

캐릭터의 법적 보호

저자: 정상조

발행년도: 1997

문헌: 저작권

권호: 37호 (1997년)

출처: 저작권심의조정위원회

일자: 1996.9.6

번호: 96도139

[46]

I. 사실 개요

피고인이 미국 월트디즈니사의 상품표지인 미키마우스 도형과 동일한 도형을 의류 전면에 부착하여 당해 의류를 판매함으로써, 부정경쟁방지법 위반의 죄로 처벌을 구하는 공소가 제기되었다.

월트디즈니사가 '70년대부터 미키마우스에 관한 캐릭터 사용허락계약을 체결해 온 이래, 1993년 현재 신발, 의류, 과자, 문구 등의 상품을 대상으로 하여 56건의 사용허락계약이 체결되어 미키마우스의 상품화가 이루어지고 있다. 미키마우스에 대한 국내에서의 상품화사업 현황을 보면, 월트디즈니 컴퍼니코리아가 1992년경에야 설립되었지만 캐릭터 재사용허락권이 없이 오직 외국의 재사용허락권자와 국내업체 사이의 연락 업무만을 담당하고 있을 뿐이고, 미키마우스를 사용한 상품화사업에 대한 지속적인 광고나 선전은 없는 실정이다.

이와 같은 미키마우스 도형을 피고인이 무단으로 의류에 부착하여 판매한 행위가 부정경쟁행위에 해당되는지의 여부를 판단함에 있어서, 미키마우스 도형이 캐릭터로서 국내에 널리 알려진 점은 명백하지만 당해 도형 캐릭터가 '상품'의 표지로서도 널리 인식되었는지 그리고 피고인이 당해 도형 캐릭터를 상품 출처로서가 아니라 의류 전면의 심미적 용도로 부착한 것이 과연 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위에 해당되는지의 여부가 문제되었다.

II. 판시 사항

이 사건 공소가 제기된 서울지방법원은 [부정경쟁방지법 제2조 1호](#)에서 열거하고 있는 부정경쟁행위 가운데 "국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위"는 소위 상품주체혼

동행위로서 당해 상품표지가 특정의 상품을 표시하는 관계에 있을 것을 요건으로 한다고 전제한 후, 이 사건의 미키마우스 도형은 신발, 의류, 과자, 문구 등 각종의 상품에 사용되고 있어서 어느 특정 상품의 표지라고 볼 수 없기 때문에 피고인의 행위는 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 보아서 무죄를 선고하였다.주1)

[47]

이에 대하여 검사는 항소하였고, 서울지방법원 제4형사부는 부정경쟁방지법의 해석상 상품표지가 특정의 상품을 표시하는 관계에 있을 것을 요건으로 하고 있다고 판시한 원심은 관련 법리를 오해한 것이라고 하면서도, 통상의 상품표지와 캐릭터를 구별하여 출처 표시 기능을 가장 본질적인 기능으로 하는 상표 등의 상품표지는 그 권리자의 영업 및 광고 등을 통하여 파생적으로 고객 흡인력을 가지게 되는 반면에 캐릭터는 이미 고객흡인력을 가지고 있다는 점에 착안하여 상품화사업에 이용되면서 당해 상품화사업자의 상품표지로서의 기능을 획득하게 되기 때문에 캐릭터 자체가 당연히 처음부터 상품표지의 의미까지 가지게 되는 것은 아니라고 하는 차이점을 전제로 하면서, 이 사건에서는 미키마우스의 상품화사업에 대한 지속적인 광고와 품질관리 등이 이루어지지 못하여 미키마우스와 상품화사업자와의 관계를 나타내는 상품표지로서 널리 인식되어 있다고 볼 수 없기 때문에 피고인의 행위가 부정경쟁행위에 해당된다는 증거가 없다고 보아서 무죄로 본다는 판결 결과에는 영향이 없다고 하면서 검사의 항소를 기각하였다.주2) 검사는 이에 대하여 상고하였으나, 대법원은 상고를 기각하였다.주3) 대법원은 미키마우스의 상품화사업에 대한 지속적인 선전·품질관리 등이 이루어지지 않았기 때문에, 동 캐릭터의 상품화사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 소비자들에게 널리 인식되어 있지 못한 상태라고 하는 원심의 판단이 정당하다고 판시한 것이다. 또한, 미키마우스 도형 또는 그 도형과 명칭을 결합한 표장이 상표로 등록되어 동 상표가 저명상표로 인정된 판결들이 있더라도,주4) 그러한 대법원 판결들은 미키마우스가 만화영화의 제명이나 주인공으로 국내에도 널리 인식되어 있으며 저명상표로 보아야 한다는 것일 뿐이고 미키마우스 캐릭터에 대한 구체적인 상품화사업이 이루어졌다는 것을 판시한 것으로는 볼 수 없다고 하여, 저명상품 여부에 관한 판단과 부정경쟁방지법에서의 주지성의 판단을 구별하고 있다. 특히, 대법원은 이 사건에서 피고인이 미키마우스 캐릭터를 소비자들의 주목을 끌기 위하여 의장적으로 사용하였다고 보여질 뿐이고 상품의 출처표시를 위하여 상품의 표지로 사용하였다고 보여지지는 아니하므로, 피고인의 행위가 곧 상표권자의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위가 된다고 단정할 수는 없다고 판시한 점이 주목된다.주5)

Ⅲ. 평 석

1. 캐릭터의 개념

넓은 의미의 캐릭터는 소설, 만화, 영화 등에 등장하는 가공 또는 실존의 인물, 동물, 로봇, 외계인, 또는 기타의 도형의 명칭, 외형, 성격, 형태, 목소리 등을 포함하는 개념으로 볼 수 있고,주6) 좁은 의미로는 가공 또는 실존의 인물, 동물 등의 명칭과 형상을 뜻하는 개념으로 파악할 수 있다.주7) 실존의 인물이 대중적인 인지도가 높아지게 되면 재산적 가치를 가진 초상권의

[48]

보호 또는 소위 영미법상 right of publicity에 의한 보호가 중요한 문제로 등장하게 되고,

캐릭터의 보호에 있어서는 실존하지 않지만 소설, 만화, 영화 등에 의해서 창작되어 당해 작품 속에 존재하는 가공의 캐릭터, 예컨대 미키마우스와 같은 가공 캐릭터(fictional character)가 당해 작품과 별도로 독자적인 보호를 받을 수 있는가 하는 것이 중요한 문제로 제기된다. 외국에서 이미 독자적인 보호를 받아 온 미키마우스는 60여년 전에 탄생하여 아직까지 어린이들의 사랑을 받고 있는 캐릭터이지만, 그 밖에도 널리 알려진 슈퍼맨, 배트맨, 벅스버니 등과 같이 50년 이상 인기를 누려온 캐릭터들도 독자적인 보호를 받아 온 바 있다. 특히, 무선 및 유선방송과 컴퓨터 통신 등 대중매체가 발전함에 따라 이러한 캐릭터의 재산적 가치는 지난 10여 년 간 급속도로 상승하였다.주8)

2. 캐릭터에 대한 법적 보호 방법

1) 저작권법에 의한 보호

소설과 같은 어문저작물에 등장하는 주인공이나 그밖의 인상적인 등장인물, 즉 어문 캐릭터(literary character)가 저작권법에 의해 어느 정도로 보호되는가 하는 문제는 캐릭터의 보호 범위에 있어서 아주 흥미로운 소재가 된다. 미국 판례 가운데 어문저작물에서의 캐릭터의 보호 가능성을 다룬 사건으로 우선 Nichols v. Universal Pictures Corp.주9) 사건을 들 수 있는데, 이 사건에서는 캐릭터의 표현이 구체화되어 있지 않기 때문에 저작권법에 의해 보호받을 수 없다고 판시되었다. 즉, 이 사건에서 원고의 소설에 등장하는 남녀 주인공들의 사랑은 확고하지만 그 부모들의 종교 및 경제적 배경의 차이가 극복하기 어려운 장벽으로 된 불행한 스토리로 되어 있는 바, 이러한 주인공들의 추상적 이미지는 독자들에게 인상적으로 잘 전달되지만 그 구체적인 모습은 독자들에 따라 다르게 그려질 수 있는 것이기 때문에 저작권법상 보호되는 표현의 범위 속에 포함되기 어렵다는 것이다. 이 사건을 계기로 하여, 어문저작물에서의 캐릭터 보호는 소위 "저작권법에 의해서 보호받을 수 있을 정도로 구체화된 캐릭터(well-developed character)"라고 하는 기준이 등장하게 되었다. 그 후 이러한 기준은 더욱 강화된 모습으로 나타나게 되는 바, 주인공이 다수의 등장인물의 일부에 불과하고 전체 스토리를 이끌어 나가지 아니하는 경우에는 당해 캐릭터에 대해서 저작권법적 보호가 인정될 수 없다는 것주10) 이 그것이다.

이러한 어문 캐릭터(literary character)와 달리, 그림으로 된 캐릭터, 즉 도형 캐릭터(pictorial character)는 이미 구체화되어 있기 때문에 훨씬 더 용이하게 저작권법적 보호가 인정되어 왔다.

예컨대, 무대 공연시 등장인물의 모습이 만화의 주인공과 실질적으로 유사하다고 보아서 저작권 침해가 인정된 사례도 있었고, Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications주11) 사건에서는 원더맨의 모습이 슈퍼맨과 유사하기 때문에 저작권 침해가 된다고 판시된 바도 있다. 다만, 도형 캐릭터의 경우에도 그러한 캐릭터를

[49]

소재로 하고 있는 소설이나 만화 등 저작물과 별도로 당해 캐릭터가 독자적인 보호를 받을 수 있는지의 여부가 그 보호 범위의 판단과 관련된 중요한 문제를 제기해 준다. 예컨대, 피고가 뽀빠이 도형을 스카프에 복제한 사건에서, 일본 오사카지방법원은 캐릭터라고 함은 작품 속에 등장하는 가공 인물의 명칭과 모습 그리고 그 역할이 혼합된 것으로서 당해 작품에서 분리된 캐릭터 자체만은 추상적인 아이디어에 불과하기 때문에 저작권법적 보호를 받을 수 없게 된다고 판시한 바 있다.주12) 이러한 문제를 다룬 미국 판례로, Walt Disney

Production v. Air Pirates^{주13)} 사건을 보면, 피고들이 원고가 저작권을 보유하고 있는 캐릭터들을 아주 유사하게 모방하고 동 캐릭터들의 고유명칭들도 그대로 사용하면서 다만 그 내용은 전혀 달리하여 동 캐릭터들이 자유분방한 사고를 가지고 자유로운 성관계를 가지며 마약 등 약물도 복용하는 내용의 만화작품을 만들게 되자 저작권·상표권의 침해 및 부정경쟁행위의 소송이 제기되었는데, 피고는 전혀 상이한 내용과 표현의 만화작품을 만들었기 때문에 유사한 모양의 캐릭터를 이용한 것은 소위 공정이용(fair use)에 해당된다고 항변하였으나, 미국 연방항소법원은 피고가 이용한 캐릭터의 모양이 원고의 그것과 실질적으로 유사하다는 사실로부터 원고의 캐릭터 자체에 대한 저작권을 침해한 것으로 된다고 판시함으로써, ^{주14)} 캐릭터가 만화 등 원저작물로부터 독립하여 별도의 보호대상이 됨을 분명히 하였다.

2) 상표법에 의한 보호

캐릭터 도형을 상표로 사용하는 경우에 당해 상표가 부착된 상품을 선진하고 홍보하는 효과는 커지게 되기 때문에, 상표의 그러한 광고 효과로 인해 캐릭터 도형이 상표로 사용되는 경우가 많다. 이와같이, 캐릭터 도형이 상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되는 경우에는 상표법에 의해서 보호될 수 있다. 특히, 영미법상 소위 상표의 희석화(dilution) 이론에 의하면, 그러한 캐릭터 도형의 상표법적 보호 범위는 더욱 넓게 인정된다. 본래 희석화 이론은 'Kodak'이라고 하는 저명상표가 자전거에 사용되는 경우에 영국 법원이 상표권 침해를 인정하는 데에서부터 유래하여, 미국에서도 판례에 반영되고 발전되어 오다가 1995년의 연방상표법 개정으로 의해 성문법화된 이론이다. 영미법상 희석화 이론은, 고도로 식별력이 뛰어나고 저명한 상표의 경우에 제3자가 동 저명상표 부착 상품과 전혀 무관한 상품에 동일·유사한 상표를 사용하더라도 서서히 그 식별력이 사라지게 되고 궁극적으로는 소비자들이 가지고 있던 동 저명상표에 대한 신용이 떨어지게 되기 때문에, 여타의 상표권 침해와 마찬가지로 보호될 필요가 있다는 것이다. 오늘날 영미법상 희석화 이론에 의하면, 상표권자와 당해 제3자와의 사이에 경쟁관계가 존재하지도 않고 출처 혼동이 없는 경우에도 저명상표의 사용으로 인하여 당해 저명상표의 신용과 명성 또는 고객 흡인력을 떨어뜨린다고 인정되는 경우에는 상표권 침해가 되는 것이다.

3) 부정경쟁방지법에 의한 보호

캐릭터가 상표등록 등의 상표법상 보호요건을 충족하지 못한 경우에도, 타인의 캐릭터를 무단으로 사용함으로써 상품 주체 또는 영업 주체에 관하여 소비자

[50]

의 혼동을 초래하는 경우에 부정경쟁방지법 위반에 해당될 수 있다. 그러나 우리나라 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 몇 가지 유형으로 제한하여 열거하고 있는 방식을 취하고 있기 때문에, 그러한 부정경쟁행위에 해당되지 않는 캐릭터 사용행위는 부정경쟁방지법 위반에 해당되지 않는다고 판단될 여지도 있다. 미키마우스에 관한 이번 대법원 판결도 부정경쟁방지법상 혼동초래행위의 범위를 해석함에 있어서 "타인의 상품임을 표시하는 표지"라는 개념을 엄격하고 제한적으로 해석함으로써, 문제된 미키마우스 도형의 이용행위가 부정경쟁방지법상 혼동초래행위의 개념에 해당되지 않는다고 판시하게 된 것이다. 이러한 해석의 문제점에 관해서는 후술하도록 한다.

이와는 대조적으로, 영미법상 불법행위의 하나로 인정되는 부정경쟁행위의 개념은 포괄적으로 파악되고 있다. 타인의 작품 속에 등장하는 캐릭터를 무단으로 사용하여 당해 작품의 내용과 저자의 명성을 해하고 일반공중을 기망하는 요소가 있다면 부정경쟁행위라고 보아서 형평법상의 구제수단이 부여된다. 예컨대, Stella Dallas라고 하는 소설의 주인공에 관한 에피소드를 무단으로 라디오 방송에 이용한 행위는, 그로 인해 당해 소설작가의 명성과 그 소설 판매량이 떨어지게 되었기 때문에 허용되어서는 아니 된다고 판시된 바 있다.주15)

4) 중복적 보호의 문제점

캐릭터에 대하여 저작권법·상표법·부정경쟁방지법 등에 의한 보호가 중복적으로 인정됨으로써 캐릭터 보유자에 대한 철저한 보호가 이루어질 수는 있으나, 그러한 중복적 보호가 기존 법제도의 문제점을 노출시키고 과잉 보호의 위험성을 내포하고 있다고 지적되기도 한다. 특히 미국 판례에 의하면, 캐릭터에 대한 저작권법적 보호를 인정하면서 실질적 유사성 여부의 판단에 있어서 소비자의 혼동 여부를 기준으로 삼는다거나 또는 상표법적 보호를 인정하면서 캐릭터의 실질적 유사성 여부를 기준으로 삼아서 저작권법적 기준과 상표법적 기준을 혼용하는 경향을 보여 주고 있다.주16) 또한, 중복적 보호로 인해 저작권이 만료된 도형 캐릭터에 대해서도 여전히 상표로 사용된다는 점에 근거하여 상표법적 보호가 계속하여 인정됨으로써,주17) 저작권이 만료된 저작물은 일반공중의 자유로운 이용에 제공되어야 한다는 저작권법 원리와 상충되는 결과가 초래되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 또한, 미국 판례들은 대부분 저작권이 만료된 캐릭터에 대하여 상표법적 보호뿐만 아니라 일정한 변경이 가해진 캐릭터를 일종의 2차적 저작물로 보아서 그에 대한 저작권의 새로운 존속기간을 인정해 주기도 한다.주18)

Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg.주19) 사건에서 원고들은 National Hockey League와 그 회원 아이스하키팀들로서 자신들의 팀 상징도형(team symbols)들을 서비스표로 등록하고 다수의 제조업자들에게 동 상징도형들의 사용을 허락하여 주고 사용료를 받은 바 있는데, 피고 회사는 원고로부터 허락을 받지 못하였음에도 불구하고 무단으로 동 상징도형과 동일한 도형의 emblems을 제작하여 운

[51]

동용품점 등에 다량 판매함에 따라 상표법 및 부정경쟁방지법 위반의 소송이 제기되었고, 연방지방법원은 상표를 상품에 부착하여 사용하는 것이 아니라 상표자체를 emblems으로 제작하여 판매하는 것은 당해 서비스표도형에 대한 저작권의 침해라고 볼 수 있을지는 모르지만 그에 대한 상표법 또는 부정경쟁방지법적 보호를 인정해 주는 것은 결과적으로 저작권 보호를 받을 수 없는 도형에 대해 저작권을 부여해 주는 부당한 결과가 될 수 있다고 판시하였지만, 연방항소법원은 그러한 지방법원 판결을 파기하고 서비스표도형 자체를 emblems으로 제작하여 판매하는 것도 상표법 또는 부정경쟁방지법 위반이 될 수 있다고 판시하였다.주20) 특히, 연방항소법원이 상표법 위반을 인정하게 된 근거로서, 피고가 판매하는 emblems의 상업적 가치가 주로 원고의 서비스표의 고객 흡인력을 토대로 한 것이라는 점과 서비스표도형 자체를 emblems형태로 제작하여 판매하는 행위도 넓은 의미에서 파악하면 당해 서비스표를 프로 운동경기 사업활동과 밀접히 관련된 사용에 해당된다고 볼 수도 있다는 점을 들고 있다. 또한, 소비자의 혼동가능성 여부에 관해서도, 연방지방법원은 피고가 팀 상징도형을 서비스표로서 사용한 것이 아니라 당해 도형 자체를 emblems으로 복제

하여 사용했기 때문에 피고의 emblems이 원고에 의해서 제조되었다거나 원고와 관련된 것이라고 생각하는 소비자들이 없고 따라서 소비자들의 혼동 가능성은 없다고 판시했으나, 연방소법원은 소비자들 사이에 널리 당해 도형의 출처가 원고라고 알려져 있고 바로 그러한 점으로 인해 피고의 emblems이 널리 판매된다는 점만으로 소비자 혼동가능성의 요건은 충족된다고 판시함으로써, 주21) 당해 도형이 서비스표로 사용되었는지(즉, 상표적 사용) 아니면 그 자체를 emblems으로 복제하여 일종의 저작물로서 사용하였는지(그러나 저작권법적 보호는 받을 수 없는 저작물이기 때문에, 저작권 침해의 문제는 제기되지 아니함)의 차이는 상표법 위반 여부의 판단에 영향을 미치지 않는다는 입장을 분명히 한 것이다. 주22)

또한, In re DC Comics 주23) 사건에서, 슈퍼맨이라고 하는 저작물에 관한 저작권이 만료되어 당해 저작물의 캐릭터인 슈퍼맨에 관한 저작권 보호도 만료되었지만, 슈퍼맨 인형을 지정상품으로 하여 당해 슈퍼맨도형을 상표로 등록하는 것은 허용된다고 판시되었다. 이 사건에서도 저작물로서의 슈퍼맨에 관한 저작권은 만료되어 저작권법의 법 목적에 따르면 당해 저작물은 일반공중의 자유로운 접근과 이용이 보장됨으로써 새로운 저작물 창작에 기여할 수 있는 것이고, 따라서 제3자가 슈퍼맨 모습의 인형을 제작하여 판매하면서 그 출처를 명백히 구별하여 표시하는 것은 저작권 침해가 되지 아니한다는 것을 전제로 하면서도, 그러한 저작권 만료의 사실로 상표등록이 반드시 거절되어야 하는 것은 아니라고 판시되었고, 다만 그러한 상표등록의 전제조건으로 슈퍼맨이 출처표시로서의 2차적 의미를 획득하게 된 사실이 소명되어야 한다고 판시되었다. 따라서, 저작권 만료로 인해 일반공중의 자유로운 이용을 확보해 주면서도 상표로서의

[52]

보호가 인정되기 위해서는 출처표시로서의 사용에 의한 2차적 의미 획득을 요구함으로써, 저작권법과 상표법의 조화와 이해 조절을 도모하는 것이 필요함을 알 수 있다.

3. 부정경쟁방지법에서의 혼동초래행위

1) 부정경쟁방지법상 '상품의 표지'

우리 부정경쟁방지법은 소비자의 혼동을 초래하는 여러 가지 유형의 부정경쟁행위를 금지하고, 그러한 혼동초래행위에 대한 손해배상의무뿐만 아니라 형사적 처벌도 규정하고 있다. 특히, 부정경쟁방지법은 "타인의 상품이나 영업에 관한 혼동을 일으키게 하는 행위"의 성립 요건으로서 "국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매" 주24) 하는 경우를 규정하고 있다.

여기에서 상품의 표지라고 함은 상표법상 상표를 포함하는 개념이고, 상표법상 상표보다 넓은 개념이다. 상표를 포함한 상품의 표지라고 함은 당해 표지가 부착된 상품을 타인의 상품과 구별하게 해 주는 식별력을 갖춘 것을 뜻하는 것으로서, 상품을 전제로 한 개념이다. 따라서, 캐릭터가 상품의 표지로서 상표등록이 되기 위해서나 부정경쟁방지법에 의해 보호되기 위해서는 상품에 활용되는 소위 상품화(merchandising)사업이 이루어지는 것이 전제되어야 한다. 따라서, 대법원이 "캐릭터가 [부정경쟁방지법 제2조 1호 가목](#)에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지가 되기 위해서는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고 그 캐릭터에 대한 상품화사업이 이루어질 것을 요한다"고

전제한 점에는 이론의 여지가 없다. 그러나 미키마우스 캐릭터가 The Walt Disney Co. 또는 그로부터 캐릭터의 사용을 허락받은 사람이 제조·판매하는 상품의 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 인정하기에 부족하다고 하는 원심 판단에 대해 대법원은 채증법칙의 위배나 위법이 없다고 인정하고 있으나, 과연 미키마우스 캐릭터가 상품의 표지로서 국내에 널리 인식되었는지의 여부에 대한 판단이 원심에서 신중하게 이루어진 것인지에 대해서는 석연치 못한 점이 다소 있다.

대법원 판결에서도 인정된 바와 같이, 미키마우스 캐릭터는 국내에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상품표지 즉 상표법상의 저명상표에 해당된다. 대법원은 이미 'Mickey Mouse'와 'Minnie Mouse'가 만화 및 방송 등의 방법으로 사용되고 선전되어 옴으로써 국내 수요자 간에 널리 인식되어 있는 저명상표라고 인정하면서, 'Mickey & Minnie'라는 출원상표가 미키마우스와 유사하지는 않더라도 그 아이디어와 모티브를 비교해 볼 때 출원상표로부터 소비자들이 미키마우스를 용이하게 연상하거나 밀접한 관련성이 있다고 인정하여 상품의 출처에 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있기 때문에 등록될 수 없다고 판시한 바 있다.^{주25)} 본래 상표법상 저명상표라고 함은 "타인의 저명한 상품과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표"를 뜻하는 것이기 때문에, 미키마우스가 저명상표라고 함은 하나 또는 다수의 상품에 관한 표지로서 소비자들에게 현저하게 인식되어 있음을 의미하는 것이다. 따라서, 대법원이 미키마우스가 저명상표임을 인정하면서도 미키마우스에 대한 구체적인 상품화사업이 이

[53]

루어졌음을 인정할 수 없다는 이유로 미키마우스가 부정경쟁방지법상 주지의 상품표지로서 보호될 수 없다고 판시하는 것은 이해하기 어렵다. 다시 말해서, 상표등록무효 사건에서는 대법원이 'Mickey Mouse'가 수요자 간에 현저히 인식되어 있는 상품표지라고 인정한 반면에, 부정경쟁방지법위반 사건에서는 동일한 대법원이 미키마우스가 구체적인 상품화사업이 이루어지지 않았다고 전제하면서 국내에 널리 인식된 상품표지에 해당되지 않는다고 판시한 것은 상호모순된 것이다.

그러한 모순은 양 사건의 원심법원 중 어느 한 법원이 채증 또는 사실 인정을 잘못하였거나, 또는 대법원이 상표법과 부정경쟁방지법의 법정책적 차이를 전제로 하여 상표법에서는 구체적인 상품화가 저명상표의 전제조건이 아니고 부정경쟁방지법에서는 상표법에서와 달리 구체적인 상품화가 저명상표의 전제조건이라고 판시하였기 때문에 생겨난 차이점일지도 모르겠다. 설사 후자의 경우라고 하더라도, 상표법과 부정경쟁방지법에서 저명상표의 전제조건으로 구체적인 상품화가 요구되는지의 여부에 관하여 상이한 해석이 이루어져야 할 이유가 무엇인지는 여전히 이해할 수 없다. 필자의 견해로는, 저명상표의 전제조건으로서 캐릭터의 상품화가 요구되는지의 여부에 관해 상표법에서의 저명상표(즉, "수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품표지")와 부정경쟁방지법에서의 저명상표(즉, "국내에 널리 인식된 타인의 상품표지")와의 사이에 상이한 해석이 내려질 특별한 이유는 없다고 생각된다. 오히려 대법원의 해석과는 정반대로, 부정경쟁방지법에서의 저명상표의 개념을 해석함에 있어서는 캐릭터의 상품화 요건을 완화하여 해석함으로써 상표법에서는 보호되지 못하는 주지의 상품표지도 부정경쟁방지법에 의해서 보호되고 침해로부터 구제받을 수 있도록 해석하는 것이, 부정경쟁방지법과 상표법과의 관계에 있어서 부정경쟁방지법의 보완적 기능에 부합되는 해석이 아닌가 생각된다.

또한, 미키마우스의 등록상표 무효에 관하여 수 년전에 제기된 또 다른 사건에서, 대법원은 미키마우스 캐릭터와 문자가 Walt Disney Productions에 의해 상품구분 제22류(문방구 등), 제35류(시계 등), 제43류(완구 등), 제44류(보석 등), 제52류(인쇄물 등)에 상표등록되어 있음을 인정하면서 피심판청구인이 다른 지정상품인 제18류(보온병 등)에 상표등록하는 경우, 즉 지정상품이 상이한 경우에도 수요자로 하여금 상품 출처나 영업에 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있기 때문에 피심판청구인의 상표는 등록될 수 없다고 판시한 바 있다.주 26) 구체적인 사실관계는 그에 관한 원심기록을 보지 못해 자세히 알 수 없으나, 미키마우스가 다수의 지정상품에 등록되어 있다는 사실로부터 미키마우스가 상품에 사용되어 상품의 표지로서 수요자 간에 알려져 있음을 추정할 수 있는 것이 아닌가 생각된다.

미키마우스 캐릭터가 국내의 수요자 간에 널리 알려져 있고 다수의 지정상품에 사용된 사실이 있어서 수요자들 간에 당해 상품에 미키마우스 캐릭터가 사용된 사실이 인식되어 있다면, 미키마우스 캐릭터가 국내에 널리 인식된 상품표지라고 볼 수도 있다고 생각된다. 이러한 경우에 미키마우스 캐릭터의 부정경쟁방지법상 보호에 문제가 있다면 그 문제는 주지성의 승계 여부에서 찾아볼 수는 있어도, 주지성 자체에서 찾기는 어려울 것이다. 다시 말해서, 상표등록무효사건 등을 고려해 볼 때, 미키마우스 캐릭터가 상품화되어 국내에 널리 인식된 상품표지에 해당된다고 판단되는 경우에도, 그러한 미키마우스 캐릭터의 주지

[54]

성에 대해 The Walt Disney Co.뿐만 아니라 그 사용권자인 국내 상품회사업자들까지도 당연히 그 보호를 주장할 수 있는지의 여부는 주지성의 승계의 문제로 다시 검토해 보아야 할 문제일 것이다. 다만, 그러한 주지성 승계의 문제도 민사상 손해배상청구나 금지청구에 있어서 문제되는 것이지, 이 사건에서와 같이 형사사건에서는 결론에 영향을 미칠 수 없을 것이다.

2) 부정경쟁방지법상의 '의장'

대법원은 피고인의 미키마우스 캐릭터 사용행위가 부정경쟁행위가 되지 아니한다는 근거의 하나로서, 피고인이 미키마우스 캐릭터를 수요자들의 주목을 끌기 위하여 '의장적'으로 사용하였다고 보여질 뿐 상품의 출처표시를 위하여 상품의 표지로 사용하였다고 보이지 않기 때문에 피고인의 미키마우스 캐릭터 사용행위가 상표권자의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위가 된다고 단정할 수 없다는 점을 들고 있다. 그러나 과연 특정의 표장이 의장적으로 사용되었다고 해서 당해 표장이 부정경쟁방지법상 보호되어야 할 상품표지에 해당되지 않는다고 해석되어야 하는지에 대해서는 의문이 제기된다. 부정경쟁방지법에서의 상품표지라고 함은 자신의 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 식별력을 가진 표장인지의 여부에 따라 판단하는 것이지, 당해 표장을 사용하는 자의 주관적 의도가 상품의 출처표시를 위한 것인지 아니면 의장적으로 사용한 것인지의 여부에 따라 판단하는 것이 아니기 때문이다. 피고인에 의하여 미키마우스 캐릭터가 자신의 의류에 의장적으로 사용되었다고 하더라도, 결과적으로 당해 피고인의 의류가 미키마우스 캐릭터의 보유자인 The Walt Disney Co.에 의해 제작되었거나 그와 밀접히 관련된 것으로 수요자 간에 혼동을 일으키게 한다면, 피고인이 제작한 의류의 미키마우스 캐릭터는 상품표지로 사용된 것으로서 부정경쟁방지법에 의해 금지되어야 할 것이기 때문이다.

부정경쟁방지법은 상품의 표지로서 상표뿐만 아니라 상품의 용기와 포장도 예시적으로 열거

하고 있는데, 그러한 상품용기·포장은 의장적인 용도와 상표적인 용도가 융합되어 있어서 구별하기 어렵고, 제3자가 의장적인 용도로 동일하거나 유사한 상품용기·포장을 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 말할 수 없는 것이다. 이러한 맥락에서 보면, 부정경쟁방지법상 상품표지의 개념 자체가 의장적 용도로 사용되는 상품표지도 포함하는 개념이라고 보여진다. 우리 대법원 판례 가운데 예컨대 국내에 널리 인식된 '이태리 타월'의 상표가 표시된 주지의 포장지와 유사한 포장지를 사용하여 타인의 상품과 혼동케 한 행위도 부정경쟁행위에 해당된다고 판시한 것(주27)은, 의장적 용도로 사용한 사실만으로 부정경쟁행위에 해당되는 결과에 영향을 미치지 아니한다는 것을 인정한 사례로 볼 수 있다.

결론적으로, 피고인과 같이 영세한 규모의 사업자가 생계를 위해 보편화된 도형을 이용하는 것을 형사처벌하는 것이 가혹하다거나 또는 보다 근본적으로 형사처벌의 요건과 대상 범위를 강화하는 것이 법정정책학적으로 바람직하지 않는가 하는 의문이 제기될 수 있어서 대법원 판결의 결과에는 동감이 가기도 하지만, 대법원이 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 판단한 이론적 근거에 대해서는 동의하기 어렵고, 부정경쟁방지법의 존재 의의와 기능을 반감케 하는 해석을 한 것은 아닌지 걱정된다.

주1)

[서울지방법원 1995.5.4. 선고, 94고단7204 판결.](#)

주2)

[서울지방법원 제4형사부 1995.11.30. 선고, 95노3254 판결.](#)

주3)

[대법원 1996.9.6. 선고, 96도139 판결.](#)

주4)

[대법원 1989.2.28. 선고, 87후6 판결; 1995.10.12. 선고, 95후576 판결.](#)

주5)

의장적 사용이기 때문에 부정경쟁행위가 될 수 없다고 판시한 부분은, 1976년에 일본 오사카지방법원이 피고가 뽀빠이 도형을 셔츠에 복제한 사건에서 피고가 동 도형을 의장적·심미적 목적으로 사용하였고 상품표지로 사용할 의도가 전혀 없었다고 판시한 것을 연상케 한다.

주6)

Leslie A.Kurtz, Independent legal lives of fictional characters, 1986 Wisconsin L.Rev. 429.

주7)

[대법원 1996.9.6. 선고, 96도139 판결.](#)

주8)

예컨대, 닌자거북이는 1984년도에 처음 종이책의 형태로 소개된 후, 캐릭터에 대한 이용허락에 의해 1988년도에 미화 1억 7,500만 달러, 그리고 1989년도에 미화 3억 5천만 달러의 이용료 수입을 올렸고, 1990년도에 출시된 닌자거북이 영화는 출시된 첫 주 만에 미화 2,540만 달러의 수입으로 영화계 최고의 흥행 기록을 세웠다고 한다: Michael Todd Helfand, When Mickey Mouse is as strong as Superman: The convergence of intellectual property laws to protect fictional literary and pictorial characters, 44 Stanford L.Rev. 623(1992), at 626.

주9)

45 F.2d 119(2d Cir. 1930), cert. denied, 282 U.S. 902(1931).

주10)

Warner Bros. Pictures v. Columbia Broadcasting Sys., 102 F.Supp. 141(S.D.Cal. 1951), aff'd. in part and rev'd in part, 216 F.2d 946(9th Cir. 1954), cert. denied, 348 U.S. 971(1955).

주11)

111 F.2d 432(2d Cir. 1940).

주12)

Osaka Sankei K.K. v. Kawamura Shoji K.K.(오사카지방법원 1984.2.28. 판결): Kenneth L.Port, Copyright protection of fictional characters in Japan, 7 Wisconsin Int'l L.J. 205(1988) at 219.

주13)

581 F.2d 751(9th Cir. 1978).

주14)

Id. at 758.

주15)

Prouty v. National Broadcasting Co., 26 F.Supp. 265(D. Mass. 1939).

주16)

Michael Todd Helfand, When Mickey Mouse is as strong as Superman, 44 Stanford L.Rev. 623(1992) at 641.

주17)

예컨대, Frederick Warne &Co. v. Book Sales, Inc., 481 F.Supp. 1191(SDNY 1979).

주18)

Silverman v. CBC, Inc., 632 F.Supp. 1344(SDNY 1986); Conan Properties, Inc. v. Mattel, Inv., 712 F.Supp. 353(SDNY 1989).

주19)

510 F.2d 1004(5th Cir. 1975).

주20)

Id. at 1010.

주21)

Id. at 1012.

주22)

Frederick Warne &Co. v. Books Sales, Inc., 481 F.Supp. 1191(S.D.N.Y 1979)사건에서, 저작권이 만료된 Peter Rabbit의 캐릭터를 자유롭게 사용하는 것이 저작권법의 취지이지만, 피고와 같이 동 캐릭터를 피고의 출판물 표지에 사용함으로써 피고의 출판물이 Peter Rabbit의 원출판업자인 원고에 의해 출판된 것이라거나 그와 밀접한 관련을 가진 자에 의해 출판된 것이라는 소비자의 혼동을 줄 수 있고, 이러한 혼동 가능성은 미국 연방상표법에 의해 금지되어야 하는 것이라고 판시된 것도 같은 맥락에서 생각해 볼 수 있다.

주23)

689 F.2d 1042(C.C.P.A. 1982).

주24)

부정경쟁방지법 제2조 1호.

주25)

대법원 1995.10.12. 선고, 95후576 판결.

주26)

대법원 1988.12.27. 선고, 87후7 판결.

주27)

대법원 1981.9.22. 선고, 81도649 판결; 대법원 1976.2.24. 선고, 73다1238 판결 참조.