



저명한 스케이트보드 ‘마크 곤잘레스’의 창작 도안에 관한 권리를 보호받은 사례

2024.03.08

미국의 유명 스케이트보드이자 예술가인 ‘마크 곤잘레스(Mark Gonzales)’는 2010년경 일본의 ‘S’사에게 자신이 창작하고, 세계적으로 널리 알려진 엔젤 도안(을 포함한 여러 도안, 서명 등을 사용한 상품을 판매할 수 있는 라이선스를 부여하였습니다. 이후 ‘S’사는 국내 의류 업체 ‘B’에게 마크 곤잘레스의 도안과 서명 등을 사용할 수 있도록 서브라이선스를 부여하였고, 이에 따라 ‘B’사는 국내에서 마크 곤잘레스의 도안 등을 활용한 의류, 가방, 액세서리 등 제품을 판매하고 또한 마크 곤잘레스의 성명이 포함된 도메인 네임도 등록하여 사용하였습니다.

그런데 마크 곤잘레스와 ‘S’사가 체결한 계약이 2021. 12. 31. 만료되었으나 ‘B’사는 그림에도 불구하고 마크 곤잘레스의 도안과 서명, 도메인 네임 등을 사용하여 영업을 계속하였습니다. 이 사건에서 주로 문제가 된 도안 및 서명은 다음과 같습니다.



법무법인(유) 세종은 마크 곤잘레스(원고)를 대리하여, 서울중앙지방법원에 ‘B’사(피고)를 상대로 저작권 침해, 부정경쟁방지법 위반 등을 이유로 위 도안 및 서명 등을 사용한 의류, 신발, 가방 등 제품의 판매 금지, 원고의 성명에 해당하는 문구를 도메인네임으로 사용하는 것의 금지 및 도메인 네임의 이전등록 등을 구하는 소를 제기하였고, ‘S’사는 원고 창작 도안 등의 저작권이 자신에게 있다고 주장하면서 독립당사자참가를 하였습니다.

이 사건의 핵심 쟁점은 원고가 문제가 된 도안의 창작자로서 저작권을 보유하고, 이 사건 도안과 서명이 원고의 상품표지 및 영업표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 있는지에 관한 것이었습니다. 법무법인(유) 세종은 변론 과정에서 관련 사실관계를 바탕으로 치밀하게 논리를 구성하여 원고의 주장을 설득력 있게 전개하였고 상대방의 주장도 효과적으로 반박하였습니다. 그 결과 법원은 법무법인(유) 세종의 주장을 대부분 받아들여 피고가 원고의 도안과 서명, 도메인 네임 등을 사용하여 영업을 하는 행위를 금지하고 도메인 네임의 이전등록을 명하는 판결을 선고하였습니다.

위 판결은 권리자로부터 도안 등에 대한 사용권을 부여받아 이를 사용하여 국내에서 영업을 한 경우, 그러한 사용권자의 영업으로 인하여 일반 소비자들 사이에 해당 도안 등이 상품표지 내지 영업표지로 널리 인식되는 효과는 당초에 사용권을 부여한 권리자에게 귀속된다는 기존 대법원 판례 법리를 재확인하고, 특히 저작권자인 라이선서의 권리를 보호하였다는 점에서 의미가 있는 판결입니다.

임상혁

변호사

02-316-4055

shim@shinkim.com

이진희

변호사

02-316-4328

jhelee@shinkim.com

이환

변호사

02-316-2865

hwalee@shinkim.com