

부정경쟁방지법상 상품형태모방규제에 있어서 “타인”의 의미와 청구주체

박선하*, 양인수**

I. 들어가며

II. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)

목의 도입 취지 및 경위에 따른 문제점

1. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목(상품형태모방 규제조항)의 도입 취지
2. 도입 경위 및 해석 관련 문제점
3. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목의 ‘타인’과 그 청구주체와의 관계 불명확

III. 일본 「부정경쟁방지법」 제2조 제1항 제3호와의 비교법적 검토

1. 일본 부정경쟁방지법상의 규정
2. 청구주체와 관련한 일본의 학설과 판례

3. 정리 및 시사점

IV. 검토사항

1. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목에서 ‘타인’의 의미
2. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목에서 ‘타인’과 ‘영업상 이익이 침해된 자 등’과의 관계
3. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (가)·(나)·(다)목의 청구주체와의 비교

4. 형사처벌 적용 관련

V. 맺으며

* 도쿄대학교 첨단과학기술연구센터 를 형성전략분야, 연구원(특허청 소속 직무훈련 파견 중)(제1저자).

** 특허청, 산업재산보호협력국 부정경쟁조사팀, 과장(교신저자).

초 록

「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목에서는 ‘타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 등을 하는 행위’를 부정경쟁행위로 정의하고 있다. 부정경쟁행위로 인정되기 위해서는 모방된 상품이 ‘타인이 제작한 상품’에 해당할 필요가 있는데, 법에서는 그 내용을 구체적으로 규정하고 있지 않아 사안에 따라 해석이 달라질 수 있다.

본 규정에 의한 상품형태의 보호는 미등록디자인을 부정경쟁 방식으로 보호하는 기능을 하고 있다. 라이선스 계약 등이 원활하게 이루어지도록 하는 의미에서도 청구권을 행사하는 자는 명확하고 단순한 것이 바람직하기에, 금지청구와 같이 강력한 구제수단을 행사할 수 있는 고유의 청구권에 관해 법이 명시하는 자에 한정적으로 인정해왔던 다른 지재법과의 균형이라는 점에서도 청구주체를 지나치게 확대할 필요는 없을 것이다.

우리나라의 경우 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 상품을 양도 등을 하는 경우를 부정경쟁행위로 규정하고 있으면서도 ‘제작’에 대한 명백한 해석이 있다고는 보이지 않는다. 더불어 우리나라의 경우 일본의 판례 등을 좇아 명확한 법적 근거 없이 확장해석을 하고 있는데, 형사처벌과 관련해서 이러한 유추나 확장해석은 죄형법정주의 위반의 소지가 있음도 지적되고 있는 바, 객관적인 판단을 위해서도 용어의 정비 등 법률의 구성요건 등을 명확히 하는 법 개정이 필요하다.

주제어

상품형태, 타인, 청구주체, 상품화, 영업상 이익

I. 들어가며

「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목(이하 ‘부경법」 제2조 제1호 (자)목’이라 한다)은 ‘타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 등을 하는 행위’를 부정경쟁행위에 해당한다고 정의하고 있다. 부정경쟁행위로 인정받기 위해서는 모방된 상품이 타인이 제작한 상품에 해당할 필요가 있는데, 법에서는 ‘타인이 제작한 상품의 형태’가 어떠한 것인지 구체적으로 규정하고 있지 않아, 사안에 따라 해석이 달라질 우려가 있다. 2004년 본 규정이 도입된 이래 약 20년간 해당 규정에 대한 개정이 없었던 반면, 실제 상품이 거래되고 있는 시장은 OEM 등의 방식으로 단일주체가 아닌 복수의 주체에 의해 사업이 이루어지고, 상품 판매 지역도 국내에 한정되지 않는 등 법 규정 당시와는 그 사정이 달라졌다. 이러한 시장의 변화에 부응하는 법의 운용을 위해서라도 해당 조문의 의미에 대해 검토하는 것은 의미가 있을 것이다. 특히 최근에는 모방상품에 대한 규제 강화로 행정조사에 따른 시정권고와 형사처벌도 가능하여 그 활용도가 높아지고 있으나,¹⁾ 실무적으로는 개별사건들의 구체적 적용에 있어서 규정의 모호함에 따른 적용의 한계가 있어 전반적인 검토가 필요한 시점이기도 하다.

본고에서는 「부경법」 제2조 제1호 (자)목의 ‘타인이 제작한 상품의 형태’와 관련하여 쟁점이 되는 ‘타인’의 의미 및 금지청구나 손해배상청구 등의 청구주체 등에 관한 구체적 판단 방법 모색을 위해, 법의 취지 및 국내 판결례를 검토하기로 한다. 또한, 우리나라의 부정경쟁방지법상 상품모방규정의 신설에 있어서 일본의 부정경쟁방지법상 상품형태모방 금지규정이 입법모

1) 형사처벌 도입과 관련하여 고소, 고발이 남용될 가능성도 제기되었으나, 아래의 표를 보면 우려했던 것만큼 형사고소가 남발되지는 않는 것으로 보인다.

| | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 행정조사 건수 | 41건 | 19건 | 32건 | 22건 | 20건 |
| 기술경찰 형사고소 건수 | - | - | 22건 | 21건 | 20건 |

텔이 되었고 일본에서의 판례 등이 많이 소개되어 왔는데, 일본 법 규정의 ‘타인의 상품’과 관련한 제도의 취지 및 논의 사항을 살펴보는 것도 구체적인 판단 방법을 모색함에 있어서 참고가 될 것이다.²⁾

II. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목의 도입 취지 및 경위에 따른 문제점

1. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목(상품형태모방 규제 조항)의 도입 취지

「부경법」 제2조 제1호 (자)목은 2004년 「부정경쟁방지법」 개정 시 새로 도입된 조항으로, 일본이 1993년 전면개정 시 도입한 「부정경쟁방지법」 제2조 제1항 제3호(「부경법」 제2조 제1항 제3호’라고 한다)를 참고하여 도입되었다.³⁾ 기존 제도에 의한 상품형태의 보호에 한계가 있음을 인정하고, 기존 제

2) 주요국들 중 상품형태의 모방을 성문법으로 규제(救濟)하는 곳은 일본과 독일 등을 들 수 있는데, 일본에서는 일정 요건을 규정한 조항으로 규제하는 반면, 독일은 일반조항을 근거로 하면서 판례이론에 의해 규제하는 형태로 운용된다[小野昌延·松村信夫, 『新不正競争防止法概説』, 第3版, 上巻, 青林書院, 2020, 259면]. 독일의 실무에서는 지식재산권에 의해 보호되는 경우를 제외하고, 제품의 형태 및 외관을 모방하는 것은 허용되고 있다. 독일은 「부정경쟁방지법(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)」 4조 3호에서 규정하고 있는데, 그 취지 및 목적은 경쟁자에 의한 생산자의 성과의 부당한 이용으로부터 생산자를 보호하는 것으로, 부정경쟁에 관한 청구에서의 원고는 부정경쟁에 관한 제품의 생산자 및 그 독점판매대리점이며, 제조위탁에 의해 생산된 제품을 제공·판매하는 기업도 생산자로 분류된다. 독일의 경우 보호의 대상이 되는 상품이 경쟁력이 있는 독자성이 있을 것이 요구되는데, 수요자가 제품의 형태 또는 외관으로부터 제품의 출소를 인식할 수 있는 경우에 그 독자성이 인정된다. 아울러, 부정경쟁행위로서 인정되기 위해서는 부정한 관행의 요소가 있어야 한다[Anja Barabas, “ドイツ不正競争防止法及びその模倣品からの保護”, 『パテント』, Vol.71 No.14(2018), 53-54면]. 이처럼 독일의 경우 그 구체적 내용이 우리의 제도와 차이가 있는바, 본고에서는 우리의 제도와 가장 유사한 일본의 제도를 중심으로 살펴보기로 하겠다.

도에서의 보호요건을 갖추지 못한 경우에도 일정한 기간 즉, 신상품개발자가 그 개발에 소요된 비용과 노력을 보상받기에 충분한 기간 동안만이라도 그 신상품의 형태를 모방으로부터 보호하기 위한 것이 본 규정의 입법 목적으로, 본 조항의 요건을 해석함에 있어서는 이와 같은 입법 목적을 염두에 두고 해석할 필요가 있다.⁴⁾ 특히 이러한 취지는 ‘타인’에 대한 해석과 청구주체의 범위를 정함에 있어서 중요한 근거가 되고 있다.⁵⁾

2. 도입 경위 및 해석 관련 문제점

본 규정에서는 적극적 요건으로서 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 상품을 ‘양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출을 하는 행위’에 해당할 필요가 있다. 정부 개정안(’03. 11.)에서는 ‘타인의 상품의 형태를 모방한 상품을 판매 등을 하는 행위’를 부정경쟁행위로 정의하였으나, 국회 수정안(’03. 11.)에서는 ‘타인의 상품의 형태’가 ‘타인이 생산한 상품의 형태’로 수정되었고, 이후 최종안(’03. 12.)에서는 ‘타인이 제작한 상품의 형태’로 확

3) 산업자원위원회가 2003. 12. 작성한 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률증개개정법률안 심사보고서에서는 입법 배경에 대해, 상품개발자의 선행투자와 시행착오 등을 통한 노력과 비용을 모방자는 무임승차(free-ride)하게 됨에 따라 특색 있는 상품개발, 시장개척의욕의 저해, 건전한 거래질서 형성의 저해 등의 문제점이 야기되는 등의 문제점을 지적하고 있다(대한민국 국회 인터넷 홈페이지-국회정보시스템-의원정보시스템 참조). 참고로 우리의 입법 취지는 일본의 입법 취지와 대부분 부합한다. 다만 우리 법에서는 오인·혼동 방지라는 것도 입법 목적에 포함시키고 있는데, 오인·혼동 행위의 방지는 주지성을 취득한 경우에 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (가)목에 의하여 그 목적을 달성하여야 하는 것이고, 본 조항은 오인·혼동의 방지 목적보다는 선행자의 개발이익을 확보하여 주는 데 직접적인 목적이 있다는 지적이 있어 그 취지는 다르다고 지적되고 있다(안원모, “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (자)목의 보호대상인 상품형태의 의미와 범위”, 『홍익법학』, 제8권 제2호(2007), 58면).

4) 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법-영업비밀보호법제 포함』, 제3판, 진원사, 2018, 183면.

5) 서울고등법원 2021. 12. 23. 선고 2022나2034132 판결, 서울고등법원 2020. 11. 19. 선고 2020나2009334 판결 등에서는 청구주체를 판단함에 있어, 타인이 시장에서 상품화하기 위해 자금과 노력을 투자한 성과에 대한 모방을 규제하기 위해 도입된 점 등을 종합하여 판단하여야 한다고 보고 있다.

정되었다.⁶⁾ 타인의 구체적인 표현으로서 ‘타인이 생산한’으로 수정한 후, 이를 ‘타인이 제작한’으로 최종적으로 자구수정되었다.⁷⁾ 결과적으로, 본 규정에서의 모방 금지대상은 ‘타인의 상품’보다는 그 범위가 좁은 ‘타인이 제작한 상품’으로 한정된다. 일본의 부정경쟁방지법상 상품형태모방 금지규정이 우리나라의 부정경쟁방지법상 상품형태모방 규정 신설에 입법모델이 되기는 하였으나, 일본의 경우 모방 금지의 대상이 ‘타인의 상품’으로 되어 있다는 점에서 우리나라의 모방 금지대상과는 다소 차이가 있다. 하지만 위와 같이 적극적 요건에 있어서 명백한 문언상의 차이가 있음에도 불구하고 ‘타인’에 대한 해석과 ‘청구주체’에 대한 판단에 있어서 ‘제작한’에 대한 판단을 어떻게 해야 하는지에 대해서는 명확한 해석이 없으며, 일본의 ‘타인’과 ‘청구주체’와 관련한 해석을 답습하는 데 그치는 경우가 적지 않다.⁸⁾

| 6) | 입법 예고안('03.7) | 정부 개정안('03.11) | 국회 수정안('03.11) | 현행법 |
|----|---|---|---|--|
| | 상품의 디자인에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없는 자가 부정한 이익을 얻거나 또는 타인에게 손해를 가할 목적으로 타인 상품의 디자인을 모방한 상품을 양도, 대여 혹은 대여를 위한 전시, 수출 혹은 수입하는 행위. (이하 생략) | 타인의 상품의 형태(모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것)를 모방한 상품을 판매·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. (이하 생략) | 타인이 생산한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것)를 말하며 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. (이하 생략) | 타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것)를 말하며 시제품, 상품소개서 상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. (이하 생략) |

7) 특허청, “형태모방(Dead Copy)으로부터 미등록디자인의 보호강화방안 연구”, 특허청, 2008, 34면.

8) 손해배상이나 금지청구를 할 수 있는 주체와 관하여 적극적 요건 중 ‘타인이 제작’한 이란 표현과 「부정경쟁방지법」 제4조 제1항의 영업상의 이익 침해 우려와 연계해 청구권자의 범위를 결정할 수 있다고 보면서도, ‘제작한’에 대한 구체적 설명 없이 본 규정에 의한 청구주체는 ‘당해 형태를 갖는 상품을 개발한 자’로 해석해야 한다고 설명하고 있다(김원오, “부정경쟁방지법에 의한 미등록 디자인 보호의 요건-2016년 이후 대법원 판결들을

우리의 규정을 자세히 살펴보면 ‘제작’이 되어야 하는 대상이 ‘상품’인지 아니면 ‘형태’인지 그 지시하는 바가 명확하지 않는 것으로 보이는데, 그 지시하는 바에 따라 청구주체(보호주체)가 달라질 수 있다는 점이 문제가 되는 것으로 지적되고 있다.⁹⁾ 즉, 제작의 대상이 ‘상품’인 경우 상품 제작을 의뢰한 기업이 아닌 제작을 한 기업이 상품을 제작한 것이므로 보호의 주체가 되고, 제작의 대상이 ‘형태’인 경우 기업에서 상품화하여 판매한 경우라 하더라도 형태를 디자인한 디자이너가 보호의 주체가 되는 것으로 해석 가능하다는 이유에서이다.

한편, ‘제작한’에 관하여, ‘보호주체’나 ‘청구주체’가 아닌 ‘보호객체’와의 관계에서 설명이 이루어지기도 한다. 「부경법」 제2조 제1호 (자)목에서 금지하는 행위 유형은 타인이 제작한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위로 당해 상품이 유체물인 경우를 예정하여 그 행위 유형을 마련한 것으로 볼 수 있다는 견해이다.¹⁰⁾ 본 규정에서 상품을 ‘제조’¹¹⁾ 또는 ‘제작’한 경우라는 표현을 사용하고 있는 점에 비추어도 본 조항의 입법 과정에서 염두에 둔 것은 유체물인 동산의 경우를 예정하여 입법한 것으로 보이고, 무체물의 경우까지 포함하는 형태로 상품의 개념을 사용한 것이 아닌 것으로 보이는바, 본 규정에서의 상품은 유체물에 한정되는 것으로 해석하는 것이 타당하다고 하여 ‘제작’이란 의미를 상품의 상태와 연계하여 해석해야 한다는 입장이다.¹²⁾¹³⁾

통해 본, 법 제2조 1호 <(자)목> 해석론 정립-”, 『인하대학교 법학연구』, 제25권 제3호 (2022), 332면].

9) 오창국, “상품 형태 모방”, 『지식과 권리』, 제9호(2006), 99면.

10) 안원모, 앞의 글(주3), 60면.

11) 산업자원위원회가 2003. 12. 작성한 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 심사보고서의 입법 배경에서도 ‘제조’라는 표현을 사용하고 있다.

12) 안원모, 앞의 글(주3), 59면.

13) 입법 과정에서 ‘생산’에서 ‘제작’으로 변경된 것도 보호대상을 한정하기 위한 것으로도 생각할 수 있을 것이다. 참고로 우리의 경우 특허법과 디자인보호법에서의 실시행위에 ‘생산’이라는 표현을 사용하나, 일본의 경우 무체물까지 대상을 포함하는 특허의 경우 ‘생산’이라는 표현을, 유체물을 대상으로 하는 의장법에서는 ‘제조’라는 표현을 사용하여 무체물과 유체물의 실시행위를 구분하여 사용하고 있다.

3. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목의 ‘타인’과 그 청구 주체와의 관계 불명확

「부경법」 제2조 제1호 (자)목은 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 행위를 부정경쟁행위로 규정하고, 영업상 이익의 침해나 그 우려가 있는 등 일정 요건을 구비한 경우 금지청구나 손해배상청구라고 하는 민사상의 효과, 나아가 형사벌이라고 하는 형사상의 효과가 발생한다는 구조로 되어 있다. 이러한 조문이라면 상품형태모방에 의해 ‘영업상 이익’¹⁴⁾이 침해된 ‘타인’이 금지청구권 및 손해배상청구권을 행사할 수 있는 것으로 이해하는 것이 자연스러우나, 그 범위는 반드시 명확하지 않다.¹⁵⁾ 사업활동은 반드시 단일주체에 의해 이루어지지 않으며, 일정한 자본관계나 계약관계를 바탕으로 복수의 주체에 의해 이루어지는 것이 일반적이어서, 금지청구권이나 손해배상청구권 주체가 쟁점이 되는 경우도 존재해 왔다.¹⁶⁾ 특히 우리 법의 경우 ‘제작한’을 더 포함하기 때문에, 소송에서 피고는 “원고가 스스로 상품을 제작한 자가 아니기 때문에, 원고의 상품이 ‘타인이 제작한 상품’에 해당하지 않아 청구자격이 없다”는 주장도 가능하여 그 관계는 더욱 불명확해 보인다.

14) 영업상의 이익이란 사업자가 그 영업을 수행하는 위에 얻을 수 있는 유무형의 경제적 가치 및 그 외 일반적 이익을 말한다. 일본 부정경쟁방지법에서 영업상의 이익은 각 규정별로 다르다고 보고 있는데, 가령 제2조 제1호 및 제2호의 상품표시의 경우, 그 신용, 명성, 고객흡인력, 브랜드가치, 출소표시기능 및 광고기능 등이 영업상 이익에 해당하며, 3호의 경우 그 형태의 가치 등을 영업상의 이익이라 말할 수 있다[山本庸幸, 『要說不正競争防止法』, 第4版, 発明協会, 2006, 246면].

15) 城山康文, “請求権者(1) - 外部のデザイナーにデザインを依頼していた場合(露取りゾウくん事件)”, 茶園成樹 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 2版, 248券, 有斐閣, 2020, 198면.

16) 辻本希世土, “不正競争行為に対する請求主体”, 『知財ぷりずむ』, Vol.16 No.192(2018), 21면.

III. 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제3호와의 비교법적 검토

1. 일본 부정경쟁방지법상의 규정

일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호는 타인이 상품화를 위해 자금, 노력을 투하한 결과를 다른 선택지가 있음에도 불구하고, 완전히 모방하여 어떠한 변경도 가하지 아니하고 자신의 상품으로 시장에 제공하여 그 타인과 경쟁하는 행위를 부정경쟁이라 보고 있다.¹⁷⁾ 여기서, ‘타인’이란 형태모방의 대상이 된 상품을 스스로 개발하여 상품화하여 시장에 내놓은 선행자를 의미한다.

한편, 일본 「부경법」 제3조에 의하면 부정경쟁행위에 의해 ‘영업상 이익’이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 금지청구가 가능하며, 동법 제4조에 의해서는 ‘영업상 이익’이 침해된 자는 손해배상을 청구할 수 있다. ‘영업상 이익’은 성과의 모용에 의해 어떠한 경제적 이익이 침해된 경우에 해당한다면 청구권을 긍정하는 것으로 해석 가능하다.¹⁸⁾ ‘사실 상태’를 기초로 보호를 부여하는 부정경쟁방지법에서는 다른 지식재산법과 같이 물권적인 권리를 가지는 자로 인정할 수 없기 때문에, 동법이 규정하는 보호법익(영업상 이익)의 향유주체를 청구주체로 규정한 것으로 이해할 수 있으며, 한정 열거주의를 채용하여 각 조항별로 보호법익(영업상 이익)의 내용을 구체적으로 규정하고, 이를 해하는 행위를 부정경쟁으로 규정한 점에서 보더라도, 동법의 각호가 정하는 법익보호의 향유주체가 각호의 청구주체가 되는 것으로 이해하는 것이 합리적이다.¹⁹⁾ 다만, 법적보호의 가치가 있는 영업상 이익의

17) 經濟産業省知的財産政策室, “逐条解説 不正競争防止法”, 第2版, 商事法務, 2019, 81면.

18) 井上由里子, “不正競争防止法上の請求権者—成果開発と成果活用の促進の観点から”, 日本工業所有権法学会(編), 日本工業所有権法学会年報, 29巻, 有斐閣, 2005, 145면.

귀속주체 일반, 가령, 제3자에 대해 불법행위를 근거로 하여 손해배상을 청구할 수 있는 지위에 있는 자 일반이 청구주체가 되는 것으로 해석하는 것은 곤란하다.²⁰⁾

2. 청구주체와 관련한 일본의 학설과 판례

상품형태 모방행위에 대한 청구주체 관련 일본의 학설과 판례는 i) 선행자 한정설, ii) 독점적 판매권자 등 포함설, iii) 비한정설, iv) 선행자 한정설 +채권자 대위설 등이 있다.²¹⁾

가. 선행자(상품을 최초로 시장에 내놓은 先行者) 한정설

東京地判 平成11.1.28. 平10(ワ)13395 캐디백 사건 판결²²⁾에서는 ‘선행자의 개발이익을 모방자로부터 보호한다’는 입법 취지에 따라, 청구주체는 형태모방의 대상이 된 상품을 스스로 개발·상품화하여 시장에 둔 자에 한정해야 한다고 판단하였다.²³⁾ 본 제도에 의해 보호하려고 하는 것은 창작활동을 행한 자가 아니라, 상품화를 위해 노력, 비용 등의 자본을 투하한 것을 결정한 자, 즉, 상품의 제조판매자라는 것이다.²⁴⁾ 이러한 견해에 따르면, 본

19) 横山久芳, “請求主体性(2)-独占的販売者(ヌープラ事件)”, 中山信弘 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 188券, 有斐閣, 2007, 187면.

20) 横山久芳, 위의 글(주19), 187면.

21) 松田俊治, “請求権者(1) - 独占的販売権者(ヌープラ事件)”, 茶園成樹 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 2版, 248券, 有斐閣, 2020, 200면.

22) 본 판결에서 원고는 미국의 회사가 개발·상품화한 캐디백을 수입하거나 해당 회사로부터 허락을 받아 제3자에게 제조하게 하여 이를 일본 국내에서 판매하는 등, 단순히 수입업자로서 유통에 관여하거나 라이선스로서 동종제품의 제조 허락을 받은 자에 지나지 않아 청구권의 주체가 될 수 없다고 판단하였다.

23) 축조해설에서도 ‘본 호의 청구주체는 원칙적으로 형태모방의 대상이 된 상품을 스스로 개발·상품화하여 시장에 둔 선행개발자이다. 따라서 판매권자는 원칙적으로 포함되지 않으나, 독점적 판매권자에 관해서는 보호의 주체가 된 사례가 있다.’고 하여, 원칙적으로는 선행개발자만이 청구주체로 인정되고 있음을 설명하고 있다[經濟産業省 知的財産政策室, 앞의 글(주17), 87면].

24) 田村善之, 『不正競争法概説』, 第2版, 有斐閣, 2003, 319-320면.

제도에 의해 보호하고 싶은 것은 창작활동을 한 사람이 아닌, 상품화를 위해 노력, 비용 등의 자본을 투하한 것을 결정한 상품의 제조·판매업자이며, 만약 디자이너를 청구권자로 인정하게 되면, 본 제도를 규정했음에도 불구하고 상품화에 성공한 상품의 제조판매자는 타인에 대해 금지청구를 청구할 수 없게 되어, 본 제도의 취지에 맞지 않게 된다고 본다.²⁵⁾²⁶⁾ 투하자본의 회수를 위해서도, 또한 가치 있는 상품형태의 보급이라는 관점에서도 상품형태에 관한 라이선스 거래가 원활하게 이루어져야 하는데, 이를 위해서는 청구권을 행사하는 자를 명확하고 단순화할 필요가 있으며, 이를 위해서도 어떠한 형태의 상품을 상품화한 자로 해석하는 것이 바람직하다고 본다.²⁷⁾²⁸⁾ 아울러, 복수의 청구권자가 제기한 소송에 따른 중복청구 해당성이나 기판력의 범위 등 곤란한 문제의 발생을 방지하기 위함도 있다.²⁹⁾

25) 田村善之, 위의 책(주24), 319면.

26) 田村는 본 규정에 의한 금지청구를 청구할 수 있는 지위가 특허권과 같이 양도 가능하다면 상품화한 사람이 미리 정한 계약에 의해 일단 디자이너에게 귀속하는 권리를 자신에게 양도하도록 하는 취지의 계약을 할 수 있다고 하였다. 때문에 창작자에게 원시적으로 금지청구를 청구할 지위를 귀속하도록 하는 규정으로 하여도 문제가 없기는 하나, 부정경쟁방지법은 대항요건 외의 규정을 두지 않고 금지를 청구할 수 있는 지위의 양도를 예정하고 있지 않기 때문에, 그 점에 관해서는 개정이 없는 한 부정경쟁방지법의 금지를 청구할 수 있는 지위라는 것을 이전할 수 없다는 입장이다(田村善之, 위의 책(주24), 319면).

27) 田村는 이와 관련하여, 라이선스 계약의 경우 당사자 간의 계약으로 다른 사람에게 그 효력이 미치지 않는데, 금지청구권을 행사할 수 있는 사람이 다수인 경우 어느 한 사람으로부터 라이선스를 얻었다 하더라도, 다른 사람으로부터 금지청구 당할 가능성은 있기 때문, 결국 라이선스된 것을 이용하지 못 하게 될 가능성이 있으므로, 청구권을 행사하는 사람의 명확화, 단순화가 필요하다고 본다(田村善之, 위의 책(주24), 320면).

28) 권리의 소재 확인이 등록에 의해 확인되는 특허법과는 달리 비등록형인 부정경쟁방지법에서는 권원의 소재를 재판에서 다투게 되는 경우가 있어 그 비용이 상승하게 되는 문제점이 있는 반면, 부정경쟁방지법과 같이 비등록형 지식재산인 저작권법의 경우 직무저작제도에서는 ‘법인(저작권법 15조)’, 영화 저작물에서는 ‘영화제작자(동법 29조)’라고 하는 외부자에게도 비교적 명확한 개발사이드와 시장을 연결하는 점점에 위치하는 자에게 권원을 부여하고 있어, 「부정경쟁방지법」 2조 1항 3호에서도 대외적인 성과 거래의 접점이 되는 상품개발자에게 청구권을 부여하고 단순한 디자이너에게는 부여하지 않는 것이 현명하다는 의견도 있다(井上由里子, 앞의 글(주18), 148-149면).

29) 高部眞規子, 『実務詳説不正競争訴訟』, きんざい, 2020, 189면.

나. 독점적 판매권자 등 포함설

청구주체를 선행자에 한정하지 않고, 선행자에 더해서 독점적 판매권자 등 보호를 요하는 정도가 높은 일정한 자에게 한정하여 확대하자는 입장이다.³⁰⁾

大阪地判 平成16.9.13. 平15(ワ)8501 누브라 사건에서는 ‘선행자로부터 독점적 판매권을 부여받은 자(독점적 판매자)와 같이, 자기의 이익을 지키기 위해, 모방에 의한 부정경쟁을 저지하여 선행자의 상품형태의 독점을 유지할 필요가 있으며, 상품형태의 독점에 관해서 강한 이해관계가 있는 자도 보호의 주체가 될 수 있다.’고 판단하였다.³¹⁾ 본 판결 이후 이러한 견해를 채용하는 재판례는 증가하고 있다.³²⁾ 이는 스스로 개발하여 상품화하여 시장에 내놓은 자가 외국기업의 경우에 큰 의의가 있다. 이렇게 해석하지 않게 되면, 외국기업이 상품화하여 일본 내에서의 판매권 전부를 일본기업에 위임한 경우나 해당 외국기업이 일본 내에서의 권리행사를 포함하는 독점적 판매권을 일본기업에 위임한 경우, 모방자는 상품화를 위한 코스트나 리스크를 큰 폭으로 경감할 수 있음에도 불구하고 상품형태 모방행위를 억제하고 이를 금지청구할 주체가 아무도 없게 되는 결과를 초래하게 된다.³³⁾³⁴⁾ 또한, 본 규정은 그 주요한 법률 요건이 ‘형태의 모방’이라고 하는 비교적 간단한 요건으로, 단순하게 그 적용을 확대하면 오히려 자유로운 시장활동에 방해가 될 우려가 있으나, 상품화를 한 선행자 외에 독점적 판매권자와 같이

30) 松田俊治, 앞의 글(주21), 201면.

31) 아울러 본 판결에서는 선행자가 상품화한 형태의 상품을 단순히 판매하는 자와 같이 상품 판매 수 증가에 관해 이해관계를 가진다 하더라도, 선행자의 상품형태의 독점에 관해 반드시 강한 이해관계를 가진다고 말할 수 없는 자는 보호의 주체가 될 수 없다고 하였다.

32) 大阪地判 平成18.1.23. 平15(ワ)13847 ‘누브라 사건Ⅱ’, 大阪地判 平成18.3.30. 平16(ワ)1671 ‘누브라 사건Ⅲ’, 大阪地判 平成23.10.3. 平22(ワ)9684 ‘소쿠리 사건’ 등 [松田俊治, 위의 글(주21), 201면].

33) 高部眞規子, 앞의 책(주29), 193면.

34) 高部는 독점적 판매권자에게 금지청구를 인정하는 것이 외국에서 먼저 판매되던 상품을 일본 국내에 수입하여 판매하는 경우, 국내에서 최초로 판매된 날로부터 기산하여 3년을 경과한 상품에는 적용하지 않는다고 하는 동법 제19조 제5호의 범문과도 정합한다고 설명한다[高部眞規子, 위의 책(주29), 193면].

상품형태의 독점에 관해서 강한 이해관계를 가지는 자와 같이 한정된 범위에서 보호주체를 인정한다면, 적용의 확대에 따른 병폐가 발생할 여지는 없을 것이다.³⁵⁾ 아울러, 이러한 해석을 한다 하더라도, 독점적 판매권자가 소송상 본 규정을 근거로 권리를 행사하기 위해서는 선행자가 상품화한 일 및 그러한 선행자로부터 독점적 판매권을 부여받은 것을 주장·증명 해야만 하는 것으로, 선행자가 소송상 본 규정을 근거로 권리를 행사하는 것과 비교하여, 상품화라는 점에 관해서 주장증명책임이 경감되는 일이 없기 때문에, 이러한 점에서도 그 적용범위가 안이하게 확대될 일은 없다고 할 수 있다.³⁶⁾

다만, 해당 판결에서는 상품형태의 독점에 관하여 ‘강한’ 이해관계를 가진 자에 대해 청구주체성을 인정한다고 하는 기준을 제시하였으나, 어떠한 ‘이해’관계를 가지면 되는지(독점에 관한 이해란 무엇인지), 어떠한 경우에 ‘강한’ 이해관계가 있다고 할 수 있는지 그 경계선이 명확하지 않아, 결국 판단은 재판관의 자의에 맡겨질 우려가 있음이 지적되었다.³⁷⁾ 이러한 표현 대신 개발자는 상품화를 위한 자금, 노력 및 리스크를 상품 독점의 대가의 형태로 회수하고, 독점적 판매권자는 그러한 것들의 일부를 대신하고 있다는 관계에 주목하였다. 이러한 점에서 독점적 판매권자의 ‘독점적 지위 내지 이익’은 개발자의 독점적 지위를 기초로 하며 이른바 그 일부가 주어진 것으로 평가되기 때문에 제3자와의 관계에서도 법적으로 보호되어야 한다고 판단한 사례도 있다.³⁸⁾³⁹⁾ 실제로 독점적 판매권자가 상품 제조판매를 전적으로 담당하고, 상품화한 선행자는 본 규정을 근거로 권리행사를 할 상황에 있지 않은 경우도 생각할 수 있기 때문에, 이러한 해석은 이러한 경우에도 모방을 저지하고 공정한 경쟁질서의 유지를 도모한다는 점에서도 타당하며, 한편으로는 독점적 판매권자는 독점권을 얻기 위해 상품화한 선행자에게 상응한

35) 小松陽一郎, “商品形態模倣行為と独占的販売権者の保護主体性”, 『知財ぶりずむ』, Vol.2 No.27(2004), 22면.

36) 小松陽一郎, 위의 글(주35), 23면.

37) 山内貴博, “商品形態模倣行為に対する差止等の請求主体”, 小泉直樹·末吉互(編), 実務に効く知的財産判例精選, JURIST 増刊, 有斐閣, 2014, 136면.

38) 大阪地判 平成18. 1. 23. 平15(ワ)13847 ‘누브라 사건’.

39) 山内貴博, 위의 글(주37), 136면.

대가를 지불하는 것이 일반적이며, 선행자는 상품화를 위한 자금, 노력을 상품의 독점에 대한 대가라는 형태로 회수하기 때문에, 독점적 판매권자를 보호의 주체로 하여 독점을 유지시키는 것은 상품화를 위한 자금, 노력을 투하한 성과를 보호한다는 입법 취지에도 부합한다고 볼 수 있다.⁴⁰⁾

다만, 이러한 해석에도 불구하고 독점적 판매권자까지 확대되는 것에 대한 우려는 여전히 존재한다. 선행개발자의 국가에서는 보호되지 않음에도 수입국에서 보호하게 된다면, 그 본인 이외의 자가 선행개발자의 투하자본을 대신 지켜주는 것을 허용하는 것이 되며, 아울러, 외국의 선행개발자로부터 외국에서 정교로 구입 후 병행수입하여 국내에서 독점적인 판매권자로서 판매한 경우, 선행개발자는 해당 국가에서 대가의 회수를 했으므로 일본에서 보호해야 할 이익·필요성은 존재하지 않다는 이유에서이다.⁴¹⁾ 또한, 독점적 피허락자의 청구주체성을 인정하는 것이 결과적으로 허락자의 이익을 보호한다는 점은 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호에만 한정된 것이 아니며, 일반 지식재산법에서도 권리관계의 안정성이나 명확성이라는 입장에서 청구주체를 권리자에게 한정하고 독점적 피허락자의 청구주체성을 부정하고 있기 때문에, 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호에 관해서도 선행자의 보호에 기여함을 이유로, 독점적 판매권자의 청구주체성을 인정하는 것은 곤란하다는 지적도 있다.⁴²⁾

다. 비한정설

비독점적인 판매업자까지 포함한다고 보는 입장이다. 일본 「부경쟁방지법」 제3조의 ‘영업상 이익이 침해될 우려가 있는 자’와 관련하여 ‘고유하고 정당한 이익을 가지는 자’로 해석하는 입장에서, ① 비용이나 노력을 투하하여 해당 상품을 개발한 자(상품주체)를 전형으로 하지만, ② 상품주체로부터 허락을 받아서 해당 상품을 자기의 상품으로 사용하는 자, ③ 해당 형태를 사용하여 진정상품을 취급하는 유통업자 등도 이에 포함해야 한다고 본

40) 小松陽一郎, 위의 글(주35), 23면.

41) 小松陽一郎, 위의 글(주35), 27면.

42) 横山久芳, 앞의 글(주19), 187면.

다.43) 즉 허락을 받은 실시권자 또는 판매권자가 행하는 진정상품의 제조·판매 또는 판매에 관한 영업상 이익은 형태모방행위에 의한 침해로부터 보호받아야 하는 법률상 보호될 이익으로, 허락을 받은 각 사업자는 진정상품을 납품받아 판매하는 소매업자를 포함하며 형태모방행위에 의해 자기의 영업상 이익이 침해되거나 또는 침해될 우려가 있을 때 이를 배제하기 위해 청구주체성이 긍정된다는 논리이다.44) 아울러 상품화사업에 있어서 유통과정에서 소매업자의 역할을 경시할 수 없으며, 최종소비자와 직접 접하는 소매업자가 상품을 납품받지 않으면 상품은 시장에 제공되지 않으며, 상품개발자의 투자자본의 회수는 상품유통과정에 종사하는 업자의 총력에 의존하는 것이며, 침해행위와 소매업자의 피해와의 인과관계가 명백한 경우 소매업자가 스스로 판단하여 침해를 배제하는 것은 피해의 신속한 구제를 실현하거나 공정한 경쟁질서유지라고 하는 법 목적에도 적합하다고 하는 것이 그 이유이다.45)

라. 선행자 한정설+채권자 대위설

앞에서 본 “독점적 판매권자 등 포함설”과 “비한정설”과는 다른 접근을 하는 입장으로, 본 규정의 본래의 청구주체로는 위의 “선행자 한정설”을 전제로 하면서 위의 “독점적 판매권자 등 포함설”에서 지적하는 독점적 판매권자의 보호의 필요성을 감안하여 민법상의 채권자 대위제도의 틀을 이용하여 금지청구를 인정하자는 입장이다.46) 가령 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3

43) 渋谷達紀, 『知的財産法講義Ⅲ』, 第2版, 有斐閣, 2008, 121면[小野昌延·松村信夫, 『新不正競争防止法概説』, 第3版, 下巻, 青林書院, 2020, 207-208면 재인용].

아울러 小野도 금지청구권자를 스스로 상품화한 자에 한정할 이유는 없으며, 상품화한 자로부터 허락을 받고 그 상품을 생산하는 자나 생산된 상품을 판매하는 사업자가 모방행위에 의해 그 영업상 이익이 저해당할 우려가 있을 때는 이들에게 대해서도 금지청구권의 행사를 인정해야 한다고 보고 있다[小野昌延·松村信夫, 앞의 책(주43), 211면].

44) 渋谷達紀, 위의 책(주43), 121면[松田俊治, 앞의 글(주21), 201면 재인용].

45) 渋谷達紀, 위의 책(주43), 122면[高部眞規子, 앞의 책(주29), 195-196면 재인용].

46) 横山久芳, 앞의 글(주19), 187면; 다만, 채권자 대위에 관해서 松田는 ‘채권자 대위의 요건은 2017년 채권법 개정에 의해서도 명확하게 되지 않았고, 다른 지재법 분야에서는 라이선서에 침해 배제의무가 부여된 경우에만 대위를 인정한다고 하는 한정적인 견해도

호의 청구권자는 외국의 사업자임을 인정하면서, 독점적 판매권자나 독점적 라이선시에 의한 청구를 인정하자는 것이다.⁴⁷⁾ 다만, 권리자는 독점적 통상 실시권자 이외의 자에게 허락을 할 자유가 없고, 독점적 통상실시권자는 계약상 권리자에게 독점 상태를 유지하도록 요구할 수 있는 법적 지위가 있기 때문에, 이러한 법적 지위를 피보전 채권으로서 채권자 대위구성을 전용하는 것이 인정되는 것이나, 모방품을 배제하는 명시의 의무가 권리자에게 부여되지 않은 경우에는 채권자 대위전용의 기초가 되는 피보전권은 존재하지 않아, 채권자 대위구성은 채용할 수 없다는 문제가 있다.⁴⁸⁾

3. 정리 및 시사점

이처럼 청구주체와 관련해서, 일본에서는 여러 학설들이 존재하지만, 실무적으로는 법의 취지에 맞게 상품개발의 시장개척에 대한 인센티브를 부여한다는 의미에서 상품화한 자에 한정하여 인정하는 한편, 상품화한자에 한정된 경우 실질적인 보호가 이루어지지 않는 점을 고려하여 독점적 판매권자까지 예외적으로 인정하고 있고, 이에 대해서는 축조해설에서도 명확히 기재하고 있다. 독점적 판매권자까지 확대되어 인정되는 경우, 외국의 선행개발자가 이미 대가의 회수를 한 경우 일본에서 보호할 이익이나 필요성이 존재하지 않는 등의 문제점은 존재하나, OEM 등의 방식으로 복수의 사업주체에 의해 상품이 시장에 놓이는 현실을 고려하면, 선행자만을 한정하여 청구주체를 인정하는 것은 법의 취지나 현실적으로도 맞지 않으며, 상품화한 선행자에게 대가를 지불하는 등 선행자의 자금이나 노력, 리스크를 분담한 경우라면 독점적 판매권자까지 그 범위를 한정하여 인정하는 것이 바람직한 것으로 이해된다.

유력하며, 이를 채용하는 판례[東京地判 平成28. 9. 28. 平27(ワ)482]도 있기 때문에 충분한 보호를 받을 수 없는 우려가 있어서 유의가 필요하다는 입장이다[松田俊治, 앞의 글(주21), 201면].

47) 井上由里子, 앞의 글(주18), 153면.

48) 井上由里子, 위의 글(주18), 154면.

IV. 검토사항

1. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목에서 ‘타인’의 의미

가. ‘상품을 제작(창작)한 자’가 아닌, ‘상품을 개발하고 상품화한 자’

「부경법」 제2조 제1호 (자)목은 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 상품을 양도 등을 하는 행위를 부정경쟁행위로 정의하고 있는 바, 단순하게 법문상 해석으로 보면 ‘타인’은 ‘상품형태를 제작한 자’를 의미하는 것으로 볼 수도 있다.

입법 이유는 상품개발자의 선행투자에 대한 노력과 비용을 보호하기 위한 것으로, 이와 같은 입법 이유를 고려한다면 본 조항을 근거로 하여 금지청구나 손해배상을 청구할 수 있는 주체는 스스로 상품을 개발하고 상품화하여 시장에 출시한 자이고,⁴⁹⁾ 하급심 판결도 본 호 (자)목은 “창작적 성과보다는 상품개발에 자본·노력을 투자한 시장선행자의 이익을 보호하기 위한 것”이라고 판시하고 있다.⁵⁰⁾⁵¹⁾ 즉, 하급심 판결에서도 「부경법」 제2조 제1호 (자)목의 ‘타인’이란 상품의 형태를 창작한 자가 아니라 상품화를 위하여 투자하거나 모험을 감수한 자’라고 보고 있다.⁵²⁾ 또한 국내 학설에서도 「부경법」 제2조 제1호 (자)목에서 규정하는 ‘타인’이라 함은 원칙적으로, 스스로 그 상품을 개발하고 상품화하여 시장에 내놓은 자를 의미하는 것으로 보고 있다.⁵³⁾⁵⁴⁾ 이러한 국내 판례나 통설적 견해에 따르면 상품형태를 창작한 자

49) 안원모, “상품형태의 보호-부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목을 중심으로-”, 『산업재산권』, 제19호(2006), 303면.

50) 서울동부지방법원 2006. 12. 1. 선고 2006가합1983 판결.

51) 박성호, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에서 규정하는 ‘상품형태 모방행위’의 규제”, 『한양법학』, 제31권 제1호(2020), 236면.

52) 서울남부지법 2007. 2. 8. 선고 2006가합6288 판결.

53) 東京地裁 1998. 8. 27. 決定 判時 1760号, 138면[구회근, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에 규정된 ‘상품형태 모방’의 의미”, 『법조』, Vol.606(2007), 127면 재인용]; 참고로, 타인의 의미와 관련하여 대다수의 논문들이 일본 판결례, 서적 등을 인용하고 있다.

가 아니더라도 그 형태에 관하여 실제로 자본과 노력을 투자하여 상품화한 경우에는 모방행위의 금지를 구할 영업상의 이익이 있다고 인정되고, 반대로 상품형태 디자인을 창작하였을 뿐 상품화에 기여하지 않은 경우에는 상품형태의 모방행위에 대해 금지를 구할 수 없는 것이 된다.⁵⁵⁾ 이처럼 판결 등에서는 ‘타인이 제작한 상품의 형태’라는 문구가 있음에도 불구하고 ‘제작한’에 대한 해석을 따로 하고 있지 않으며, ‘타인’에 대해서는 제작한 자보다 그 의미가 넓은 ‘상품을 개발하고 상품화하여 시장에 내놓은 자’를 의미하는 것으로 보고 있다.⁵⁶⁾

한편, 우리 법의 경우 일본과는 달리 ‘제작한’이라는 문구를 더 포함하고 있는데, 이러한 용어로 인하여 오히려 보호주체가 부당하게 결정되는 경우가 생길 수 있다는 점에서 ‘제작’을 삭제, ‘타인의 상품의 형태’로 단순화하여 규정하고 청구주체의 해석에 있어서는 원칙적으로는 ‘상품형태를 개발하고 이를 상품화한 자’로 한정하여 해석하는 것이 바람직하다는 지적이 있다.⁵⁷⁾ 가령, OEM 계약 등을 통해 상품을 제작하여 판매하는 경우, 상품의 개발주체와 제조 또는 제작 주체, 판매주체가 서로 다르게 되는데, 우리 법의 ‘제작’에 한정하여 해석하게 되는 경우, 단순히 상품을 제조 또는 제작한 주체만을 보호하게 되어, 상품화함에 있어서 실질적인 노력이나 비용 등의 리스크를 부담한 자를 구제할 수 없게 되므로, 법의 취지에도 반하게 된다는

54) 특허청, 앞의 글(주7), 72면에는 ‘타인이라 함은 상품의 형태를 창작한 디자이너가 아니라, 상품화를 위하여 투자한 자를 의미한다는데 의견이 일치한다’고 설명하고 있다.

55) 장현진, “상품형태 모방의 부정경쟁행위에 대한 금지청구권자[서울중앙지방법원 2018. 8. 22.자 2018카합20786결정]”, 『Law & Technology』, 제14권 제5호(2018), 125면.

56) 서울동부지방법원 2016. 2. 3. 선고 2015나22399 판결에서는 피고가 ‘부정경쟁방지법상 상품 모방행위를 이유로 손해배상 등을 청구할 수 있는 주체는 이 사건 제품의 제작자인 소외 회사에 한하는 것으로서 이 사건 제품의 판매자에 불과한 원고는 피고를 상대로 부정경쟁방지법에 따른 손해배상 등을 구할 수 없다’고 주장하고 있는데, 재판부는 「부정경쟁방지법」 제4조와 제5조에서 부정경쟁행위 등의 금지청구권자는 영업상의 이익이 침해되어 손해를 입은 자로 규정하고 있을 뿐 그 주체를 상품의 제작자 등에 한정하고 있지 않다는 하여 제작자로서의 손해와 독점판매권자로서의 손해는 서로 다른 것이므로 독점판매권자인 원고를 금지 또는 손해배상을 청구할 수 있는 자로 인정하였다.

57) 오창국, 앞의 글(주9), 100면.

점에서 이러한 지적은 타당한 것으로 생각된다.

나. ‘상품을 개발하고 상품화한 자’란

‘상품을 개발하고 상품화한 자’를 청구주체로 본다고 하더라도 상품화, 즉 상품의 기획, 개발, 설계, 제조, 수입 및 판매에는 다양한 복수의 주체들이 관여하는 것이 통상적으로, 이들 모두에게 권리의 행사를 인정하면 상품의 유통을 심각하게 저해할 우려가 있어 이들 주체 중 어느 범위까지를 상품화한 자로 인정할 것인지도 문제가 된다.⁵⁸⁾ 일본 田村교수는 ‘상품화한 자’에 대한 기준은 매우 탄력적인 것으로, 해당 상품을 시장에 유통시키는 데 자본·노력을 투하하여 리스크를 부담한 사실 등을 고려해 실질적으로 결정되어야 한다고 보고 있다.⁵⁹⁾

일본에서 상품화한 자로 인정된 사례로서, ① 원고상품에 원고가 총수입 대리점이라고 표시되어 있음에도 원고의 사원에 의해 시제품의 제작과 개량을 반복하여 개발되고 상품화가 된 점을 고려하여, 원고가 자금과 노력을 투하하여 원고상품을 개발, 상품화한 자로 인정된다고 판단한 사례,⁶⁰⁾ ② 설계도의 작성을 외부에 의뢰하였다 하더라도 상품의 형태를 착상하고 상품의 사양을 기재한 도면을 송부하여 사양 변경 등을 요청하는 등 상품을 제품화한 점을 고려하여, 원고가 스스로 상품을 개발하고 상품화하여 시장에 내놓은 자라고 인정할 수 있다고 판단한 사례,⁶¹⁾ ③ 상품 디자인이 결정된 후에 외부 제조업자에게 도면과 샘플을 건네고 상품을 제조하게 한 경우 해당 발주처가 청구권자에 해당한다고 판단한 사례,⁶²⁾ ④ 원고상품의 용기의 형상 자체는 종래의 금형을 사용하여 작성된 것이라 하더라도 원고상품의 상품형

58) 城山康文, 앞의 글(주15), 198면.

59) 田村善之, 앞의 책(주24), 320-321면; 小野昌延·松村信夫, 앞의 책(주43), 208면.

60) 東京地判 平成13. 1. 30. 平11(ワ)22096 ‘소형 솔더백 사건’.

61) 東京地判 平成13. 9. 20. 平10(ワ)15228 ‘휴대전화용 2단접이형 안테나 사건’의 원고는 기본적인 상품 구상을 완료한 후 안테나 시작품을 제작하여 실험한 후 괜찮다는 확신을 한 후에 종래부터 거래해 왔던 타이완의 제조업체에 제조를 위탁하였고, 손으로 기재한 도면의 송부를 비롯하여 샘플 완성 후 사양 변경을 의뢰하는 등 제조 과정에 관여하였다.

62) 大阪地判 平成12. 7. 27. 平7(ワ)2692 ‘결로 제거 코끼리 사건’.

태는 용기 형상만이 있는 것이 아니라 그 형상에 결합된 모양, 색채, 광택 및 질감으로 구성되는 것이므로 원고상품의 상품형태는 전체로서 원고가 자본, 노력을 투하하여 상품화한 것에 해당한다고 판단한 사례⁶³⁾ 등이 있다.

반면에, 단순한 착상 아이디어의 제시 등만으로는 상품화한 자로 인정하는 근거가 되지 않는다. 구체적으로 원고가 “2단 접이식 안테나 휴대전화기용 안테나로서 사용한다”는 발상을 독자적으로 한 후 그 구체적인 형상에 관해서 타이완의 제조업체에 문의 및 상담을 한 경우, 원고는 상품 형태로서 구체화하기 위한 노력, 시간이나 자본을 투하한 것이 아니기 때문에 형태모방의 대상이 된 상품을 스스로 개발·상품화하여 시장에 내놓은 자에 해당하지 않는다고 판단하였다.⁶⁴⁾

아울러 원고 자신이 타사 상품을 모방한 것인 경우에도 스스로 비용, 노력을 투하하여 상품을 개발하여 시장에 내놓은 자라고 할 수 없기 때문에 청구주체를 인정할 수 없을 것이다.⁶⁵⁾⁶⁶⁾

63) 大阪地判 平成21. 6. 9. 平19(ワ)8262 ‘화장품 용기 사건’ 원고는 원고상품 제작 시 종래의 금형을 사용하였고, 디자인 회사에는 용기의 색채, 광택, 질감, 원포인트 칼라 등 용기의 형상·치수 이외의 디자인을 의뢰하였다. 한편 재판부는 원고의 상품의 형태를 인정함에 있어서, 원고상품의 상품컨셉이나 아이템의 명칭은 상품형태와는 다른 속성에 해당하는 것이며, 내용물도 상품의 외부 및 내부의 형상에 해당하지 않아 이들은 상품형태를 구성하는 요소에 해당하지 않는다고 판단한 반면, 용기의 형상·치수, 색채, 원포인트 컬러, 용기 소재의 광택 및 질감, 소재나 ‘아트’를 포함하는 상품명에 사용된 점, 용기에 기재된 문자 등은 상품형태를 구성하는 모양으로 인정되는 한도에서 이를 참작하는 것이 바람직하다고 판단하였다.

64) 東京地判 平成14. 7. 30. 平13(ワ)1057 ‘휴대전화기용 안테나 사건’.

65) 東京地判 平成18. 4. 26. 平16(ワ)9869 ‘포켓 달린 백 사건’.

東京地判 平成13. 8. 31. 平12(ワ)26971 ‘에르메스 버킨 수입 사건’ 판결에서는 손해배상을 청구할 수 있는 자는 스스로 비용, 노력을 투하하여 해당 상품을 개발하여 시장에 내놓은 자에 한정되어야 하나, 원고제품의 형태는 저명한 에르메스사의 버킨 형태를 모방한 것으로 원고는 스스로 비용, 노력을 투하해 상품을 개발하여 시장에 내놓은 자라고 할 수 없기 때문에 손해배상을 청구할 수가 없다고 판단하였다.

66) 특허법원 2021. 10. 1. 판결 2020나1964 판결에서도 원고가 스스로 비용과 노력을 투자하여 원고제품들을 개발 후 상품화하였다고 볼 수 없다고 판단하였다.

다. 다른 산업재산권과의 관계에서 ‘상품을 개발하고 상품화한 자’의 의미

특허권자 A로부터 특허발명에 관해 실시허락을 받은 X가 노력, 비용, 시간을 들여 이를 상품화 x한 경우나 A로부터 별도의 실시허락을 받은 제3자 Y가 선행자 X의 상품 x를 데드 카피한 경우가 타인의 상품형태를 모방한 것에 해당하는데, 이러한 기술을 실현할 수 있는 형태는 얼마든지 있기 때문이다.⁶⁷⁾ 반면, 특허권자 A의 특허발명을 이용하기 위해서 그러한 형태를 취하지 않을 수 없는 경우에는 결과적으로 데드 카피를 하게 된 경우라 하더라도 타인의 상품형태를 모방한 것에는 해당하지 않는데, 이 경우는 새로이 상품화한 것에 해당하지 않기 때문에 본 제도의 보호를 향수할 수 없음은 당연한 것이다.⁶⁸⁾

실제 타인의 실용신안권의 기술적 범위에 속하는 상품의 형태가 모방된 사안에서, 피모방자의 모방자에 대한 금지청구를 인정한 사례가 있다.⁶⁹⁾ 피해자 자신의 실용신안권 침해행위는 부정경쟁행위와는 별개의 법률관계로서 실용신안권자와 피해자 사이에서 별도로 규율되는 것이 가능하기 때문이라고 판단한 것이다.⁷⁰⁾ 또한, 원고의 상품의 일부가 제3자의 상표권을 침해한 경우라 하더라도 해당 상표권은 원고의 상품의 형태의 지엽적인 부분에 지나지 않으며, 원고가 해당 상표권자와 화해 계약을 체결하여 상품명과 로고 등을 변경하면서 합의금을 지불한 사정을 고려한다면 원고의 상품의 형태를 보호하는 데는 문제가 없다고 판단한 사례도 있다.⁷¹⁾ 즉, 같은 창작물이라 하더라도 산업재산권과 부정경쟁방지법에 의한 보호는 그 근거가 다르기 때문에, 산업재산권 보호와 부정경쟁방지법에 의한 보호는 중복되고, 별

67) 田村善之, 앞의 책(주24), 322-323면.

68) 田村善之, 앞의 책(주24), 323면.

69) 大阪地判 平成12. 7. 27. 平7(ワ)2692 ‘결로 제거 코끼리 사건’.

70) 다만 재판부는 부정경쟁행위의 피해자에 의한 실용신안권 침해행위 자체가 단순히 제3자와의 별도의 규율에 맡기는 것만으로는 부족하고, 규제의 필요성이 있는 정도의 강한 위법성을 가진 경우에는 피해자의 부정경쟁방지법상의 권리 주장은 허용되지 않는다고 판단하였다.

71) 大阪地判 平成10. 9. 10. 平7(ワ)10247 ‘아기곰 타월 세트 사건’.

도로 보호되는 것이다.⁷²⁾

다만, 물품의 보호를 목적으로 하는 디자인보호법과의 관계에서는 디자인을 출원하였다는 것이 물품의 형태를 고정화한 것이라 볼 수 있기 때문에, 본 제도에서 말하는 상품화에 성공하였다고 인정할 수 있다.⁷³⁾

라. ‘타인’의 범위

「부경법」 제2조 제1호 (자)목에서 규정한 ‘타인’이 국내인을 넘어 ‘외국인’까지 포함되는지 여부도 쟁점이 될 수 있다. 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호의 ‘타인의 상품’의 ‘타인’에는 외국인이나 외국기업도 포함되는 것으로 보고 있다. 다만, 일본의 경우, 외국인 또는 외국기업이 개발한 상품이 외국에서 최초로 판매된 후 일본 국내에 판매된 경우, 개정 전 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호에서는 ‘최초로 판매된 날’의 기준이 문제가 되었고, 최초 판매된 날을 외국으로 하는 경우 실질적으로 보호 가능한 기간이 매우 짧아지고, 형사법 규정 도입 시 그 적용이 불명확하다는 점을 들어 ‘일본 국내에서 최초로 판매된 날’을 종기의 기산점으로 개정하였다.⁷⁴⁾ 우리 법의 경우도 ‘타인’의 범위에 특별한 제한을 두고 있지 않으므로, 외국인이나 외국기업도 포함된다고 할 수 있다. 다만 ‘상품형태가 갖추어진 날’로 기산점이 되어 있고, 상품형태가 갖추어지는 것은 국내에서든 외국에서든 1회에 한할 것이기 때문에, 보호기간과 관련하여 일본에서와 같이 국내를 기준으로 할 것인가 아니면 외국도 포함될 것인가 하는 문제는 발생하지 않는다.⁷⁵⁾

한편, 상품형태모방에 관한 다툼에는 상품의 기획, 개발, 설계, 제조 및 판매에 관여한 사람들 사이에서 발생하는 일도 많은데, 이 경우 피의부정경쟁 행위자에게 있어 모방된 상품형태가 ‘타인’의 상품형태에 해당하는지가 문제가 된다.⁷⁶⁾ 東京高判 平成12. 12. 5. 平12(ネ)4198 미니게임 사건에서

72) 小野昌延·松村信夫, 앞의 책(주43), 63-64면.

73) 가령 재질의 개선 등 디자인 이외의 것에 노력이나 비용을 소요하여 상품화한 경우에는 별도로 상품화를 인정할 수 있을 것이다(田村善之, 앞의 책(주24), 323-324면).

74) 小野昌延·松村信夫, 앞의 책(주43), 309-310면.

75) 오창국, 앞의 글(주9), 98면.

는 게임의 공동개발자로서 해당 게임을 상품화하여 시장에 두기 위해 비용이나 노력을 투하하고 그 제작에 참여한 경우, 해당 상품은 서로 ‘타인의 상품’에 해당하지 않는다고 판단하였다.⁷⁷⁾ 즉 공동으로 상품화한 상품을 판매하는 경우 해당 상품은 공동으로 개발한 자에게 있어서 ‘타인의 상품’에 해당하지 않기 때문에, 해당 상품을 판매 등을 하는 행위는 부정경쟁행위라 말할 수 없다.⁷⁸⁾ 아울러, 공동으로 상품형태를 개발하여 상품화한 경우라면 ‘모방’에도 해당하지 않을 것이다.

2. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목에서 ‘타인’과 ‘영업상 이익이 침해된 자 등’과의 관계

가. 기본적인 관계

부정경쟁방지법에서는 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 상품을 양도 등을 하는 행위를 부정경쟁행위로 정의(제2조)하는 한편, 부정경쟁행위로 자신의 ‘영업상의 이익’이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있

76) 城山康文, 앞의 글(주15), 198면.

77) 동일한 취지의 판결례로, 大阪地判 平成14. 4. 9. 平12(ワ)1974 ‘와이어 세트 브러시 사건’에서 원고는 원고상품 A, B를 개발함에 있어서 표지인쇄 제판 비용만을 부담하고 중국의 상품 A, B 제조 업자와의 사이에서 몇 번에 걸친 회의만을 한 것에 지나지 않으며 상품 재고를 떠안는 등의 판매 리스크를 지지 않는 반면, 피고는 판매 루트를 통해 유통 가능하게 하고 상품 재고를 떠안는 등의 판매 리스크를 부담하였다는 점에서 원고만이 비용이나 노력을 부담하였다고 볼 수 없고 피고에게도 일정한 노력, 리스크를 부담한 점이 인정된다고 평가되기 때문에 원고의 상품 A, B는 피고에 있어서 ‘타인의 상품’에 해당하지 않는다고 판단하였으며, 東京地判 平成23. 7. 20. 平21(ワ)40693 ‘상온 패닝 베개 사건’ 판결에서는 피고는 원고가 제조한 상품을 납품받아서 패키지 디자인을 작성하여 피고의 판매루트를 통해 판매하였기 때문에 해당 상품에 관해서는 원고와 피고가 공동개발하여 피고가 시장에 내놓은 것으로 인정되므로, 해당 상품은 제3자의 모방에 대해서는 「부정경쟁방지법」 2조 1항 3호의 보호를 받을 여지는 있으나 원고와 피고의 양자 간의 관계에 있어서 서로 ‘타인의 상품’에는 해당하지 않는다고 판단하였다.

78) 東京地判 平成12. 7. 12. 平10(ワ)13353 ‘고양이 연애 시뮬레이션 미니 게임기 사건’.

으며(제4조), 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 ‘영업상 이익’을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다(제5조). 실무에서는 상품 형태모방의 부정경쟁행위에 대해 금지청구 등을 할 수 있는 자가 그러한 상품을 제작한 타인에 한정되는지 또는 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으면 청구 가능한지 여부가 문제가 되는데,⁷⁹⁾ 부정경쟁방지법상 금지청구 및 손해배상을 청구할 수 있는 주체를 ‘상품형태를 제작한 자’로 한정하지 않고, 부정경쟁행위로 인해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 청구할 수 있는 것으로 규정하여 ‘영업상의 이익’ 침해 여부를 기준으로 판단해야 한다고 보고 있다.⁸⁰⁾

일본에서도 종래에는 「부정경쟁방지법」 제2조 제1항 제1~3호의 ‘타인성’에 청구주체성을 한정하는 것으로 보아 왔으나, 최근에는 부정경쟁행위에 대한 청구주체성은 영업상 이익의 침해의 구체적 판단에 따라야 하는 것으로 이해되고 있다.⁸¹⁾ 결국은 ‘타인’의 해석과 ‘청구주체’의 범위 해석과 관련해서, 상품화한 자로부터 독점적 판매권을 받은 자에 의해 청구를 인정할지 여부의 논점에 관한 경우를 제외하고, 양자는 실질적으로 표리일체의 관계에 있다고 보는 것이 적절할 것이다.⁸²⁾⁸³⁾

79) 김원오, 앞의 글(주8), 333면에서는 청구주체성을 어디까지 인정할 것인지에 관하여 국내에 소개된 일본의 학설들을 소개하고 있는데, 해당 학설은 i) 상품주체 한정설, ii) 독점적 판매권이자 등 포함설, iii) 비한정설, iv) 채권자 대위설 등으로 크게 분류하여 설명하고 있다.

80) 장현진, 앞의 글(주55), 124-125면.

81) 牧野利秋, “不正競争防止法2条1項1~3号の他人性”, 日本工業所有權法学会(編), 日本工業所有權法学会年報, 37券, 有斐閣, 2013, 170면.

82) 城山康文, 앞의 글(주15), 198면.

83) 타인과 청구주체와의 관계를 ‘타인의 상품론’과 ‘청구주체론’으로 나눠서 보는 입장도 있는데, 이에 따르면, ‘타인의 상품론’은 해당 상품을 상품화하여 시장에 내놓기 위해 비용이나 노력을 분담한 경우 원고와 피고 간에 해당 상품은 서로 ‘타인의 상품’에 해당하지 않는다는 의미이며, ‘청구주체론’은 본 규정에서 보호되는 것은 스스로 비용, 노력을 투자하여 그 상품을 개발하여 시장에 둔 자로, 스스로 비용이나 노력을 투자하여 그 상품을 개발하여 시장에 내놓았다고 말할 수 없는 자는 금지청구와 손해배상청구를 할 수 없다는 것이며, 결국 소송에 있어서는 같은 위치를 가진다고 본다[牧野利秋·飯村敏明, 『座談會不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論』, 青林書院, 2005, 139면].

나. 독점적 판매권자의 청구주체 인정여부

독점적 판매권자의 경우에도 모방행위에 대한 금지청구권을 인정할 수 있는데,⁸⁴⁾ 독점적 판매권자는 상품개발자에게 독점권에 상응하는 대가를 지불하는 것이 일반적이고 독점적 판매권자 스스로도 판매 영업을 위해 상당한 자금과 노력을 투입하게 되므로 모방상품의 유통행위를 금지할 고유의 ‘영업상의 이익’이 있다고 보아야 한다.⁸⁵⁾ 이는 독점적 판매자에게 금지청구를 허락하는 것이 라이선스계약을 촉진하여, 상품형태 개발자로 하여금 다양한 방법으로 비용을 회수할 수 있게 하고 모방행위를 신속하게 금지시킬 수 있으므로 바람직하다는 입장이다.⁸⁶⁾

반면 상품개발자로부터 그 상품에 대한 비독점적 판매권한을 부여받거나 상품형태에 대한 통상적 사용권만을 허락받은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 동일한 형태의 제품을 판매하더라도 그 영업상의 이익이 침해된다고 보기 어려우며 다수의 비독점적 판매권자가 있어 각자가 모방행위자에게 손해배상을 청구할 경우 중복 배상의 문제가 될 소지도 있으므로, 비독점적 판매권자는 상품형태 모방행위에 대해 금지청구를 할 수 없다고 봄이 타당하다.⁸⁷⁾ 아울러 단순한 수입업자로서 유통에만 관여하는 자, 상품의 제조만을 허락받은 제조업자의 경우에는 원칙적으로 본 조항의 청구주체가 될

84) 서울남부지법 2007. 2. 8. 선고 2006가합6288 판결 ‘직물 디자인 사건 I’에서는 ‘타인’이란 상품의 형태를 창작한 자가 아니라 상품화를 위하여 투자하거나 모험을 감수한 자라 할 것이고, 독점적 수입판매권자의 경우 판매망의 개척과 확보를 위한 노력을 한 결과 보호되어야 할 영업상의 이익이 있으므로 선행자가 상품화하였다든 점, 선행자로부터 독점판매권을 수여받았다는 점을 입증하면 청구주체가 될 수 있다고 판단하였으며, 서울동부지방법원 2016. 2. 3. 선고 2015나22399 판결에서도 독점적 판매권자도 판매망의 개척과 확보를 위한 노력을 한 결과 보호되어야 할 ‘영업상의 이익’이 있다고 보는 한편 ‘부정경쟁방지법’ 제4조와 제5조에서 부정경쟁행위 등의 금지청구권자로 ‘영업상의 이익이 침해되어 손해를 입은 자’로 규정하고 있을 뿐 그 주체를 상품의 제작자로 한정하고 있지 않은 점, 이 사건 제품의 제작자가 부정경쟁행위자들을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다 하더라도 제작자로서의 손해와 독점판매권자로서의 손해는 서로 다른 것인 점 등을 고려하면 독점적 판매권자도 청구의 주체가 될 수 있다고 판단하였다.

85) 장현진, 앞의 글(주55), 125면.

86) 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법-영업비밀보호법제 포함』, 제3판, 진원사, 2018, 215면.

87) 장현진, 앞의 글(주55), 125면.

수 없다.⁸⁸⁾

3. 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (가)·(나)·(다)목의 청구주체와의 비교

동일한 원고에 의한 동일 상품의 판매행위에 대한 청구라 할지라도 그 근거가 되는 규정에 따라 청구주체성의 판단은 다를 수 있는 것으로, 일본에서는 「부경법」 제2조 제1항 제3호의 상품형태 모방행위에 대해서는 동법 제2조 제1항 제1호(우리나라 「부경법」 제2조 제1호 (가)·(나)목에 대응)의 주지표시 혼동 야기행위 및 제2호(우리나라 「부경법」 제2조 제1호 (다)목에 대응)의 저명 표시 모용행위와 비교할 때 상대적으로 청구권자가 한정되는 것으로 보고 있다.⁸⁹⁾ 혼동 야기행위를 부정경쟁행위로 간주하는 제1호에는 수요자 보호라는 공익적 기능이 있으며, 제1호 및 제2호가 상표 등의 모용을 규제하는 것은 사업자의 신용 형성과 관련한 인센티브가 손상되지 않도록 품질의 유지·향상이라는 사회적으로 유용한 활동을 촉진하기 위한 것으로, 그 조항의 취지나 목적이 제3호의 것과는 다르기 때문이다.⁹⁰⁾

일본 「부정경쟁방지법」 제2조 제1항 제1호에서 보호되는 것은 ‘타인’의 주지한 상품 등의 표시로 ‘타인’, 즉 ‘상품 등의 표시주체’는 상품 등 표시가 특정한 사업자의 상품·영업을 식별하는 것으로 널리 인식되어 있는 경우의 해당 특정 사업자로, 상품 등 표시에 화체된 신용의 주체인 것이다.⁹¹⁾ 본 호에서 말하는 ‘타인’이란 자연인, 법인 등의 상품 등 표시주체를 말하는 것으로, 특정 표시의 사용허락자, 사용권자 및 재사용권자의 그룹과 같이 해당 표시가 가지는 출소식별기능 및 고객흡인력 등을 보호 발전시킨다는 공통의

88) 안원모, 앞의 글(주49), 303면.

89) 일본의 「부정경쟁방지법」 제2조 제1항 제1호에서는 ‘타인의 상품 등 표시’를 사용 등의 행위에 의해 혼동을 일으킨 경우를, 제2호에서는 ‘타인의 저명한 상품 등 표시’를 사용 등을 한 경우를 부정경쟁으로 규정하고 있다.

90) 井上由里子, 앞의 글(주18), 141면.

91) 茶園成樹, 『知的財産法入門』, 第3版, 有斐閣, 2020, 29면.

목적에 근거하여 결속하고 있는 그룹 등도 포함한다.⁹²⁾⁹³⁾ 이들은 같은 신용·명성하에 영업을 하는 자로서, 모용에 의해 저명표시에 체화된 신용·명성 등이 희석화, 오염화됨으로써 손해를 입을 우려가 있어서, 즉 이들 모두 영업상의 이익이 침해당할 수 있기 때문에 청구가 가능하다고 보고 있다.⁹⁴⁾ 실무적으로는 특정 표시와 관련한 사용허락자 내지는 사용권자, 특정 표시가 된 상품의 독점적 판매권자 및 프랜차이저 내지는 프랜차이지 등을 청구권자로 인정하고 있으나,⁹⁵⁾ 단순히 유통업자로서 상품의 유통에 관여한 자는 포함되지 않는다.⁹⁶⁾

한편, 일본에서는 부정경쟁방지법이 부정경쟁을 금지하여 경쟁질서를 유지한다고 하는 공익적인 측면을 가지고 있기 때문에 다른 지식재산법과 비교하여 청구주체성을 널리 인정하는 것이 합리적이란 견해도 있다.⁹⁷⁾ 그러나 지식재산법도 창작자의 권리보호를 통하여 최종적으로 산업이나 문화 발전이라고 하는 공익의 실현을 목적으로 한 것이며 넓은 의미에서 양자는 공통된 성격을 가지는 것이고, 특히 일본 「부경법」 제2조 제1항 제3호는 신상품개발의 인센티브 촉진을 목적으로 하는 것으로, 특허법 등의 창작법과 공통성이 강한 규정임을 감안하면 부정경쟁의 방지라고 하는 동법의 일반 목적으로부터 제3호의 청구주체성을 확장하는 것은 바람직하지 않다는 견해도

92) 經濟産業省 知的財産政策室, 앞의 글(주17), 62면.

93) 제1호를 근거로 하여 금지청구나 손해배상을 청구할 수 있는 것은 제1호의 부정경쟁행위에 의해 영업상의 이익이 침해된 자로 ‘타인’, 즉 상품 등 표시주체가 청구권자에 해당 하는 것은 명백하며 청구권자는 ‘타인’에 한정되어야 한다는 견해가 통설로 여겨졌으나 [茶園成樹, 앞의 책(주89), 29면; 田村善之, 앞의 책(주24), 195면], 최근에는 ‘타인’에 해당하는지 여부가 아니라 구체적인 영업상의 이익이 침해되는지 여부로 판단해야 한다고 본다[茶園成樹, 앞의 책(주89), 40-41면].

94) 小野昌延·松村信夫, 앞의 책(주43), 252면.

95) 東京地判 平成12. 7. 18. 平11(7)29128 ‘리즈 샤르멜 사건’에서는 「부정경쟁방지법」 2조 1항 2호의 취지를 ‘저명한 상품형태 등 표시에 관해서 그 고객흡인력을 이용하는 무임승차를 방지함과 함께, 그 출소표시기능 및 품질표시기능이 희석화됨에 따라 저해되는 것을 방지함에 있다’라 하여 그 청구주체를 타인에 한정하지 않고 프랜차이저 및 프랜차이지까지 확대하여 인정하였다.

96) 辻本希世士, 앞의 글(주16), 22-23면.

97) 渋谷達紀, 앞의 책(주43), 97면[横山久芳, 앞의 글(주19), 187면 재인용].

있다.⁹⁸⁾

국내 학설에서도 우리나라 「부경법」 제2조 제1호 (자)목의 규정에 의한 상품형태의 보호는 결과적으로 미등록 디자인을 부정경쟁 방식으로 보호하는 기능을 하고 있기 때문에 「부경법」 제2조 제1호 (가)·(나)·(다)목의 상품·영업 주체 혼동행위 등의 경우처럼 그 청구주체의 외연을 확대할 필요는 없다고 보고 있는데,⁹⁹⁾ 본 규정은 상품·영업 주체 혼동행위 등과 비교해 볼 때 주지성이나 상품혼동성 등을 보호요건으로 하지 않고 경쟁자에 의한 모방행위를 폭넓게 규제하는 방식으로 입법화되어 있다는 점에서 그 입법 취지는 물론이고 그 보호요건을 달리하므로, 지나친 확장해석은 바람직하지 않은 것으로 이해된다.

4. 형사처벌 적용 관련

우리 「부정경쟁방지법」 제18조에 따르면, 동법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하게 된다. 부정경쟁방지법은 국내의 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하는데, 이러한 침해에 대한 수사는 제3자의 고발에 의하여 진행될 수도 있다. 한편, 모방의 대상이 된 상품의 개발자가 외국에서만 사업을 하고 국내에서는 독점적 판매권자 등이 존재하지 않은 상태에서 제3자의 고발이 있는 경우, ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 행위를 일률적으로 부정경쟁행위라고 해야 하는지는 의문이다. 가령 단순히 유통업자들 사이에 분쟁이 발생하여 형사고발되는 경우도 상정할 수 있는데, 이러한 경우 상품형태 모방행위로 인해 피해가 발생했다고 볼 수 있는지가 문제될 수 있다. 국내에서 개발자 등의 ‘영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려’가 없는 경우임에도 ‘타인’의 해석에서 국내외의 구분이 없고, 법문상 ‘타인이 제작한 상품’을 모방하였다는 등의 이유만으로 형사처벌의 대상으로 하

98) 横山久芳, 앞의 글(주19), 187면.

99) 박성호, 앞의 글(주51), 238-239면.

는 것은 문제가 있어 보인다. 독점적 판매권자가 국내에 존재하는 경우 법의 취지 등을 고려하여 부정경쟁행위가 발생하였고 그로 인한 피해가 발생한 것으로도 해석할 수는 있겠으나, 죄형법정주의 명확성의 원칙¹⁰⁰⁾을 고려하면 이외의 확장적인 해석은 문제가 될 수도 있을 것이다.¹⁰¹⁾ 아울러, 현행 법 규정으로 독점적 판매권자 등을 타인으로 인정하기 위해서는, 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목의 ‘타인이 제작한 상품’이라는 문구에서의 ‘제작한’의 의미보다 확장하여 해석할 수 밖에 없다. 따라서 법 규정에서 ‘제작한’의 문구를 삭제하는 한편, ‘타인’의 해석에 있어서는 독점적 판매자를 포함한 상품개발에 있어서 상당한 투자나 노력을 한 자로 한정하는 등 명확히 할 필요성이 있다.

V. 맺으며

디지털 세계에서의 경제활동의 확대로 부정경쟁방지법에 의한 보호에 대한 기대가 높아지고 있다. 소규모기업의 경우, 디지털 공간에서 생성되는 모든 이미지에 대해 디자인등록출원을 하기에는 그 비용과 노력이 부담이 될 수밖에 없는 점에서도 부정경쟁방지법에 의한 보호는 더욱 의미가 있을 것이다. 하지만, 상품이나 보호 주체 등 그 적용요건이 명확하지 않는 점, 특허청의 행정조사나 특별사법경찰을 통한 형사고소 등을 이용하기 쉬어 악용 가능하다는 점 등을 고려하면, 오히려 사업활동에 있어서 장애가 될 수 있음은 부인할 수 없다.

우리나라와 일본은 상품형태를 창작한 자가 아니더라도 그 형태에 관하여

100) 명확성의 원칙(明確性の原則)이란 형벌법규는 범죄의 구성요건과 그 법적결과인 형벌을 명확하게 규정해야 한다는 형법의 법리이다. 누구나 법률이 처벌하고자 하는 행위가 무엇이며 그에 대한 형벌이 어떠한 것인지를 예견할 수 있고, 그에 따라 자신의 행위를 결정할 수 있도록 구성요건이 명확할 것을 의미하는 것이다[전원재판부 2000헌바112, 2000. 1. 18.].

101) 김원오, 앞의 글(주8), 352면.

실제로 자본과 노력을 투자하여 상품화한 경우에는 금지청구가 가능하다고 보고 있고, 독점적 판매권자의 경우에도 이러한 상품개발자에게 대가를 지불하는 것이 일반적이기 때문에 모방행위에 대한 금지청구권을 인정하는 것으로 보고 있다. 본 규정에 의한 상품형태의 보호는 미등록 디자인을 부정경쟁 방식으로 보호하는 기능을 하고 있고, 라이선스 계약 등이 원활하게 이루어지도록 하는 의미에서도 청구권을 행사하는 자는 명확하고 단순한 것이 바람직하여, 금지청구와 같이 강력한 구제수단을 행사할 수 있는 고유의 청구권에게 관해 법이 명시하는 자에 한정적으로 인정해 왔던 다른 지재법과의 균형이라는 점에서도 청구주체를 지나치게 확대할 필요는 없을 것이다.¹⁰²⁾

또한 우리의 경우 ‘타인이 제작한 상품의 형태’를 모방한 상품을 양도 등을 하는 경우 부정경쟁행위로 규정하고 있으면서도 ‘제작’에 대한 명백한 해석이 있다고는 보이지 아니하고, 실무적으로는 일본의 ‘타인의 상품’의 ‘타인’ 및 ‘청구주체’의 해석과 많은 부분이 일치됨을 알 수 있었다. 우리의 경우 일본의 판례 등을 좇아 명확한 법적 근거 없이 확장해석을 하고 있는데, 형사처벌과 관련하여 이러한 유추나 확장해석은 죄형법정주의 위반의 소지가 있음도 지적되고 있다. 우리나라의 부정경쟁방지법상 상품형태모방 관련 규정은 민사, 형사, 행정 조사가 가능한 것으로, 객관적인 판단을 위해서도 용어의 정비 등 법률의 구성요건 등을 명확히 하는 법 개정이 필요하다. 가령 2013년 개정에서는 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (파)목이 신설되었는데, 「부정경쟁방지법」 제2조 제1호 (자)목의 경우에도 ‘타인이 제작한 상품’을 ‘타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 상품’으로 수정하거나 정의 규정을 신설하는 등의 입법적 해결 노력이 필요하다.

침해 여부에 해당하는지 판단해야 하는 재판부 등의 실무자들의 부담을

102) 松田俊治, 앞의 글(주21), 201면.

참고로 일본의 경우 독점적 통상실시권자의 경우에도 독점성은 법적보호할 가치가 있는 이익으로서, 제3자에 대한 손해배상청구는 인정되지만 독점적지위는 계약에 근거한 것에 지나지 않는다는 이유로 금지청구권을 행사할 수 없다고 보고 있다[茶園成樹, 앞의 책(주 91), 100-101면].

경감시키고, 판단의 객관성을 확보하기 위해서도 법 규정을 명확히 할 필요가 있다. 아울러, 사업을 하는 당사자들 입장에서도 예측 가능성이 높아져 불필요한 분쟁을 막을 수 있을 것이다.

* 본고에서 인용한 일본 논문, 판례 등 일본 관련 자료의 내용은 저자가 번역한 것이며, 본고의 내용은 저자의 개인적인 생각을 정리한 것임.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법-영업비밀보호법제 포함』, 제3판, 진원사, 2018.
- 小野昌延·松村信夫, 『新不正競争防止法概説』, 第3版, 上巻, 青林書院, 2020.
- 小野昌延·松村信夫, 『新不正競争防止法概説』, 第3版, 下巻, 青林書院, 2020.
- 高部眞規子, 『実務詳説 不正競争訴訟』, きんざい, 2020.
- 茶園成樹, 『知的財産法入門』, 第3版, 有斐閣, 2020.
- 渋谷達紀, 『知的財産法講義III』, 第2版, 有斐閣, 2008.
- 山本庸幸, 『要説不正競争防止法』, 第4版, 発明協会, 2006.
- 牧野利秋·飯村敏明, 『座談会不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論』, 青林書院, 2005.
- 田村善之, 『不正競争法概説』, 第2版, 有斐閣, 2003.
- 城山康文, “請求権者(1) - 外部のデザイナーにデザインを依頼していた場合(露取りゾウくん事件)”, 茶園成樹 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 2版, 248券, 有斐閣, 2020.
- 松田俊治, “請求権者(1) - 独占的販売権者(ヌーブラ事件)”, 茶園成樹 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 2版, 248券, 有斐閣, 2020.
- 山内貴博, “商品形態模倣行為に対する差止等の請求主体”, 小泉直樹·末吉互(編), 実務に効く知的財産判例精選, ジュリスト増刊, 有斐閣, 2014.
- 牧野利秋, “不正競争防止法2条1項1～3号の他人性”, 日本工業所有権法学会(編), 日本工業所有権法学会年報, 37券, 有斐閣, 2013.
- 横山久芳, “請求主体性(2)-独占的販売者(ヌーブラ事件)”, 中山信弘 外 4人(編), 商標・意匠・不正競争判例百選, 188券, 有斐閣, 2007.
- 井上由里子, “不正競争防止法上の請求権者一成果開発と成果活用の促進の観点から”, 日本工業所有権法学会(編), 日本工業所有権法学会年報, 29券, 有斐閣, 2005.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김원오, “부정경쟁방지법에 의한 미등록 디자인 보호의 요건 - 2016년 이후 대법원 판결들을 통해 본, 법 제2조 1호 <(자)목> 해석론 정립-”, 『인하대학교 법학연구』, 제25권 제3호(2022).
- 박성호, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에서 규정하는 ‘상품형태 모방행위’의 규제”, 『한양법학』, 제31권 제1호(2020).

장현진, “상품형태 모방의 부정경쟁행위에 대한 금지청구권자[서울중앙지방법원 2018. 8. 22.자 2018카합20786결정]”, 『Law & Technology』, 제14권 제5호 (2018).

구회근, “부정경쟁방지 및 영어비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목에 규정된 ‘상품형태 모방’의 의미”, 『법조』, Vol.606(2007).

안원모, “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제1호 (자)목의 보호대상인 상품형태의 의미와 범위”, 『홍익법학』, 제8권 제2호(2007).

안원모, “상품형태의 보호-부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목을 중심으로-”, 『산업재산권』, 제19호(2006).

오창국, “상품 형태 모방”, 『지식과 권리』, 제9호(2006).

辻本希世士, “不正競争行為に対する請求主体”, 『知財ぷりずむ』, Vol.16 No.192(2018).

Anja Barabas, “ドイツ不正競争防止法及びその模倣品からの保護”, 『パテント』, Vol.71 No.14(2018).

小松陽一郎, “商品形態模倣行為と独占的販売権者の保護主体性”, 『知財ぷりずむ』, Vol.2 No.27(2004).

<판례(국내 및 동양)>

특허법원 2021. 10. 1. 선고 2020나1964 판결.

서울동부지방법원 2016. 2. 3. 선고 2015나22399 판결.

서울동부지방법원 2006. 12. 1. 선고 2006가합1983 판결.

서울남부지법 2007. 2. 8. 선고 2006가합6288 판결.

東京高判 平成12. 12. 5. 平12(ネ)4198.

東京地判 平成28. 9. 28. 平27(ワ)482.

東京地判 平成23. 7. 20. 平21(ワ)40693.

東京地判 平成18. 4. 26. 平16(ワ)9869.

東京地判 平成14. 7. 30. 平13(ワ)1057.

東京地判 平成13. 9. 20. 平10(ワ)15228.

東京地判 平成13. 8. 31. 平12(ワ)26971.

東京地判 平成13. 1. 30. 平11(ワ)22096.

東京地判 平成12. 7. 18. 平11(ワ)29128.

東京地判 平成12. 7. 12. 平10(ワ)13353.

東京地判 平成11. 1. 28. 平10(ワ)13395.

大阪地判 平成23. 10. 3. 平22(ワ)9684.
大阪地判 平成21. 6. 9. 平19(ワ)8262.
大阪地判 平成18. 3. 30. 平16(ワ)1671.
大阪地判 平成18. 1. 23. 平15(ワ)13847.
大阪地判 平成16. 9. 13. 平15(ワ)8501.
大阪地判 平成12. 7. 27. 平7(ワ)2692.
大阪地判 平成14. 4. 9. 平12(ワ)1974.
大阪地判 平成10. 9. 10. 平7(ワ)10247.

〈기타 자료(국내 및 동양)〉

특허청, “형태모방(Dead Copy)으로부터 미등록디자인의 보호강화방안 연구”, 특허청, 2008.

經濟産業省知的財産政策室, “逐条解説 不正競争防止法”, 第2版, 商事法務, 2019.

Study on lawful claimant and meaning of other person in “product configuration imitation prohibition regulation” of the Unfair Competition Act

Park, Sunha; Yang, Insu

According to the Article 1 (i) of Paragraph 2 of the Unfair Competition Prevention Act, to be recognized as the imitated product, a product needs to correspond to a product manufactured by any other person. However, due to the meaning of “products manufactured by any other person,” the law does not specifically stipulate its contents, there is a risk that interpretation may vary depending on the case.

Since the provision protects unregistered designs by way of prohibition of unfair competition act and it is desirable to make the claimant clear and simple to facilitate license agreement, the concept of claimant should not be too broadly extended in context of balance with other intellectual property laws which limit the claimant for rights to request prohibition of infringement.

Korea has followed Japanese precedents and expanded interpretation without a clear legal basis. In particular, even though the violation of this regulation was changed to be under the subject of criminal punishment, an analogy or extended

interpretation may violate the principle of criminal justice. Therefore, it is necessary to revise the law, such as clarifying the constitutional requirements of the Unfair Competition Act in order to help clear judgements in civil, criminal lawsuits and administrative investigations.

Keywords

Product configuration, other person, claimant, manufactured, business interests