 실질적으로 동일한 제품을 제조하여 저렴한 가격에 판매했다.

Stiffel사는 Sears를 상대로 특허침해와 동일한 폴램프를 판매함으로써 출

9) 현재는 연방영업비밀보호법인 ‘The Defend Trade Secrets Act of 2016’ (DTSA) (Pub. L. 114-153, 130 Stat. 376, enacted May 11, 2016, codified at 18 U.S.C. § 1836, et seq.)이 제정되었으므로 주법인 영업비밀보호법에 우선 적용된다.

10) The Constitution of the United States (Art. 6, Cl. 2).

11) Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964).

처에 대한 수요자 혼동을 가져왔으므로 일리노이 주법상 불공정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 소송을 제기했다.

1심법원은 특허침해에 대하여는 원고의 특허는 발명에 해당하지 않는다는 이유로 특허를 무효로 하였으나, Sears 사의 불공정경쟁행위를 인정했다. 항소심은 일리노이 주법상 불공정경쟁행위가 되기 위해서는 palming off가 필요없고 다만 혼동가능성이 필요하다고 하면서 원심판결을 지지했다.

연방대법원은 주법상의 불공정경쟁법이 연방특허법과 조화되는지에 대하여 심리가 필요하다고 하면서 이송명령을 하였다. 연방대법원은 특허는 제한된 기간 독점을 부여하여 발명을 장려하는 것으로 그 기간동안에는 누구도 특허권자의 동의 없이 특허물품을 제조 판매할 수 없는 것임을 언급하면서 특허권자에게 발명에 대한 보상을 함에 있어 사회의 권리와 복지가 공정하게 다뤄지고 신중하게 고려되어야 한다고 강조했다. 따라서 특허요건은 엄격하게 적용되고 특허가 허용된 경우에는 특허권의 제한도 같이 엄격하게 집행되어야 한다고 했다.

연방특허법상 14년¹²⁾의 특허를 제공하지만, 주법은 특허요건을 결여한 신규하지 않은 발명에 영구적인 보호를 제공할 수 있다는 점을 지적하면서 이는 연방특허제도를 훼손하는 것이라고 하였다. 연방특허법이 복제를 허용하였으므로 상고인과 피상고인이 판매하던 폴램프가 동일하다는 것만으로는 특허침해로 인한 금지명령과 손해배상을 할 수는 없다고 판시했다.

연방대법원은 연방특허제도는 한편으로 자유경쟁을 유지하면서 발명을 촉진하기 위하여 사용되는 통일된 연방기준이라고 하였다. 따라서 주는 연방헌법의 최고조항(the Supremacy Clause)에 일치하여야 하며, 연방특허법이 요구하는 발명기준이 부합하지 않는 상품에 대하여 특허를 부여하거나 특허기간을 연장할 수 없다고 판시 했다. 진정한 발명과 제한된 기간에 대하여 특허를 부여하는 연방의회의 정책에 반할 수 없으므로 부정경쟁을 금하는 법 등 다른 법에 의하여 연방특허정책에 반하는 성격의 보호를 할 수 없다고

12) Sears 판결당시에 미국에서 특허보호기간은 14년이었다.

하였다. 그리하여 본 사건에서 폴램프는 물건 특허 또는 디자인 특허의 보호 대상이 아니므로 특허가 만료된 경우와 같이 누구든지 자유롭게 제조와 판매가 가능하다고 했다.

본 사건을 제대로 이해하기 위해서는 Sears사건 판결이 나오게 될 당시 미국의 정치경제적 상황에 대하여 고찰해 볼 필요가 있다. Sears사건 판결 당시에는 특허권에 대한 사회적 통제가 강하게 시행되던 시기였다. 미국은 1890년 셔먼법(Sherman Act)을 제정하면서 독점에 대한 통제를 하기 시작하였다. 자본의 집중은 독점이라는 폐해를 야기하였고 19세기 후반에는 특허 독점에 대한 적대적 견해가 존재하였다. 1929년의 대공황으로 인하여 특허는 독점이라는 시선에서 바라보게 되었다. 그리하여 특허법에 대한 개혁과 더불어 특허권에 대하여 엄격한 잣대가 적용되었다. 연방대법원은 특허물품이 특허권자의 통제를 벗어난 경우에는 그 물품에 대한 특허권자의 권한은 매우 제한되어야 하고,¹³⁾ 특허독점은 독점규제법의 관할이 될 수밖에 없을 뿐만 아니라¹⁴⁾ 특허권의 존속기간이 만료된 경우에는 당연히 특허독점도 소멸하여 특허물품과 동일한 형상으로 제조할 권리를 포함하여 특허물품에 대한 권리는 공중에게 속하게 된다고 판시하였다.¹⁵⁾ 결국 1960년대는 독점에 대한 엄격한 잣대가 적용되던 시기이었으므로 연방이 허용한 특허독점 이외에 다른 독점에 대하여 엄격하였다고 할 수 있다. 따라서 연방법이 아닌 주법에 의한 독점에 대해서는 연방법 우선의 원칙을 엄격하게 해석 적용하는 것이 그 당시의 정치경제적 상황이자 법원의 태도였다고 할 수 있다.

(2) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 사건

연방 특허법과 주법인 영업비밀보호법과의 충돌은 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. 사건¹⁶⁾에서 발생했다. 본 사건의 쟁점은 특허출원전 1년 이상

13) United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-252 (1942).

14) International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936); United Shoe Machinery Corp. v. United States, 258 U.S. 451, 463-464 (1922).

15) Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 120-122 (1938); Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169, 185 (1896).

을 상업적으로 실시하여 연방 특허법상의 특허요건을 상실한 발명에 대하여 주법이 영업비밀로 보호할 수 있는지 여부이었다. 1심인 오하이오 북부지구 연방법원은 영업비밀의 부정취득행위에 대하여 영업비밀침해를 인정하여 6 순회법원이 따르는 Conmar rule¹⁷⁾에 따라 해당 영업비밀이 제3자에 의하거나 기타의 방법으로 공중에게 알려질 때까지 영구적 금지명령을 내렸다.

항소법원인 제6순회법원은 기본적으로 지방법원 판결을 지지하면서 영업비밀 침해사실을 인정하고 오하이오 법을 적절하게 적용하였다고 판시했다. 그러나 순회법원은 오하이오의 주법은 연방 특허법상 특허의 대상으로 하고 있는 제조공정과 제조기술이 1년 이상 상업적으로 실시되어 연방 특허법상 신규성 상실이 된 경우에 주법상의 독점을 부여할 수 없다고 하면서 오하이오 영업비밀보호법이 연방특허법과 충돌을 일으킨다는 이유로 지방법원판결을 취소했다. 이 당시 제2, 제4, 제5, 제9 순회법원은 연방법우선의 원칙이 적용되지 않는다고 하고 있었고, 제6순회법원은 연방법우선의 원칙이 적용된다고 판시하고 있었다. 따라서 법의 통일적 해석이 필요했으므로 연방대법원이 이송명령을 발부하여 심리를 하였다.

연방대법원은 연방 특허법상 특허의 대상이 되는 것에 대하여 주법상의 영업비밀보호를 하는 것이 적절한지에 대하여 검토했다. 다수의견은 혁신을 장려하는 특허정책은 영업비밀과 같은 발명에 대한 다른 장려 제도에 의하여 훼손되지 않는다고 판시했다.¹⁸⁾ 마찬가지로 한번 공역(the public domain)에 존재하면 영구히 공역에 존재하여야 한다는 정책은 영업비밀 보호제도와 부조화 하는 것이 아니라고 판시했다. 영업비밀은 특허가 보호하지 못하는

16) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 US 470 (1974).

17) Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co., 172 F.2d 150 (2d Cir. 1949)사건에서 확립된 원칙이다. 그 외 제7순회법원이 취하는 Shellmar Products Co. v. Allen-Qualley Co., 87 F.2d 104 (7th Cir. 1937), cert. denied 301 U.S. 695 (1937) 사건에서 확립된 Shellmar Rule이 있고, 제9순회법원이 취하는 Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 350 F. 2d 134 (9th Cir. 1965)에서 확립된 Winston Rule이 있다. 자세한 내용은 나종갑, “영업비밀유지의무와 전직금지기간”, 『상사관례연구』, 제22권 제4호(2009), 26면 이하 참조.

18) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 US 470, 492-3 (1974).

영역에서 발명을 장려하고 자신의 발명을 하고 이용하는 혁신가들을 격려하는 제도로써 영업비밀로 인하여 경쟁이 장려될 뿐더러 공중이 가치있는 발명을 이용할 기회를 상실하는 것은 아니라고 하였다. 다수의견은 연방의회가 적극적으로 특허와 충돌하는 영업비밀보호를 금지하지 않는 한, 주는 영업비밀보호를 할 자유가 있다고 판시했다.

이에 대하여 더글라스(Douglas) 대법관과 브렌난(Brennan) 대법관은 반대의견을 피력했다.¹⁹⁾ 특허보호가 되지 않는 영역에 대해서는 자유경쟁원칙이 우선된다고 주장했다. 반대의견은 *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.* 사건²⁰⁾과 *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.* 사건²¹⁾을 언급하면서, 연방의회는 특허로 보호되지 않는 물품을 복제하여 판매한 것을 주법상 불공정경쟁행위로 인정하지 않았다고 강조했다. 연방대법원은 연방의회가 특허보호를 부인한 것이라면 그 물품은 자유경쟁하에 있도록 한 것이라고 하였다. 그리하여 그 물품을 복제하여 판매하더라도 불공정경쟁행위가 되는 것은 아니라고 판시하였음을 강조했다.

소수의견을 제시한 대법관들은 영업비밀을 계약으로 보호하므로 계약위반으로 인한 손해배상을 인정하는 것은 문제가 없다고 하였다. 왜냐하면 계약위반의 문제는 특허법에서 다루는 영역이 아니기 때문이다. 그러나 금지명령에 대해서는 우려를 표시했다. 즉 특허를 받으면, 14년에서 17년의 금지명령이 내려지지만, 영업비밀에 대해서는 영구히 금지명령이 내려질 수 있다는 것이다. 영구적인 금지명령은 공중으로 하여금 해당 기술을 영구적으로 사용할 수 없게 하여 결국 기술발전을 위한 특허법제도를 무용하게 한다는 것이다. 즉 미국은 지식에 대하여 14년 또는 17년의 독점기간 후 공중이 자유로이 사용할 수 있는 지식으로 변환시키는 특허제도를 선호하는 공공정책을 선호한다고 했다. 따라서 영구적인 금지명령을 인정하는 주법은 그러한 정책에 위반된다고 하였다.

19) *Id.*, 495.

20) *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964).

21) *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U. S. 234 (1964).

본 연방대법원 판결은 신규성을 결여한 과학적 지식에 대하여 연방법이 명시적으로 공중의 지식으로 하지 않는 한 이를 주법에 의해서 보호하는 것은 연방법의 정책에 어긋나는 것은 아니라고 판결했다. 연방헌법은 “과학기술과 실용예술의 진보를 증진시키기 위해서”(“to promote the Progress of Science and useful Arts”)²²⁾ 연방의회에 입법권한을 부여하고, 본 권한에 의해서 연방의회가 입법을 한 것이 특허법과 저작권이다. 특허법은 과학기술의 진보를 촉진하기 위한 것이다. 영업비밀은 과학기술의 진보를 위한 측면보다는 공정거래를 통하여 신의성실의 원칙을 발전시켜왔다. 물론 영업비밀이 과학기술의 진보를 방해하는 것은 아니다.

특허의 대상이 되지 않는 지식의 발견을 한 경우에 그것을 발견한 사람은 특허보호가 되지 않는다고 공개하지는 않을 것이다. 이는 영업비밀로 보호받을 수 있든 그렇지 않던 관련이 없다. 영업비밀보호제도는 특허제도의 목적과 충돌되는 것으로 보이지 않는다. 만일 특허제도가 영업비밀보호제도와 충돌한다면 실용신안제도도 특허제도와 어긋날 것이다. 발명을 장려한다는 특허제도의 목적은 발명을 촉진하는 다른 제도와 충돌 되지는 않을 것이다.²³⁾

본 사건에서 주의할 것은 미국 특허법상 신규성 상실원인으로서 1년간의 상업적 사용으로 인하여 기술이 공개되었다면 그 자체로서 영업비밀보호요건의 비밀성을 상실하기 때문에 영업비밀로서도 보호받을 수 없다(on sale bar). 많은 영업비밀이 그렇듯이 상업적으로 사용하더라도 비밀성을 상실하지 않기 때문에 영업비밀로 보호받을 수 있다. 예컨대, 코카콜라는 상업적으로 판매된지 100년이 넘었지만 아직 영업비밀로 유지되고 있다. 물론 역분석(reverse engineering)에 의하여 기술을 취득하는 것을 방해하지 않는다. 특허법과 충돌되거나 특허법의 해석에 배치되는 영업비밀을 보호하는 것이 아니라 특허법에서 보호하지 않는 영역에 대하여 영업비밀로 보호하는 것이다. 특허법은 특허를 취득하지 못하거나 특허를 취득하여 특허공보에 공개

22) United States Constitution, Art. 1, Sec. 8, Cl. 8.

23) Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 US 470, 484 (1974).

한 기술이라고 하더라도 그 공개한 기술 이외에 공개하지 않은 기술이나 공개한 기술로부터 알 수 없는 기술이나 노하우를 공공영역에 존치시키는 것이 아니다. 따라서 그러한 공개되지 않은 기술을 영업비밀로 보호하는 것은 특허법과 배치되는 것이 아니다. 이러한 법리는 우리 대법원의 카목 해석에 있어서 반드시 참고할 필요가 있다.

(3) Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. 사건

Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc. 사건²⁴⁾에서는 특허법으로 보호되지 않는 공중이 이용가능한 선복디자인(hull design)과 제조공정을 플로리다 주법상 불공정경쟁법으로 보호하는 것이 연방법에 위배되는 것인지 여부가 문제되었다. 플로리다 주 기업인 원고 Bonito Boats는 많은 비용과 노력을 투입하여 파이버 글래스로 만든 레저용 보트의 선복(hull) 디자인을 개발시켰다. 선복을 만드는 공정은 먼저 설계도를 만들어 그에 따라 나무로 선복의 형태를 만든 다음 그 위에 파이버 글래스를 도포하여 거푸집을 만들고, 그 거푸집을 이용하여 파이버 글래스 선복을 만들었다. 그런데 특허나, 디자인특허 또는 제조공정에 대한 어떤 특허도 없었다. 1976년에 보트가 시장에 출시되었다. 1983년 플로리다는 §559.94 법을 제정했는데, 판매목적으로 타인이 제조한 선박의 선복이나 부품을 복제하는 거푸집을 만드는 행위와 판매행위를 불법으로 규정했다. 뿐만 아니라 그와 같은 침해행위로 인하여 손해를 입은 자에게 손해배상이나 금지명령 및 변호사 비용에 대한 구제를 인정했다. 본 법은 1983년 7월 1일 부터 효력이 발생하였다. 1984년 12월 21일 원고는 피고 Thunder Craft Boats를 상대로 플로리다 오렌지 카운티 순회법원에 자신들의 거푸집 제조공정을 직접적으로 이용하고 이를 고의로 판매했다는 이유로 소송을 제기했다.

본 사건의 쟁점은 플로리다 주법이 지적재산권으로 보호가 되지 않아 공중이 자유로이 사용할 수 있는 선복의 기능적 아이디어와 디자인을 보호하

24) Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).

는 것이 연방법과 충돌되는지 이다. 연방대법원은 불공정경쟁법은 수요자를 혼동으로부터 보호하는 것인데 위 플로리다 주법은 선박자체의 디자인과 기능적 아이디어를 보호하는 것이기 때문에 플로리다 주법은 불공정경쟁행위에 관한 법률이 아니라고 하였다. 연방대법원은 플로리다 주법이 선박 건설자들에 대한 장려책으로 선박의 디자인과 기능에 대하여 특허와 같은 배타적인 권리를 인정한 것이라고 하였다. 따라서 플로리다 법에 의해서 보호되는 선박 건설자는 특허권자와 같이 경쟁자로 하여금 자신의 선박디자인을 사용하지 못하도록 할 수 있다. 플로리다 법은 특허와 달리 보호기간이 없었으므로 영구적인 보호가 가능했다. 뿐만 아니라 특허요건을 갖추지 못해서 특허보호가 부정되거나 그 보호기간이 만료된 경우나 공중이 자유롭게 실시할 수 있는 기술도 위 법에 의한 보호가 가능했다.

연방대법원은 플로리다 주법은 공역(the public domain)에 있는 기술에 대한 독점을 허용함으로써 경쟁을 제한하고, 이에 연방특허법이 근거한 자유경쟁의 일반원칙을 훼손한다고 하였다. 영업비밀보호는 기술의 개발단계에서는 매우 적합한 것으로 그 단계에서는 개발하는 기술의 특허성을 알 수 없기 때문에 어떤 면에서는 영업비밀보호가 연방 특허법이 제공하는 장려책(incentive)과 매우 조화롭다고 하였다. 그렇지만 플로리다 주법은 연방특허법상의 특허요건을 충족하지 못하는 발명에 대해서도 보호하기 때문에 결국 연방특허법에 대한 위협이 될 것이라고 하였다. 50개주가 플로리다와 동일한 입법을 한다면 결국 연방특허법을 통하여 이루고자 하는 목적은 형해화될 것이다.²⁵⁾ 결국 플로리다 주법은 연방이 특허제도를 통하여 달성하려고 하는 특허보호영역 밖에 있는 기술사상의 자유로운 사용을 제하는 방법을 통하여 지적재산 창조를 증진시키려는 것이다. 이는 결국 Sears사건 및 Compco 사건에서의 일리노이주 법과 같이 연방의 특허정책과 주의 규제사이에 공존하는 전통적인 체제를 파괴하는 것이다.²⁶⁾ 플로리다 주법은 특허보호가 거부되거나 특허를 취득할 수 없는 유용한 형상이나 제법에 대하여

25) Id., 161.

26) Id., 167.

주가 만든 독점이란 망령(亡靈)을 부여함으로서 자유로운 사용의 대상인 특허받지 못한 디자인에 대한 공중의 사용을 제한하는 것이다. 결국 플로리다 주법은 특허법이 연방의회의 권한에 의하여 공역으로 지정한 영역에 대한 규제를 하는 것이다. 연방대법원은 연방법우선의 원칙을 선언한 플로리다 대법원 판결을 지지했다.

다만, 이와 같은 문제는 명시적으로 해결되었다. 미국의 Digital Millenium Copyright Act는 선박의 선복디자인을 저작권으로 보호하고 있다.²⁷⁾ 이로 인하여 저작권으로서의 보호기간이 설정된 것이다.

3. 정 리

미국에서 문제된 사건들은 특허와 불공정경쟁(부정경쟁)(Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.), 특허와 영업비밀(Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.), 특허와 주법상의 특허(Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.)가 문제된 것으로 기능적으로 주법이 연방법을 무력화 하거나 형해화 하는 경우에는 주법은 연방법원칙을 위반하는 것으로 판시했다. 그러나 보완적인 경우에는 해당 주법을 유효하다고 하였다.

Sears 사건에서는 디자인 특허를 받지 못한 디자인은 공공의 영역에 존재하는 것인데, 이의 자유로운 사용을 불공정경쟁으로 인정하는 것은 특허법과 특허에 의해서 달성하려고 하는 연방정책을 형해화하는 것으로 주법은 연방법우선의 원칙을 위반한다고 하였다. 뿐만 아니라 Bonito Boat 사건에서는 연방 디자인특허를 취득하지 못한 선복디자인은 공공영역에 있는 것인데, 주가 이러한 것을 특허와 같이 배타적으로 보호하는 것도 연방의 특허제도를 무력화하는 것으로 연방법우선의 원칙을 위반한 것이라고 하였다. 그러나 Kewanee Oil 사건에서는 특허를 취득하지 못하였으나, 공중의 영역에 존재하지 않고 여전히 영업비밀로 보호받는 기술을 영업비밀로 보호하는 것

27) 17 U.S.C. §1301.

은 특허제도를 형해화 하는 것이 아니고, 비밀로 관리되는 기술을 영업비밀로 보호하는 것은 연방정책과 어긋나는 것은 아니라고 하였다.

III. 혼동의 법리와 카목

1. 경쟁 제한의 문제점

(1) 사칭모용행위 v. 부정취득사용행위

혼동의 법리와 부정취득의 법리는 근본적인 차이가 있다. 앞서 언급한 것처럼 palming off(사칭모용행위)는 혼동을 기반으로 하여 수요자의 상품이나 서비스의 출처에 대한 혼동을 요건으로 하고 있다. 즉 수요자 보호를 위한 조항이다. 카목은 수요자가 아닌 경쟁자 사이에 발생한다. 따라서 수요자 혼동은 그 요건이 아니다. 기본적으로 가목 내지 다목과 카목과는 부정경쟁행위를 접근하는 관점이 다르다. 그럼에도 불구하고 눈알가방 사건에서 수요자의 혼동이 문제시 되지 않는 데도 불구하고 대법원이 카목을 식별력의 관점에서 접근한 것은 잘못이다.

카목은 타인이 이룩한 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 외형적으로 수요자 혼동에 관한 조항이 아니다. 경쟁자 사이의 무임승차(free riding)에 관한 카목을 수요자 혼동에 적용하는 경우에 수요자 혼동에 관한 조항과 규범의 충돌문제가 발생한다. 왜냐하면, 양자 모두 궁극적 타인이 이룩한 성과를 보호하는 조항으로 볼 수 있기 때문이다. 나아가 각 부정경쟁행위의 대상이 되는 행위는 많은 경우 노력과 자본이 투자되지 않는 경우가 없다. 그러한 방식으로 접근하면 결국 각 부정경쟁행위에 카목이 관련되지 않는 경우가 없다고 할 것이다.

구체적으로 가목 내지 다목 경우 국내에서 널리 인식된 표지, 즉 goodwill

을 형성한 표지를 대상으로 한다. 따라서 외국에서만 널리 알려진 표지에 대한 가목 내지 다목의 행위는 부정경쟁행위로 인정되지 않는다. 그리고 국내에서 널리 알려지지 않은 경우²⁸⁾에도 가목 내지 다목의 부정경쟁행위는 성립되지 않는다. 그와 같이 가목 내지 다목의 요건을 충족하지 못하는 경우에는 공공영역에 존재하는 것으로 경쟁자들이 자유로이 사용할 수 있다고 보아야 한다.

가목에 나열되어 있는 “성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)” 등은 상표로서 등록가능하다. 상표법은 상표로 등록할 수 있는 표장에 “그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시”라고 함으로써 부정경쟁방지법상 가목 내지 다목에 열거된 부정경쟁행위로부터 보호되는 표지는 상표가 될 수 있다. 따라서 상표법 제33조 제2항에 따라 상표로 등록하여 보호받을 수 있다. 상표로 등록을 하지 않으면 공공영역에 있다고 보아야 할 것이다. 결국 그러한 것을 무단으로 사용한다고 하더라도 카목에서 명정한 “공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법”에 해당하지 않게 된다. 다만, 등록하지 않은 상표 중에서 널리 알려진 것에 대해서는 가목 내지 다목으로 보호하는 것이다. 식별력이 발생하였지만 상표 등록하지 않으면, 널리 알려지지 않은 것은 부정경쟁행위로 보호하지 않겠다는 것이 가목 내지 다목의 취지이다.

눈알가방사건에서 대법원은 상품표지가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다고 판단한 원심판결을 지지하였다. 즉 국내에 널리 알려진 저명성의 정도까지 이르지 못하였다고 인

28) 대법원은 국내의 전부에 알려진 경우를 저명, 일부에 알려진 경우를 주지라고 하면서, 부정경쟁행위가 성립되는 ‘국내에 널리 알려진’의 의미를 주지이면 충분하고, 저명할 것까지 요구하지 않는다고 한다. 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도10469 판결.(다만 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지된 것을 저명하고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 알려지게 된 것을 주지라고 하는 개념정의는 종전의 태도와 일치하지는 않는다.)

정하여 원고 가방 디자인의 goodwill 형성이 가목 내지 다목의 보호요건을 충족하지 못하였다는 점을 인정한 것이므로 가목 내지 다목에 따라 부정경쟁행위로서 보호를 받지 못하고 문제된 원고의 디자인은 공공영역에 존재하게 되는 것이다.

그러나 대법원은 특정상품의 식별력이 발생함으로써 법률상 보호할 가치가 있는 이익이 존재한다고 판시했다. 그러나 이는 법 이론을 무시한 논리적 자기모순이다. 대법원의 취지는 상표법 제33조 제2항의 식별력의 의미와 같은 것으로 보인다. 상표등록요건은 충족하였지만 가목 내지 다목의 널리 알려진 표지 요건은 충족하지 못하였다는 것이다. 그렇다면 상표등록을 하지 않음으로서 아무런 법적 보호요건을 충족하지 못한 것이다. 적어도 가목 내지 다목의 보호요건을 충족하지 못한 이상 가목 내지 다목의 법률상 보호할 가치가 있는 이익이 존재하지 않는 것이다. Sears사건의 법리도 같은 취지이다. 앞서 언급한 바와 같이 이에 대해 카목을 적용한다면 카목이 가목 내지 다목을 대체하여 우선적용되는 특별조항이 되는 것이다.

상표법 제33조 제2항이나 가목 내지 다목은 goodwill을 보호하는 것에 종결이 되어 있다. 가목 내지 다목은 표지가 널리 알려질 것을 요구하고, 널리 알려지지 않은 경우에는 식별력이 있다고 하더라도 그 상표는 공공영역이 속하게 한다. 그런데 가목 내지 다목이 공공영역에 존치시킨 널리 알려지지 않은 표지에 대해 카목을 적용함으로써 카목이 가목 내지 다목 보다 상위 규범화 한 것이다.

대법원은 가목 내지 다목은 goodwill을 보호하는 것이고 카목은 goodwill이 아닌 노력과 투자를 보호하는 것이므로 상호 보호대상이 다른 것으로 본 것으로 가정해본다. 그렇다면 자기모순이 발생한다. 대법원이 식별력이 발생하였다고 하면서도 보호대상은 노력과 투자라고 하는 것은 논리적 정합성이 존재하지 않는다. 가목 내지 다목, 그리고 모든 부정경쟁행위의 대상 나아가 모든 부가가치를 생산하는 인간활동이 모두 노력과 투자에 의한 것이다.

그리고 카목에서 규정하는 “상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과”라는 것은 눈알가방사건의 대법원 판례에 의한다면 식별력이나 goodwill을 형성

하기 위한 노력과 투자를 의미하는 것이다. 가목 내지 다목의 보호수준이 되지 못하는 노력과 투자를 카목으로 보호한다는 것이다. 가목 내지 다목의 보호를 받을 만큼의 goodwill이 형성된 경우, 즉 널리 알려진 경우에는 가목 내지 다목의 부정경쟁행위가 성립한다. 그런데 가목 내지 다목의 적용을 받을 만큼의 goodwill이 형성이 안 된 경우, 즉 널리 알려지지 않은 경우에는 가목 내지 다목의 적용을 받지 못하나 카목은 적용할 수 있다는 것이 눈알 가방사건의 대법원 판결이다.

그런데 가목 내지 다목의 보호를 받을 만큼 goodwill이 형성된 널리 알려진 상표에 대하여 카목을 적용할 수 있을까? 대법원 판결대로라면 카목도 적용된다는 결론에 이르게 된다. 만일 가목내지 다목의 적용을 받을 만큼 goodwill이 형성된 널리 알려진 표지에 대하여 카목의 적용을 부인하게 된다면, 가목 내지 다목의 적용이 되지 않는 널리 알려지지 않은 표지, 즉 눈알 가방사건과 같은 경우에 원고의 가방디자인은 당연히 카목의 적용을 부인하여야 한다. 노력과 자본 투자를 많이 하여 goodwill 형성이 된 널리 알려진 표지에 적용이 되지 않는 카목을 노력과 자본 투자가 적어 goodwill 형성이 잘 되지 않은 표지에 적용한다는 것은 자기모순이 되기 때문이다.

(2) 출처표시 v. 상품의 디자인

앞서 눈알가방사건을 식별력의 관점에서 접근한 것이 잘못이라는 점을 지적했다. 대법원 판결상 눈알가방사건의 쟁점은 원고 가방디자인의 식별력을 발생시키기 위한 원고의 노력과 자본을 피고가 불법하게 취득한 것인지 여부이다. 대법원의 논리가 적용되기 위해서는 피고도 문제된 디자인을 식별력을 발생시켜 수요자를 혼동시키는데 이용했어야 한다. 그러나 피고가 사용한 가방 디자인은 단지 가방의 디자인으로 사용한 것으로 보이고, 식별표지로 사용한 것으로 보이지 않는다. 즉 식별력이나 식별력을 발생시키기 위해서 원고가 투입한 노력과 자본을 부정취득한 것이 아니라는 의미이다. 왜냐하면, 본 사건에서 문제된 원고가방 디자인과 유사한 피고 가방디자인은 식별력을 발생시키기 위한 것으로 사용된 것으로 보이지 않기 때문이다. 순

수하게 가방의 디자인으로 사용되었다. 오히려 피고가 독창적으로 창작한 눈알의 디자인이 가방의 출처표시로서의 식별력을 얻은 것은 확실해 보인다.²⁹⁾ 원심인 서울고등법원은 이를 근거로 원고의 청구를 기각한 바 있다.³⁰⁾

원고가 문제된 디자인을 사용함으로써 출처에 관한 식별력이 발생하였다고 하더라도 사건의 쟁점은 피고의 사용이 어떤 문제를 야기하였는지에 있다. 피고의 그 디자인 사용은 상품의 식별표지가 아닌 ‘상품의 디자인’으로 사용한 것이다. 따라서 자목이 쟁점인 것이다. 가목에도 상품형태가 그 부정경쟁행위태양에 포함되어 있으나 가목과 다목은 식별표지로 사용한 것을 의미하므로 가목과 다목은 그 적용이 없다. 자목의 상품형태의 모방은 예측적 모방이 아닌 노예적 모방(slavish imitation)을 의미하는 것으로서³¹⁾ 상품이 실질적으로 동일할 것을 요구할 뿐만 아니라³²⁾ 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 경우에는 자목을 적용할 수 없다. 그리고 앞서 논한 바와 같이 3년이 지난 상품형태의 경우에는 자목의 적용이 될 수 없고 공공영역에 속하게 된다. 따라서 카목의 적용여지가 없다.

대법원의 논리대로 하더라도 대법원의 카목에 대한 일반 해석론으로서 노력과 자본이 투자되었다는 것의 의미를 구별하여야 한다. 첫째, 그 디자인을

29) 피고가방이 별칭이 눈알가방, 눈깔가방으로 불리고, 인터넷 검색에서도 눈알가방, 눈깔가방이라는 검색어만으로도 이점이 증명되는 것으로 보인다. 이진영, 「입소문 ‘눈알가방’...토종 브랜드 인기 비결은?」, 동아일보, 2015. 7. 14자.

30) 서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결(‘눈알가방’사건 항소심). “피고들은 앞서 본 바와 같이 ‘가치 소비’, ‘합리적이고 가치있는 창조’, ‘Fake for fun’, ‘값비싼 물건에 구애받지 말고, 패션 본연의 즐거움을 회복하자’, ‘클래식과 팝아트’, ‘럭셔리와 위트’, ‘키치 패션’, ‘원 디자인’, ‘명품에 대한 패러디’, ‘진부함에 대한 도전’ 등 피고들의 디자인 철학, 표현 또는 가치 등을 전달하기 위하여 ‘클래식’, ‘럭셔리’, ‘명품’, ‘값비싼 물건’, ‘고상’, ‘품위’, ‘고급스러움’, ‘전통’, ‘격식’에 해당하는 원고들 제품 형태를 일부 차용한 다음 ‘팝아트’, ‘위트’, ‘패러디’, ‘도전’, ‘fun’, ‘즐거움’, ‘유패’, ‘유머’, ‘풍자’, ‘파괴’, ‘참신’에 해당하는 피고 A의 창작물인 이 사건 도안을 전면 대부분에 크게 배치하여 대비되게 함으로써 낯선 조합인 다양한 이미지를 혼합하여 새로운 심미감과 독창성을 구현한 것으로 보인다.”

31) 나중갑, 위 논문(각주 3), 169면.

32) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결. 눈알가방사건은 원고와 피고의 상품의 디자인이 동일한 것이 아니라 대법원은 원고 가방의 디자인이 일부 유사함을 인정하고 있으므로 결국 자목의 적용요건이 결여되었다.

완성하기 위해 노력과 자본이 투자된 것과 둘째, 그 디자인이 상품의 식별표시로 알려지도록 하기 위해 노력과 자본이 투자된 것으로 구별하여야 한다. 그런데 눈알가방 사건에서 문제될 수 있는 원고의 노력은 두 번째 노력을 의미한다. 대법원은 원고가 가방디자인으로 취득한 '식별력'은 '법률상 보호할 가치가 있는 이익'에 해당한다고 하였음은 앞서 지적한 바와 같다. 그러나 피고가 가방 디자인으로 사용한 것은 상품의 출처표지가 아닌 상품의 '일부' 형태로 판단된다. 대법원은 비교대상을 잘못 이해하고 있다. 원고의 식별표지와 피고의 가방디자인은 상호 경쟁관계에 있지 않다.

일반론으로 대법원은 디자인적 사용과 상표적 사용을 구별하고 있다.³³⁾ 가사 카목이 적용된다고 하더라도 눈알가방사건에서 피고는 원고가 식별표시로 인식되도록 하기 위해 투입한 노력과 자본을 무단취득한 것이 아닌 것이다. 따라서 눈알가방사건에서 카목을 적용하기 위해서는 i) 원고가 첫 번째 문제된 디자인을 완성하기 위해 노력과 자본을 투입했다는 점이 인정되어야 하고, ii) 그 상품의 형태가 완성된 지 3년이 지나지 않았어야 한다. iii) 상품의 형태의 동일성을 모방하여야 하므로 피고의 가방디자인이 원고의 가방 외형 '전체'와 동일성이 인정되어야 한다. iv) 원고가 고의로 모방하였다는 것이 부정경쟁행위에 해당할 만큼 불법하여야 한다.

눈알가방사건의 대법원 판결법리에 따르면 저작물에 대한 패러디이든 상표에 대한 패러디이든 카목의 부정경쟁행위가 성립한다고 보아야 할 것이다. 패러디는 그 바탕이 되는 저작물과 상표가 없이는 성립하지 않고, 그 바탕이 되는 저작물과 상표가 가져온 노력이나 투자가 존재하고, 패러디는 원작자의 노력을 바탕으로 성립되기 때문이다. 나아가 저작물, 아이디어 또는 상표 등에 대한 공정사용의 법리는 많은 제한이 발생할 것이다. 이러한 논리는 인류역사를 부정경쟁행위로 간주하게 될 것이다. 뉴튼이 언급했던 거인의 어깨(the shoulders of giants)의 의미는 인류역사가 기성(既成)을 바탕으로 발전해왔다는 것을 의미하기 때문이다.

33) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.

2. 부정경쟁행위 간의 우선적용문제

(1) 문제의 소재

현행 부정경쟁방지법 제2조 제1항에 규정된 각 부정경쟁행위는 독립적으로 이해하여야 한다. 그러나 대법원은 일관하여 카목을 소위 보충적 일반조항이라고 하면서 모든 부정경쟁행위에 적용하려는 의도를 보이고 있다.³⁴⁾ 그러나 이는 부정경쟁방지법의 체계에 맞지 않는다. 만일 각 부정경쟁행위로 보는 경우에는 카목을 적용할 수 없는 경우에 적용을 하는 문제가 발생하고, 카목이 우선적용되는 결과가 되기 때문이다. 이는 심각한 문제를 발생시킴에도 대법원은 이를 인지하지 못한 것으로 판단된다. 뿐만 아니라 카목과 같이 추상적 불확정개념으로 구성된 조항은 엄격하게 제한적으로 해석해야 하고 구체적으로 규정된 조항과 충돌되는 해석을 해서는 안 된다.

(2) 현행 부정경쟁행위의 체계와 카목

부정경쟁방지법은 다양한 부정경쟁행위에 해당하는 행위들이 상사불법행위, 즉 부정경쟁행위라는 우산적 개념 아래 집합되어 있는 것이다.³⁵⁾ 마치 지적재산권법 아래 특허법, 저작권법, 상표법이 있는 것과 같다. 따라서 각 부정경쟁행위는 그 적용범위가 존재한다. 물론 일부는 겹쳐질 수 있지만, 주된 것은 각 부정경쟁행위는 각 관할적인 부분이 존재한다는 것이다. 따라서 카목은 일반조항이라는 개념에 포함될 수 없다.

일반조항의 개념은 부정경쟁행위에 적용되었던 프랑스 민법에서 기원한다.³⁶⁾ 프랑스 민법 제1382조³⁷⁾와 제1383조³⁸⁾는 불법행위를 규정한 것이지

34) 대법원 2016. 9. 21. 선고 2016다229058 판결(서울연인단팥빵 사건); 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결(눈알가방사건).

35) 나종갑, “부정경쟁방지법의 본질론과 무임승차 행위의 한계 —한 우산속 바람꽃, 너도바람꽃, 나도바람꽃—”, 『산업재산권』, 제53권(2017), 27-109면.

36) 나종갑, “불공정경쟁법의 기원과 법원리의 형성”, 『정보법학』, 제23권 제1호(2019), 16면 이하.

37) 프랑스 민법의 제1382조는 “1382. ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause ‘a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé A le reparer.’(누구

만 이를 근거로 법원이 판결에 의하여 상거래에서 발생하는 상사불법행위 즉, 특수한 불법행위 유형으로서 불공정경쟁법(law of unfair competition)이 형성되었다. 불법행위조항은 매우 추상적이어서 부정경쟁행위는 법원에서 판결로서 그 법리가 구체화 될 수 밖에 없었다. 프랑스에서 불공정경쟁법은 의회법이 아닌 법원법으로 발전되어 왔다. 부정경쟁방지법과 부정경쟁행위를 명정하고 있는 우리나라에서 카목과는 그 형식이 완전히 다르다.

프랑스 법원은 한 때 특허나 디자인의 보호가 되지 않는 기능적 특징이나 상품의 외관형태에 위 불법행위 조항을 적용하지 않았다.³⁹⁾ 그러나 위와 같은 판결에도 불구하고 프랑스 법원은 특허나 저작권 또는 디자인보호법의 보호가 되지 않는 노예적 모방(imitation servile)과 독일에서 실용신안으로 보호되는 고안에 대해서도 위 민법상의 불법행위 조항을 적용하였다. 프랑스에서 민법 제1382조와 제1383조는 부정경쟁행위의 일반조항으로 해석되어 매우 광범위하게 적용되었다고 할 수 있다.⁴⁰⁾

이웃 독일은 1896년 프랑스 판례법을 참조하여 부정경쟁방지법(Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs⁴¹⁾; Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb(UWG))을 제정하였고, 1896년 5월 27일 발효되었다. 1896년 부정경쟁방지법은 허위표시규제에 관한 간단한 일반조항과 비방행위, 표장의 모방과 영업비밀 침해행위 등에 관한 조항을 두고 있었다. 그러나 이웃 프랑스가 민법상 불법행위조항과 같은 일반조항에 의해서 부정경쟁행위를 규율했던 반면 독일은 그러한 조항을 두지 않았다. 게다가 형식주의, 즉 법실증주의의 영향으로 인하여 법에 규정되지 않은 것은 허용되는 것으로 이해되

든지 어느 행위로든 다른 사람에게 손해를 가한 경우에는 그 입은 손해를 배상하여야 한다.)”라고 규정되어 있었다.

38) 프랑스 민법의 제1383조는 “1383. ‘Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.’ (누구든지 자신이 행한 행위로 인한 손해 뿐만 아니라 자신의 과실이나 신중하지 못한 행위로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임이 있다.)”라고 규정되어 있었다.

39) Walter J. Derenberg, *The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition*, 4 Am. J. Comp. L. 1, 22(1955); 나종갑, 전제논문(위 각주 3), 18면.

40) 나종갑, 상계논문, 19면.

41) Reichsgesetz of May 27, 1896, RGBI p. 145.

었다.⁴²⁾ 독일 법원은 1909년 독일 부정경쟁방지법(UWG)이 있으므로 상표법을 경쟁법으로 해석하였고, 부정경쟁방지법은 상표법의 상위법이라고 해석했다.⁴³⁾

1900년 1월 1일 독일 민법(BGB)의 효력이 발생되었는데 1901년 4월 11일 독일제국법원(Reichsgericht)은 독일 민법 제826조를 불공정경쟁행위의 일반조항으로 인정하는 획기적인 판결을 했다.⁴⁴⁾ 그 당시 독일 민법 제826조는 제823조의 불법행위에 관한 보충조항으로서, ‘도덕에 위반하여 특정인에게 손해를 가할 의도를 가진 자는 손해를 배상할 의무가 있다’고 규정하고 있었다. 민법 제826조상 원고는 피고의 고의를 증명해야 했는데, 법원은 위 사건에 민법 제826조의 적용을 하지 않았다. 그리하여 1896년 불공정경쟁법상 불공정경쟁행위나 민법의 불법행위도 되지 않는 영역이 발생하였다. 1896년 불공정경쟁법 개정과 위와 같은 입법 공백에 적용되는 불공정경쟁행위의 일반조항의 입법 필요성이 대두됐다.

1909년 6월 7일 독일은 불공정경쟁법(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; UWG)을 제정했다. 1909년 법은 민법의 불법행위조항의 공백에 부정경쟁행위가 발생하는 것을 방지하기 위해 민법 제826조를 바탕으로 피용인에 대한 불법행위, 파산 또는 영업종료에 의한 염가판매와 피용인의 불공정경쟁행위에 대한 고용인의 책임 등에 적용되는 불공정경쟁행위에 대한 일반조항을 두게 된다.

그러나 현재 독일 부정경쟁방지법은 부정경쟁을 금하는 선언적 규정만 두고 있을 뿐 기존에 일반조항의 역할을 하던 조항은 삭제하였다. 현행 독일부정경쟁방지법 제3조 제1항은 부정경쟁행위는 금지된다고 규정하고, 제2항은 “소비자를 향하거나 소비자와 관련된 소비자 대상 부정경쟁행위는 그 영업행위가 영업상 주의의무를 다하지 못하고 소비자의 경제적 행동에 현저한

42) 나종갑, 전계 논문(위 각주 36) 22면.

43) 최병규, “독일상표법의 연혁/지리적표시보호 및 유럽공동체상표”, 『지적소유권법연구』, 제3권(1999), 96-97면.

44) RG 11 Apr. 1901 48 RGZ 114. (114-129).

악영향을 미치는 경우에 금지된다.”고 원론적인 내용만 규정하고 있어 실질적으로 부정경쟁행위에 적용되는 규범적 역할을 하지 못하고 있다.⁴⁵⁾

이와 같이 부정경쟁행위에 관한 일반조항은 그 연혁적인 측면을 고찰할 필요가 있다. 카목을 일반조항으로 이해하는 것은 비교법적으로 독일법의 일반조항에 근거하는 것으로 보이지만 독일법의 입법경위를 보면 설득력이 떨어진다. 우리나라에서는 민법상 불법행위조항(제750조)이 불공정경쟁행위에 대하여 적용되기 때문이다.

“대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정⁴⁶⁾ (이하 “네이버 사건”)은 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁 질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당하느냐, 위와 같은 무단이용 상태가 계속되어 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용의 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교·교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.”라고 하고 있다.⁴⁷⁾

본 판결은 민법의 불법행위에 관한 제750조를 바탕으로 한 해석이다. 따라서 민법에 의해서도 불공정행위에 관하여 보충을 할 수 있는 것이다. 위 판결의 사안은 당시의 부정경쟁방지법의 부정경쟁행위의 유형에는 포섭되지 않으므로 ‘민법의 불법행위조항’을 바탕으로 일반 불법행위를 인정할 것

45) 한지영 외 3인, “부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률 제도 개선방안 연구”, 특허청, 2017. 동조 제1항은 부정경쟁행위를 이용한 일반적 금지에 관한 조항이고, 제2항은 소비자를 대상으로 하거나 소비자를 포함하는 경쟁행위를 부정한 것으로 간주하는 일반조항 성격의 규정이다. 30면. 그러나 부정경쟁행위에 대하여 직접적인 적용을 전제로 하는 조항은 아니라고 판단된다. 위 조항은 내용은 법의 이념을 규정할 정도로 추상적이고, 부정경쟁행위를 구체화한 조항들이 존재하고 있기 때문이다. 자세한 것은 위 보고서 36면 이하 참조.

46) 같은 내용이 대법원 2010. 8. 25. 선고 2008마1541 결정, 소위 대장금, 주몽사건(대법원 2010다20044)에서도 있었다.

47) 본 사건의 본안사건인 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결도 같은 취지이다.

이다. 이때에는 민법상의 불법행위조항은 부정경쟁행위조항에 대해 보충적 일반조항으로 해석할 수 있다. 그런데 위 판결을 문구를 민법상 불법행위와 부정경쟁행위와의 관계에 대한 이해나 고찰없이 부정경쟁행위의 유형으로 입법화 한 것은 입법부의 잘못이다. 그리고 중요한 것은 위 판결은 민법상 불법행위를 인정한 것이다. 그리하여 대법원 판결문에도 민법상 불법행위에 해당한다고 판시했다. 결론적으로 판결문을 복제하다시피 한 카목을 부정경쟁행위의 보충적 일반조항으로 보는 것은 법체계에 해석상 조화롭지 못하다. 민법상 불법행위가 아닌 상사불법행위인 부정경쟁행위로 수용된 이상 부정경쟁방지법의 체계에 조화롭게 해석하기 위해서 독자적인 부정경쟁행위의 하나인 부정취득사용행위(misappropriation)를 규정한 것으로 보아야 한다.⁴⁸⁾

(3) 보충적 일반조항으로 해석하는 경우의 문제점

카목을 눈알가방사건의 대법원 판결과 같이 해석하는 경우에는 앞서 지적한 바와 같이 카목이 부정경쟁행위를 총괄하는 최상위의 조항이 되고, 나머지 부정경쟁행위는 카목을 구체화하는 하위 조항이 되게 된다.

예컨대, 자목의 노예적 모방행위의 경우를 사례로 들어 본다. 상품의 형태의 모방은 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 경우에는 자목의 적용이 명시적으로 배제된다. 눈알가방 사건의 예가 이에 해당한다. 자목은 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 경우에 자목의 보호를 배제함으로써 공공영역에 속함을 ‘소극적’으로 ‘명시’한 것이다.

카목은 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위로 인정하고 있으므로 눈알가방사건의 대법원 판결에 따르면 상품의 형태를 만들기 위해서 상당한 투자나 노력을 하였다면 결국 카목을 적용할 수 있다

48) 나종갑, 전계논문(위 각주3) 155면; 나종갑, 전계논문(위 각주 35) 77면 이하.

고 한다. 눈알가방사건의 대법원의 법리는 자목이 적용되는 경우에는 형태가 갖추어진 날로부터 3년의 보호를 받지만, 카목을 적용하여 자목의 보호를 받지 못하는 상품의 형태, 예컨대 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지난 경우에 영구적인 보호를 하겠다는 것과 같다. 이는 Sears 사건에서 미국연방대법원이 연방의 특허법을 대체하는 주(州)의 불공정경쟁법을 무효화 한 이유이다. 엄격한 특허요건을 충족한 특허는 20년의 특허(Sears 사건당시에는 14년 내지 17년) 보호를 받지만, 특허요건을 충족하지 못한 저급의 발명은 영구한 보호를 받게 된다. 이러한 불합리에 대해서는 아무런 이의가 없을 것이다. 결국 카목은 보충적 일반조항이 아니라 카목은 자목보다 우선 적용되는 상위의 특별조항이 되게 된다. 나아가 특허법이나 저작권법, 상표법을 대체하게 된다. 그러나 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지나면 공공영역에 속한다고 보아 카목의 적용을 하지 않는 것이 카목의 소위 보충적 일반조항의 지위에 맞게 된다.

위 눈알가방에 관한 대법원 사건으로 돌아와 보진대, 원고(상고인)와 피고(피상고인)의 가방의 형태에서 일부가 유사한 점이 보이고, 그 유사한 점은 출처표시의 역할을 한다는 것이다. 결국 그 유사부분은 가목의 “상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당하게 된다. 그런데 “상품의 용기·포장”은 전부가 동일 유사하여야 하는 일부만 동일 유사해도 적용할 수 있는지가 문제가 되는데, 이 사건에서는 ‘원고’의 상품의 디자인 일부라도 “그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당한다는 것이 대법원 판결의 취지이다.⁴⁹⁾ 이러한 구분은 자목의 상품의 형태에서는 실질적으로 동일한 경우를 의미하므로 상품의 일부디자인이 아닌 전부를 기준으로 하는데 그 구별의 실익이 있다.

위와 같이 출처표시의 역할을 하는 상품의 디자인이 유사한 경우에 눈알가방사건에서 대법원은 원고의 상품디자인이 가목의 요건을 충족하지 못함

49) 원심인 서울고등법원은 ‘기타 타인의 상품임을 표시한 표지’라고 인정하고(서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결), 이를 대법원이 지지했다. 1심법원도 같은 취지이다.

을 전제로 구매자는 물론이고 제3자가 피고들 제품과 이 사건 상품표지를 동일한 출처로 혼동하게 할 우려가 있다고 보기 어렵다고 한 원심판결을 지지했다. 나아가 다목의 적용도 문제되었는데 대법원은 상품표지가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르렀다고 보기 어렵다고 한 원심판결을 지지했다.⁵⁰⁾ 가목과 다목을 충족하지 못하였기 때문에 결국 부정경쟁행위가 성립되지 않는다고 한 것으로서 문제된 원고와 피고의 각 가방의 유사한 디자인 부분은 가목과 다목의 부정경쟁행위가 성립하지 않기 때문에 결국 공공영역에 속하게 된 것이라고 판시한 것이다.

가목 내지 다목의 상품의 goodwill과 관련된 경우에는 카목을 적용해서는 안 된다. 카목의 본질과 맞지 않기 때문이다.⁵¹⁾ 그러나 대법원은 카목에 관하여 “부정경쟁방지법의 적용 범위에 포함되지 않았던 새로운 유형의 부정경쟁행위에 관한 규정을 신설한 것”으로 “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 일반조항이라고 인정했다.”

그리하여 카목은 “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 화제된 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 자유롭

50) 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결(눈알가방사건 1심판결).

51) 나종갑, 전계논문(위 각주 3) 180면.

게 이용할 수 있는 이른바 공공 영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.”고 판시했다. 그러나 위 대법원 판결에는 판결 내부에서 자기모순이 존재하게 되었다. 그 모순은 첫째로 대법원은 공공영역에 속하는 것에 대해서는 카목의 부정경쟁행위를 인정할 수 없다는 법리와 둘째로 카목은 보충적 일반조항이라고 선언한 것에서 찾을 수 있다. 게다가 가목은 불공정경쟁법의 기원이 되는 사칭모용행위이고, 대법원에서 인정한 사실관계도 전혀 변한 것이 없으므로 ‘새로운 유형의 불공정경쟁행위’가 아니다.

대법원은 원심판결을 지지함으로서 본 사안에서 원고 가방과 피고 가방의 유사한 디자인은 구매자는 물론이고 제3자가 동일한 상품출처로 인정할 수 없다고 하고, 또한 다목의 경우에도 상품표지가 갖는 차별적 특징이 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 ‘현저하게 개별화된 정도’에 이르렀다고 보기 어렵다고 판시하였다. 앞서 언급한 바와 같이 원고의 가방 디자인은 상표로 등록하지 않았고, 대법원이 가목과 다목의 부정경쟁행위를 인정하지 않음으로써 대법원이 말하는 공공영역에 속하게 된 것이다. 가목과 다목이 문제되는 사건에서 가목과 다목의 부정경쟁행위가 성립하지 않는다면, 이는 가목과 다목이 소극적으로 규정한 공공영역에 존재하는 것이다.

앞서 제시한 자목 관련한 상품형태의 노예적 모방의 예를 다시 들어보면, 이 사건에서 문제된 원고의 상품디자인은, 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 지나 공공영역에 속한 경우와 같은 원리가 적용되는 경우로, 대법원이 가목과 다목의 부정경쟁행위를 인정하지 않음으로써 피고의 모방⁵²⁾ 행위는 자유경쟁행위가 된 것이다. 그런데도 불구하고 카목의 부정경쟁행위가 성립된다고 한 것은 결국 카목은 보충적 일반조항이 아니라 가목이나 다목, 자목보다 ‘우선적용’되는 ‘특별’조항이 된 것이다. 대법원 판결에 논리적 자기모순이 발생한 것이다.⁵³⁾

52) 모방하였다고 가정한다.

53) 본 논거에 대한 가상의 반론에 대해서는 뒤에서 언급한다.

대법원은 피고제품이 원고제품을 대체할 수 있다고 하였지만 대법원도 인정한 바와 같이 원고의 가방은 1000만원이 넘는 고가의 가방인 반면, 피고의 가방은 인조가죽과 저렴한 스펅글 재료로 만들어진 점을 인정하고 있는데, 이러한 경우 원고의 가방과 피고의 가방은 그 시장의 차이로 인하여 혼동이 발생하지 않는다고 할 수 있다. 대법원은 “비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보이나 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.”⁵⁴⁾라고 판시하고 있다. 위 판결은 상표에 관한 사건판결이라는 점에서 부정경쟁행위에 관한 본 사건과 다르지만, 혼동을 판단하는 것에서는 동일한 법리가 적용된다. 눈알가방사건은 시장의 차이로 인하여 상품의 대체나 혼동이 발생하지 않는다고 보아야 한다.⁵⁵⁾

대법원이 카목을 보충적 일반조항이라고 하는 것은 다른 부정경쟁행위와 불법성의 차이를 인정하기 위해 도입한 것으로 보인다. 이는 널리 알려진 표지와 식별력만 발생한 표지를 나누어 가목 내지 다목을 적용하거나 카목을 적용하려고 하기 때문이다. 그러나 이는 불법성의 차이를 부정경쟁행위, 카

54) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 (Rolex와 Rolens 사건).

55) Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2nd Cir. 1959). 법원은 시장을 소매시장과 도매시장으로 구별하여, 선행사용자(senior user)가 도매시장(wholesale market)에서만 상표를 사용하였다면 그러한 선행사용은 동일·유사상표의 동일·유사상품에 대한 소매시장(retail market)에서의 사용을 금할 수 있는 효력이 발생하지 않는다고 하고 있다.

목의 부정경쟁행위 및 민법상 불법행위의 3단계로 나누는 결과가 되어 불법 행위법의 체계를 복잡하게 하는 것일 뿐만 아니라 앞서 본바와 같이 상위 규범에서 공공영역에 속하여 부정경쟁행위를 부정한 행위에 대해 하위 규범인 카목의 불법이라고 하는 것은 법체계상 맞지 않는다.

상표법상 합법적으로 허용되는 행위이더라도 부정경쟁행위가 성립될 수 있다는 점⁵⁶⁾을 들어 눈알가방사건과 같이 가목이나 다목의 부정경쟁행위가 성립하지 않더라도 카목의 부정경쟁행위가 성립할 수 있다고 주장할 수 있다. 그러나 상표법과 부정경쟁방지법의 기능과 목적이 다르기 때문에 그러한 판결이 성립할 수 있다. Kewanee Oil Co. 사건이 같은 법리를 제시한 것이다. 부정경쟁방지법은 같은 공정한 경쟁이라는 같은 목적으로 하고 있다는 것을 간과한 것이다. 상표의 기능상 출처와 상품의 품질이 동일하다면 상표의 기능을 훼손하는 것이 아니다.⁵⁷⁾ 그러나 같은 상품을 판매하더라도 그 판매하는 영업주체를 혼동시키는 것은 부정한 경쟁행위이다.⁵⁸⁾ 그렇다고 하여 부정경쟁방지법 가목, 다목 및 자목에서 공정한 경쟁, 즉 공공영역에 속한다고 한 것을 카목에서 부정한 경쟁이라고 할 수는 없는 것이다.

예를 들어 본다. 상거래에 있어 상사채권의 소멸시효는 기본적으로 5년이다.⁵⁹⁾ 민사채권의 소멸시효는 기본적으로 10년이다. 5년이 지난 상사채권이라고 하더라도 10년의 민사채권의 소멸시효⁶⁰⁾가 지나지 않았다면 민법에 기하여 채무이행청구를 할 수 있는가? 같은 민사채권이라고 하더라도 특별한 채권은 단기소멸시효가 적용된다.⁶¹⁾ 그러한 단기채권의 시효가 지나더라도 민사채권의 소멸시효 10년이 지나지 않았으면 아직 그 채권은 유효한 민사채권으로서 청구할 수 있는 것인가?

민사불법행위의 불법성과 상사불법행위의 불법성이 다르다. 상사불법행

56) 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결(버버리 사건).

57) 위 판결 참조.

58) 위 판결 참조.

59) 상법 제64조.

60) 민법 제162조.

61) 민법 제163조 및 제164조 참조.

위의 불법성에 달하지 않아 부정경쟁행위가 성립하지 않더라도 민사불법행위가 성립한다고 할 수 있을까? 상거래에 있어서 사칭모용행위나 희석화 행위의 불법성을 충족하지 못하여 공공영역에 존재하게 된 경우에 카목의 부정경쟁로 인정할 수 있을까? 아니면 민법 제750조의 불법행위가 성립한다고 할 수 있을까? 이는 소멸시효가 지난 상사채권에 대하여 민사채권의 소멸시효기간이 도과되지 않았다는 이유로 그 채권은 유효하다고 하는 것과 무엇이 다를까? 그렇다면 민사채권에 대한 시효는 상사채권의 시효보다 더 우위에 있는 것이 아닌가? 앞서 본 바와 같이 카목의 유래가 민사불법행위에 기초한 대법원 판결에 있지만 현재는 상사불법행위인 부정경쟁행위로 규정되어 있다. 따라서 카목은 부정경쟁행위법리에 맞게 해석하여야 한다.

(4) 민법상 불법행위와 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위의 차이

카목의 기원이 되었던 결정⁶²⁾과 판결⁶³⁾을 보면 “경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위”라고 하고 있다. 카목은 위 문구의 의미를 가져와 “타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위라고 하고 있어 위 결정 및 판결과 동일한 취지이다. 그런데 민법상 불법행위와 부정경쟁행위라는 상사불법행위는 동일할 수 없다. 민사채권과 상사채권의 각 소멸시효가 각기 다른 것과 같은 법리이다. 위 대법원 판결과 결정은 ‘민법상 불법행위’를 인정한 것이다. 그러나 카목은 상사불법행위인 부정경쟁행위에 관하여 규정하고 있는 것이다. 상사불법행위는 그에 부합하는 불법성이 존재하여야 한다. 민사불법행위와 상사불법행위를 다르게 하는 요

62) 대법원 2010. 8. 25. 선고 2008마1541 결정.

63) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결.

소가 있어야 한다. 눈알가방사건에서 카목을 적용하기 위해서는 최소한 부정경쟁행위와 민법상 불법행위와의 차이점에 대해서 구별을 하였어야 한다. 부정경쟁행위와 민법상불법행위와의 차이는 불법성의 차이, 즉 부정경쟁행위에 대해서는 금지명령이나 손해배상의 추정 그리고 형사벌까지 규정하고 있으므로 이에 부합하는 불법성이 필요한 것이다. 예컨대, 가목 내지 다목은 ‘널리 알려진 표지’에 대하여 혼동을 시켜 수요자를 기망하는 불법성이다. 눈알가방사건에서 대법원은 “부정한 경쟁행위”라고 언급만 할 뿐 무엇이 공정경쟁행위와 부정경쟁행위를 구별하게 하는 부정한 것인지에 대해서는 아무런 언급이 없다.

왜 ‘부정경쟁’이라고 할까? 어떤 것이 공정경쟁을 넘어 부정경쟁이 되도록 할까? 상표법과 별개로, 민법의 불법행위법과 별개로 부정경쟁방지법을 둔 목적은 무엇일까? 타인을 모방하는 것은 부정한 것일까? 그렇다면 인류역사는 부정경쟁으로 점철되었을 것이다. 인류는 모방을 통해 새로운 창조를 하여왔고 이를 부정한 것으로 여기지 않았다. 우리가 부정경쟁이라고 하는 것은 이를 통하여 상대방의 영업을 파괴하기 때문이다. 이를 파괴적 기생(parasitic competition)이라고 한다. 예컨대, 자신의 상품을 타인으로 상품으로 하는 palming off/passing off는 경쟁자의 고객을 자신의 고객으로 하여 결국 경쟁자의 영업을 파괴한다. 내가 상대방의 이익을 약탈하여 상대방의 영업을 파괴하는 것은 공정한 경쟁이라고 할 수 없다.

그러나 상거래에서 기생과 공생 또는 자유경쟁은 쉽게 구별되지 않는다. 기생과 공생 또는 자유경쟁을 불공정이라는 추상적 잣대로 규율하는 것은 상거래의 불확실성만 가중시킨다. 개별적 상거래 행위가 상사불법행위가 되기 위해서는 상대방의 영업을 파괴할 정도, 즉 파괴적 기생(destructive parasitic competition)의 정도가 되어야 하는 것이다.⁶⁴⁾

앞서 언급한 Rolex 사건 판결⁶⁵⁾을 다시 상기해보면 Rolens 시계의 판매로 인하여 Rolex 시계의 영업이 파괴되었다고 할 수 있을까? 패러디의 정

64) 나종갑, 전제논문(위 각주 35) 73면 이하 참조.

65) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결(Rolex와 Rolens 사건).

당성은 원작을 파괴하지 않고 오히려 원작의 존재를 (재)부각시켜 궁극적으로 가치를 올린다는데 있을 것이다. INS v. AP 사건에서 부정취득사용(misappropriation)을 커먼로상 불공정경쟁행위로 포섭하는 것을 반대한 대법관 Brandise는 “That competition is not unfair in a legal sense merely because the profits gained are unearned, even if made at the expense of a rival, is shown by many cases besides those referred to above. He who follows the pioneer into a new market, or who engages in the manufacture of an article newly introduced by another, seeks profits due largely to the labor and expense of the first adventurer, but the law sanctions, indeed encourages, the pursuit.”⁶⁶⁾라고 하여 경쟁사회에서 어느 정도의 모방이 필요하고 법제도도 모방을 통한 경쟁을 장려하는 점을 인정하고 있다.

눈알가방사건에서 대법원은 원고 디자인이 식별력이 발생하였으므로 법률상 보호할 가치가 있다고 한다. 사실 위 판결에서 문제된 원고의 가방 디자인이 식별력이 발생하였다는 것은 추측으로 보일 뿐 수요자가 원고의 상표로 인식하고 있다는 직접 증거에 관한 내용은 보이지 않는다. 가사 식별력이 발생하였다고 하더라도 대법원의 논리는 다음과 같은 이유로 설득력이 떨어진다.

부정경쟁방지법은 비등록상표를 보호하기 때문에 등록 대신 널리 알려질 것을 요구한다.⁶⁷⁾ 상표등록이 공시를 위한 것과 같이 널리 알려진 것은 명인 방법(明認方法)과 같이 공시와 같은 역할을 한다. 등록하지 않은 표지가 널리 알려지지 않은 경우에는 출처표지인지 알 수 없기 때문이다. 지적재산권법상 알리는 효과 즉 특정사항을 공시할 수 있는 것을 요구하는 것은 비단 상표나 부정경쟁방지법에서만 요구하는 것은 아니다. 저작권법에서도 널리 알려진 이명이 저작자로 표시된 경우에는 저작권자로 인정하고,⁶⁸⁾ 널리 알려

66) International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215, 259 (1918).

67) 부정경쟁방지법 제2조 제1호가 내지 다목.

68) 저작권법 제8조 및 널리 알려진 이명을 사용한 자를 저작인접권자로 추정하는 저작권

지지 아니한 이명이 표시된 저작물의 저작권재산권은 공표된 때로부터 저작권의 보호시간이 기산이 되지만⁶⁹⁾ 널리 알려진 이명이 밝혀진 경우에는 실명과 동일하게 취급한다.⁷⁰⁾ 널리 알려진 경우에는 인적 주체를 특정할 수 있고 침해로 인한 피해자를 특정할 수 있기 때문이다.

물론 널리 알려질 것을 요구하는 것은 공시효과를 위한 것만은 아니다. 부정경쟁방지법에서 널리 알려질 것은 자유경쟁과 불공정경쟁을 나누는 경계를 이룬다. 그 이유는 상표제도를 실효성이 있게 하기 위한 것이기 때문이다. 식별력이 발생한 상표는 등록을 하여야 보호받을 수 있다.⁷¹⁾ 상표로 등록함으로써 상표로 보호받을 수 있다. 식별력이 발생하였다고 하여 부정경쟁행위로 보호할 수는 없다.

또 하나의 예를 들어본다. 피고인은 ‘수원삼성도매센터’라는 상호⁷²⁾로 수원에서 삼성전자의 상품을 판매했다. 그러나 상표권자인 피해자로부터 삼성이라는 상표를 사용하도록 허락을 받지 못했다. 피고인이 ‘수원삼성도매센터’ 상호로 삼성제품을 판매했었다면 삼성전자의 영업이 파괴되었다고 할 수 있을까? ‘수원삼성도매센터’가 서비스 표라고 해도 마찬가지이다. 이러한 경우 법은 지명적 공정사용원칙(nominative fair use doctrine)을 발전시켜 왔다. 이러한 원칙은 자유경쟁영역을 보호하는 역할을 한다.

물론 부정경쟁이 성립하기 위한 파괴적 기생의 정도는 각 부정경쟁행위가 모두 동일한 정도가 되어야 하는 아니다. 가목 내지 다목의 부정경쟁행위는 널리 알려질 것을 요구한다. 널리 알려질수록 이에 대한 혼동가능성과 침해가능성은 높아질 것이다. 그렇지만 자목 같은 경우에는 상품의 형태가 널리 알려질 것을 요구하는 것은 아니다. 그런데 각자 다른 부정경쟁행위의 불법성을 하나의 행위, 즉 카목의 행위로 인정하는 것이 타당할까? 부정경쟁방지

법 제64조의 2도 동일한 취지이다.

69) 저작권법 제40조 제1항.

70) 저작권법 제40조 제2항 제1호.

71) 상표법 제33조 제2항.

72) 피고의 사용형태가 상호인지 서비스표인지 명확하지 않으나, 결론적으로 차이가 나지 않는다. 다만 대법원은 서비스표로 인정했다. 대법원 1996. 6. 11. 선고 95도1770 판결.

법은 사냥허가증(hunting license)이 아니다. 부정경쟁방지법은 실질적인 부정경쟁행위들에 대하여 부정경쟁이라는 포괄적 법 형식 아래 모여 있는 것에 불과하다. 하나의 행위에 대하여 각자 다른 위법성으로 평가하는 것은 타당하지 못하다. 눈알가방사건은 널리 알려진 타인의 goodwill을 무단으로 취득 사용한 것인지 또는 상품형태의 모방인지가 문제된다.

사칭모용(palming off)은 수요자를 기망하여 영업을 파괴하기 때문에 불공정하다고 하는 것이다. 수요자 기망이 없으면 불공정하다고 할 수 없다.⁷³⁾ 카목은 수요자가 관련된 것이 아니다. 식별력이 발생한 경우라면 상표등록을 마쳤어야 한다. 상표등록을 마치지 않는 식별력이 있는 상표는 상표법에 의하여 보호받지 못한다. 널리 알려진 경우가 아니라면 가목 내지 다목의 부정경쟁행위도 성립하지 않는다. 따라서 식별력이 발생한 표장이라고 하더라도 널리 알려진 경우를 제외하고 등록하지 않으면 공공영역에 존재하게 된다.

특정한 기술을 취득하기 위하여 많은 노력과 투자를 하여 그 기술을 개발하여 영업비밀로 유지하고 있다. 그런데 경쟁자가 역분석(reverse engineering)을 하여 그 영업비밀의 실질적인 내용을 취득하였다면 카목의 부정경쟁행위가 되지 않는 것이다. 그와 같은 이유로 가목이나 다목 또는 다른 부정경쟁행위가 되지 않는 것을 카목의 부정경쟁행위로 인정할 수는 없는 것이다.

우리 법원의 술섬 사건은 이마의 땀(Sweat of the Brow) 이론에 의한 저작권을 인정하지 않았다.⁷⁴⁾ 영국의 사진작가 마이클 케냐는 대한민국을 일주하는 노력과 많은 비용을 투자하여 찾아낸 장소에서 술섬사진을 찍었다. 그러나 서울지방법원은 술섬의 사진을 저작권으로 보호하지 않았다. 그 근처에 있는 논거는 저작권법은 사진을 찍기 위한 노력과 투자를 공공영역에 속

73) T. R., Jr., *Unfair Competition, Exclusive Rights in a Geographical Name*, 62 Univ. of Penn. L. Rev. & Amer. L. Reg. 458, 458 (1914).

74) 서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결(항소심 판결); 서울중앙지방법원 2014. 3. 27. 선고 2013가합527718 판결(원심 판결).

하게 하였다는 것이다. 그러나 사진을 담기 위한 노력과 투자는 대법원의 논리대로라면 카목의 노력과 투자에 해당한다. 물론 사진을 담기 위해 노력과 투자를 하여 알아낸 장소를 비밀로 한 경우에는 영업비밀로 인정하는 것은 문제가 되지 않는다. 영업비밀의 요건을 갖추고 있기 때문이고, 이것이 Kewanee Oil 사건의 법리이기도 한다. 다만 역분석에 의해 손쉽게 그 장소가 인지될 것이다. 이는 지적재산권법이 정한 균형이다. 그 이상은 과도한 보호, 즉 임의적으로 사냥하도록 한 사냥허가(hunting license)와 다를 것이 없게 된다.

IV. 결 론

우리 지적재산권법리는 많은 발전을 하였지만 아직 그 법리가 정립되지 않은 부분이 많다고 생각된다. 지적재산권법리가 학문적으로 연구된지 얼마 되지 않았기 때문이다. 그런데 카목에 대한 해석을 보면 그러한 우려가 깊어진다. 그것이 카목의 불확정성은 법원의 법해석에 대한 영향력을 확대하여 왔지만 그 이면에는 상거래에 부담을 주고 있다. 오히려 시장에 불공정한 잣대를 제시하는 것이 아닌지 염려스럽다.

대법원의 해석은 카목의 존재가치를 상실케 하고 있다. 카목은 부정취득 행위(misappropriation)로 한정하여 해석하여야 한다. 카목은 부정경쟁방지법에 대한 깊은 고려 없이 입법화 된 것이라고 생각된다. 그러나 그러한 염려는 최소한 법원의 해석으로 정제되어야 한다. 카목을 보충적 일반조항이라고 해석하는 것은 법해석의 원칙과 목적을 상실한 것이다.

카목은 기존의 부정경쟁행위에 포섭되지 않던 사안에 관한 판결을 입법화한 것으로서 기존의 부정경쟁행위와 독립된 별개의 부정경쟁행위를 인정한 것으로 보아야 한다. 부정경쟁행위의 일반조항은 부정경쟁방지법을 따로 제정하지 않고, 민법의 불법행위 조항을 근거로 한 프랑스에서나 가능한 해석이다. 독일도 일반조항의 개념을 변경하여 규범적 효력이 존재하지 않도록

개정하였다. 본 사건과 같이 대법원이 계속하여 부정경쟁방지법 카목을 보충적 일반조항이라고 해석하는 것은 결국 주권자인 국민에게 불확실성이라는 가혹한 결과를 가져온다는 것을 인식하여야 한다.

참고문헌

〈단행본(서양)〉

Sanders, Anselm Kamperman, *Unfair Competition Law: the Protection of Intellectual and Industrial Creativity*, First edition, Clarendon P. 1997.

〈학술지(국내 및 동양)〉

나종갑, “성과‘모방’ 도그마와 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가)목의 적용범위 — 서울 연인단팔빵사건을 중심으로”, 『산업재산권(Journal of Industrial Property)』, 제62호(2020).

_____, “영업비밀유지의무와 전직금지기간”, 『상사판례연구(Commercial Cases Review)』, 제22권 제4호(2009).

_____, “부정경쟁방지법의 본질론과 무임승차 행위의 한계 —한 우산속 바람꽃, 너도바람꽃, 나도바람꽃—”, 『산업재산권(Journal of Industrial Property)』, 제53권(2017).

_____, “불공정경쟁법의 기원과 법원리의 형성”, 『정보법학(Journal of Korea Infomation Law)』, 제23권 제1호(2019).

최병규, “독일상표법의 연혁/지리적표시보호 및 유럽공동체상표”, 『지적소유권법연구』, 제3권(1999).

〈학술지(서양)〉

T. R., Jr., *Unfair Competition. Exclusive Rights in a Geographical Name*, 62 Univ. of Penn. L. Rev. & Amer. L. Reg. 458 (1914).

Walter J. Derenberg, *The Influence of the French Code Civil on the Modern Law of Unfair Competition*, 4 Am. J. Comp. L. 1 (1955).

〈판례〉

Bonito Boat, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989).

Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U. S. 234 (1964).

Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co., 172 F.2d 150 (2d Cir. 1949).

Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2nd Cir. 1959).

- Goldstein v. California, 412 U.S. 546 (1973).
- International Business Machines Corp. v. United States, 298 U.S. 131 (1936).
- International News Service v. Associated Press, 248 U.S. 215 (1918).
- Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).
- Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 US 470 (1974).
- Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U. S. 225 (1964).
- Shellmar Products Co. v. Allen-Qualley Co., 87 F.2d 104 (7th Cir. 1937).
- Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169 (1896).
- United Shoe Machinery Corp. v. United States, 258 U.S. 451 (1922).
- United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).
- Winston Research Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 350 F. 2d 134 (9th Cir. 1965).
- RG 11 Apr. 1901 48 RGZ 114, (114-129).
- 대법원 1996. 6. 11. 선고 95도1770 판결.
- 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.
- 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결.
- 대법원 2010. 8. 25. 자 2008마1541 결정.
- 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결.
- 대법원 2016. 9. 21. 선고 2016다229058 판결.
- 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017다217847 판결.
- 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결.
- 서울고등법원 2017. 2. 16. 선고 2016나2035091 판결.
- 서울고등법원 2014. 12. 4. 선고 2014나2011480 판결.
- 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결.
- 서울중앙지방법원 2014. 3. 27. 선고 2013가합527718 판결.

〈인터넷 자료〉

- 이진영, “입소문 ‘눈알 가방’…토종 브랜드 인기 비결은?”, 동아일보, <<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20150714/72461551/1>>, 검색일: 2020. 8. 22.

〈연구보고서〉

- 한지영 외 3인, “부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률 제도 개선방안 연구”, 특허청, 2017.

Is the § 2(1)(Ka) of the Unfair Competition Act
a Hunting License?
—With Regard to the Noonalgabang Case

Na, Jongkhab

Recently, in the Noonalgabang case the Supreme Court of Korea interpreted the Ka-mok of the Law of Unfair Competition. The court repeated that the Ka-mok is a supplemental general clause of unfair competition law to protect invested labor and capital. However, the Ka-mok could not be interpreted as a general clause but should be interpreted as a unfair competition of misappropriation.

In the U.S., the law of unfair competition is invalid against the purpose of other intellectual property laws. If other intellectual property laws make the public domain, the law of unfair competition would not protect a trade practice against the public domain. In France, the civil tort provision is only applicable law to the unfair competition and the Art. 3 of German Unfair Competition Act is understood as a declaratory provision then not be enforced.

As long as interpreted as a supplemental general clause, it would be a supreme clause substituting the genuine supreme clause. In the Noonalgabang case the Court stated that the distinctiveness of plaintiff's bag design has indicative function and then it would be protected as legal interests. However, the defendant use the design at issue not a distinctive sign but simply a design. Then, there is no competition between a sign of

designation and a design of product and then, no unfair competition This interpretation accords the precedent which distinguishes between a sign and a design.

Keyword

Unfair Competition, Ka-mok, misappropriation, Noonalgabang case, palming off, passing off, slavish imitation