명품의 '리폼' 또는 '업사이클링'의 위법성에 대한 판결

2023. 10. 12. 서울중앙지방법원은 명품 가방의 '리폼' 이 상표권을 침해한다는 판결을 선고했습니다.

기존 가방의 원단으로 크기와 형태가 다른 소품 등을 만드는 것을 '리폼' 또는 '업사이클링'이라 합니다. 디케이엘파트너스 법률사무소 콘텐츠 IP 팀 백세희 변호사는 수차례의 언론기고를 통해 리폼 비즈니스의 법률적 위험성을 지속적으로 알려왔습니다. 이번 연구자료에서는 위 판결(2022 가합 513476)을 분석하여, 상표 등 IP 를 활용한 비즈니스의 주의점에 대해 알아보겠습니다.

1. 기초 사실

이 사건의 원고는 명품 브랜드 '루이비통'의 상표권자이며, 피고는 가방 소유자로부터 리폼을 의뢰받은 '리폼 업자'입니다. 피고는 아래 이미지와 같이 기존 제품의 원단으로 새로운 제품을 만들었습니다.

	리폼 전 제품 형태	리폼 후 제품 형태
1		
2		

2. 원고의 주장

- 피고의 리폼은 실질적으로 루이비통 상표를 부착한 제품을 생산한 것으로서 상표의 출처표시 및 품질보증 기능을 저해하였다. 이는 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호 (가)목에서 말하는 '상품에 상표를 표시하는 행위'에 해당한다.
- 리폼 작업 이후 의뢰인인 가방 소유자에게 돌려주는 것은 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호 (나)목에서 말하는 '상품의 인도'에 해당한다.

- 나아가 피고의 리폼은 원고의 품질관리기준을 준수하지 않았을 뿐만 아니라 사용된 부품은 모두 위조품이므로 원고 상표의 식별력과 명성이 손상되었으므로 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다(예비적 청구).
- 위와 같은 주장을 바탕으로 리폼 행위의 금지와 3,000 만 원의 손해배상을 청구한다.

3. 피고의 주장

- 상표권 소진 주장 : 원고의 상표권은 기존 제품의 소유권이 소비자들에게 양도된 이상 소진되어 없어진 것이다. 피고는 리폼 제품을 제 3 자에게 판매할 목적이 없었고 상표권 소진의 예외 사유인 '원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우'에 해당하지 않는다.
- 상표적 사용 부정: 상표법이 말하는 '상품'이란 '양산성' 내지는 '유통성'을 갖추어야 하는 것인데, 이 사건 리폼은 개별 소비자로부터 의뢰받아 리폼 후 반환하는 것일 뿐이므로 상표법이 말하는 '상품'이 아니다. 의뢰인인 가방 소유자가 리폼 제품의 출처를 혼동할 우려는 없고, 피고가 출처표시를 위해 루이비통 상표를 사용한 것도 아니므로 상표법이 말하는 '상표의 사용'도 아니다.
- 피고는 리 제품을 제 3 자에게 판매하지 않아 상표의 식별력이나 명성을 손상하지 않았으므로 부정경쟁방지법 제 2 조 제 1 호 (다)목의 부정경쟁행위가 성립하지 않는다.

4. 법원의 판단 - 상표권 침해 인정

법원은 피고의 리폼 행위가 원고의 상표권을 침해한 것이라 판단했습니다.

- 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 더 이상 미치지 않음이 원칙이다. 그렇지만 원래의 상품과의 동일성을 해칠 정도로 가공이나 수선을 한다면 이는 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 한다.
- 피고는 리폼 과정에서 원고 가 방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 만들어진 이 사건 각 리폼 제품은 크기, 형태, 용도 등이 원고 가방과 다른 사실을 인정할 수 있다(심지어 가방으로 지갑 등을 만든 경우도 있다). 이러한 행위는 <u>단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당하므로, 이는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지</u>이다.
- 상표의 사용에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하고, 이 사건 리폼 제품 역시 상표법상 '상품'에 해당한다. 나아가 현실적으로 유통된 경우에만 상표법상의 '상품'이라고 평가할 수는 없고, 양산성 역시 요건이 아니다.
- 원고는 리폼 제품과 유사한 형태의 가방 및 지갑을 이미 제작, 판매하기도 했고, 리폼 의뢰인이 리폼 제품을 제3자에게 양도하거나 이 사건 리폼 제품을 본 제3자가 출처를 혼동할 우려가 있는

점 등을 종합하면 피고는 이 사건 상표를 상표적으로 사용하였다고 봄이 타당하다.

- 상표권 침해가 인정되므로 금지청구 부분을 인용하며 예비적 청구인 부정경쟁행위에 대한 주장은 판단하지 않으며, 상표권 침해로 인한 손해배상액은 1,500만 원으로 정한다.

5. 평석

이 판결은 최근 유행하고 있는 명품 '리폼' 내지는 '업사이클링' 행위의 위법성을 인정한 리딩 케이스라 할 수 있습니다. 다만 이 사건은 현재 항소심에 계류되어 있어 위 1 심 판결의 결론이 확정적인 것은 아닙니다. 나아가 '법리 적용에 치중하여 현실 상황에 반하는 판결'이라는 일반 대중의 비판도 존재하는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 '동일성을 해하는 정도의 수선 행위'를 상표법 위반으로 규율하는 것은 2000 년대 초반 이후 대법원 판결에 의해 확립된 법리입니다. 따라서 향후 이 사건 1 심 판결과 같은 취지의 판결이 이어질 가능성이 상당합니다.

6. 상표 IP를 활용하는 기업이 알아야 할 사항

- 이 사건의 피고는 기존 제품 소유자의 개별적 의뢰를 받은 수선업자이지만, 이와 달리 소비자의 의뢰 없이 미리 만들어 놓은 리폼 제품들을 쇼핑몰을 통해 판매하는 형태도 다수 존재합니다. 이런 형태의 판매는 그 자체로 제 3 자에 대한 판매 목적이 인정되고, 불법성의 정도를 더욱 높게 인정받을 가능성이 있으므로 사전에 이를 인지할 필요가 있습니다.
- 상표적 사용에 해당하는지 여부를 비즈니스 초기 단계에서 미리 파악할 필요가 있습니다.
- 일부 스포츠 브랜드의 경우 상표권자의 '허락'을 받아 리폼 프로젝트를 진행하는 경우도 있습니다. 허락의 필요 및 범위에 대한 꼼꼼한 사전 검토가 필요합니다.
- 상표권자로부터 내용증명 우편 등을 받는 경우 지식재산권에 대한 법률적 자문을 받아 신속히 대응하는 것이 최종적인 지출을 최소화할 수 있는 방법입니다.

상표 등 IP를 활용한 비즈니스는 지식재산 법률 전문가의 자문을 받는 것이 바람직합니다. 끝.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 디케이엘파트너스 법률사무소의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright@2023 DKL Partners.

관련 전문가

백세희 변호사
Attorney
sehee.baek@dkl.partners I **02.6952.2655**