

“영탁” 상표등록 실패 BUT 부정경쟁방지법상 권리행사 성공 - 부정경쟁행위 금지 명령:

서울중앙지방법원 2023. 7. 14. 선고 2021가합565807 판결



(1) 피고 양조회사는 모델계약이 종료됨으로써 “영탁” 표지를 사용할 아무런 권한이 없음에도 계속하여 이 사건 표지를 피고가 생산·판매하는 막걸리 제품에 표시하고, 홈페이지 등에 이 사건 표지를 사용하여 광고하였다.

(2) 가수 영탁측 주장 - 피고의 위와 같은 행위는 ① 국내에 널리 인식된 이 사건 표지를 사용하여 피고의 영업상 활동을 원고와 밀접한 관계가 있다고 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당하거나, ② 국내에 널리 인식된 이 사건 표지를 사용하여 이 사건 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행

위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당하거나, ③ 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과로서의 이 사건 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

(3) 판결요지 - 직업가수가 영리의 목적으로 행하는 방송·공연 등의 활동은 부정경쟁방지법에서 정하는 '영업상의 활동'에 해당하고, TV, 유튜브(youtube.com) 등 일반 대중이 접하는 매체를 통하여 방송·공연 등의 활동을 하면서 사용하는 '가수의 성명(예명)'이 일반인들에게 장기간 계속적·독점적으로 사용되거나 지속적인 방송 출연 등에 의하여 그 가수의 속성이 갖는 차별적인 특징이 그 가수가 가지는 고객흡인력 때문에 일반인들 대부분에게 해당 가수를 인식시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 취득한 경우, 이러한 가수의 성명(예명)은 '국내에 널리 인식된 영업표지'에 해당한다고 보아야 한다.

(4) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 정하는 '타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 한다'는 것은 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사

용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 4. 23. 선고 2007다 4899 판결 등 참조).

(5) 피고가 이 사건 표지를 이 사건 막걸리 제품 및 그 선전광고물 등에 사용함으로써 일반수요자나 거래자가 원고와 피고 사이에 밀접한 관계가 있다고 혼동하게 하였다고 봄이 타당하다. 피고는 국내에 널리 인식된 이 사건 표지를 이 사건 막걸리 제품 및 그 선전광고물 등에 사용함으로써 일반수요자나 거래자가 원고와 피고 사이에 밀접한 관계가 있다고 혼동하게 하는 행위를 한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

(6) 따라서 피고는 부정경쟁방지법 제4조 제1항, 제2항에 따라 이 사건 표지의 사용행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 원고에 대하여, 이 사건 표지가 표시된 막걸리 제품을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는

대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 되고, 이 사건 표지를 막걸리 제품의 포장 및 선전광고물에 표시하여서는 아니되며, 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 진열·전시·보관 중인 이 사건 표지가 표시된 막걸리 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)에서 이 사건 표지를 제거할 의무를 부담한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2023. 7. 14. 선고 2021가합565807 판결

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com