

가수의 성명(‘영탁’)을 자사의 제품에 무단사용한 행위에 대해 표지의 사용금지 및 생산된 제품의 폐기청구 인용판 결을 이끌어 낸 사례

2024.07.11

막걸리 제조판매업체인 피고는 원고와 광고모델 계약을 체결한 뒤, 이에 터잡아 ‘영탁막걸리’를 출시하였고 이는 시장에서 큰 반향을 일으켰습니다. 이후 위 모델 계약기간이 만료될 무렵 원피고는 계약 연장에 관하여 협상을 하였는데, 양 측의 조건이 맞지 않아 결국 위 계약은 그대로 종료되었습니다. 그러자 피고는 재계약 불발의 책임이 원고에게 있다며 그 간의 협상 과정에 관한 허위사실을 언론에 유포하면서, 원고의 성명을 표지로 사용한 ‘영탁막걸리’를 계속 제조판매하였습니다.

이 사건에서 원고는 ‘영탁’이라는 표지가 표시된 막걸리 제품의 생산, 양도 등의 금지를 구하였고, 이에 대해 피고는 피고 대표자의 이름에서 따온 ‘영’자와 탁주의 ‘탁’자를 조합해 만든 ‘영탁’이라는 표지를 사용할 권리가 자신들에게 있다고 주장하면서, 위 표지의 주지성은 물론 혼동가능성이 인정되지 않아 부정경쟁행위가 성립하지 않는다고 다투었습니다.

이에 원고를 대리한 법무법인(유) 세종은, 피고가 ‘영탁’을 조어하게 된 경위에 관한 주장이 일반적인 막걸리 이름의 조어방식과 어긋나는 점 및 피고가 상표를 출원한 시점이 공고롭게도 원고의 ‘막걸리 한 잔’이 히트한 시점과 겹친다는 점 등 관련 사실관계를 면밀히 따져 피고의 위 주장이 거짓이라는 점을 밝혀내었고, 나아가 수많은 언론 기사와 방송활동 내역 등을 정리하여 위 표지의 주지성을 증명하였습니다. 막걸리 제조판매업과 방송연예업 사이에 혼동가능성이 없다는 취지의 피고의 주장에 대해서도, 오늘날 연예인들은 자신의 이름을 내걸고 제품을 판매하기도 하는 등 방송연예활동 이외의 사업에도 다양하게 진출하고 있다는 점 등을 세세하게 논증함으로써, 이른바 광의의 혼동가능성을 주장증명하였습니다.

제1심 재판부는 저희 법인의 주장을 전부 받아들여, 피고가 본건 표지와 무관하게 ‘영탁’ 상표를 독자적으로 개발하였다고 보기 어렵다고 판단하면서, 강한 식별력과 고객흡인력이 화체된 위 표지를 피고가 피고의 막걸리 제품에 무단으로 사용함으로써 일반 수요자에게 출처에 관한 오인혼동을 주고 있다고 판시하였습니다(부정경쟁방지법 제2조 제1항 나목 소정의 부정경쟁행위 성립). 피고가 이에 불복하여 항소하였으나 항소심 재판부 역시 제1심 판결문을 그대로 인용하며, 국내에 널리 인식되기 전부터 피고가 위 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용해 왔다고도 볼 수 없다고 판단하였고, 항소심 판결은 대법원에서 그대로 확정되었습니다.

나아가 저희 법인은 피고 측의 협박 및 허위사실 적시에 관한 형사사건에서도 원고를 대리하여, 피고의 협상 관련 주장이 사실이 아니라는 점을 밝혀내어 관련자가 제1심 법원에서 유죄판결을 받는 데 일조하였으며, 그 과정에서 원고의 지식재산권과 명예권 보호에도 만전을 기하여 해당 아티스트가 본연의 업무인 연예활동에 전념할 수 있도록 하였습니다. 또한 저희 법인은 원고 측을 대리하여 ‘영탁’ 표지에 대한 상표등록까지 완료하여 제3자에 의한 아티스트의 권리 침해가 예방될 수 있도록 하였습니다.

위 사건은 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1항 타목 소정의 이른바 ‘퍼블리시티권’이 도입되기 이전에, ‘연예인의 성명’이 부정경쟁방지법으로 보호될 수 있는지가 쟁점이 된 사안으로서, 위 타목 신설 이전의 논의에 따르면이라도 유명한 연예인의 성명은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 나목 소정의 ‘타인의 영업임을 표시하는 표지’에 해당할 수 있다는 점을 인정받았다는 데에 의의가 있다고 할 수 있습니다.

관련구성원

박교선

대표변호사

02-316-4233

gspark@shinkim.com

송봉주

변호사

02-316-1619

bjsong@shinkim.com

송종훈

변호사

02-316-2590

johsong@shinkim.com