

서울중앙지방법원

제 6 2 민 사 부

판 결

사 건 2021가합565807 상품표지 사용금지 등 청구
원 고 A
피 고 농업회사법인 B 주식회사의 소송수계인 회생채무자 농업회사법인
B 주식회사의 관리인 C
변 론 종 결 2023. 6. 16.
판 결 선 고 2023. 7. 14.

주 문

1. 이 사건 소 중 '제3자를 통하여 점유 중인 제품'에 대한 폐기청구 부분을 각하한다.
2. 피고는,
 - 가. 'D'이라는 표지가 표시된 막걸리 제품을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 되고,
 - 나. 'D'이라는 표지를 막걸리 제품의 포장 및 선전광고물에 표시하여서는 아니 되며,
 - 다. 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 진열·전시·보관 중인 'D'이라는 표지가 표시된 막걸리 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)에서 'D'이라는 표지를 제거하라.

3. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
4. 소송비용 중 1/4은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
5. 제2항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

1. 피고는,
 - 가. 'D'이라는 표지가 표시된 제품¹⁾을 생산, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다)을 하여서는 아니 되고,
 - 나. 'D'이라는 표지를 막걸리 제품의 포장 및 선전광고물에 표시하여서는 아니 되며,
 - 다. 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소, 매장에 진열·전시·보관 중이거나, 제3자를 통하여 점유 중인 'D'이라는 표지가 표시된 제품의 완제품 및 반제품을 모두 폐기하라.
2. 피고가 제1의 가항과 나항 기재 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 원고에게 위반 행위 1건당 10,000,000원씩을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

원고는 자신의 본명 중 이름 부분인 'D'이라는 예명(이하 '이 사건 표지'라 한다)으로 활동하는 가수이다. 농업회사법인 B 주식회사(이하 'B'라 한다)는 농산물을 가공한

1) 이 사건 청구취지 및 청구원인 변경신청서에는 'D'을 포함하는 표지를 표시한 제품'이라고 되어 있으나, 이는 'D'이라는 표지가 표시된 제품'으로 이해되므로 위와 같이 설행한다. 이하 같다.

주류의 제조, 가공, 판매 등을 목적으로 하는 회사이고, C은 B의 사내이사로 회장이라는 직함을 사용하면서 B를 실질적으로 운영하는 사람이다.

나. B의 'D 막걸리' 판매 등

1) B는 2020. 1. 28. 이 사건 표지를 보통의 글씨체로 표시한 'D'이라는 표장(이하 '이 사건 출원상표'라 한다)에 대하여 지정상품을 제33, 35, 40류(막걸리, 막걸리 도소매업, 막걸리 양조업 등)로 하여 상표출원을 하였다.

2) B는 2020. 4. 1. 원고 및 원고의 전속매니지먼트 회사인 주식회사 E와 사이에, 원고가 'D 막걸리'의 광고 및 홍보에 출연하기로 하는 내용의 모델출연계약(갑 제52호 증. 이하 '이 사건 모델계약'이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 모델계약의 주요 내용은 아래와 같다.

B(이하 '갑'이라 한다)의 상품인 "D 막걸리"의 광고 및 홍보(이하 '제작물'이라 한다)에 출연하는 모델 원고(이하 '병'이라 한다)와 전속매니지먼트사 주식회사 E(이하 '을'이라 한다)는 다음과 같이 광고모델계약을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약의 목적은 갑이 갑의 상품인 "D 막걸리"의 광고와 홍보를 위해 병을 모델로 사용하는 것에 있어서 갑, 을, 병 간의 제반 조건을 규정하는데 있다.

제2조 (출연범위 및 내용)

가. 병은 갑의 상품인 "D 막걸리"의 광고 제작물에 출연할 의무를 가지며, 갑이 요구할 경우 제작물의 완성에 필요한 범위 내에서 갑에게 적극 협력하여야 한다.

나. 병이 출연의무를 가지는 갑의 광고 제작물은 갑의 제품인 "D 막걸리"에 한하며, 광고 제작물은 TV CM, 신문/잡지/옥외광고, 홈페이지 디지털 및 SNS 등 온오프라인 모든 광고물을 말한다.

제3조 (계약기간 등)

가. 계약기간은 병이 출연한 광고물의 최초 사용 게재일로부터 만 1년이 되는 날까지로 한다.

제7조 (준수사항)

가. 병은 계약기간 동안 갑의 동종경쟁제품(단, 막걸리 및 전통주로 한정한다)의 광고 및 판촉물 행사 등에 출연할 수 없다(단, 단순 가창 행사는 참여할 수 있다).

3) B는 2020. 5. 13. 'D 막걸리'를 출시하였고, 그 무렵부터 아래와 같이 이 사건 표지가 표시된 막걸리(이하 '이 사건 막걸리'라 한다)를 판매하면서, 홈페이지 등에 이 사건 표지를 사용하여 광고하고 있다.

이 사건 막걸리	이 사건 표지를 사용한 광고
사진 생략	생략
	생략
	생략

다. 이 사건 출원상표에 대한 등록거절결정

B는 2020. 7. 22.경 이 사건 출원상표에 대하여 'TV조선 내일은 미스터트롯 등을 통해 널리 알려진 연예인의 예명 "D"(본명: A)과 동일하므로 상표법 제34조 제1항 제6호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다'는 취지의 거절이유가 적시된 의견제출통지서를 받았고, 그 후 2021. 4. 19.경 위 거절이유로 인하여 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 받았다.

라. 원고와 B 사이의 분쟁 경과

1) C은 2021. 3.경부터 원고의 어머니인 F과 만나서 이 사건 출원상표의 등록에 대한 원고의 승낙 여부 및 그 상표의 사용료, 이 사건 막걸리 판매로 인한 수익분배 등에 관하여 협의하였으나, 2021. 4.경 그 협의가 중단되었고 2021. 6.경에는 최종적으로 그 협의가 결렬되었다.

2) B는 2021. 7. 22.경 '2021. 4.경까지 원고 측과 이 사건 모델계약의 재계약 및 상표등록에 관하여 협의하였으나, 원고 측이 거액을 요구하여 그 협의가 결렬되었다. 이 사건 막걸리 불매운동 등으로 인하여 B와 그 대리점들이 존폐 위기에 처해 있다.'는 취지의 입장문(이하 '이 사건 입장문'이라 한다)을 작성하여 ○○일보 등 언론사 기자들에게 이메일로 전송하였고, 그 무렵 위 입장문의 내용을 기초로 한 여러 기사가 보도되었다.

3) C은 2022. 11. 29. '원고 측이 이 사건 모델계약의 재계약을 위하여 거액을 요구한 사실이 없음에도 거액을 요구하였다는 취지의 허위사실 등이 기재되어 있는 이 사건 입장문을 유포하였다.'는 내용의 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손)죄로 공소제기 되어 현재 재판 계속 중이다(서울동부지방법원 2022고단 3047).

마. 피고의 소송수계

B는 이 사건 소송 계속 중인 2023. 2. 14. 대구지방법원 2022회합133호로 회생절차개시결정을 받았고, 피고는 B의 관리인으로서 이 사건 소송절차를 수계하였다(이하 B와 회생채무자 B의 관리인인 피고를 구분하지 않고 '피고'라 한다).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 52 내지 56, 61호증, 을 제1, 2, 4, 5, 8 내지 10, 15호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 원고는 데뷔 당시부터 이 사건 표지를 예명으로 사용하여 가수로 활동하였고, 오랜 무명가수 생활을 견디며 인기와 명성을 얻기 위하여 상당한 비용과 노력을 투자하였다. 그로 인해 이 사건 표지는 원고의 가수활동 등에 관한 영업표지로 널리 알려지게 되었고, 이 사건 표지와 관련하여 쌓인 명성, 신용, 경제적 가치, 고객흡인력은 상당한 수준에 이르렀다. 피고는 2021. 5.경 이 사건 모델계약이 종료됨으로써 이 사건 표지를 사용할 아무런 권한이 없음에도 계속하여 이 사건 표지를 피고가 생산·판매하는 막걸리 제품에 표시하고, 홈페이지 등에 이 사건 표지를 사용하여 광고하였다.

나. 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 행위로서 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.

다. 이에 원고는 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조 제1항, 제2항에 따라 부정경쟁행위의 금지 및 이를 조성한 물건의 폐기를 구함과 동시에 위 금지 의무의 이행을 담보하기 위하여 간접강제를 구한다.

3. 청구취지의 특정 여부

가. 이 사건 소 중 '제3자를 통하여 점유 중인 제품'에 대한 폐기청구 부분에 관한
직권판단

1) 관련 법리

민사소송에서 청구취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 등 참조). 이는 부정경쟁행위의 금지 등을 청구하는 경우에도 마찬가지이다.

2) 판단

이 사건 소에는 '제3자를 통하여 점유 중인 제품'에 대한 폐기청구가 포함되어 있다. 그런데 '제3자'는 이를 구체적으로 특정할 수 없어 그 제3자가 점유 중인 제품 역시 특정할 수 없으므로, 원고가 구하는 바와 같은 내용의 판결이 선고될 경우 그 판결 주문 자체의 특정성을 갖출 수 없고, 집행기관으로서도 집행을 제대로 할 수 없게 된다. 따라서 이 사건 소 중 '제3자를 통하여 점유 중인 제품'에 대한 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되어 있지 아니하여 부적법하다.

나. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고의 주장

① 원고는 피고가 사용하는 상품표지에 대하여 'D을 포함하는 표지'라는 불명확한 표현을 사용하였는바, 이 부분이 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다. ② 피고가 이 사건 표지를 막걸리 제품에만 사용하여 왔음에도, 원고는 부정경쟁행위의 금지 및 폐기를 구함에 있어 그 상품의 범위에 관하여 아무런 제한을 하지 않고 '제품'이라고

포괄적으로 특정하였다. ③ 이 사건 청구취지 중 '반제품'은 이 사건 막걸리 완제품과의 관계에서 그 의미가 불명료하여 구체적으로 특정되었다고 볼 수 없다.

2) 판단

살피건대, ① 원고는 청구취지에 'D을 포함하는 표지를 표시한 제품'이라는 표현을 사용하였는데, 이는 앞서 본 바와 같이 'D이라는 표지가 표시된 제품'으로 이해될 뿐만 아니라 그와 같이 선택하더라도 그 의미가 달라진다고 보이지 않는 점, ② 피고가 막걸리 제품에 대하여만 이 사건 표지를 사용하고 있을 뿐인데도 그 이외의 제품에 대하여도 금지 및 폐기를 청구하는 것은 '청구취지의 불특정'이라기보다는 '침해행위의 범위를 초과한 청구'로 봄이 타당한 점(침해행위의 범위를 초과한 청구에 대하여는 이를 기각하는 것이 원칙이다), ③ 통상의 실무상 폐기청구의 대상이 되는 '반제품'은 '완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건'으로 정의하여 특정하고, 원고 역시 그와 같은 의미라고 주장하고 있는 점(원고의 2023. 1. 6.자 준비서면 12쪽) 등을 종합하면, 앞서 본 직권판단 부분을 제외한 나머지 부분의 청구취지가 특정되지 않아 부적법하다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들여지지 않는다.

4. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

가. 이 사건 표지의 주지성

1) 관련 법리

가) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나

로 규정하고 있는바, 여기서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'는 국내의 전역 또는 일정한 범위 내에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정의 영업을 다른 영업으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'인지 여부는 그 사용의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조). 한편 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조).

나) 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.

2) 판단

앞서 든 증거, 갑 제3 내지 50, 66호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 위 법리에 비추어 보면, 원고가 예명으로 사용하고 있는 이 사건 표지는 2020년경 원고의 방송·공연 등 가수활동에 관한 영업표지로서 국내에 널리 알려져 있었고, 이러한 주지성은 이 사건 변론종결일까지도 유

지되고 있다고 봄이 타당하다.

① 원고는 2005년경 영화 'G'의 OST 곡으로 데뷔하였고, 그 당시부터 현재까지 이 사건 표지를 예명으로 사용하여 가수활동을 하고 있으며, 2016년경 'H'라는 노래를 통해 트로트 가수로 전향하였다. 원고는 2018년경 'I'라는 곡을 발표하였는데, 위 곡이 사용된 학예회, 장기자랑의 영상이 소셜 미디어 등에 게시됨으로써 이 사건 표지가 가수로 알려지기 시작하였다.

② 원고는 2020. 1.경부터 2020. 3.경까지 TV조선의 오디션 서바이벌 프로그램인 '내일은 미스터트롯'(이하 '이 사건 프로그램'이라 한다)에 출연하여 'I', 'J', 'K' 등의 곡을 불렀다. 이 사건 프로그램은 최고 시청률이 35.711%에 이르고, 결승 당시 총 투표수가 7,731,781표(유효 투표수는 총 5,428,900표)에 달하는 등 상당한 인기를 얻었는데, 원고는 위 프로그램에서 결승까지 진출하였고 최종적으로 ○위인 '○'에 올랐다.

③ 원고가 이 사건 프로그램에서 부른 'K' 곡은 2020. 3. 15. 음원서비스 사이트인 멜론에서 44위, 지니에서 12위, 소리바다에서 1위를 하는 등 각종 음원 차트에서 상위권을 기록하였다.

④ 또한 원고는 이 사건 프로그램이 끝난 직후인 2020. 3. 16. TV조선의 '뉴스9'에 출연하였는데, 당시 위 방송은 시청률 8.6%를 기록하며 '뉴스9'의 자체 최고 시청률을 경신하였다.

⑤ 원고는 2020. 2.경부터 2020. 12.경까지 이 사건 프로그램 이외에도 '전국노래자랑, 라디오스타, 아는 형님, 미운우리새끼, 불후의 명곡' 등의 유명 프로그램을 비롯한 다수의 방송에 출연하였고, 그와 같은 활발한 활동과 인기를 바탕으로 약 27편의 광고에 출연하였다.

⑥ 원고의 'I' 곡의 공식 뮤직비디오는 유튜브에서 1,000만 회 이상(2020. 12. 26. 기준), 'J' 곡은 2,500만 회 이상(2021. 4. 26. 기준), 'K' 곡은 300만 회 이상(2021. 8. 8. 기준) 각 재생되었고, 원고가 운영하는 'L'라는 유튜브 채널은 2021. 7. 29. 누적 조회수가 2억 회를 넘어서게 되었다.

⑦ 원고는 2020. 6. 8. '2020 브랜드 고객 충성도' 남자 트로트 부문에서 대상을, 2020. 10. 1. '2020 트롯어워즈'에서 라이징 스타상을, 2020. 12. 5. '2020 멜론 뮤직어워드'에서 '핫트렌드상' 등을 각 수상하였다.

⑧ 상표법 제34조 제1항 제6호에 의하면, 저명한 타인의 성명, 예명 등을 포함하는 상표는 그 타인의 승낙을 받은 경우에만 상표등록을 받을 수 있다. 특허청 심사관은 이 사건 표지의 저명성이 인정됨을 전제로, 피고가 출원한 이 사건 출원상표에 대하여 위 규정을 근거로 등록거절결정을 하였다.

나. 영업표지의 혼동가능성

1) 관련 법리

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 사용함으로써 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 2007다4899 판결 등 참조).

2) 판단

앞서 든 증거, 갑 제59, 63, 64호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여 보면, 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.

① 원고가 이 사건 프로그램에서 부른 'J'이 크게 화제가 되어 원고는 여러 막걸리 업체로부터 광고모델 등의 제안을 받은 점, 이 사건 막걸리가 출시된 2020년의 피고 매출액은 약 50억 1,000만이었는 데 이는 2019년 대비 4,245%가 증가된 것인 점(피고의 2019년 매출액은 1억 1,542만 원이었다), 이 사건 막걸리는 '2020 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상'을 비롯한 여러 상을 수상한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 표지는 막걸리 분야에서 상당히 강한 식별력과 고객흡인력이 있는 것으로 보인다.

② 연예인의 이름과 사진 등을 상품이나 광고 등에 사용하기 위해서는 연예인이나 소속사로부터 허락을 받거나 일정한 대가를 지급하는 것이 엔터테인먼트 산업분야의 상거래 관행이다(대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정 등 참조). 실제로 피고는 원고와 이 사건 모델계약을 체결하고 원고에게 일정한 대가를 지급한 후, 1년 이상 원고 및 이 사건 표지를 이용하여 광고하면서 이 사건 막걸리를 제조·판매하였다. 이러한 상황에서 피고가 이 사건 표지를 막걸리 제품에 계속 사용하는 경우, 일반수요자나 거래자는 피고가 이 사건 표지의 사용에 관하여 원고로부터 허락을 받고 그에 대한 대가를 지급하는 등의 특정한 영업상 또는 계약상 관계가 존재한다고 오인할 수 있다.

③ 원고의 'J' 공연이 TV에 방영된 날은 2020. 1. 23.이고, 이 사건 출원상표에

대한 상표출원은 그 이후인 2020. 1. 28.에 이루어졌다(이 사건 출원상표는 특별한 도안화 없이 'D'이라는 원고의 예명을 보통의 글씨체로 표시한 것이어서, 그 상표의 창작에 많은 시간이 걸리지는 않았을 것으로 보인다). C은 언론을 통하여 '제품 출시를 준비 중이었는데 우연히 원고가 부른 "J"을 보게 됐다. 원고의 본명이 'D'이어서 막걸리와 매치가 잘 된다 싶어 이름 그대로를 썼고 모델로 발탁했다.'라고 밝히기도 하였다(갑 제59호증). 이러한 사정을 고려하면, 피고가 이 사건 표지와는 무관하게 이 사건 출원상표를 독자적으로 개발하였다고 볼 수 없다. 게다가 피고는 이 사건 출원상표에 대한 상표출원 및 등록거절결정 과정에서 원고의 승낙 없이는 이 사건 출원상표에 대하여 등록을 받을 수 없음을 알게 되었고, 그에 따라 원고 측과 상표 사용료 등에 관하여 협의하던 중 그 협의가 결렬되었음에도, 이 사건 출원상표의 '등록'과 이 사건 표지의 '사용'은 별개라는 취지로 주장하면서 이 사건 표지를 계속하여 사용하였다.

④ 피고는 원고의 가수로서의 방송·공연업과 피고의 탁주 제조·판매업 사이에 관련성이 없고, 고객층이 중복되지도 않아 혼동가능성이 없다고 주장한다. 그러나 부정경쟁방지법에서 정하는 영업주체의 혼동에는 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동은 물론 양자 사이에 거래상·경제상 또는 조직상 밀접한 관계가 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들게끔 하는 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동도 포함될 뿐만 아니라, 현실의 혼동에 한하지 않고 혼동의 위험이 있는 경우까지도 포함된다. 오늘날 연예인들은 자신의 이름을 걸고 제품을 판매하는 등 방송·연예활동 이외의 사업에도 다양하게 진출하는 경향을 보이는데, 연예인의 성명·예명 등을 특정 사업에 사용하는 경우 그 영업의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 수 있다. 따라서 영업을 서로 유사하지 않기 때문에 혼동가능성이 없다는 취지의 피고 주장은 받아들일 수 없다.

5. 부정경쟁행위의 금지 및 폐기청구에 대한 판단

가. 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. 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 아니 되며, 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.

나. 원고는 이 사건 표지가 표시된 '제품' 전체에 대하여 생산 등의 금지 및 폐기를 구하나, 피고가 이 사건 막걸리 이외의 제품에 대하여 이 사건 표지를 표시하여 제품을 생산하였거나 그와 같은 행위를 할 우려가 있다고 인정할 증거가 없다. 결국 막걸리 이외의 제품에 대한 금지 및 폐기청구는 피고의 부정경쟁행위 범위를 초과한 청구로서 이를 받아들이지 않는다.

다. 나아가 원고는 피고의 사무소 등에 진열·전시·보관 중인 제품의 완제품 및 반제품의 폐기를 구하고 있으나, 피고의 부정경쟁행위의 내용 및 이 사건 막걸리 제품의 특성 등 제반 사정을 고려할 때 이 사건 막걸리 제품에 표시된 이 사건 표지를 제거하는 것만으로도 충분히 부정경쟁행위의 금지 및 예방의 효과를 달성할 수 있을 것으로

보이므로, 위 인정범위를 초과하는 부분에 대한 폐기청구는 받아들이지 않는다.²⁾

[선택적 청구원인 중 하나인 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위를 인정하는 이상 다른 청구원인에 대하여는 별도로 판단하지 않는다.]

6. 간접강제 청구에 대한 판단

가. 원고는 부정경쟁행위 금지의 실효성을 담보하기 위하여 위반행위 1건당 1,000만 원씩의 지급을 구한다.

나. 부대체적 채무인 부작위채무에 대한 강제집행은 간접강제만 가능하고, 간접강제 결정은 판결절차에서 먼저 집행권원이 성립한 후에 채권자의 별도의 신청에 따라 채무자에 대한 필요적 심문을 거쳐 채무를 불이행하는 때에 일정한 배상을 하도록 명하는 것이 원칙이다. 따라서 부작위채무에 관한 집행권원 성립을 위한 판결절차에서 장차 채무자가 그 채무를 불이행할 경우에 대비하여 간접강제를 하는 것은 부작위채무에 관한 소송절차의 변론종결 당시에서 보아 부작위채무를 명하는 집행권원이 성립하더라도 채무자가 이를 단기간 내에 위반할 개연성이 있고, 또한 그 판결절차에서 민사집행법 제261조에 의하여 명할 적절한 배상액을 산정할 수 있는 경우라야 한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2011다31225 판결 등 참조).

다. 살피건대, 피고가 이 사건 모델계약이 종료된 이후에도 계속하여 이 사건 표지를 사용하고 있는 점, 피고가 이 사건 표지와 동일·유사한 이 사건 출원상표에 관하여 상표출원을 하였다는 점 등의 사정이나 원고가 제출한 증거만으로는 피고에게 부정경쟁행위의 금지라는 부작위채무를 명하는 위 집행권원이 성립하더라도 피고가 이를 단기간 내에 위반할 개연성이 있다고 단정할 수 없고, 나아가 그 위반으로 인한 적절한

2) 원고도 기존의 막걸리 제품에서 이 사건 표지만 제거하면 이미 생산한 상품을 판매하는 데에 아무런 장애가 없다는 취지로 주장하고 있다(원고의 2023. 1. 6.자 준비서면 24쪽).

배상액을 산정할 근거도 부족하므로, 원고의 위 간접강제 청구는 받아들이지 않는다.

7. 결론

이 사건 소 중 '제3자를 통하여 점유 중인 제품'에 대한 폐기청구 부분은 부적법하여 각하하고, 원고의 피고에 대한 나머지 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하며, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이영광

 판사 조호연

 판사 이윤재