# 18. 상표 도안의 저작물성 인정 여부 - 청바지 에비수 갈매기 문양사건

## [개요]

### 〈사실관계 및 경과〉

(1) 원고는 일본인 및 일본법인으로 데님(비교적 두꺼운 면직물의 일종)을 이용한 빈티지 스타일 청바지를 제조판매하면서, 일본의 전통신인 에비수 등을 형상화한 도안들을 만들어 청바지에 이용하였다.

(2) 피고는 국내에서 의류 도소매업 및 액세서리 제조업 등을 하는 회사로서 의류, 패션쇼 및 카탈로그 등에 원고의 도안의 일부를 이용하였다. 이에 원고는 원고의 도안을 무단 이용한 것은 원고의 저작권을 침해한 것이라고 주장하면서 소송을 제기하였다.

(3) 원심은 원고가 주장하는 5가지 도형 중 4가지 도형은 창작성이 있다고 보아 저작물성을 인정하여 저작권 침해금지 및 폐기청구와 손해배상청구를 일부 인용하였으나, 나머지 1가지 도형과 관련하여서는 창작성을 인정하지 않았다.

### 〈항소심 판단요지〉

(1) 항소심은 원심의 판단과 달리, 아래와 같이 원고가 만든 도안들의 저작물성을 모두 부정하여 원고들의 청구를 기각하였다.

(2) " "은 하나의 선으로 이루어진 도형으로서, 선의 왼쪽과 오른쪽에 각각 돌출부(산봉우리처럼 볼록하게 튀어나온 부분)가 형성되어

있고 왼쪽 돌출부가 오른쪽 돌출부 보다 위로 더 볼록하게 솟아 있어 도형의 왼쪽과 오른쪽이 비대칭을 이루고 있다. 그러나 위 도형은 왼쪽 돌출부와 오른쪽 돌출부의 높이 차이나 선의 양끝이 구부러진 정도 등에 따라 다양한 형태로 변형될 수 있는바, 〈중략〉 돌출부 간의 높이 차이에 정형화된 비율이 있지 않은 것으로 보이고, 위 도형 자체만으로는 의미하는 바가 분명하지 아니하여 굴곡부를 가진 하나의 선으로 이루어진 다른 도형들과 구별되는 고유한 의미가 담겨져 있는 것으로 보기도 어려우므로 창작성이 인정된다고 볼 수 없다

(3) “

”는 일본의 전통신인 에비수의 형상 밑에 에비수의 영어철자인 ‘EVIS’를 결합한 것인데, 〈중략〉 에비수 신의 형상 부분은 원고가 창작하기 이전부터 일본 오사카에 위치한 이마미야 에비수 신사의 축제나 그 홍보물 등에서 널리 사용되는 에비수 신의 형상과 실질적으로 동일한 사실을 인정할 수 있고, “EVIS”는 에비수 신의 영어철자에 불과하므로, 위 에비수 신의 형상과 “EVIS”를 결합한 [도안]은 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 창작성이 있는 저작물이라고 할 수는 없다.

(4) “
”는 청바지 뒷면 모양에 엉덩이 부분에서 무릎 부분까지 “M”과 유사한 형태의 도형을 삽입한 형태로서 응용미술작품의 일종이라고 할 수 있는데, 〈중략〉 “M”과 유사한 형태를 제외한 나머지 부분은 청바지 자체로서 [도안]은 그 이용된 물품인 청바지와 구분되어 독자성을 인정할 수 없고, [도안]에서 물품인 청바지와 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 “M”과 유사한 형태 부분은 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 창작성을 인정할 수 없으므로, [도안]은 어느모로 보나 그 창작성이 인정되기 어렵다.

■■■■■■■■■■

**서울고등법원 2010. 8. 26. 판결 2009나122304【저작권침해금지등】**

| | |
|---|---|
| 원고, 항소인 겸 피항소인 | 1. 원고 1<br>2. 에○○재팬<br>원고들 소송대리인 변호사 주한일, 김용갑 |
| 피고, 피항소인 | 1. 주식회사 에○○코리아<br>소송대리인 변호사 오창국<br>2. 주식회사 ○○통상<br>소송대리인 법무법인 화우<br>담당변호사 이세정, 변동걸, 홍동오 |
| 원심판결 | 서울중앙지방법원 2009. 10. 29. 선고 2008가합117810 판결 |
| 변론종결 | 2010. 7. 6. |
| 판결선고 | 2010. 8. 26. |

**주 문**

1. 원고들의 피고 주식회사 에○○코리아에 대한 항소 및 당심에서 추가된 예비적 청구를 모두 기각한다.
2. 제1심 판결 중 피고 주식회사 ○○통상의 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고 1의 주위적 청구를 기각한다.
3. 원고들의 피고 주식회사 ○○통상에 대한 항소 및 당심에서 추가된 예비적 청구를 모두 기각한다.
4. 원고 에○○재팬가 당심에서 추가한 별지 제3, 4목록 기재 각 문자

및 도형에 관한 금지 청구를 모두 기각한다.

5. 원고들과 피고 주식회사 에○○코리아 사이에 생긴 항소제기 이후의 비용은 원고들이 부담하고, 원고 1과 피고 주식회사 ○○통상 사이에 생긴 소송총비용은 원고 1이 부담하며, 원고 에○○재팬와 피고 주식회사 ○○통상 사이에 생긴 항소제기 이후의 비용은 원고 에○○재팬가 부담한다.

## 청구취지 및 항소취지

### 1. 청구취지

① 피고 주식회사 에○○코리아는,

㉮ 별지 제1목록 기재 각 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉯ 별지 제3목록 기재 각 문자를 일본에서 생산되지 아니한 상품에 사용하여서는 아니되고,

㉰ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 상품 및 위 ㉯항 기재 문자가 표시된 것으로서 일본에서 생산되지 아니한 상품을 각 폐기하고,

㉱ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시되었거나, 일본에서 생산되지 아니한 상품과 관련하여 위 ㉯항의 문자가 사용된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

② 피고 주식회사 ○○통상은,

㉮ 별지 제2목록 각 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉯ 별지 제4목록 각 기재 문자, 도형을 일본에서 생산되지 아니한 상품에 사용하여서는 아니되고,

㉰ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 상품 및 위 ㉯항 기재 문자나 도형이

표시된 것으로서 일본에서 생산되지 아니한 상품을 각 폐기

㉲ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시되었거나, 일본에서 생산되지 아니한 상품과 관련하여 위 ㉯항 기재 문자나 도형이 사용된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

③ 피고들은 원고 1에게 각 500만 원, 원고 에○○재팬에게 각 500만 원 및 각 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

(원고들은 당심에서 불법행위를 원인으로 한 청구를 예비적으로 추가하였고, 원고 에○○재팬는 별지 제3, 4목록 기재 각 문자 및 도형 금지 청구 부분을 추가하였다).

## 2. 항소취지

### 가. 원고 1

① 제1심 판결 중 아래에서 이행을 명하는 부분에 해당하는 원고 1의 패소 부분을 취소한다.

㉮ 피고 주식회사 에○○코리아는,

㉠ 별지 제1목록 제4항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉡ 별지 제1목록 제4항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,

㉢ 별지 제1목록 제4항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

㉯ 피고 주식회사 ○○통상은,

㉠ 별지 제2목록 제2항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉡ 별지 제2목록 제2항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,

㉢ 별지 제2목록 제2항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

**나. 원고 에○○재팬**

① 제1심 판결 중 원고 에○○재팬의 패소 부분을 취소한다.

② 피고 주식회사 에○○코리아는,

㉮ 별지 제1목록 기재 각 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉯ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,

㉰ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

③ 피고 주식회사 ○○통상은,

㉮ 별지 제2목록 기재 각 저작물을 사용하여서는 아니되고,

㉯ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,

㉰ 위 ㉮항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

④ 피고들은 원고 에○○재팬에게 각 500만 원 및 각 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라.

### 다. 피고 주식회사 ○○통상

제1심 판결 중 피고 주식회사 ○○통상의 패소 부분을 취소하고, 위 취소 부분에 해당하는 원고 1의 청구를 기각한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4, 5, 7, 15호증, 을나 제4, 5, 8호증, 을나 제12호증(각 가지번호 포함, 이하 같음)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

#### 가. 당사자의 지위

1) 원고 에○○재팬(2005. 10. 3. ○○○ 리미티드를 흡수합병하였다, 아래에서는 '원고 에○○재팬'이라 한다)는 신사복, 부인복의 제조 판매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 원고 1은 원고 에○○재팬의 대표이사로서 아래에서 보는 바와 같이 별지 제1, 2목록 기재 각 도형을 만든 사람이다.

2) 피고 주식회사 에○○코리아(아래에서는 '피고 에○○코리아'라고 한다)는 2007. 7. 26. 설립되어 의류 도·소매업 및 이에 부대되는 사업을 목적으로 하는 회사이고, 피고 주식회사 ○○통상(아래에서는 '피고 ○○통상'이라 한다)은 의류 도·소매업, 액세서리 제조업 등을 목적으로 하는 회사이다.

### 나. 원고 1의 도형과 원고 에○○재팬의 상품표지

1) 원고 1은 1991년 독립된 사무소를 설립하고 데님(비교적 두꺼운 면직물의 일종)을 이용한 빈티지 스타일 청바지의 재현을 연구하기 시작하여 1992년 "올******"를 개점하여 청바지 등 데님 소재 의류를 판매하기 시작하였고, 1993년에는 "어******"를 설립하였으며, 1995년에는 원고 에○○재팬을 설립하여 데님 소재 의류의 판매를 계속하면서 그 무렵 "***", "**", "**", "**", "**", "**"와 같은 도형들을 공표하고 위 도형들과 이와 매우 유사한 도형들을 표기한 청바지 등의 의류를 생산하여 판매하였다.

2) 그 무렵 원고 에○○재팬이 생산한 청바지 등의 의류들은 축구스타나 영화배우 등 유명인이 입기 시작하면서 일본에서 뿐만 아니라 미국 및 유럽 등지에서 인기를 얻기 시작하였고, 1998. 5. 18. 영국에서 원고 에○○재팬의 명칭 중 일부를 알파벳으로 기재한 "****"에 대하여 지정상품을 의류 등으로 하여 상표권이 등록된 것을 비롯하여 중국, 유럽, 미국, 호주, 대만 등에서 위 "****"와 "***" 등에 대하여 지정상품을 의류 등으로 하여 상표권이 등록되었다.

### 다. 피고 에○○코리아의 행위

1) 피고 에○○코리아는 2008년 무렵 '*** 골프'라는 명칭으로 골프웨어를 생산하여 판매하면서 2008. 8. 1. ***** 백화점에서 개최된 자신의 패션쇼의 무대 배경이 되는 설치물에 "***"을 게시하였고, 2008. 2. 14. ******* 호텔에서 개최된 자신의 패션쇼에서도 무대의 배경이 되는 설치물에 "***" 및 그와 유사한 도형(***의 외부에 원을 그려 넣은 도형) 및 "***"을 게시하였다.

2) 피고 에○○코리아는 그 무렵 그가 배포하는 ***골프 브랜드의 카탈로그에도 **와 유사한 도형(**의 외부에 원을 그려 넣은 도형)과

“**”를 게재하고, “ ****”라는 제목 아래에 “****는 일본청바지 브랜드 디자이너 원고 1에 의해 1991년 탄생되었다. ***는 돈을 부르는 일본 부처 신으로 7대 신 중 바다의 신으로 일본 생선과 생선을 잡는 막대를 캐릭터화하여 표현하였다. 갈매기 마크로 불리는 핸드페인트가 인상적이며 젊은이에게 지지를 받은 현재는 캐주얼웨어로부터 슈트, 골프 등도 다루는 종합 복식 브랜드로 성장해 셀렉트 숍에서 취급할 정도의 브랜드로 각국에서 주목을 받고 있다”라고 기재하였다.

3) 한편, *****라는 잡지(2008년 6월호)에는 “***골프 새 기대주로”라는 제목으로 “****는 일본 디자이너 원고 1에 의해 지난 91년에 탄생했다. 돈을 부르는 일본부처의 신인 ***는 7대 신 중 바다의 신으로 전해지며, 생선을 잡는 막대를 캐릭터화해 표현했다. 일명 ‘갈매기 심벌’로 불리는 이 브랜드는 진에서 시작해 현재 미국과 유럽 등지에서 독특한 컨셉을 유지하며 호응을 얻고 있다. 진과 수트에 골프까지 추가해 라인을 확장해 나가고 있다.”라는 내용을 포함하여 피고 에○○코리아가 생산하여 판매하고 있는 “***골프” 브랜드에 관한 기사가 게재되었는데, 위 기사에는 피고 에○○코리아의 대표이사였던 왕징남에 대한 인터뷰 내용으로 ‘3년 전부터 패션 비즈니스를 시작하기로 결심하고 브랜드를 찾던 중 일본 출장길에 우연히 ***골프와 접하게 되었다. 이 브랜드를 보는 순간 머릿속에서 스파크가 터지는 느낌을 받았다. 일본에서도 이 브랜드는 독특한 컨셉으로 큰 호응을 얻고 있었고 특히 연령대와 관계없이 많은 고객이 마니아층으로 자리잡고 있었다. 일본에 다녀와 자신감을 얻게 되었다.’라는 취지가 기재되어 있고 위 내용에 이어 왕징남이 우리나라에서 피고 에○○코리아를 설립하고 “***골프” 브랜드를 창설하였다는 내용이 기재되어 있다.

4) 또한 피고 에○○코리아와 사이에 일정한 거래관계를 맺게 된 주식회사 에○○코리아는 그가 운영하는 인터넷 홈페이지에 “*******는 최근 일본 청바지브랜드로 잘 알려진 ***와 라이센스 계약을 체결한 (주)******에 패션 전문ERP인 FASHIONware를 공급하게 되었다”라는 내용을 게시하였다.

### 라. 피고 ****의 행위

1) 소외 주식회사 ***는 1994. 5. 30. “**”의 둘레에 오각형을 덧붙인 “**”에 대하여 상표권을 출원하여 1995. 9. 6. 그 등록을 마쳤고, 그 후 위 상표권이 주식회사 에○○코리아**을 거쳐 현재 주식회사 에○○코리아**으로 이전되었으며, 피고 ****은 2007. 1. 23. 위 “**” 상표에 대하여 전용사용권을 설정받았다.

2) 피고 ****은 2004년 무렵 ‘***’라는 의류 브랜드를 창설하고 그 무렵부터 청바지 등 의류에 “**”와 “**”의 도형을 그려넣거나 “**”와 같이 청바지 뒷면에 ‘M’ 형태의 도형을 그려 넣은 청바지를 생산하여 판매하였다. 또한 피고 ****은 뒷면의 주머니에 “**** ****”라고 기재한 청바지나 일본식 한자가 병기된 도형을 그려 넣은 상의 등도 생산하여 판매하였다.

3) 피고 ****은 그가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에 “**” 아래에 “****”라고 기재한 도형을 게시하고, 위 인터넷 쇼핑몰을 통하여 위 2)항 기재와 같이 생산한 청바지 등의 의류제품을 판매하였는데, 당시 위 인터넷 쇼핑몰에는 청바지 등의 생산지가 “기타-국내외”라고 표시되어 있었다(현재 피고 ****은 위 원산지 표기를 삭제하고, 해당란에 제품의 색상을 표기하고 있다).

4) 피고 ****이 ‘***’라는 브랜드로 청바지 등 의류를 판매하기 시작한 후 위 피고가 생산하는 의류에 대하여 보도한 기사들 중에는 ‘***’ 브랜드의 의류제품이 ‘****(대표 손**)’에 의하여 생산·판매되는 것임이 기재되어 있는 것들이 다수 있었고, ****이라는 잡지(2008년 9월호)에는 피고 ****이 만든 ‘***’ 브랜드가 중가 진 캐주얼의 강자로 부상하였다는 내용의 기사가 게재되었는데, 위 기사에는 “****의 ‘***’는 일본의 ‘***’와 다른 국내 브랜드다”라고 기재되어 있었다.

### 마. 관련 소송의 경과

1) 원고 에○○재팬은 2002. 3. 저작권법. “**”에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제18류 휴대용 화장품 케이스 등 18종과 제저작권법류 가죽신 등 59종의 상표를 출원하여 2003. 8. 4. 그 등록을 마쳤다. 이에 안**과 당시 위 “**” 표장의 상표권자였던 주식회사 에○○코리아**은 각 원고 에○○재팬을 상대로 위 표장과 그 지정상품이 주식회사 ***가 상표로 등록한 “**” 와 그 지정상품인 구상품류구분 제45류 잠바, 스웨터 등 10종과 서로 유사하다고 주장하며 위 “**” 등록상표의 지정상품 중 제저작권법류 상품에 관하여 등록무효심판을 제기하였고, 위 “**” 등록상표의 제저작권법류 지정상품 중 일부(잠바, 청바지, 자켓, 스웨터 등)에 대한 등록을 무효로 하는 심결이 내려졌다(특허심판원 2005. 11. 30.자 2005당835호, 같은 일자 2005당985호). 이에 원고 에○○재팬은 위 안**와 주식회사 에○○코리아**을 상대로 각 위 무효심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, “**” 표장과 “**” 표장의 외관이 유사하고 지정상품이 동일·유사하다는 이유로 피고 에○○재팬의 청구가 기각되었고, 위 판결은 그 무렵 확정되었다(특허법원 2006. 5. 11. 선고 2006허1저작권법4 판결, 같은 일자 2006허1247 판결).

2) 그 후 주식회사 에○○코리아**은 위 “**” 표장에 대한 상표권을 이전받은 ****리미티드를 상대로 위 등록상표가 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 지정상품 중 상품류 구분 제18류 전부의 상품에 대하여 그 등록의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, ****리미티드는 위 절차에서 아무런 답변을 하지 아니하였고, 위 “**” 표장이 국내에서 3년 이내에 정당하게 사용되었다는 입증이 없다는 이유로 위 표장의 상품류 구분 제18류 전부의 상품에 대한 등록을 취소하는 심결이 내려졌고, 그 무렵 그대로 확정되었다(특허심판원 2009. 4. 13.자 2008당2706호).

3) 한편, 안**은 2001. 12. 7. ***를 영어로 표기한 “****”에 대하여

상표권을 출원하여 2004. 10. 18. 그 등록을 마쳤다. 이에 원고 에○○재팬은 위 등록상표가 그의 주지·저명한 상품 및 영업표지인 "****"와 동일하여 수요자들이 상품출처나 품질에 대한 오인·혼동을 야기할 우려가 있다고 주장하며 위 등록의 무효를 구하는 심판을 제기하였는데, 원고 에○○재팬의 "****"라는 표지가 위 등록상표의 출원일 당시 국내의 수요자들에게 주지·저명하였다고 볼 증거가 없다는 이유로 원고 에○○재팬의 청구를 기각하는 심결이 내려졌다(특허심판원 2005. 9. 22.자 2005당616호). 이에 원고 에○○재팬이 위 심결에 대한 취소소송을 제기하였으나, 위와 같은 이유로 원고 에○○재팬의 청구가 기각되었고, 위 판결은 그 무렵 그대로 확정되었다(특허법원 2006. 5. 저작권법. 선고 2005허9848 판결). 원고는 2007. 4. 11. 위 "****" 상표에 대하여 전용사용권을 설정받았다.

## 2. 원고 1의 청구에 관한 판단

### 가. 피고 에○○코리아에 대한 청구에 관한 판단

1) 이 법원의 심판 범위

원고 1은 제1심에서 피고 에○○코리아에 대하여 별지 제1목록 기재 각 도형에 대한 저작권침해금지 청구 및 손해배상 청구를 하였는데, 제1심 법원은 그 중 별지 제1목록 기재 각 도형 중 제4항 기재 도형("**") 부분에 대한 저작권침해금지 청구만을 기각하고 나머지 청구를 인용하였다. 이에 대하여 원고 1만이 불복하여 항소하였으므로, 이 법원의 심판대상은 위 도형("**") 부분에 대한 저작권침해금지 청구 부분 및 원고 1이 예비적으로 추가한 불법행위에 기한 청구에 한정된다.

2) 원고 1의 주장 요지

가) 별지 제1목록 제4항 기재 도형("**")은 저작물로서의 창작성이 인

정되므로 저작물로 보호되어야 하고, 피고 에○○코리아는 저작권자인 위 원고의 허락을 받지 않고 위 저작물을 무단히 사용하였으므로 피고 에○○코리아는 위 원고의 저작권을 침해하였다.

나) 예비적으로, 위 도형의 창작성이 인정되지 않는다고 하더라도 피고 에○○코리아가 위 도형을 무단으로 사용한 행위는 민법 제750조 소정의 일반 불법행위에 해당한다.

3) 쟁점별 판단

가) 별지 제1목록 제4항 기재 도형(“**”)의 창작성 인정 여부

(1) 저작권법에 의하여 보호되는 저작물은 저작자 자신의 작품으로서 남의 것을 베낀 것이 아니라는 것과 수준이 높아야 할 필요는 없지만 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도로 최소한도의 창작성이 있다는 것을 의미한다.

(2) “**”은 하나의 선으로 이루어진 도형으로서, 선의 왼쪽과 오른쪽에 각각 돌출부(산봉우리처럼 볼록하게 튀어나온 부분)가 형성되어 있고 왼쪽 돌출부가 오른쪽 돌출부 보다 위로 더 볼록하게 솟아 있어 도형의 왼쪽과 오른쪽이 비대칭을 이루고 있다. 그러나 위 도형은 왼쪽 돌출부와 오른쪽 돌출부의 높이 차이나 선의 양끝이 구부러진 정도 등에 따라 다양한 형태로 변형될 수 있는바, 갑 제17 내지 43호증, 을 제14호증의 각 기재에 의하면 원고 1은 일본에서 “**”와 유사한 도형에 관하여 상표권을 등록하였는데 당시 상표로 등록된 도형은 “**”에 비하여 오른쪽 돌출부가 위로 솟아 있는 형태였고, 위 원고가 청바지를 생산하면서 청바지의 뒷주머니에 그려 넣은 도형도 “**”보다는 오른쪽 돌출부가 위로 더 솟아 있는 모양인 사실을 인정할 수 있는바(원고 1은 의류에 위 도형을 수작업으로 그려 넣었으므로 숙련된 작업자라고 하더라도 위 도형의 돌출부의 높이 차이와 그 굴곡의 정도를 획일적으로 동일하게 그리는 것은 어려울 것으로 보인다) 돌출부 간의 높이 차이에 정형화된 비율이 있지 않은 것으로 보이고, 위 도형 자체만으로는 의미하는 바가 분명하지 아니하여 굴곡부를 가진 하나의 선으로 이루어진 다

른 도형들과 구별되는 고유한 의미가 담겨져 있는 것으로 보기도 어려우므로 창작성이 인정된다고 볼 수 없다(위 도형은 하나의 선으로 이루어진 단순한 도형이지만 주로 청바지의 뒷주머니나 의류 내부에 부착되어 있는 브랜드 명을 표기하는 라벨지에 함께 표기되어 원고들이 생산하는 청바지 등의 의류에 심미감을 부가하는 요소로 사용되거나 식별력을 위한 표지로 사용된 것으로 보이므로 위 도형에 대한 보호는 오히려 상표나 디자인의 영역으로 보인다).

나) 일반 불법행위 성립 여부

(1) 민법 제750조는 "고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다"고 규정하고 있는바, 불법행위는 반드시 저작권 등 실정법에 정하여진 권리가 침해되었을 경우에 한하지 아니하고, 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 대하여 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 방법으로 침해행위가 이루어진 경우에도 성립된다. 그러나 저작권법이나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 등의 실정법이 그 입법목적을 달성하기 위해서 필요한 경우에 그리고 필요한 범위 내에서만 저작권 등의 보호나 부정경쟁행위의 금지를 하고, 그 이외의 영역에서는 저작물의 자유로운 이용이나 자유로운 경쟁을 원칙적으로 허용하고 있는 점에 비추어 보면, 실정법상 저작권 등의 침해에 해당되지 않고 부정경쟁방지법 등의 실정법 위반에도 해당되지 않지만 민법상 불법행위에 해당한다고 보아 법적 구제를 부여하는 데에는 명백한 한계가 있다. 따라서 문제된 행위가 권리침해 또는 그에 상응하는 "보호할만한 가치 있는 법익의 침해"가 있거나 또는 상도덕이나 관습에 반하여 행위태양 자체의 불공정성이 명백한 경우 등과 같이 제한된 경우에 한하여 민법상 불법행위 규정에 의한 법적 구제를 부여하여야 한다.

(2) 이 사안으로 돌아와 보건대, 위 기초사실 및 앞서 든 각 증거에 의하여 인정되는 다음과 사정, 즉 ① 소외 주식회사 ***가 국내에서 원고들 보다 훨씬 앞서 "**"의 둘레에 오각형을 덧붙인 "**"에 대하여 상표

권을 출원하여 그 등록을 마친 점, ② 그로부터 약 8년이 지난 후에 원고 에○○재팬이 국내에서 "**"에 관하여 상표등록을 마쳤으나, "**" 상표와의 유사성 또는 3년 이상 불사용 등을 이유로 대부분의 지정상품에 대한 상표등록이 무효로 되거나 취소된 점, ③ 원고들은 위 도형을 사용한 제품을 주로 일본, 미국 및 유럽 등지에서 생산·판매하고 있고, 국내에는 아직 진출하지 않고 있는 반면에, 피고 에○○코리아는 위 도형을 사용한 제품을 국내에서 주로 생산·판매하거나 생산·판매하려고 한 점 등에 비추어 보면, 피고 에○○코리아가 위 도형을 사용한 행위가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 방법으로 원고 1의 법적으로 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

4) 소결론

따라서 피고 에○○코리아가 위 "**" 도형을 무단으로 사용함으로써 원고 1의 저작권을 침해하였다거나 민법상 불법행위를 저질렀다는 원고 1의 주장은 이유 없다.

### 나. 피고 ****에 대한 청구에 관한 판단

1) 당사자의 주장 요지

가) 원고 1은, 별지 제2목록 기재 각 도형("**", "**", "**")에 관하여 그 창작성이 모두 인정되므로 저작물로 보호되어야 하고, 피고 ****이 저작권자인 위 원고의 허락을 받지 않고 위 저작물들을 무단히 사용함으로써 위 원고의 저작권을 침해하였다고 주장함에 대하여, 피고 ****은 위 각 도형의 창작성이 인정되지 아니한다고 주장한다.

나) 원고 1은, 예비적으로, 위 각 도형의 저작물성이 인정되지 않는다고 하더라도 피고 에○○코리아가 위 각 도형을 무단으로 사용한 행위는 민법 제750조 소정의 일반 불법행위에 해당한다고 주장하나, 피고 ****은 위 각 도형의 사용행위가 별도로 민법상 불법행위에 해당하지

는 않는다고 주장한다.

2) 쟁점별 판단

가) 별지 제2목록 기재 각 도형(“**”, “**”, “**”)의 창작성 인정 여부

(1) “**”는 일본의 전통신인 ***의 형상 밑에 ***의 영어철자인 ‘****’를 결합한 것인데, 을나 제저작권법 내지 27호증, 을나 제30 내지 32호증, 을나 제34호증의 각 기재에 의하면, “**”중 ***신의 형상 부분은 원고 1이 창작하기 이전부터 일본 오사카에 위치한 이마미야 *** 신사의 축제나 그 홍보물 등에서 널리 사용되는 ***신의 형상과 실질적으로 동일한 사실을 인정할 수 있고, “****”는 ***신의 영어철자에 불과하므로, 위 ***신의 형상과 “****”를 결합한 “**”은 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 창작성이 있는 저작물이라고 할 수는 없다.

(2) “**”은 위 가.의 3) 가)항에서 본 바와 같이 창작성이 인정된다고 볼 수 없다.

(3) “**”는 청바지 뒷면 모양에 엉덩이 부분에서 무릎 부분까지 ‘M’과 유사한 형태의 도형을 삽입한 형태로서 응용미술작품의 일종이라고 할 수 있는데, 응용미술저작물은 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 경우에 저작물로 보호받을 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003도7572 판결 등 참조).

“**”에서 “M”과 유사한 형태를 제외한 나머지 부분은 청바지 자체로서 “**”은 그 이용된 물품인 청바지와 구분되어 독자성을 인정할 수 없고, “**”에서 물품인 청바지와 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 “M”과 유사한 형태 부분은 저작권법에 의한 보호를 받을 가치가 있는 정도의 창작성을 인정할 수 없으므로, “**”은 어느모로 보나 그 창작성이 인정되기 어렵다.

나) 일반 불법행위 성립 여부

위 가.의 3) 나) 항에서 본 법리 및 사정에다가, 기초사실 및 을나 제7

호증의 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 피고 ****이 "**" 상표와 "****" 상표에 대한 전용사용권까지 설정받은 점, ② 원고들은 별지 제2목록 기재 각 도형을 사용한 제품을 주로 일본, 미국 및 유럽 등지에서 생산·판매하고 있고, 국내에는 아직 진출하지 않고 있는 반면에, 피고 ****은 위 도형을 사용한 제품을 국내에서 주로 생산·판매하고 있고, 그 매출액도 상당한 액수에 이르는 점 등에 비추어 보면, 피고 ****이 위 각 도형을 사용한 행위가 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 방법으로 원고 1의 법적으로 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

3) 소결론

따라서 피고 ****이 위 각 도형을 무단으로 사용함으로써 원고 1의 저작권을 침해하였다거나 민법상 불법행위를 저질렀다는 원고 1의 주장은 이유 없다.

### 3. 원고 에○○재팬의 청구에 관한 판단

#### 가. 원고 ***재판의 주장 요지

1) 출처지오인야기행위 및 타인상품사칭행위 주장

가) 피고 에○○코리아는 상호 및 별지 제1, 3목록 기재 각 도형 및 문자의 사용, 카탈로그의 제작 및 언론과의 인터뷰 등을 통해서 피고 에○○코리아의 제품이 국내산이 아닌 것처럼 오인을 야기하거나 원고 에○○재팬의 제품으로 사칭하고 있으므로 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 마목의 출처지오인야기행위 또는 바목의 타인상품사칭행위에 해당한다.

나) 피고 ****은 별지 제2, 4목록 기재 각 도형 및 문자를 사용하고, 인터넷 쇼핑몰에서 그가 생산한 의류를 판매하면서 생산지를 "국내외"

로 표기하는 등 피고 ****이 판매하는 제품이 마치 국내가 아니라 국외에서 생산된 것처럼 오인을 야기하고 있으므로 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 마목의 출처지오인야기행위에 해당하고, 원고 에○○재팬의 선사용 표장인 "**"의 주지·저명성에 부당히 편승하려는 목적으로 위 표장과 동일한 표장을 자신이 생산하는 의류에 사용하고 있으므로 이는 같은 호 바목의 타인상품사칭행위에 해당한다.

2) 일반 불법행위 주장

예비적으로, 피고들의 위 행위가 부정경쟁방지법 상의 출처지오인야기행위 또는 타인상품사칭행위에 해당하지 않는다고 하더라도 피고들의 위 행위는 민법 제750조 소정의 일반 불법행위에 해당한다.

### 나. 쟁점별 판단

1) 출처지오인야기행위 성립 여부

가) 피고 에○○코리아에 대하여

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 마목의 출처지오인야기행위는 상품이나 광고, 기타 서류 등에 그 상품이 생산, 제조 또는 가공된 지역 이외의 곳에서 생산, 제조, 가공된 듯이 오인을 일으키게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매하는 경우에 성립한다.

(2) 위 기초사실에서 본 바와 같이, 피고 에○○코리아는 그가 생산하는 골프의류를 홍보하기 위한 카탈로그에 원고 에○○재팬이 생산하는 '***' 브랜드를 설명하는 문구를 기재하였는바, 카탈로그에 위와 같은 문구가 기재됨으로써 피고 *****가 판매하는 '***골프' 제품이 원고 에○○재팬또는 그가 생산하는 제품과 일정한 관련이 있는 것으로 오인을 야기하여 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 야기하는 것은 별론으로 하고, 위와 같은 문구의 기재만으로는 피고 에○○코리아가 생산하는 골프의류가 본래의 생산, 제조, 가공지가 아닌 일본 등 국외에서 생산,

제조, 가공되는 것처럼 오인을 야기한다고 단정하기 어렵다.

(3) 또한 위 기초사실에서 본 바와 같이, '***골프'에 관한 기사들에도 원고 에○○재팬이 생산하는 '***' 브랜드에 관한 설명이 기재되어 있으나 위 기사는 피고 에○○코리아가 작성한 것이 아니고 위 피고가 그와 같은 내용을 보도해 달라고 요청하였음을 인정할 증거도 없으며(오히려 피고 에○○코리아의 전 대표이사인 왕징남은 일본여행 후 독자적으로 ***골프 브랜드를 창설하였음을 인터뷰에서 밝히고 있다), 그 내용도 왕징남이 국내에 세운 피고 에○○코리아가 '***골프' 브랜드를 창설하고 독자적으로 골프웨어를 생산하고 있다는 내용이어서 위 내용만으로는 위 브랜드 제품의 생산, 제조, 가공지를 일본 등 국외로 오인케 한다고 보기 어렵다.

(4) 한편 주식회사 에○○코리아가 그가 운영하는 인터넷 홈페이지에 '피고 에○○코리아가 원고 에○○재팬과 라이센스 계약을 체결하였다'는 내용의 게시물을 게시하였음은 앞서 본 바와 같으나, 위 인터넷 게시물은 피고 에○○코리아가 작성한 것이 아니고 일본회사인 원고 에○○재팬과 라이센스 계약을 체결하였다는 사정만으로 생산, 제조, 가공지가 일본 등 국외로 오인케 한다고 보기 어려우므로, 피고 에○○코리아의 행위가 출처지오인야기행위에 해당한다고 볼 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

나) 피고 주식회사 ○○통상에 대하여

(1) 피고 ****이 "**** *****" 또는 일본식 한자가 병기된 도형을 그려 넣은 청바지 등의 의류를 생산하여 판매한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 위 "****"나 일본식 한자표기는 의류의 디자인적 요소로 사용된 것에 불과하고 그 자체가 생산지 등의 출처지를 표기하는 것이라고 보기 어렵다.

(2) 또한 피고 ****은 그가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 제품의 생산지를 "기타-국내외"라고 기재하였음은 앞서 본 바와 같으나, 을나 제

10, 33호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고 ****을 대행하여 인터넷 쇼핑몰을 운영하였던 주식회사 *툰은 제품별로 출처지를 정확히 확인하는 것이 번거로워 그와 같이 기재해 두었고 피고 ****이 판매하는 '***' 의류 중에는 베트남 등지에서 생산되는 제품도 포함되어 있었던 사실을 인정할 수 있으므로, 위와 같은 사정만으로 피고 ****이 그가 판매하는 의류의 출처지에 대하여 오인을 야기하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(3) 오히려 을나 제33호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 ****이 생산·판매하는 의류 자체에 제조지를 국내로 표시한 경우도 상당수 있는 사실을 인정할수 있다.

2) 타인상품사칭행위의 성립여부

가) 피고 에ㅇㅇ코리아에 대하여

(1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호는 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있고, 가목의 상품주체 혼동행위, 나목의 영업주체 혼동행위와 별도로 바목에서 타인의 상품에 대한 사칭행위를 규정하고 있는바, 여기에서의 타인의 상품의 사칭이라고 함은 상품의 출처에 관한 오인·혼동행위가 아니라 자신의 상품을 타인의 상품으로 사칭하는 행위를 의미한다고 해석하여야 한다.

(2) 피고 에ㅇㅇ코리아는 그가 생산하는 골프의류를 홍보하기 위한 카탈로그에 원고 에ㅇㅇ재팬이 생산하는 '***' 브랜드를 설명하는 문구를 기재하였음은 앞서 본 바와 같은바, 그로 인하여 피고 에ㅇㅇ코리아가 판매하는 '***골프' 제품이 원고 에ㅇㅇ재팬과 라이센스 계약 등 일정한 관련이 있는 것으로 오인이 야기되는 것은 별론으로 하고, 피고 에ㅇㅇ코리아가 생산하는 골프의류 그 자체를 원고 ***재판이 생산하는 제품으로 사칭하였다고는 보기 어려우므로, 피고 에ㅇㅇ코리아의 행위가 타인의 상품을 사칭하는 행위에 해당한다고 볼 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

나) 피고 주식회사 ○○통상에 대하여

원고 에○○재팬이 일본에서 “**” 표장을 먼저 사용하기 시작하였고, 피고 ****은 국내의 상표권자로부터 위 표장과 유사한 “**”표장에 관하여 사용권을 설정받아 이를 그가 판매하는 의류에 사용한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 그로 인하여 피고 ****이 판매하는 ‘***’ 제품이 원고 에○○재팬, 또는 그가 생산하는 제품과 일정한 관련이 있는 것으로 오인을 야기하여 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 야기하는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 표장을 사용하는 행위 그 자체만으로 피고 ****이 생산하는 의류를 원고 ***재판이 생산하는 제품으로 사칭하였다고는 보기 어려우므로, 피고 ****의 행위가 타인이 상품을 사칭하는 행위에 해당한다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3) 일반 불법행위 성립 여부

피고 에○○코리아에 대해서는 위 2.의 가. 3) 나)항 기재와 같은 법리와 사정에 비추어, 피고 ****에 대해서는 위 2.의 나. 2) 나)항 기재와 같은 법리와 사정이 비추어 각 피고들의 행위가 민법상 일반 불법행위에 해당한다고 보기 어렵다.

### 다. 소결론

따라서 피고들이 부정경쟁방지법 상의 출처지오인야기행위 및 타인상품사칭행위를 하였다거나 민법상 일반 불법행위를 저질렀다는 원고 에○○재팬의 주장은 이유 없다.

## 4. 결 론

그렇다면 원고 1의 피고 에○○코리아에 대한 별지 제1목록 제4항 기재 도형에 관한 청구 및 피고 ****에 대한 청구, 원고 에○○재팬의 피

고들에 대한 청구는 모두 이유 없어 이를 기각할 것인바, 원고들의 피고 에○○코리아에 대한 별지 제1목록 제4항 기재 도형에 관한 주위적 청구를 기각한 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고들의 피고 에○○코리아에 대한 항소를 모두 기각하고, 원고 1의 피고 ****에 대한 주위적 청구 중 일부를 인용하여 이와 결론을 달리한 제1심 판결 중 피고 ****의 패소 부분을 취소하고 그 취소 부분에 해당하는 원고 1의 주위적 청구를 기각하며, 원고 1의 피고 ****에 대한 나머지 주위적 청구 및 원고 ***재판의 피고 ****에 대한 주위적 청구를 각 기각한 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고들의 피고 ****에 대한 항소를 모두 기각하고, 원고들이 당심에서 예비적으로 추가한 불법행위에 기한 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하며, 원고 에○○재팬이 당심에서 추가한 별지 제3, 4목록 기재 각 문자 및 도형에 관한 금지 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 황한식
판사 최기영
판사 장낙원

■■■■■■■■■■

**서울중앙지방법원 2009. 10. 29. 판결 2008가합117810**
**【저작권침해금지등】**

원 고 1. 원고 1
2. 에○○재팬

원고들 소송대리인 변호사 조귀장

피 고 1. 주식회사 에○○코리아
소송대리인 변호사 오창국
2. 주식회사 ○○통상
소송대리인 법무법인 화우
담당변호사 변동걸, 홍동오, 이세정

변론종결 2009. 10. 15.

판결선고 2009. 10. 29.

**주 문**

1. 피고 에○○코리아는,
   가. 별지 제1목록의 1, 2, 3, 5항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고,
   나. 위 가.항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,
   다. 위 가.항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

2. 피고 주식회사 ○○통상은,
   가. 별지 제2목록의 1, 3항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고,
   나. 위 가.항 기재 저작물이 표시된 상품을 폐기하고,
   다. 위 가.항 기재 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라.

3. 피고들은 원고 1에게 각 5,000,000원 및 이에 대한 2008. 12. 9.부

터 2009. 10. 29.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라.

4. 원고 1의 피고들에 대한 나머지 청구 및 원고 에○○재팬 의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

5. 소송비용 중 원고 1과 피고들 사이에 생긴 부분 중 5분의 1은 원고 1가, 나머지는 피고들이 부담하고, 원고 에○○재팬 와 피고들 사이에 생긴 부분은 원고 에○○재팬 가 부담한다.

6. 제1, 2, 3항은 가집행할 수 있다.

## 청구취지

주문 제1항 및 피고 주식회사 에○○코리아는 별지 제1목록의 4항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고, 위 저작물이 표시된 상품을 폐기하고, 위 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라. 피고 주식회사 ○○통상은 별지 제2목록 2항 기재 저작물을 사용하여서는 아니되고, 위 저작물이 표시된 상품을 폐기하고, 위 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기하라. 피고들은 원고 에○○재팬 에게 각 5,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 각 지급하라는 판결.

## 이 유

### 1. 기초사실

【증거】 갑4, 5, 7, 15의 1 내지 12, 을나8의 5 내지 65, 12의 1·2, 변론 전체의 취지

### 가. 당사자

(1) 원고 에○○재팬 (2005. 10. 3. 다우럭 리미티드를 흡수합병하였다, 아래에서는 '원고 에○○재팬'이라 한다)는 신사복, 부인복의 제조판매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 원고 1은 원고 에○○재팬 의 대표이사로서 아래에서 보는 바와 같이 별지 제1, 2목록 기재 도형들을 만든 사람이다.

(2) 피고 주식회사 에○○코리아(아래에서는 '피고 에○○코리아'라고 한다)는 2007. 7. 26. 설립되어 의류 도·소매업 및 이에 부대되는 사업을 목적으로 하는 회사이고, 피고 주식회사 ○○통상(아래에서는 '피고 ○○통상'이라 한다)은 의류 도·소매업, 액세서리 제조업 등은 목적으로 하는 회사이다.

### 나. 원고 1의 도형과 원고 에○○재팬 의 상품표지

(1) 원고 1은 1991년 독립된 사무소를 설립하고 데님을 이용한 빈티지 스타일 청바지의 재현을 연구하기 시작하여 1992년 "올드 함프 샤본드"를 개점하여 청바지 등 데님 소재 의류를 판매하기 시작하였고, 1993년에는 "어 에비샤 테일러"를 설립하였으며, 1995년에는 원고 에○○재팬을 설립하여 데님 소재 의류의 판매를 계속하면서 그 무렵 " ", " ", " ", " ", " ", " "와 같은 도형들(아래에서는 '이 사건 도형들'이라 한다)을 최초로 공표하고 이 사건 도형들과 이와

매우 유사한 도형들을 표기한 청바지 등의 의류를 생산하여 판매하였다.

(2) 그 무렵 원고 에○○재팬 이 생산한 청바지 등의 의류들은 축구스타나 영화배우 등 유명인이 입기 시작하면서 일본에서 뿐만 아니라 미국 및 유럽 등지에서 인기를 얻기 시작하였고, 1998. 5. 18. 영국에서 원고 에○○재팬 의 명칭 중 일부를 알파벳으로 기재한 "○○"에 대하여 지정상품을 의류 등으로 하여 상표권이 등록된 것을 비롯하여 중국, 유럽, 미국, 호주, 대만 등에서 위 "○○"와 " " 등에 대하여 지정상품을 의류 등으로 하여 상표권이 등록되었다.

### 다. 피고 에○○코리아의 행위

(1) 피고 에○○코리아는 2008년 무렵 '에○○ 골프'라는 명칭으로 골프웨어를 생산하여 판매하면서 2008. 8. 1. 동대문 캐○○ 백화점에서 개최된 자신의 패션쇼의 무대 배경이 되는 설치물에 " "을 게시하였고, 2008. 2. 14. 임○○○○ 호텔에서 개최된 자신의 패션쇼에서도 무대의 배경이 되는 설치물에 " " 및 그와 유사한 도형( 의 외부에 원을 그려 넣은 도형) 및 " "을 게시하였다.

(2) 피고 에○○코리아는 그 무렵 그가 배포하는 에○○골프 브랜드의 카탈로그에도 와 유사한 도형( 의 외부에 원을 그려 넣은 도형)과 " "를 게재하고, "What's ○○"라는 제목 아래에 "○○는 일본청바지 브랜드 디자이너 1에 의해 1991년 탄생되었다. 에○○는 돈

을 부르는 일본 부처 신으로 7대 신 중 바다의 신으로 일본 생선과 생선을 잡는 막대를 캐릭터화하여 표현하였다. 갈매기 마크로 불리는 핸드페인트가 인상적이며 젊은이에게 지지를 받은 현재는 캐주얼웨어로부터 슈트, 골프 등도 다루는 종합 복식 브랜드로 성장해 셀렉트 숍에서 취급할 정도의 브랜드로 각국에서 주목을 받고 있다"라고 기재하였다.

(3) 한편, 패션비즈라는 잡지(2008년 6월호)에는 "에○○골프 새 기대주로"라는 제목으로 "○○는? 일본 디자이너 1에 의해 지난 91년에 탄생했다. 돈을 부르는 일본부처의 신인 에○○는 7대 신 중 바다의 신으로 전해지며, 생선을 잡는 막대를 캐릭터화해 표현했다. 일명 '갈매기 심벌'로 불리는 이 브랜드는 진에서 시작해 현재 미국과 유럽 등지에서 독특한 컨셉을 유지하며 호응을 얻고 있다. 진과 수트에 골프까지 추가해 라인을 확장해 나가고 있다."라는 내용을 포함하여 피고 에○○코리아가 생산하여 판매하고 있는 "에○○골프" 브랜드에 관한 기사가 게재되었는데, 위 기사에는 피고 에○○코리아의 대표이사였던 왕징남에 대한 인터뷰 내용으로 '3년 전부터 패션 비즈니스를 시작하기로 결심하고 브랜드를 찾던 중 일본 출장길에 우연히 에○○골프와 접하게 되었다. 이 브랜드를 보는 순간 머릿속에서 스파크가 터지는 느낌을 받았다. 일본에서도 이 브랜드는 독특한 컨셉으로 큰 호응을 얻고 있었고 특히 연령대와 관계없이 많은 고객이 마니아층으로 자리잡고 있었다. 일본에 다녀와 자신감을 얻게 되었다.'라는 취지가 기재되어 있고 위 내용에 이어 왕징남이 우리나라에서 피고 에○○코리아를 설립하고 '에○○골프' 브랜드를 창설하였다는 내용이 기재되어 있다.

(4) 또한 피고 에○○코리아와 사이에 일정한 거래관계를 맺게 된 ㈜○○아이앤씨는 그가 운영하는 인터넷 홈페이지에 "세정아이앤씨는 최근 일본 청바지브랜드로 잘 알려진 에○○와 라이센스 계약을 체결한 (주)에○○코리아에 패션전문ERP인 FASIONware를 공급하게 되었다"라는 내용을 게시하였다.

### 라. 피고 ○○통상의 행위

(1) 소외 ㈜비○○는 1994. 5. 30. “ ”의 둘레에 오각형을 덧붙인 “ ”에 대하여 상표권을 출원하여 1995. 9. 6. 그 등록을 마쳤고, 그 후 위 상표권이 ㈜○○○디자인을 거쳐 현재 ㈜○○○디자인그룹으로 이전되었으며, 피고 ○○통상은 위 “ ” 상표에 대하여 사용권을 설정받았다.

(2) 피고 ○○통상은 2004년 무렵 ‘에○○’라는 의류 브랜드를 창설하고 그 무렵부터 청바지 등 의류에 “ ”와 “ ”의 도형을 그려넣거나 “ ”와 같이 청바지 뒷면에 ‘M’ 형태의 도형을 그려 넣은 청바지를 생산하여 판매하였다. 또한 피고 ○○통상은 뒷면의 주머니에 “○○ GENES OSAKA”라고 기재한 청바지나 일본식 한자가 병기된 도형을 그려 넣은 상의 등도 생산하여 판매하였다.

(3) 피고 ○○통상은 그가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에 “ ” 아래에 “○○”라고 기재한 도형을 게시하고, 위 인터넷 쇼핑몰을 통하여 위 (2)항 기재와 같이 생산한 청바지 등의 의류제품을 판매하였는데, 당시 위 인터넷 쇼핑몰에는 청바지 등의 생산지가 “기타-국내외”라고 표시되어 있었다(현재 피고 ○○통상은 위 원산지 표기를 삭제하고, 해당란에 제품의 색상을 표기하고 있다).

(4) 피고 ○○통상이 ‘에○○’라는 브랜드로 청바지 등 의류를 판매하기 시작한 후 위 피고가 생산하는 의류에 대하여 보도한 기사들 중에는 ‘에○○’ 브랜드의 의류제품이 ‘○○통상(대표 손주익)’에 의하여 생산·판매되는 것임이 기재되어 있는 것들이 다수 있었고, 패션채널이라는 잡지(2008년 9월호)에는 피고 ○○통상이 만든 ‘에○○’ 브랜드가 중가

진 캐주얼의 강자로 부상하였다는 내용의 기사가 게재되었는데, 위 기사에는 "○○통상의 '에○○'는 일본의 '에○○'와 다른 국내 브랜드다"라고 기재되어 있었다.

### 마. 관련 소송의 경과

(1) 원고 에○○재팬 은 2002. 3. 저작권법. " "에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제18류 휴대용 화장품 케이스 등 18종과 제25류 가죽신 등 59종의 상표를 출원하여 2003. 8. 4. 그 등록을 마쳤다. 이에 안○천과 당시 위 " " 표장의 상표권자였던 ㈜○○○디자인은 각 원고 에○○재팬 을 상대로 위 표장과 그 지정상품이 ㈜비엔비가 상표로 등록한 " " 와 그 지정상품인 구상품류구분 제45류 잠바, 스웨터 등 10종과 서로 유사하다고 주장하며 위 "" 등록상표의 지정상품 중 제25류 상품에 관하여 등록무효심판을 제기하였고, 위 "" 등록상표의 제25류 지정상품 중 일부(잠바, 청바지, 자켓, 스웨터 등)에 대한 등록을 무효로 하는 심결이 내려졌다(특허심판원 2005. 11. 30.자 2005당835호, 같은 일자 2005당985호). 이에 피고 에○○재팬 은 위 안○천와 ㈜○○○디자인을 상대로 각 위 무효심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, "" 표장과 "" 표장의 외관이 유사하고 지정상품이 동일·유사하다는 이유로 피고 에○○재팬 의 청구가 기각되었고, 위 판결은 그 무렵 확정되었다(특허법원 2006. 5. 11. 선고 2006허1254 판결, 같은 일자 2006허1247 판결).

(2) 그 후 ㈜○○○디자인그룹은 위 "" 표장에 대한 상표권을 이전받은 베○○포드(홍콩)리미티드를 상대로 위 등록상표가 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 지정상품 중 상품류 구분 제18류 전

부의 상품에 대하여 그 등록의 취소를 구하는 심판을 제기하였는데, 베○○포드(홍콩)리미티드는 위 절차에서 아무런 답변을 하지 아니하였고, 위 “ ” 표장이 국내에서 3년 이내에 정당하게 사용되었다는 입증이 없다는 이유로 위 표장의 상품류 구분 제18류 전부의 상품에 대한 등록을 취소하는 심결이 내려졌고, 그 무렵 그대로 확정되었다(특허심판원 2009. 4. 13.자 2008당2706호).

(3) 한편, 안○천은 2001. 12. 7. 에○○를 영어로 표기한 “○○”에 대하여 상표권을 출원하여 2004. 10. 18. 그 등록을 마쳤다. 이에 원고 에○○재팬 은 위 등록상표가 그의 주지·저명한 상품 및 영업표지인 “○○”와 동일하여 수요자들이 상품출처나 품질에 대한 오인·혼동을 야기할 우려가 있다고 주장하며 위 등록의 무효를 구하는 심판을 제기하였는데, 원고 에○○재팬 의 “○○”라는 표지가 위 등록상표의 출원일 당시 국내의 수요자들에게 주지·저명하였다고 볼 증거가 없다는 이유로 원고 에○○재팬 의 청구를 기각하는 심결이 내려졌다(특허심판원 2005. 9. 22.자 2005당616호). 이에 원고 에○○재팬 이 위 심결에 대한 취소소송을 제기하였으나, 위와 같은 이유로 원고 에○○재팬 의 청구가 기각되었고, 위 판결은 그 무렵 그대로 확정되었다(특허법원 2006. 5. 25. 선고 2005허9848 판결).

## 2. 원고 1의 청구에 대한 판단

### 가. 당사자의 주장

(1) 원고 1의 주장

원고 1은 이 사건 도형들은 모두 창작성이 인정되므로 저작물로 보호되어야 하고, 피고들은 저작권자인 위 원고의 허락을 받지 않고 위 저작물들을 무단히 사용하였으므로 피고들은 위 원고의 저작권을 침해하였다고 주장한다.

(2) 피고 에○○코리아의 주장

피고 에○○코리아는 다음과 같이 주장한다.

(가) " "는 상품의 식별표지로 기능할 뿐 사상 또는 감정이 창작적으로 표현된 것이라고 볼 수 없어 미적 감상의 대상이 되지 않으므로 저작물성이 인정되지 않는다.

(나) 별지 제1목록 기재 도형들은 응용미술작품에 해당하고 베른협약은 외국저작물을 당해 본국의 보호 정도에 준하여 보호하도록 규정하고 있는데 일본 저작권법은 응용미술작품을 저작물로 보호하고 있지 않으므로 위 도형들은 우리나라에서도 저작물로 보호되지 않는다.

(다) 피고 에○○코리아는 별지 제1목록 기재 도형들을 자신의 골프용품 브랜드를 소개하기 위한 패션쇼, 카탈로그에 소개하기 위하여 사용하였을 뿐 실제 의류상품에 사용한 적이 없으므로 원고가 이를 이유로 사용금지 및 손해배상을 구하는 것은 권리남용에 해당한다.

(3) 피고 ○○통상의 주장

피고 ○○통상은 다음과 같이 주장한다.

(가) " "과 ""는 원고 1이 처음으로 창작한 것이 아니라 일본에서 종래 존재하던 저작물과 동일하거나 유사한 도안에 불과하므로 창작성이 인정되지 않는다.

(나) 별지 제2목록 기재 도형들은 모두 응용미술작품에 해당하는바, 일본에서는 응용미술창작물이 저작물로서 보호되지 않고 위 도안들은 우리나라에서도 응용미술창작물이 저작물로서 보호되기 시작한 2000. 7. 1. 이전에 창작된 것이어서 응용미술저작물로 보호될 수 없다.

(다) ""는 1995. 12. 6.자 개정 저작권법의 부칙 제3조에서 말하는 회복저작물에 해당하고, 위 부칙 제4조 제1항에 따라 위 개정 저작권법의 시행 전에 회복저작물을 이용하는 행위는 저작권 침해로 보지 않게 되는데, 위 도형은 1995. 12. 6.자 개정 저작권법이 시행되기 시작

한 1996. 7. 1. 이전에 이미 국내에서 상표로 등록되어 피고 ○○통상이 그 전용사용권을 받아 적법하게 사용하고 있었으므로 피고 ○○통상이 위 도안을 사용한 것은 위 개정 저작권법의 시행 전에 회복저작물을 이용한 행위에 해당하여 저작권 침해에 해당하지 않는다.

## 나. 판단

(1) 준거법의 결정

일본인인 원고 1이 일본에서 창작한 위 각 도안에 대하여 저작권의 침해를 주장하는 이 사건에서, 일본과 우리나라는 모두 문학적·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 아래에서는 '베른협약'이라 한다)의 가입국이고, 이 사건 도형들은 베른협약 제2조 제1항의 회화, 스케치 기타 응용미술저작물의 일종으로서 베른협약의 적용대상인 문학적·예술적 저작물에 해당하는데, 베른협약 제5조 제2항은 보호국법주의를 채택하고 있고 우리나라의 국제사법 제24조도 베른협약에서 채택한 보호국법주의를 국내법으로 명문화하여 "지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다."라고 규정하고 있으므로, 베른협약 및 국제사법 규정에 따라 원고 1의 저작권 침해청구에 있어서의 준거법은 보호국인 우리나라의 법률이 된다.

(2) 이 사건 도형들이 우리나라의 저작권법에 의해 응용미술작품으로 보호되는지 여부

이 사건 도형들은 실용품에 응용될 수 있는 응용미술작품에 해당하는데, 원고 1에 대하여 보호국인 우리나라는 1986. 12. 31. 저작권법을 개정하면서 제4조 제1항 제4호에 저작물의 예시로 회화, 서예, 도안, 조각, 공예와 함께 응용미술작품을 규정하였고, 2000. 1. 12. 개정된 저작권법에는 제2조 제11의 2호(현재의 저작권법상으로는 제2조 제15호에 해당한다)에 응용미술저작물에 대한 정의규정을 마련함으로써,

1986. 12. 31.부터 응용미술작품을 일정한 경우 저작물로 보호하기 시작하였다. 그러므로 1986. 12. 31. 이후 공표된 이 사건 도형들은 우리나라 저작권법에 의하여 다음 항에서 보는 바와 같이 저작물로서의 요건을 갖춘 경우에는 응용미술작품으로서 저작물성이 인정된다.

(3) 이 사건 도형들에 창작성이 인정되는지 여부

(가) " "는 일본의 전통신인 에○○의 형상 밑에 에○○의 영어철자인 'ental'를 결합한 것으로 에○○가 눈꼬리를 내리고 환하게 웃고 있어 바다의 신인 에○○를 나름의 해석을 통해 시각화한 것이라고 할 것인데, 동일하게 전통신인 에○○를 대상으로 한 작품이라 하더라도 얼굴의 전체적인 윤곽이나 눈, 코, 입, 귀 얼의 구체적인 모양에 따라 느껴지는 표정과 분위기가 다르므로 이미 일본에서 에○○를 형상화한 도형이 많다는 이유만으로 창작성이 부정된다고 볼 수 없다.

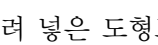
이에 대하여 피고들은 " "이 일본 오사카에 위치한 이마미야 에○○ 신사의 축제나 그 홍보물 등에서 널리 사용되는 도형에 불과하다고 주장하며 을나25 내지 27을 제출하였는바, " "이 다른 작품을 모방한 것에 불과하여 창작성이 부정되기 위해서는 원고 1이 " "을 창작할 무렵 위 도형과 동일·유사한 도형이 일본에서 이미 공표되어 사용되고 있었음이 입증되어야 할 것인데, 피고들이 제출한 위 증거들은 이 사건 소송이 제기된 이후의 정황에 관한 것이어서 위와 같은 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 그러므로 " "는 창작성이 인정된다.

(나) " "와 " "는 소년이 골프웨어를 입고 골프가방을 메고 있는 모습이거나 소년의 전체적인 모습에서 모자를 쓰고 있는 얼굴 부분

만을 따로 떼어 놓은 도형으로서 소년의 머리스타일은 원고 1과 같이 매우 짧게 그려져 있고 소년의 얼굴 표정이 밝게 웃는 모습으로 그려져 있어 귀염성을 강조하고 있고, " "는 에○○ 신을 시각화한 위 " " 도형에 약간의 변형을 가한 얼굴 모양에 더하여 골프웨어를 입고 골프가방을 들고 있는 모습으로서 골프가방을 들고 웃고 있어 골프가 즐겁다는 느낌을 강조하고 있는바, 위 도형들은 그 표정이나 자세 및 소지하고 있는 물건 등의 다양성 및 골프에 대하여 느끼는 즐거운 감정을 담고 있다는 점에서 창작성이 인정된다.

(다) " "는 청바지 뒷면 모양의 도형에 엉덩이 부분에서 무릎 부분까지 'M'과 유사한 형태의 도형을 삽입한 형태인바, 위 도형에서 "M"과 유사한 형태를 제외한 나머지 청바지 뒷면의 모양만으로는 흔히 사용되는 바지 모양을 형상화한 것에 불과하여 독창성을 인정할 수 없지만, 청바지 뒷면을 장식하는 경우 엉덩이 부분에 위치한 주머니 윗면에 그림을 그리거나 브랜드 이름을 새겨 넣는 것이 일반적이었는데, 위 " "은 위와 같은 방법에서 더 나아가 바지 뒷면의 엉덩이 부분에서 무릎 부분까지 전체적으로 'M'과 유사한 도형을 그려 넣음으로써 고유한 개성이 드러나 있으므로 창작성이 인정된다.

(라) 한편, " "은 하나의 선으로 이루어진 도형으로서, 선의 왼쪽과 오른쪽에 각각 돌출부(산봉우리처럼 볼록하게 튀어나온 부분)가 형성되어 있고 왼쪽 돌출부가 오른쪽 돌출부 보다 위로 더 볼록하게 솟아 있어 도형의 왼쪽과 오른쪽이 비대칭을 이루고 있다. 그러나 위 도형은 왼쪽 돌출부와 오른쪽 돌출부의 높이 차이나 선의 양끝이 구부러진 정도 등에 따라 다양한 형태로 변형될 수 있는바, 갑17 내지 42, 을14의 1의 각 기재에 의하면 원고 1은 일본에서 " "와 유사한 도형에 관하여 상표권을 등록하였는데 당시 상표로 등록된 도형은 " "에 비하여 오른쪽 돌출부가 위로 솟아 있는 형태였고, 위 원고가 청바

지를 생산하면서 청바지의 뒷주머니에 그려 넣은 도형도 "  "보다는 오른쪽 돌출부가 위로 더 솟아 있는 모양인 사실을 인정할 수 있는 바(원고 1은 의류에 위 도형을 수작업으로 그려 넣었으므로 숙련된 작업자라고 하더라도 위 도형의 돌출부의 높이 차이와 그 굴곡의 정도를 획일적으로 동일하게 그리는 것은 어려울 것으로 보인다) 돌출부 간의 높이 차이에 정형화된 비율이 있지 않은 것으로 보이고, 위 도형 자체만으로는 의미하는 바가 분명하지 아니하여 굴곡부를 가진 하나의 선으로 이루어진 다른 도형들과 구별되는 고유한 의미가 담겨져 있는 것으로 보기도 어려우므로 창작성이 인정된다고 볼 수 없다(위 도형은 하나의 선으로 이루어진 단순한 도형이지만 주로 청바지의 뒷주머니나 의류 내부에 부착되어 있는 브랜드 명을 표기하는 라벨지에 함께 표기되어 원고들이 생산하는 청바지 등의 의류에 심미감을 부가하는 요소로 사용되거나 식별력을 위한 표지로 사용된 것으로 보이므로 위 도형에 대한 보호는 오히려 상표나 디자인의 영역으로 보인다).

(마) 따라서 "" 도형에 저작물성이 인정됨을 전제로 한 원고 1의 주장은 이유 없고, 나머지 " ", " ", " ", " ", " " 도형은 저작물성이 인정된다.

(4) 피고들의 원고 1에 대한 저작권 침해여부

(가) 피고 에○○코리아는 자신이 판매하는 골프웨어를 선전하기 위한 카탈로그와 패션쇼 무대배경에 원고 1의 저작물인 " ", " ", " ", " " 을 무단으로 사용하였는바, 피고 에○○코리아의 이러한 행위는 원고 1의 저작권을 침해하는 것이고, 비록 피고 에○○코리아가 위 저작물을 이용하여 의류를 생산하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 원고 1의 저작권 침해를 원인으로 한 이 사건 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다.

(나) 피고 ○○통상은 그가 생산하는 청바지 등의 의류제품에 원고 1의 저작물인 " "을 무단으로 사용하였고, " "와 동일한 모양의 청바지를 생산하였는바, 피고 ○○통상의 이러한 행위는 원고 1의 저작권을 침해하는 것이다.

(5) 저작권침해의 금지 및 폐기청구

원고 1은 저작권 침해를 이유로 피고 에○○코리아에 대하여는 " ", " ", " ", " " 저작물의, 피고 ○○통상에 대하여는 " ", " " 저작물의 사용금지 및 각 위 저작물이 표시된 상품과 홍보물 등의 폐기를 구할 수 있고, 피고들은 위 원고의 청구에 따라 위 각 저작물의 사용을 중단하고 위 각 저작물이 표시된 상품과 홍보물 등을 폐기할 의무가 있다.

(6) 손해배상책임 및 그 범위

(가) 을나7의 기재에 의하면, 피고 에○○코리아는 2007년부터, 피고 ○○통상은 2004년부터 위 각 저작물을 이용하여 의류를 판매하기 시작하였고, 피고 ○○통상의 경우 2004년부터 2008년까지의 매출액 합계가 84,057,431,313원에 이른 사실을 인정할 수 있으나, 피고 에○○코리아는 위 저작물을 그가 판매하는 의류에 직접 사용하지 않았고 피고 ○○통상은 위 저작물을 의류에 직접 사용하여 판매하였으나 그가 판매한 모든 의류에 위 저작물을 사용한 것으로 보이지는 않으므로 피고들의 매출이익을 모두 원고 1에 대한 저작권 침해로 인하여 얻은 이익이라고 보기 어렵고 달리 피고들이 저작권 침해행위로 인하여 얻은 이익을 산정할 증거가 없으므로 저작권법 제126조에 따라 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정하여야 한다.

(나) 피고들의 저작권 침해기간, 침해의 양태, 총 매출액 등의 사정을

종합해 보면, 원고 1에게는 적어도 피고별로 500만 원 이상씩의 손해가 발생한 것으로 보이므로, 원고 1의 손해액은 위 원고가 구하는 바에 따라 피고별로 각 500만 원이라고 봄이 상당하다.

(7) 소결론

그러므로 피고 에○○재팬 은 " ", " ", " ", " "의 저작물을, 피고 ○○통상은 " ", " "의 저작물을 사용하여서는 아니되고, 위 각 저작물이 표시된 상품과 위 각 저작물이 표시된 CD-ROM, 카탈로그, 인터넷 게재물, 간판, 현수막, 게시판, 포장, 벽보, 안내표지판, 홍보물, 인쇄물, 광고지, 기타 홍보물을 폐기할 의무가 있으며, 원고 1에게 손해배상으로 위 원고가 구하는 바에 따라 각 500만 원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본이 피고들에게 송달된 다음날임이 기록상 분명한 2008. 12. 9.부터 피고들이 이 사건 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 사건 판결 선고일인 2009. 10. 29.까지는 민법에 따른 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 따른 연 20%의 각 비율에 따른 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

원고 1의 나머지 청구는 이유 없다.

## 3. 원고 에○○재팬 의 청구에 대한 판단

### 가. 원고의 주장

(1) 피고 에○○코리아에 대하여

피고 에○○코리아는 상호의 사용, 카탈로그의 제작 및 언론과의 인터뷰 등에서 원고 에○○재팬 의 한국지사 또는 원고 에○○재팬 과 라

이센스관계에 있는 것처럼 오인을 야기하고 있으므로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(아래에서는 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 마목의 출처지오인야기행위 또는 바목의 상품사칭행위에 해당한다고 주장한다.

(2) 피고 ○○통상에 대하여

피고 ○○통상은 '○○ GENES OSAKA'라는 문구와 일본식 한자를 그가 생산하는 의류에 표기하고 인터넷 쇼핑몰에서 그가 생산한 의류를 판매하면서 생산지를 "해외" 등으로 표기함으로써 피고 ○○통상이 판매하는 제품이 마치 일본에서 생산된 것처럼 오인을 야기하고 있으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 마목 출처지오인야기행위에 해당하고, 원고 에○○재팬 의 선사용 표장인 " "의 주지·저명성에 부당히 편승하려는 목적으로 위 표장과 동일한 표장을 자신이 생산하는 의류에 사용하고 있으므로 같은 호 바목의 상품사칭행위에 해당한다고 주장한다.

### 나. 판단

(1) 피고 에○○코리아에 대하여

(가) 출처지오인야기행위의 성립여부

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 마목의 출처지오인야기행위는 상품이나 광고, 기타 서류 등에 그 상품이 생산, 제조 또는 가공된 지역 이외의 곳에서 생산, 제조, 가공된 듯이 오인을 일으키게 하는 표지를 하는 경우에 성립한다.

2) 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 피고 에○○코리아는 그가 생산하는 골프의류를 홍보하기 위한 카탈로그에 원고 에○○재팬 이 생산하는 '에○○' 브랜드를 설명하는 문구를 기재하였는바, 카탈로그에 위와 같은 문구가 기재됨으로써 피고 에○○코리아가 판매하는 '에○○골프'

제품이 원고 에○○재팬  또는 그가 생산하는 제품과 일정한 관련이 있는 것으로 오인을 야기하여 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 야기하는 것은 별론으로 하고, 위와 같은 문구의 기재만으로는 피고 에○○코리아가 생산하는 골프의류가 본래의 생산, 제조, 가공지가 아닌 일본 등 다른 곳에서 생산, 제조, 가공되는 것처럼 오인을 야기한다고 단정하기 어렵다.

3) 또한 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 '에○○골프'에 관한 기사들에도 원고 에○○재팬 이 생산하는 '에○○' 브랜드에 관한 설명이 기재되어 있으나 위 기사는 피고 에○○코리아가 작성한 것이 아니고 위 피고가 그와 같은 내용을 보도해 달라고 요청하였음을 인정할 증거도 없으며(오히려 피고 에○○코리아의 전 대표이사인 왕징남은 일본 여행 후 독자적으로 에○○골프 브랜드를 창설하였음을 인터뷰에서 밝히고 있다), 그 내용도 왕징남이 국내에 세운 피고 에○○코리아가 '에○○골프' 브랜드를 창설하고 독자적으로 골프웨어를 생산하고 있다는 내용이어서 위 내용만으로는 위 브랜드 제품의 생산, 제조, 가공지를 일본으로 오인케 한다고 보기 어렵다.

4) 한편 ○○아이앤씨가 그가 운영하는 인터넷 홈페이지에 '피고 에○○코리아가 원고 에○○재팬과 라이센스 계약을 체결하였다'는 내용의 게시물을 게시하였음은 앞서 본 바와 같으나, 위 인터넷 게시물은 피고 에○○코리아가 작성한 것이 아니고 일본회사인 원고 에○○재팬과 라이센스 계약을 체결하였다는 사정만으로 생산, 제조, 가공지가 일본이라고 오인케 한다고 보기 어려우므로, 피고 에○○코리아의 행위가 출처지오인야기행위에 해당한다고 볼 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(나) 상품사칭행위의 성립여부

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호는 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있고, 가목의 상품주체 혼동행위, 나목의 영업주체 혼동행위와 별도로 바목에서 타인의 상품에 대한 사칭행위를 규정하고 있는바,

여기에서의 타인의 상품의 사칭이라고 함은 상품의 출처에 관한 오인·혼동행위가 아니라 상품 그 자체의 품질을 다른 상품과 같은 것으로 오인케 하는 행위를 의미한다고 해석하여야 한다.

2) 피고 에○○코리아는 그가 생산하는 골프의류를 홍보하기 위한 카탈로그에 원고 에○○재팬 이 생산하는 '에○○' 브랜드를 설명하는 문구를 기재하였음은 앞서 본 바와 같은바, 그로 인하여 피고 에○○코리아가 판매하는 '에○○골프' 제품이 원고 에○○재팬과 라이센스 계약 등 일정한 관련이 있는 것으로 오인이 야기되는 것은 별론으로 하고, 피고 에○○코리아가 생산하는 골프의류의 품질 그 자체가 본래의 품질과 달리 다른 상품의 품질을 가지고 있는 것으로 오인을 야기하는 것이라고 보기 어려우므로, 피고 에○○코리아의 행위가 타인의 상품을 사칭하는 행위에 해당한다고 볼 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(2) 피고 ○○통상에 대하여

(가) 출처지오인야기행위

1) 피고 ○○통상이 "○○ GENES OSAKA" 또는 일본식 한자가 병기된 도형을 그려 넣은 청바지 등의 의류를 생산하여 판매한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 위 "OSAKA"나 일본식 한자표기는 의류의 디자인적 요소로 사용된 것에 불과하고 그 자체가 생산지 등의 출처지를 표기하는 것이라고 보기 어렵다.

2) 또한 원고 에○○재팬 의 주장과 달리 피고 ○○통상은 그가 운영하는 인터넷 쇼핑몰에서 제품의 생산지를 "해외"가 아닌 "기타-국내외"라고 기재하였음은 앞서 기초사실에서 본 바와 같고 을나10의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고 ○○통상을 대행하여 인터넷 쇼핑몰을 운영하였던 ㈜씨튼은 제품별로 원산지를 정확히 확인하는 것이 번거로워 그와 같이 기재해 두었으며 피고 ○○통상이 판매하는 '에○○' 의류 중에는 베트남 등지에서 생산되는 제품도 포함되어 있었던 사실을 인정할 수 있으므로, 위와 같은 사정만으로 피고 ○○통상이 그가 판매하는 의류가 마치 일본에서 생산된 것처럼 오인을 야기하였다고 보기

어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(나) 타인상품 사칭행위

원고 에○○재팬이 일본에서 “ ” 표장을 먼저 사용하기 시작하였고, 피고 ○○통상은 국내의 상표권자로부터 위 표장과 유사한 “ ” 표장에 관하여 사용권을 설정받아 이를 그가 판매하는 의류에 사용한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 그로 인하여 피고 ○○통상이 판매하는 ‘에○○’제품이 원고 에○○재팬, 또는 그가 생산하는 제품과 일정한 관련이 있는 것으로 오인을 야기하여 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 야기하는 것은 별론으로 하고, 그와 같은 표장을 사용하는 행위 그 자체만으로 피고 ○○통상이 생산하는 의류가 본래의 품질과 달리 다른 상품의 품질을 가지고 있는 것으로 오인을 야기한다고 보기 어려우므로 피고 ○○통상의 행위가 타인이 상품을 사칭하는 행위에 해당한다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(3) 따라서 원고 에○○재팬의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없다.

## 4. 결 론

그렇다면, 원고 1의 피고들에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하며, 원고 에○○재팬 의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 민유숙
판사 김유진
판사 오택원