

패션산업의 상표권 보호 및 ICT 쟁점

- Louboutin 사건, Levi 사건에 대한 분석을 중심으로 -

이재경*

차 례

- I. 서론
- II. 패션산업 상표권에 대한 최근 사례
 - 1. Louboutin 사건
 - 2. Levi v Abercrombie Fitch
- III. Louboutin 및 Levis 사건의 비교 분석
 - 1. 항소법원의 판단
 - 2. 기타 관련 사건들
- IV. 패션디자인 보호에 대한 제안
 - 1. 예술의 한 형태로서의 패션
 - 2. 패션 산업에서 저작권 보호를 인정하는 입법안
 - 3. Levi 소송의 관련 효과
- V. 온라인 패션디자인 침해에 대한 제안
- VI. 결론

* 건국대학교 법학전문대학원 부교수/변호사, 법학박사

접수일자 : 2013. 6. 17 / 심사일자 : 2013. 6. 26 / 게재확정일자 : 2013. 6. 27

I. 서론

현재 우리나라에서 패션디자인은 보호요건 존속기간 등에 차이는 있지만, “산업”적인 측면에서의 디자인보호법과 “문화”적인 측면에서의 저작권법에 의하여 보호될 수 있으며, 더 나아가 부정경쟁방지법에 의해 보호될 수 있다. 그리하여, 저작권법에서는 분리가능성이론을 적용하고, 디자인보호법에서는 이용, 저촉관계를 조정하기 위한 규정을 두고 있지만, 패션디자인 보호를 위해서는 적절한 방법을 제공하지 못하고 있는 실정이다.¹⁾ 그렇기 때문에 ‘예술(문화)’적 측면과 ‘산업’으로서의 측면이 공존하는 특성을 지니는 패션 산업에 있어 지적재산권의 문제는 ‘디자인’과 ‘상표’의 영역으로 대별하여 접근해야 한다.²⁾ 그렇기 때문에 상표법에 의한 보호가 중요한 의미를 가진다.

‘상표법’은 제1조에서 ‘상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다’라고 규정하고 있다. 상표는 일정한 요건 하에 등록이 가능하며, 등록된 상표의 경우 상표권이 발생하고, 상표권은 상표에 관한 독점적 배타적 권리로서, 법적 보호를 받는다.

미국의 개정상표희석화방지법 (Trademark Dilution and Revision Act, 이후 TDRA)은 “특유의 또는 유명한 표시”에 대한 보호를 인정한다.³⁾ TDRA는 의회 승인과 대통령의 서명을 거쳐 2006년 10월 6일 법률로서 제정되었는데 랜햄법 (the Lanham Act)⁴⁾상 상표희석에 관한 장을 수정한 것이었다.⁵⁾ TDRA는 특정 상표의 가치를 희석시키는 무명 회사로부터 유명 상표권을 가지고 있는 회사를 보호하기 위하여 금지명령구제조치를

1) 육소영, 패션디자인의 법적보호, 지식재산연구, Vol.5. No.2, 한국지식재산연구원, 2010. 82쪽.

2) 황유선, 패션 산업에서의 지적재산권과 법적 보호의 문제점, 기업법연구 Vol.26 No.1, 한국기업법학회, 2012. 336쪽.

3) Trademark Dilution and Revision Act of 2006, Pub. L. No. 109 ch. 312, 120 Stat. 1730 (2006) (15 U.S.C. § 1125(c) (2006)에 성문화되어 있다.

4) Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1141 (2006).

5) 15 U.S.C. § 1125(c)

마련해두고 있다.⁶⁾

이하, 패션 산업의 상표권의 보호와 관련하여 최근 미국에서 가장 커다란 파장을 일으켰던 두 개의 소송으로서 *Louboutin v. Laurant*(제1심 판결, 이하 동일)⁷⁾, 그리고 *Levi v. Abercrombie*을 분석한다. 그리하여, 리바이스 소송과 루부탱 소송의 판결 및 판결이유를 비교 분석하면서, 각 판결의 법적 의미를 고찰한 후, 패션 산업에서 상표권 활용에 관한 건강한 패러다임을 제시하고자 한다. 아울러, 미국의 디지털 밀레니엄 저작권법 (*Digital Millennium Copyright Act : DMCA*)이 인터넷에서 발생하는 저작권 침해에 대한 청구와 방어에 대하여 “고지와 삭제 (*notice and takedown system : NTS*)”를 통하여 균일한 비송상 해결책을 제공하는 것과 관련하여 상표권 침해에 대해서 온라인 매개자가 침해의 고지에 대하여 특정단계를 따르도록 하고 동시에 피난처 (*safe harbor*)를 제공하자는 제안과 온라인 패션의 상표권 침해에 대한 방안도 ICT의 측면에서 같이 살펴본다.

II. 패션산업의 상표권에 대한 최근 사례

1. Louboutin 사건

루부탱 사건의 1심 법원인 뉴욕남부지방법원은 이 사건에서 패션 산업에서 상표권 보호의 한계를 드러냈다. 프랑스 디자이너 크리스천 루부탱은 그의 웹사이트에 그가 11세때 힐이 뽀족하고 빨간 선이 그려진 여성 구두가 가득 찬 박물관을 꿈꿔왔다고 밝히고 있다.⁸⁾ 루부탱은 청년시절인 1980년부터 1986년까지 입생로랑을 포함한 프랑스의 유명 패션 업체

6) 15 U.S.C. § 1125(c)(5) “형평의 원리에 입각하여, 본래의 혹은 획득된 특유성을 지닌 상표의 소유자는 이 상표가 유명해진 후 약화에 의한 상표가치 희석이나 손상에 의한 상표가치 희석을 유발시킬 수 있는 다른 상표를 상업적으로 이유한 자에 대하여 실질적 혹은 가능한 혼동, 경쟁, 경제적 손해 발생의 여부에 상관없이 금지명령을 요구할 권리를 가진다.”

7) 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y. 2011). 2012년 9월 항소재판부 판결은 제1심 법원 판결의 취지를 수정하였으나, 상표권 보호에 대한 새로운 제안을 목적으로 작성된 본 논문의 취지에 맞게 본 논문에서는 제1심 판결로 논의의 범위를 한정하여 분석한다.

8) CHRISTIAN LOUBOUTIN, http://www.christianlouboutin.com/#/une_vie

들에서 프리랜서로 활동하였고, 1992년경부터 독립 디자이너로서 그가 제작하는 여성용 구두의 밑창을 빨간색으로 칠하기 시작하였다.⁹⁾

루부탱의 빨간 밑창 구두가 어떤 특정 집단의 소비자들, 예를 들어, 루부탱 구두 한 켤레에 1000불을 소비할 수 있는 연예인이나 사회저명인사들 사이에서 특유성을 획득하였다는 점에는 의심의 여지가 없다. 제니퍼 로페즈는 그녀의 노래 가사에서 루부탱을 언급하였고,¹⁰⁾ 우리나라를 수차례 방문했던 비욘세(Beyonce) 같은 유명연예인들이 루부탱 구두를 신고 있는 모습도 매스컴에서 쉽게 노출되어 있다. 루부탱의 웹사이트¹¹⁾에서는 빨간 밑창이 눈에 띄게 펼쳐진 그의 구두 컬렉션을 볼 수 있다. 심지어 사이트의 주소창에 보이는 아이콘마저도 빨간 밑창 구두이다. 그의 결혼식용 구두를 포함하여 모든 구두는 빨간 밑창을 특징으로 한다. 루부탱 웹사이트에는 루부탱이 2002년 입생로랑의 파이널 오프-꾸뛰르 패션쇼를 위해 구두제작을 의뢰받았다고 한다. 현재 루부탱 브랜드는 12개의 루부탱 부띠끄, 46개의 국가, 그리고, 삭스, 니만마커스, 바니스, 하비 니콜스, 버그도프 굿맨, 조이스, 제프리 같은 유명 백화점에서 찾아볼 수 있다.¹²⁾ 미국에서 판매되는 것만 1년에 240,000 켤레로 집계되고 있다.¹³⁾ 그러나 이와 같이 엄청난 판매 수량에도 불구하고 이러한 상표가 TDRA하에서 상표가치회석 주장을 위한 요건으로서 “미국 내에서 일반 소비자들에게 널리 인식되고 있는지”¹⁴⁾에 대해서는 양 당사자들 사이에 논쟁의 여지가 있을 수 있다.

한편, 입생로랑은 1970년대부터 모노크롬(mono chrome) 스타일 즉, 구두 전체가 빨간색 일색이거나, 파란색 일색인 스타일 구두를 제작하는 경우에 빨간 밑창 구두를 가끔씩 만들어왔다.¹⁵⁾ 루부탱의 가치분 신청에 대

9) Louboutin, 778 F. Supp. 2d at 447.

10) WORLD, http://www.elyricsworld.com/louboutins_lyrics_jennifer_lopez.html

11) <http://ww43.louboutin.com/>

12) SHOERAZZI, <http://shoerazzi.com/see/celebs>

13) Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 448 (S.D.N.Y. 2011).

14) 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) (2006).

15) Louboutin, 778 F. Supp. 2d p. 448.

한 답변서에서 입생로랑은 모노크롬 스타일을 “그들의 브랜드 DNA의 일부”라고 칭하였다. 모노크롬 스타일의 포인트는 “구두 전체에서 도드라져 보이는 부분 없이 한 가지 색상으로 이루어진 고체 블럭의 시각적 이미지를 전달하는 데 있다.” 입생로랑은 이처럼 구두 밑창을 나머지 부분들과 함께 섞이도록 디자인한 이유는 루부탱과 대조적 효과를 내기 위한 노력이었다고 주장했다. 또한 입생로랑은 모노크롬 스타일 컬렉션에서 빨간색을 “특별히 강조한 적도 없고”, 빨간색은 시즌 색상들 중 하나일 뿐이었다고 주장했다. 루부탱은 입생로랑에 빨간색 라인의 구두생산의 중지를 요구하였으나 입생로랑은 거부하였다.¹⁶⁾

2011년 양 당사자들 사이의 재판외 협상은 결렬되었고, 루부탱은 입생로랑을 상대로 소를 제기하였는바,¹⁷⁾ 이 소송에서 루부탱은 입생로랑의 2011년 크루즈 컬렉션에 포함된 4가지 모델의 생산금지를 요구했다. 각각의 모델은 모노크롬 디자인의 일부로서 밝은 색조의 빨간 밑창이 붙어있는 빨간색 구두였다.¹⁸⁾ 루부탱은 입생로랑이 연방법상 상표로 등록된 “빨간밑창” 상표를 침해함으로써 미국 연방법 제 1114조를 위반했다고 주장했다.¹⁹⁾ 게다가, 루부탱은 소비자들이 입생로랑의 빨간 밑창 구두가 루부탱과 모종의 연관이 있다고 오인할 가능성이 있고 루부탱 상표의 가치를 희석시켰기 때문에 연방법 제 1125조도²⁰⁾ 위반²¹⁾했다고 주장했다. ²²⁾

16) 피고의 반대주장 - 가치분신청에 관한 원고측 의견서 p. 4, *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d p.445 (S.D.N.Y. 2011), <http://www.schwimmerlegal.com/2011/07/prelim-motion-papers-in-louboutin-vyslred-sole-case.html> 모노크롬 스타일이 그들 브랜드 특유의 중요 요소임을 주장하였다.

17) J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 32:4 (4th ed. 1994) p. 6 “항소법원에서 원고의 청구가 랜덤법상 위반과 그에 따른 구제에 관한 것임을 주장한다면, 이 사건에 랜덤법이 적용된다”

18) *Louboutin*, 778 F. Supp. 2d p. 449

19) 15 U.S.C. § 1114 (2006).

20) 15 U.S.C. § 1125 (1)(A).

21) 15 U.S.C. § 1125 (2)(B)

22) 가치분 신청에 관한 원고측 수정 의견서 pp. 21-22 *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445 (S.D.N.Y. 2011), <http://www.schwimmerlegal.com/2011/07/prelim-motion-papers-in-louboutin-vyslred-sole-case.html> “입생로랑의 그들 제품에 빨간색 밑창을 사용한 것은 유명상표인 “빨간 밑창”의 특유성을 약화시키므로 “빨간 밑창”의 상표가치를 희석시킨다”

2008년 미국 특허청은 루부탱의 “빨간 밀창”에 대한 상표등록신청을 받아들였다.²³⁾ 일반적으로 특허청은 상표등록인정여부에 대해 엄격한 심사를 한다.²⁴⁾ 특허청 심사관은 상표의 가치를 심사하고 이 상표가 1052조에 명시된 모든 요건을 충족하는지 여부를 판단한다.²⁵⁾ 특허청의 상표등록 인정을 통해 루부탱의 “빨간 밀창”이 “단순히 묘사적이거나” 또는 “단순히 기능적인 것”을 넘어 특유성을 획득하였다는 점이 확인되었다.

그러나, 루부탱의 주장에 대한 판단을 하면서 뉴욕남부지방법원은 여성용 구두에 특정 색조의 빨간색을 입힌 것이 보호가치가 있는 상표인지에 대해 강한 의문을 제기하였다.²⁶⁾ 제1심 법원 분석의 상당 부분은 상표권 침해, 부정경쟁, 상표가치회색에 대한 주장이 아니라 루부탱 상표 자체의 가치에 치중되어 있다. 빨간색은 디자이너들 사이에서 매우 선호되는 색상이라는 점을 지적하면서 법원은 루부탱에 이 색상과 여성용 구두에서 빨간색으로 칠해진 밀창에 독점권을 주는 것은 부당하다는 결론을 내렸다. 법원은 심미적 기능성(aesthetic functionality)원칙과 관련하여 몇 가지 사건²⁷⁾을 인용하였는바, Rogers 소송²⁸⁾에서, 법원은 특징이나 디자인은 “다른 디자이너들이 시장에서 실질적인 경쟁을 위하여 제품의 일부로 사용해야 하는 경우 심미적으로 기능성이 있는 것이고, 그것은 어떤 브랜드에 개별적인 특유성을 부여하는 부수적인 차원이 아니고 경쟁 브랜드의 제작자들에게 꼭 필요하지 않은 것이어야 한다”라는 입장을 밝혔다.

23) *Louboutin*, 778 F. Supp. 2d p. 448.

24) 15 U.S.C. § 1052 특허청 심사관이 상표등록 신청을 받아들이기 위해 적용해야 할 기준들에 대해 상세히 밝히고 있다.

25) 상표가 “비도덕적이거나, 기만적이거나 또는 추문의 여지가 있는지 여부” “생사 여부와 상관없이 어떤 인물과의 연관성을 폄하하거나 잘못 시사하는지 여부” “특허청에 등록된 상표와 유사한지 여부” “단순히 기술적이거나 또는 기만적으로 기술되어 있는지 여부”, “전반적으로 기능적인지 여부”에 대한 분석을 포함한다.

26) *Louboutin*, 778 F. Supp. 2d at 457 루부탱의 상표등록이 취소될 수 있는 가능성을 시사하고 있다

27) J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 7:79 (4th ed. 1994) p. 1 참조. ‘심미적 기능성’ 이론을 적용하면 시각적으로 매력적이고 미적으로 보기좋은 디자인 중 많은 것들은 ‘기능적’인 것으로 분류되어 누구든지 모방할 수 있고 복제할 수 있다.”

28) 778 F.2d 334 (7th Cir. 1985).

루부탱은 빨간색이 그의 구두에 “에너지”를 불어넣고 색상 자체가 매력적이기 때문에 빨간색을 골랐다고 진술했다.²⁹⁾ 또한, 루부탱은 빨간색은 섹시하고, “남성들이 그의 구두를 신은 여성들에게 이끌리게 한다”고 서술했다. 다른 디자이너들도 그들의 제품에 같은 이유로 빨간색을 선택할 것이라는 것을 쉽게 생각할 수 있는바, 바로 이런 점때문에 다른 디자이너들이 심각한 불이익을 입게 되는 것을 알 수 있다.

뉴욕남부지방법원³⁰⁾은 상표권보호의 적절한 한계에 대한 기준을 제시하였다. 법원은 루부탱을 피카소에 비교하며,³¹⁾ 피카소가 그의 캔버스화에서 물을 묘사하기 위해 사용한 특정 색상의 독점 사용을 주장할 수 있는 것처럼 루부탱이 그의 빨간 밑창 구두에 대한 보호를 주장할 수는 없다고 판단하였다.³²⁾ 법원은 심미적 기능성 원리를 근거로 이러한 결정에 대한 이유를 설명하였는데,³³⁾ 그 요지는 다음과 같다:

패션산업에서 색상은 자유로운 경쟁을 보장함에 있어 불가피하게 장식적이며 심미적 기능을 담보하는 것이기 때문에 법원은 루부탱의 빨간 밑창이 시장에서 2차적 의미를 획득하고 대중들에게 인지도를 충분히 갖게

29) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445, 453 (S.D.N.Y. 2011).

30) Emma Yao Xiao, *The New Trend: Protecting American Fashion Designs Through National Copyright Measures*, 28 *CARDOZO ARTS & ENT. L.J.* 417, 418 (2010) 오늘날 패션산업은 매년 판매량이 180조 달러 이상인 거대 산업으로 진화하였는데, 그 중 47조 달러 가량의 판매가 뉴욕 패션계에서 이루어진다.

31) *Louboutin*, 778 F. Supp. 2d at 452.

32) 회화와 패션은 서로 연관된 창의적인 아이디어로부터 출발하기 때문에 중요한 특징들을 공유하는 경우가 많다. 양자는 두 개의 중요한 인간들의 노력, 즉 예술과 상업 분야에서 공통의 근거와 목적이 있다. 궁극의 목표를 위하여 이 둘은 두개의 영역에서 작동하며, 창의성에 가장 중요하게 의존한다. 패션 디자이너와 화가들, 그리고 다른 사람들은 모두 그들을 예술적 재능과 그것을 이용할 수 있는 개인적 노력이 중요한 노동에 몸담고 있는 자들이라고 생각한다. 게다가, 화가와 패션 디자이너들에 의해서 생산되는 제품들은 그들이 명성을 얻어감에 따라 상업적 가치를 획득하게 된다.... 루부탱과 피카소 모두 그들 개별적인 시장에서는 상업적인 자들이라고 여겨질 수 있다. 화가와 패션디자이너의 창의적인 에너지는 아름다움이라는 그들의 제품을 소비하는 자들의 관심을 끌기 위하는 요소를 위해 쓰여진다. 양자는 상업적 가치가 있을 뿐만 아니라 (주관적으로 인식되고 정의되는) 장식적 아름다움마저 품고 있는 제품들을 만들어냄으로써 소비자와 시장의 욕구에 부응하기 위해 노력한다.”

33) 판례평석, *Louboutin Seeing Red Over Ruling*, 18 *WESTLAW J. INTELL. PROP.* 3, *2 (2011).

된 것과는 별개로 상표법상 보호대상이 되는지에 대한 증명가능성은 거의 없다고 보았다. 따라서 법원은 루부탱은 입생로랑이 자신의 상표권을 침해하였다는 주장을 관철시킬 수 있는 가능성 또한 매우 낮다고 판단하였다.³⁴⁾ 법원은 루부탱의 입생로랑에 대한 상표가치 희석에 대한 주장을 다음의 한 문장으로 기각했다 : “이 모든 주장들은 보호대상이 되는 상표라는 점을 입증하지 못하므로 배척되어야 한다.”

2. Levi v Abercrombie Fitch

본 소송³⁵⁾에서 문제가 된 상표는 1873년부터 Levi(리바이스) 청바지 주머니위에 새겨진 “아큐에이트(arcuate)”라고 이름지어진 얇은 두 줄의 아치형 모양의 디자인이었다. 양쪽 주머니에는 두개의 아치형 모양의 바느질이 주머니의 중간부분을 가로질러 중심부분에서 만나 작은 삼각형을 이루고 있다. 2006년 Abercrombie(에버크롬비)는 그들이 제작하는 청바지 주머니를 무한대 표시와 닮은 “로웰(Reuhl)”이라 불리는 고리 모양으로 장식하였다. “로웰”과 “아큐에이트”는 완전히 다른 모양이었다. 즉, “로웰”은 넓이의 변화가 있는 한 줄로 구성되어 주머니 아래쪽에 바느질되어있고 명백한 고리 모양으로 되어 있다. 이러한 외형적 차이점에도 불구하고, 리바이스는 연방법상 상표권 침해 및 부정경쟁, 상표가치희석을 이유로 에버크롬비를 상대로 소를 제기했다.³⁶⁾ 리바이스는 “여성들이 에버크롬비의 로웰 디자인을 리바이스 상표에 연관지었는지에 대한 판단을 위한 설문조사”를 증거로 제시하였다. 리바이스측 전문가³⁷⁾는 “응답자의 30%가량이 로웰 모델이 리바이스 청바지를 만드는 같은 회사에 의해서 만들어졌거나, 보증된 것이라고 생각했다”라는 내용을 포함한 “브랜드 혼동에 대한 조사결과”를 제출하였다. 연방법상 상표가치희석 주장을 위해

34) Louboutin, 778 F. Supp. 2d pp. 449-50

35) 633 F.3d p.1158 (9th Cir. 2011).

36) 상동. p1159. 여기서 상표가치희석은 15 U.S.C. § 1125(c) (2006)을 적용하여 주장되었으며, 상표권 침해에 관한 주장과 부정경쟁에 관한 주장은 각각 15 U.S.C. § 1114, 15 U.S.C. § 1125 을 적용하였다.

37) 산제이 수드박사 (Dr. Sanjay Sood)

리바이스는 배심원들에게 금지명령과 권고적 평결을 내릴 것을 요청했다. 배심원들은 “에버크롬비의 로웰 모양이 아큐에이트 상표와 동일하거나 거의 동일한가”의 질문에 대해, 로웰은 아큐에이트와 동일하지도, 거의 동일하지도 않다고 판단했다. 따라서, 배심원단이 “아큐에이트가 유명하고 특유성을 띠는 상표라는 점에 대하여 의견이 일치한 것과는 별개로, 아큐에이트가 로웰에 의해 상표가치가 희석될 가능성이 있다”고 보기는 어려웠다. 법원이 상표가치희석의 주장을 위해서는 선(先)사용 상표와 이를 침해한 상표가 서로 “동일하거나 거의 동일하다(identical or nearly identical)”는 요건을 구비해야 한다고 전제한 것은 리바이스와 에버크롬비의 상표가 여전히 보호대상이라는 것을 의미한다. 즉, 리바이스의 상표가치는 희석된 바가 없고, 에버크롬비 상표는 선사용 상표인 리바이스의 상표가치를 떨어뜨린 바가 없기 때문에 계속해서 자신들의 상표를 쓸 수 있게 되었다. 법원이 “동일 또는 거의 동일”이라는 요건을 적용한 것은 TDRA의 취지에 부합하였다.³⁸⁾ 이 판결은 상표보호에 대해 적합한 기준을 정하여 리바이스 상표에 대한 보호를 인정하는 한편 에버크롬비에 대하여는 공정한 경쟁을 담보하여 양자 간의 균형을 도모한 의미있는 판결이라고 평가할 수 있다.

그러나, 연방항소법원 제9순회재판부는 뉴욕남부지방법원의 1심 판결을 뒤집었다.³⁹⁾ 항소재판부는 “TDRA로부터 “동일 또는 거의 동일” 또는 “상당히 유사”라는 용어 자체가 삭제되었다는 점을 지적했다. “동일 또는 거의 동일”이라는 용어는 주법에만 있는 것이기 때문에, 그러한 용어가 삭제된 연방법인 TDRA가 주법에 우선한다. 따라서 FTDA를 해석하기 위하여 근거가 된 주법상 요건은 더 이상 TDRA 상 상표가치희석주장의 판단의 근거로 쓰일 수 없다. 항소재판부는 TDRA가 약화에 의한 상표가치희석을 “문제의 상표와 유명 상표 사이의 유사함에서 비롯되는 연관관계”

38) *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 2009 WL 1082175, at *7 (N.D. Cal. Apr. 22, 2009), 수정, 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011) 리바이스는 TDRA가 ‘동일하거나 거의 동일할 것’을 요건으로 하지 않는다고 주장한다. 그러나 제9순회 재판부는 상표가치희석 주장에 ‘동일하거나 거의 동일할 것’을 유효한 요건으로 고려하였다.

39) *Levi*, 633 F.3d pp. 1174-75.

라고 정의했다는 점에 근거하여,⁴⁰⁾ “의회가 특별히 유사함이라는 용어를 선택한 것은 FTDA하에서 적용되었던 요건들을 훨씬 완화시키고자 하는 취지”라고 주장하였다. 게다가, 약화(blurring)에 의한 상표가치희석 판단의 첫번째 요건이 “상표간의 유사성의 정도”였는데, 항소재판부는 의회가 ‘유사성의 정도’를 다른 요건들과 함께 수개의 요건 중의 하나로 한 것은 ‘유사성의 정도’가 필연적으로 상표가치희석 주장의 결정적인 판단기준이 되는 것은 아니라는 입장을 취한 것이라고 주장했다.⁴¹⁾

Ⅲ. Louboutin 및 Levis 사건의 비교 분석

1. 항소법원의 판단

제2순회재판부는 제9 순회재판부를 제외하고 상표가 선사용상표와 상당히 유사하지 않은 경우에도 여전히 TDRA 상 상표가치희석을 구성하는 지에 대해 직접적인 판단을 내린 유일한 재판부이다.⁴²⁾ 스타벅스 v. 울프 버로 커피 소송⁴³⁾에서, 1심법원은 울프 버로 커피가 TDRA상 자신들의 상표가치를 희석시켰다는 스타벅스의 주장을 기각했었다. 울프 버로 커피는 뉴햄프셔에 있는 영세 커피 생산업체였는데, “미스터 차벅스(Mr. Charbucks)”와 “차벅스 블렌드(Charbucks blend)”라는 불리는 두 가지 향 커피를 판매하고 있었다. 1심 법원은 커피 포장지에는 “까만곰” 표시가 있었는데, 이 “까만곰 표시가 뉴햄프셔지역에서 ‘마이크로 커피 로스팅을 하는 곳’이라는 것을 의미하는 것이 명백하다”는 이유로 스타벅스 상표가치가 희석되지 않았다고 보았다. 또, 문제의 차벅스 포장 디자인은 “이미

40) 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006).

41) *Levi*, 633 F.3d at 1171.

42) “TDRA의 입법 이후 연방법상 상표가치희석 주장에 ‘상당히 유사함’이라는 요건을 폐기한다는 것에 상당함 힘이 실리게 되었다... ‘유사성’이 ‘약화’의 정의의 중요부분이기는 하지만, 연방희석방지법이 연방법상 상표가치희석 주장과 관련하여 ‘매우’ 또는 ‘상당한’이라는 용어를 쓰지 않고 있다는 점을 중요하게 생각할 필요가 있다.” (*Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97, 108 (2d Cir. 2009) 인용)

43) *Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.* 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009).

지, 색상, 형태에 있어 스타벅스 로고나 상징들과 달랐다.”

그러나 항소재판부는 이 판단에 동의하지 않았다. 제2순회재판부는 스타벅스의 주장이 TDRA의 제정 이후에 성립된 것이므로, “연방법상 상표 가치회석 주장 요건으로 “현저히 유사할 것”이라는 요건을 고려하지 않을 충분한 이유가 있다”는 입장을 취하였다. 법원은 ““유사성’이 ‘약화’의 정의에 중요한 부분”이라는 것은 인정하면서도, “연방법이 상표가치회석 주장에 대한 판단에 있어서 고려해야할 유사성에 관해 ‘매우’ 또는 ‘현저한’이라는 용어를 사용하고 있지 않다는 점을 중요하게 보아야 한다”고 주장하였다. 대신, 항소재판부는 “약화에 의한 상표가치회석” 성립 요건 중 다섯번째와 여섯번째 요건에 집착하여, “상표 사용자에게 유명상표와의 연관성을 불러일으키려는 의도가 있었는지,” “유명상표와 어떤 식으로든 연관관계가 실제로 발생하였는지”에 대해 중점적으로 심리하였고, 이에 대한 충분한 증거가 있다고 판단하였다.

상표간 유사성을 그다지 중요한 요건으로 보지 않게 되면, 법원이 주법에 의했을 때 상표가치를 회석시키지 않았다고 평가된 많은 상표들을 연방법상 상표가치를 회석시킨 것으로 판단될 가능성이 높아진다.⁴⁴⁾ TDRA가 유사성의 정도에 관하여 명확한 기준을 설정한 바는 없지만, 꽤 높은 수준 - 이를테면, 동일하거나 또는 최소한 현저히 유사한 정도 - 의 유사성을 요구하는 법원은 모든 산업에서 통용되는 적당한 한계 내에서 회석화방지법을 이해하고 있는 것이라고 볼 수 있다.

의회가 TDRA를 새로운 용어들을 써서 작성하였지만, 법원이 비슷하지도 않은 상표간에 상표가치회석을 인정하게 되면 후 상표사용자는 매우 불리한 입장에 처하게 된다. 다른 많은 예술 분야처럼 패션산업도 차용(borrowing)이 기반이 된다.⁴⁵⁾ 캘리포니아 패션 연합 회장 일즈 멧첵(Ilse

44) *Playtex Prods., Inc. v. Georgia-Pac. Corp.*, 390 F.3d 158, 167 (2d Cir. 2004) “문제의 상표들이 ‘매우’ 또는 ‘상당히’ 유사한 것이 아닌 한 원고의 상표가치회석에 관한 주장은 받아들여질 수 없다.”

45) Johanna Blakley, *Lessons From Fashion’s Free Culture*, TEDXUSC (Apr. 2010), http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html 패션산업에 저작권 보호는 없기 때문에, 창의성에 있어 매우 개방되고 독창적인 생태계가 존재한다. 조각가, 사진작가, 영화 제작자, 음악가들 그들의 형제자매와는 달리, 패션

Metchek)이 “패션산업의 모든 것은 이전에 최소 한 번씩은 있었던 것”이라고 말한 것처럼,⁴⁶⁾ 패션디자인은 다른 시대와 디자인, 문화, 유행을 끊임없이 차용하면서 발전해온 시각 예술의 한 형태이다.⁴⁷⁾ 따라서 상표가 치회석의 성립에 유사성에 관한 요건을 엄격히 적용하는 것은 패션 산업에 긍정적이라고 볼 수 있다. 애매한 기준은 오히려 많은 디자이너들이 유명디자인을 피해야 하는 부담을 가중시켜 창의성의 발현과 공정한 경쟁을 억제하고, 비슷하지도 않은 상표에 대해 상표가치회석을 주장하는 유명상표권자들로부터 소송을 당할 여지만 높게 되는데, 이는 결국 소비자에게는 선택의 폭이 좁아지고 더 많은 비용을 지불해야 하는 불합리한 결과가 될 것이다.

“유명”상표권자들이 자신들의 상표의 특유성을 인정받기 위하여 상당한 정도의 시간, 돈, 에너지들을 투입하였을 것이다.⁴⁸⁾ 그리고 랜험법은 이들 상표에 대하여 적당한 구제와 배상을 규정함으로써 이러한 노력의 가치를 인정하고 있다.⁴⁹⁾ 특허청이 어떤 상표를 보호대상이 되기에 충분히 식별력이 있고 특유하다고 인정하면, 그 상표의 소유자는 연방법상 상표보호를 위한 유용한 방법을 갖게 된다.⁵⁰⁾ 그러나, 이러한 보호가 패션산업의 고유한 방식을 침해한다면, 디자이너 뿐만 아니라 소비자 모두에게 불이익이 될 것이다.

디자이너들은 그들의 동료들의 모든 작품으로부터 작품을 만들어낼 수 있다. 그들은 패션 역사상 존재하는 모든 의상들로부터 어떠한 요소들도 빌려올 수 있으며, 이것들을 그들의 디자인의 일부로 포용할 수 있다.”

46) L.J. Jackson, *The Genuine Article: Some Designers Say Their Work Deserves Copyright Protection; Others Say it Would Harm the Industry*, ABA JOURNAL (July 1, 2011, 4:30 AM), http://www.abajournal.com/magazine/article/the_genuine_article/.

47) Blakley, 앞의 글, 각주 140.

48) *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158, 1159 (9th Cir. 2011) “아큐에이트 수가 놓여진 청바지는 지난 30년간 리바이스 총 수입의 95% 이상이고, 50조 달러에 달한다. 리바이스는 경쟁자들이 바느질 수를 놓는 것을 철저히 감시하였고, 자신들의 상표를 침해했다고 여겨지는 경쟁자들에 대하여 상표권을 적극적으로 행사해왔다.”

49) 15 U.S.C. §§ 1117, 1125 (2006)에서 구제조치를 규정하고 있다.

50) 15 U.S.C. §§ 1117, 1125 (2006)에서 상표보호 요건도 규정하고 있다.

2. 기타 관련 사건들

1992년 특허청이 루부탱의 명품 구두의 “빨간 밀창”의 상표등록 신청을 받아들였을 때, 위협한 전례가 발생한 셈이었다. 루부탱의 상표등록증에는 “빨간 색은 상표의 중요한 부분이고,⁵¹⁾ 이 상표는 구두의 빨간색으로 칠해진 밀창을 의미한다고”고 명시되어 있다. 뉴욕남부지방법원은 이러한 보호는 경쟁자들에게 불리하다는 점을 인식했다. 그러나, 특허청이 루부탱의 “빨간 밀창”에 연방법상 상표등록을 인정했기 때문에, 루부탱은 상표의 유효성을 추정받을 수 있었다. 이는 입생로랑에게 큰 부담이 된 반면, 루부탱이 TDRA상 희석방지를 주장하기에는 유리한 상황이었다.⁵²⁾

연방항소법원 제9순회 재판부의 리바이스 소송 판결도 또 하나의 위협한 전례가 되었다. 재판부는 1심 법원이 “동일성” 요건을 적용한 것은 잘못되었으며,⁵³⁾ “상당히 유사함”이라는 요건도 TDRA에 따르면 더 이상 요건이 될 수 없다”라고 밝혔다.⁵⁴⁾ 재판부는 에버크롬비와 같은 디자이너들에게 청바지 뒷주머니의 어떤 모양의 바느질이 리바이스의 아큐에이트를 희석시키는 것인지에 대한 명확한 기준을 제시하지 않았다. 어떤 상표가 동일하지도 상당히 유사하지도 않으면서 동시에 선사용 상표를 희석시킬 수 있다면, 많은 디자이너들은 리바이스 상표와 유사한지 안한지에 상관없이 청바지 뒷주머니에 어떤 식의 무늬조차 수놓지 않으려 할 것이

51) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445, 448 (S.D.N.Y. 2011) 특허청은 2008년 1월 1일 루부탱의 “빨간 밀창”에 등록번호 3, 361, 597부여하고 상표로 인정하였다.

52) Justin J. Gunnell, *Goldilocks and the Three Federal Dilution Standards: An Empirical Review*, 17 *TEX. INTELL. PROP. L.J.* 101, 155 (2008) “TDRA하에서 원고는 특히 동종 또는 유사 업계에서 비우발적이거나 유사한 상표에 대한 공격을 할 때 이전보다 더 유리한 위치에 서게되었고, 전반적으로 상표가치희석에 관한 주장에 있어서도 법원으로 부터 유리한 판결을 받을 수 있게 되었다. 이러한 결과는 희석방지법에 새로운 기운을 불어넣을 것이다. 관련 분야에서 유사한 상표들의 공격함에 있어 성공가능성을 보다 더 열어놓음으로써 TDRA 하에서 희석 방지법은 더욱 확대될 것이다.”

53) *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158, 1172 (9th Cir. 2011) 참조. 15 U.S.C. § 1125(c)는 금지명령을 받기 위하여 원고의 상표가 침해상표와 동일하거나 거의 동일하거나 또는 상당히 유사할 것을 요건으로 하지 않는다.

54) “더 나아가, 항소법원이 공히 적용했던 요건인 ‘동일,’ ‘거의 동일,’ 또는 ‘상당히 유사’는 조문에 명시되어 있지 않다.”

다. 이런 식으로 다른 디자이너들은 리바이스의 유명 디자인을 피하면서 일해야 하는 상황이 발생하는 것이다.

뉴욕남부지방법원이 루부탱의 “빨간 밑창”에 대한 보호 주장을 배척했듯이 리바이스가 청바지 주머니에 바느질된 무늬에 대한 소유권을 주장할 수 없으며, 에버크롬비가 아큐에이트 상표와 상당히 다르다고는 볼 수 없는 무늬를 청바지 주머니에 사용하는 것을 금지할 수 없다는 판단을 내렸을 것이다. 또한 이 법원은 창의성과 경쟁에 대한 제한에 대하여 “법이 특정인에게 동종업계인들에게 가장 자유롭고 가장 생산적인 표현을 하는데 필요나 장식적이거나 기능적인 매체에 대한 독점적인 사용권한을 부여함으로써 창의성의 발현을 방해하고 경쟁을 저지하는 것이 되어서는 안된다.”라고 판단하였다.⁵⁵⁾

한편, 법원은 예술적 표현을 하기 위해 필요한 “장식적인” 바느질 수에 대한 독점권을 인정하였다. 색상과 바느질된 수가 다르긴 하나, 상표가치 희석의 주장에서 유사성 요건의 폐지가 예술적 자유와 공정한 경쟁에 해가 된다는 점에서는 마찬가지이다.⁵⁶⁾ 상표가치희석의 성립요건이 “동일”, “거의 동일”, “상당히 유사”한 것이 되면, 청바지의 디자이너나 생산자들은 기존의 제작업자와의 마찰은 피하면서 혁신적인 디자인을 만들어낼 수 있을 것이다. 그러나, 이러한 불명확한 기준과 두 항소 재판부의 위험한 판단 때문에, 청바지 주머니의 디자인 등을 시도조차 하지 못하는 상황이 된다면, 동종업계의 창의적인 경쟁은 사라지게 된다. 그렇기 때문에 다음에서 살펴보는 바와 같이, 기존 디자인과 새로운 디자인 사이의 조화적인 경쟁을 위한 제안이 필요한 것이다.

55) *Louboutin*, 778 F. Supp. 2d at 445.

56) J. Thomas McCarthy, *Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?*, 41 *HOUS. L. REV.* 713, 747 (2004) “법원이 상표가치희석 주장을 할 수 있는 원고를 유명상표권자로만 제한하게 되면, 법원은 반희석 주장을 세가지 요소로 분리하고 각각의 요소에 대한 증거를 요구해야 한다. 그래야만 희석주장에 대한 적당한 구제방안을 상표법상 구제방안들 중에서 찾을 수 있고, 그래야만 자유경쟁과 공정한 경쟁간의 적당한 균형을 유지할 수 있다.”

IV. 패션디자인 보호에 대한 제안

패션산업에서는 저작권 보호가 종종 불가능하기 때문에 상표법이 상대적으로 중요하다. 그러나, 패션 산업의 독특한 속성 중 하나인 “차용”을 허용하는 보호를 위해서는 적당한 균형이 필요하다. 이하, 패션산업에서 제한적이거나 저작권 보호를 허용하고자 하는 미국의 선진적 입법안과 지금까지 논의된 전례들의 영향, 비슷한 사건에서 합의를 이끌어낸 두 명의 디자이너에 대한 논의는 우리에게도 시사하는 바가 클 것이다.

1. 예술의 형태로서 패션의 보호에 대한 한계

상표법의 본래의 취지는 개인과 회사가 그들의 제품을 잘못 표시하는 것을 방지하기 위함이었다.⁵⁷⁾ 그런데, TDRA는 상표법의 원래의 취지를 벗어나 “유명” 브랜드에 대한 보호로 그 보호 범위를 확장시켰다.⁵⁸⁾ 리바이스 소송에서, 에버크롬비가 리바이스의 디자인, 브랜드에 대한 호감도 또는 명성을 오용한 바가 없기 때문에 에버크롬비가 스스로를 잘못 표시했다고 볼 여지는 없다. 법원은 “혼동의 가능성”에 대한 점점이 상표가치 희석 여부 판단에는 적합하지 않다고 판단했다.⁵⁹⁾ 게다가 판매 후 혼동에 대한 설문조사 역시 적합하지 않다고 보았다. 그렇다면, 브랜드 희석과 공정경쟁에 대한 침해의 근원을 고려해야 한다. 우선, 지적 재산에 대한 약한 보호가 패션산업에 득이 된다는 주장이 있다.⁶⁰⁾ 패션을 예술의 하나

57) *Prestonettes, Inc., v. Coty*, 264 U.S. 359, 368 (1924) “상표가 대중을 기만하는 방식으로 사용된 것이 아닌 경우, 그 표시에 진실을 말할 것을 금하는 성스러운 같은 것은 존재하지 않는다. 이는 금기시 되는 것이 아니다.”

58) McCarthy, 앞의 글, 각주156, p.727참조 전통적인 상표법이 주로 오인과 기만으로부터 소비자를 보호하는데 중점을 두고 있긴 하지만, 희석방지법은 상표에 관한 절대적인 재산권을 인정하는 것과 닮아있다. 희석방지법은 소비자보호법이 아니라 불법 침해에 관한 법에 더 근접해 있다.

59) *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158, 1164 (9th Cir. 2011). 참조

60) Kal Raustiala & Christopher Sprigman, *The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design*, 92 VA. L. REV. 1687, 1722 (2006) “일반적으로 덜 인정되는 것은 이러한 주기를 조성하는 데 있어서 지적재산법의 역할이다. 패션산업에 있어 낮은 지적재산의 보호가 역설적이게도 패션산업에는 장점이 된다고 주장한다.

로 분류하게 되면, 예술가들에게 허용된 가능성들 중 하나를 완전히 없애 버리는 것은 시각예술세계에서 무척 불공평하다.

루부탱 소송에서 법원은 루부탱의 주장을 모네에게 제한없이 허용된 특정 색조의 파란 색상에 대해 독점적인 권리를 주장하는 피카소의 가정적인 경우에 비유하였다.⁶¹⁾ 법원은 패션 디자인에 있어서 상표법의 보호 범위에 대하여 정확하게 인식하였고 합리적인 한계를 넘어서 허용을 거부하면서, 다음과 같이 설명했다:

특정 예술가나 디자이너에게 전체 색상에 대한 독점적 권리를 인정하고, 근접 색상의 사용에 대하여 애매한 위협을 가하고, 그 결과 다른 상상력이 펼쳐질 수 있는 가능성을 제한하는 것은 상업과 경쟁 뿐만 아니라 예술 전체를 과도하게 침해하는 것이다.⁶²⁾ 여기에서 법원은 패션 디자이너, 화가 모두에게 “예술적 자유와 공정한 경쟁”⁶³⁾이 필요하며, 이런 것들이 침해될 경우 모두에게 불이익이 될 것이라는 점을 시사했다.

2. 패션 산업에서 저작권 보호를 인정하는 입법안

2011년 디자인 보호와 모조품 방지를 위한 개혁안 (The Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act, 이후 ID3PA)은 패션 디자인의 특정 부분에 3년간 저작권을 인정하고자 하는 입법안으로 현재 의회에 계류 중이다.⁶⁴⁾ 이에 대한 패션업계의 반응은 찬반으로 나누고 있는바,

패션디자인의 자유로운 유통을 담보하는 지적재산법은 디자인과 스타일을 더 빨리 보급시키는 역할을 하고, 이러한 과정을 ‘유도된 구식화’라고 한다. 모방이 불법이라면, 이러한 패션 주기는 매우 더디게 진행될 것이다. 대신, 독창적인 디자인에 대한 보호의 부재와 자유로운 디자인의 유통은 패션디자인의 보급을 가속화 시키고 더 빠른 구식화를 유도한다. 최근 디자이너 미우치 프라다 (Miucci Prada)가 말했듯이, ‘우리는 남들이 우리를 카피하게 내버려두고, 그들이 우리는 카피라면 우리는 더 이상 같은 제품을 만들지 않는다. 포방은 패션 제품의 상대적인 질을 잠식시키기 때문에, 이러한 모방으로 인하여 패션 주기는 더욱더 빨라진다. 다음으로 디자이너들은 이러한 구식화에 새로운 디자인으로 반응하게 된다. 즉, 복제는 역설적으로 더욱 빠른 순환과 추가 판매로서 디자이너들에게 득이 된다.’

61) *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445, 451 (S.D.N.Y. 2011)

62) 상동 p. 453

63) 상동 p. 452

미국 의류 및 제화 협회 (Government Relations of American Apparel and Footwear Association)는 2011년 7월 15일 열린 하원 소위원회에서 지지를 표명했다.⁶⁵⁾ 반대 입장은 본 법안으로 인하여 발생하는 의류제조업체들의 법률비용 지출의 증가는 결국 소비자들에게는 제품 가격의 상승으로 이어지게 된다고 강조하고 있다.⁶⁶⁾

이렇게 패션산업의 저작권 보호에 대한 감론을박과는 별개로, 불필요하게 광범위하고 지나치게 확장된 상표 보호는 결국 비슷한 장애와 부담을 야기하게 될 것이다.⁶⁷⁾ 그리고, 경쟁을 제한하게 되는 것은 궁극적으로 선사용 상표권자에게도 불리하게 작용할 것이다. 공정한 경쟁 없이, 선사용 상표권자가 효율성이나 소비자의 요구와 필요에 덜 부응하게 될 것이기 때문이다.⁶⁸⁾ 건강한 경쟁은 사업자로 하여금 그들의 고객들에게 집중하게 한다. 왜냐하면, 건강한 경쟁에 따른 지속적인 노력없이 선사용 상표권자의 고객도 결국 경쟁자들에게 빼앗기게 될 것이기 때문이다. 애

64) Innovative Design Protection and Piracy Act of 2011, H.R. 2511, 112th Cong. (2011).

65) Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act: Hearing on H.R. 2511 Before the Subcomm. on Intellectual Prop., Competition, & the Internet, 112th Cong. 1-4 (2011) (statement of Kurt Courtney, Government Relations Manager, American Apparel & Footwear Association), <http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/Courtney07152011.pdf>.

66) Katy Tasker, The Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act: Litigation, Uncertainty, and Economic Harm, PUBLIC KNOWLEDGE (July 15, 2011, 5:14 PM), <http://www.publicknowledge.org/blog/innovative-designprotectionand-piracy-preve>.

67) Raustiala & Sprigman, 각주 161, p.1775 참조. 지적재산법은 패션의 중심이라고 할 수 있는 디자인을 보호하지 못한다. 이러한 보호의 흠결에도 불구하고, 패션 산업은 정기적으로 새로운 디자인을 끊임없이 만들어 왔다. 패션 디자인에 대한 저작권 보호의 흠결이 패션산업에 대한 투자를 저지한 적도 없고, 디자인에 있어서 혁신을 방해한 적도 없다. 패션은 지적재산법리에 흥미롭고도 중요한 도전이 될 것이다. 패션디자인에 대한 지적재산보호의 흠결이 혁신을 차단하지 않았고, 이 때문에 디자이너들로 그들의 창작품에 법적 보호를 요구할 필요를 크게 느끼지 않았다.

68) Noah Parsons, Why Competition is a Good Thing, BPLANS (Apr. 16, 2008) <http://upandrunning.bplans.com/2008/04/16/why-competition-is-a-good-thing/> “경쟁이 거의 없거나 아예 없는 산업은 침체되기 마련이다. 소비자들은 선택의 폭이 좁아지고, 혁신을 해야 할 동기도 부족하게 된다. 부단한 경쟁은 시장이 끊임없이 진화하고 제품들이 그와 함께 끊임없이 변화하게 만든다.... 경쟁이 없다면 핵심사업과 핵심 고객을 잃게 되고 최고의 고객에 적합하지 않은 영역으로 넘어가게 된다. 경쟁은 경쟁자들과 차별화 하고 소비자들에게 집중할 수 있는 방법에 대해 고민하게 한다. 장기적으로 경쟁은 바람직하다”

매한 법적 기준이 이러한 건강한 경쟁의 자유를 억제할 경우, 그로 인한 비용은 고스란히 소비자들에게 돌아가는 것이다.

3. Levi 소송의 관련 효과

리바이스 사건의 여파는 패션업계에서 상표가치회석에 관한 경우를 포함하여 여러 유사 사건에서 영향을 끼치고 있다.⁶⁹⁾ 펠리티티 유에스에이에 대하여 상표가치회석을 이유로 약식재판을 청구한 아디다스 아메리카의 준비서면에서는 리바이스 소송의 판결을 “선사용 상표권자가 TDRA 하에서 배상을 받을 수 있기 위해서 상표가 서로 거의 또는 상당히 유사하거나 동일한 필요가 없고, 단지 상표가 어느 정도의 유사성만 있으면 된다”고 인정된 것으로 묘사되고 있다.⁷⁰⁾

리바이스 소송과 같은 전례로 인하여, 다른 유명상표권자들이 그들의 영역을 지키기 위해 유사성이 없는 상표를 사용한 새로운 경쟁자들을 상대로 소송을 제기하는 일이 빈번해질 것이다. 이렇게 실익이 없는 소송의 위협과 비용은 이러한 부담을 이겨내기가 쉽지 않은 신진 패션 디자이너들에게 더욱 큰 부담이 생기게 된다. 당연히 이런 소송의 위협을 계산한 몇몇 디자이너들은 특정 디자인-예를 들면, 청바지 주머니에 바느질 수를 놓는 것-을 전혀 사용하지 않으려고 할 것이다.

69) UMG Recordings, Inc. v. Mattel, Inc., 2011 TTAB LEXIS 286, at *63-64 (T.T.A.B. 2011) 참조. “2006년 TDRA에 의하면, 이전에 명시되었던 유명상표와 문체의 상표간의 ‘상당한 유사성’은 더이상 약화에 의한 상표가치회석의 요건이 아니다. 법조문은 단지 ‘유사성의 정도’만을 언급하고 있다.”

Facebook, Inc. v. Teachbook.Com LLC, No. 11-cv-3052, 2011 U.S. Dist. LEXIS 110190, at *49 n.3 (N.D. Ill. Sept. 26, 2011) 참조. 최소한 하나의 항소법원, 즉 제9순회재판부는 상표가치회석 판단에 있어 높아진 유사성 기준을 거부하였다. 1심 법원이 상표가치회석 주장 판단에 ‘동일 또는 거의 동일’ 요건을 적용한 것을 파기하면서, 제9순회재판부는 의회가 2006 TDRA 를 통과시키면서 높아진 유사성을 요구한 것이 아니라고 인식하였다.”

70) 펠리티티 유에스에이에 대한 아디다스의 약식재판 청구를 뒷받침하는 메모랜덤 및 의견서. pp. 15-16 Adidas Amer. v. Vigafon Sports, Inc, No. 10-CV-60702-ODW (C.D. Cal. Filed Sept. 9, 2010).

V. 온라인 패션디자인 침해에 대한 제안

디지털 밀레니엄 저작권법 (DMCA)의 “고지와 삭제 (NTS)”는 상표권 침해에 대해서는 이러한 해결책이 없는데, 자기가 소유한 상표권에 기한 권리를 행사하거나 또는 제기된 침해혐의에 대하여 자신을 방어하려는 회사들이 문제의 근원을 찾아내려면 온라인 매개자의 다양한 방침과 절차에 전적으로 기댈 수 밖에 없다. 하지만 온라인 매개자들은 자신이 상표권 침해자로 판명되거나 또는 사용자가 행한 침해에 기여 또는 방조한 책임을 피하려고 한다.⁷¹⁾ 이는 온라인에서 빈번히 발생할 수 있는 패션산업상 상표권 침해와도 직접적으로 연결되므로 패션디자인의 온라인상 보호를 위해서는 적절한 개선안이 필요한 것이다.

이러한 상황에서 온라인 매개자와 상표권자에게 강력한 우대책을 제공하는 DMCA의 목적에 맞게 상표법상 피난처(safe harbour)에 대한 아이디어를 생각해볼 수 있을 것이다. 온라인상 침해에 대응하고 온라인 매개자가 소송에 휘말리는 것을 제한할 수 있기 때문이다.⁷²⁾ 이러한 제안은 온라인 경매(옥션) 사이트를 보호하려는 목적이 있었고, 17 U.S.C. § 512(c)(1)(A)-(C)⁷³⁾에 찾을 수 있는 DMCA의 피난처 보호조항의 전제조건을 포함하고 있었으며, 사이트들이 “특정한 방법으로 사용자들을 추적하거나 반복된 침해의 증거를 수집하기 위하여 사용자들을 감시하도록” 하는 조항들을 삭제하도록 하고 있었다. 추가적으로, 상기 제안은 DMCA의 내용에 근거한 고지와 역고지에 관한 절차를 포함하고 있었다.⁷⁴⁾ 하지만 이러한 제안은 서비스 제공자가 역고지를 받은 후 침해혐의를 받은 내용물에 대한 접근을 복구하기 전에 10일에서 14일을 기다릴 것을 강제하지

71) *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936, 936 (9th Cir. 2011) 상표권 침해에 기여 또는 방조한 책임에 대하여 온라인 매개자에게 \$ 1,000만 이상의 책임을 인정하였다.

72) Elizabeth K. Levin, A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After *Tiffany v. eBay*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491, 521-22 (2009) at 521 이 논문에서 DMCA를 모델로 한 온라인 상표권 침해에 대한 균형적인 해결책을 제안하고 있다.

73) Levin. 앞의 글, at 522.

74) Levin. 앞의 글, at 523.

않고 있다.⁷⁵⁾ 대신 “인터넷 서비스 제공자들이 합법적인 내용을 빠르게 재게시하는 것을 권장하기 위하여, 특히 장난삼아 일어난 침해주장의 경우, 옥션 사이트가 약간 더 짧은 시간 동안 리스트를 다시 게시하도록 하고 있다.”⁷⁶⁾ 우리나라의 경우에도 패션산업이 온라인으로 점점 더 확대되는 마당에 ICT 쟁점 차원에서 온라인 매개자의 책임을 완화하여 패션산업을 안정적으로 확대시킬 수 있다는 점에서 충분히 고려할 가치가 있다고 볼 수 있다.

VI. 결 론

리바이스 사건⁷⁷⁾의 소송결과에서 중요한 것은 재판부가 문제의 상표가 선사용 상표와 현저히 다른 경우에도 상표가치희석의 발생을 인정했다는 것인데,⁷⁸⁾ 재판부의 이러한 판단은 최근의 경향에 반하는 것이라고 평가할 수 있다. 상표가치희석의 실제 발생 여부를 판단함에 있어 선사용 상표와 동일하거나 거의 동일하거나 또는 상당히 유사하다는 것을 요건으로 하지 않게 되면, 상표법상의 보호는 합리적인 한계를 크게 넘어서게 된다.⁷⁹⁾ 유명상표에 대한 이러한 지나친 보호는 상표가치희석에 관한 법을 “상표를 싸잡아 보호하는 것”과 동일시하는 것이고 상표법의 취지에도 훨씬 어긋나는 것이다.⁸⁰⁾ 이렇게 상표의 보호범위를 지나치게 넓게 보면, 신진 디자이너들의 창의성은 더 억눌리고, 창작활동은 제한되므로 소비자들에게도 큰 손해가 된다.⁸¹⁾ 한편, 루부탱 소송의 제1심 판결은 패션

75) 17 U.S.C. § 512(g)(2)(C) (2006)

76) Levin. 앞의 글, at 524-25.

77) 633 F.3d 1158 (9th Cir. 2011).

78) 상동 p. 1174 “로웰가 아큐에이트간의 유사성의 정도는 상표가치희석 주장을 뒷받침하기에는 부족하다...”

79) J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:68 (4th ed. 1994) p. 4

80) ANNE GILSON LALONDE, GILSON ON TRADEMARKS § 5A.01 (2011) p.2 - 5A “극단적으로 생각하면, 희석방지법은 상표사용의 맥락과 상관없이 상표를 싸잡아서 보호하는 것이나 다름없다. 법원이 선사용 상표권자에게 유사하지 않은 상표의 사용마저 금지할 권한을 갖게 한다면, 희석방지법의 보호범위는 지나치게 넓어질 것이다.”

산업에서 상표권 보호에 관하여 일관되고 합리적인 기준을 보여주었는 바,⁸²⁾ 법원의 이러한 판단은 상표보호 범위의 합리적인 경계를 설정함으로써 공정한 경쟁을 도모하고 그들의 창작활동을 증진시킬 것이다

소비자와 디자이너는 모두 공정한 경쟁, 낮은 소송비용, 그리고 패션산업의 창의적인 시너지 효과로 인해 더 많은 혜택을 받게 될 것이다. 루부탱 소송 결과가 상표법의 편안하고 존중할만한 한계의 예를 보여준다면, 리바이스 소송 결과는 몇몇 유명상표에만 인정되는 위험하고 포괄적 보호의 예를 보여준다. 대법원은 상표가치회석 주장에 상표가 서로 “동일하거나 거의 동일할 것” 또는 “상당히 유사할 것”이라는 요건을 명확히 할 수 있을 것이다. 아니면 법원은 TDRA의 첫 번째 고려사항인 “문제의 상표와 유명상표 사이 유사성의 정도”를 보다 강조할 수도 있다.⁸³⁾ 그러나, 법원이 가장 높은 수준의 유사성을 요건화한다면, 이는 패션업계에 종사하는 모두에게 이득이 될 것이고, 거대 업체가 경쟁을 짓밟아 제한된 선택권과 높아진 가격으로 소비자에게 해를 끼치는 것을 방지할 것이다.

아울러, 패션산업에서도 ICT의 중요성이 점차 더 강조되고 있으므로 이에 대하여 균형감을 갖춘 패션디자인 보호 방안을 생각해보아야 할 것이다. 즉, 온라인을 통한 패션디자인 침해 우려 때문에 자칫 위축될 수 있는 온라인상 패션산업상 거래를 더욱 활성화시키는 방안으로서 온라인 사업자에게 적절한 면책요건을 제시하는 해외의 방안도 패션산업의 균형 있는 발전에 도움이 될 것이다.

81) MCCARTHY, 각주 8, § 24:68

82) J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:68 (4th ed. 1994) p. 4 “법이 특정인에게 동종업계인들에게 가장 자유롭고 가장 생사적인 표현을 하는데 필요나 장식적이거나 기능적인 매체에 대한 독점적인 사용권한을 부여함으로써 창의성의 발현을 방해하고 경쟁을 저지하는 것이 되어서는 안된다”

83) 15 U.S.C. § 1125(c) (2006).

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 김종균, 장호익, 디자인보호법과 저작권법에 의한 디자인의 법적 보호 비교연구, 디자인학연구 Vol.24 No.1, 한국디자인학회, 2011.2.
- 박주연, 2010년 디자인보호법 개정법률안 주요내용, 창작과 권리, 가을호, 세창출판사, 2010. 9.
- 육소영, 패션디자인의 법적보호, 지식재산연구, Vol.5. No.2, 한국지식재산연구원, 2010.
- 차상욱, 패션디자인 보호를 둘러싼 분쟁양상과 법적 쟁점, 산업재산권, Vol.32, 한국산업재산권법학회, 2010.
- 황유선, 패션 산업에서의 지적재산권과 법적 보호의 문제점, 기업법연구 Vol.26 No.1, 한국기업법학회, 2012.
- 홍명숙, 서효정, 패션산업에서의 지식재산권 보호- 패션산업 지식재산권의 이해와 적용사례, 패션정보와 기술 Vol.6, 한국의류학회, 2009.

2. 외국문헌

- Brandy G. Barrett, CONTRASTING LEVI v. ABERCROMBIE WITH LOUBOUTIN v. YVES ST. LAURENT: REVEALING APPROPRIATE TRADEMARK BOUNDARIES IN THE FASHION WORLD, North Carolina Journal of Law & Technology Online Edition, 2011
- Deborah R. Gerhardt, The 2006 Trademark Dilution Revision Act Rolls Out a Luxury Claim and a Parody Exemption, 8 N.C. J.L. & TECH. 205, 212 (2007)
- Deborah R. Gerhardt, Consumer Investment in Trademarks, 88 N.C. L. REV. 427, 449-50 (2010)
- Elizabeth K. Levin, A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v. eBay, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491, 521-22 (2009)
- Emma Yao Xiao, Note, The New Trend: Protecting American Fashion Designs

- Through National Copyright Measures, 28 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 417, 418 (2010)
- Johanna Blakley, Lessons From Fashion's Free Culture, TEDXUSC (Apr. 2010)
- J. Thomas McCarthy, Proving A Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?, 41 HOUS. L. REV. 713, 747 (2004)
- Kal Raustiala & Christopher Sprigman, The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, 92 VA. L. REV. 1687, 1722 (2006)
- L.J. Jackson, The Genuine Article: Some Designers Say Their Work Deserves Copyright Protection; Others Say it Would Harm the Industry, ABA JOURNAL (July 1, 2011)
- Susan Scafidi, F.I.T.: FASHION AS INFORMATION TECHNOLOGY, Syracuse Law Review, 2008
- Susan Scafidi, Fashion Design Protection: A Legal Trend with Legs, THE FASHION LAW (July 18, 2011,
- Scot A. Duvall, The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands, 97 TRADEMARK REP. 1252, 1254 (2007).

<국문초록>

현재 패션디자인을 보호하는 디자인보호법과 저작권법은 패션디자인 보호를 위해서 적절한 방법을 제공하지 못하고 있다. 이에 대하여 상표권 보호에 대한 접근론이 제시되고 있는바, 상표권에 관한 최근 두 개의 사건, Levi 사건 및 Louboutin 사건은 패션 업계에서 상표권의 인정 및 적용에 있어 시사하는 바가 크다. 리바이스 v. 에버크롬비 소송에서 법원은 어떤 상표 표시가 선사용 상표와 현저히 다른 경우에도 상표가치희석이 발생한다고 판단했는바. 이는 기존의 유명상표 디자이너에게는 유리하게, 반대로 신진디자이너에게는 큰 걸림돌로 작용할 것이며, 궁극적으로 디자이너들의 창의성, 경쟁, 소비자 보호를 해하는 결과로 이어질 것이다. 반면, 최근 루부탱 v. 입생로랑의 상표권 침해 소송에서 패션 업계에서 상표권 인정에 관하여, 연방법상 상표등록이 다른 디자이너들의 창작활동을 부당하게 방해한다면 그 유효성에 대한 문제를 제기하였다. 그리고 패션 산업에서 디자이너들간의 경쟁의 자유를 덜 침해하는 취지의 판결을 내렸는데 이는 패션 디자이너뿐만 아니라 소비자 모두에게 유리한 환경을 조성하는 기초가 될 것이다.

아울러, 미국의 디지털 밀레니엄 저작권법 (Digital Millennium Copyright Act : DMCA)이 인터넷에서 발생하는 저작권 침해에 대한 청구와 방어에 대하여 “고지와 삭제 (notice and takedown system : NTS)”을 통하여 제공하는 균일한 비송상 해결책을 제공하지만, 상표권 침해에 대해서 온라인 매개자가 침해의 고지에 대하여 특정단계를 따르도록 하고 동시에 피난처 (safe harbor)를 제공하자는 선진적인 제안도 온라인을 통하여 더욱 패션산업을 양적으로 확대시키고자 하는 우리나라의 입장에서도 발전적으로 도입할 여지가 있을 것이다.

주제어 : 패션, 패션디자인, 상표권, 상표가치희석, 디자인보호, 심미적 유사성

Trademark Protection In The Fashion Industry with ICT Issues

Lee, Jae-Kyoung*

With the broader range of information and communications technology, of which fashion is a foundational medium, to analyze fashion as an information technology in order to better understand the industry's desire for intellectual property protection, popular resistance to such protection, and the most efficacious balance between them in terms of creative expression. It is, therefore to be focused on cultural and historical reasons for the limited degree of intellectual property protection extended in the past to certain categories of human creativity, including fashion design. So, the question of why some tension still exists between creators and consumers of fashion, how information theory can contribute to an explanation for that tension, and what role law can play in its resolution with Louboutin case and Levi case.

Consumers and designers alike are better served by promotion of fair competition, lower litigation costs, and the inventive synergy of the fashion industry. Louboutin shows the comfortable, respectful limits of trademark law, while Levi illustrates the dangerous, overreaching deference that a few circuits have granted to famous marks. The Supreme Court could clarify the standard for dilution claims, requiring that a junior mark be "identical or nearly identical" or even "significantly similar" to a senior mark. Courts should need a deference in making dilution determinations and can choose to make this factor quite subjective with the highest degree of similarity.

Key Words : Fashion, Fashion design, trademark, Louboutin, Levi, TDRA, substantial similarity

* Associate Professor at KonKuk Law School/Attorney, Ph.D in Law

