



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사학위논문

성명상표의 등록 및 사용에 대한 연구

2014년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
주 재 연

국 문 초 록

본 논문은 성명상표를 둘러싼 상표법상 제문제에 대하여 연구하고자 한다. 성명상표는 누군가의 고유한 이름으로서, 대중에게 인지도가 있는 연예인 등의 경우에는 그 이름에 이미 신용과 고객흡인력이 확보되어 있어 최근에는 성명상표의 출원이 증가하고 있다. 그런데, 성명상표는 상표로서 선택되기 이전에 누군가의 이름이기 때문에, 법률적으로는 인격적 이익의 대상이 되므로 이름이 아닌 일반 명사나 조어 등으로 구성된 상표에서는 발생되지 않는 쟁점을 불러일으킨다. 이에 본 논문에서는 성명상표의 출원이 계속적으로 증가되고 있다는 점, 퍼블리시티권을 청구원인으로 한 소송이 상표무효소송과 함께 제기되고 있다는 점 등에 착안하여, 성명상표에 특히 유명한 경우 퍼블리시티권이라는 권리가 형성되어 있다는 점을 기본 전제로 하여, 1) 성명상표의 특수한 등록요건의 문제, 2) 성명상표의 사용시 발생하는 문제를 논의하고, 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 형성될 경우 이를 무효화 할 수 있는 등록무효규정이 존재하지 않으므로 이에 사후 조정장치가 마련되어야 함을 주장하고자 한다. 또한, 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권의 사용과 관련하여 상표권의 남용에 해당할 수 있는지를 논의하고 최근 신설된 부정경쟁방지법 제2조 1호 차목에 해당할 수 있을지 여부 및 부정경쟁방지법에 해당한다고 할 경우 지식재산권의 권리 저촉 규정으로서의 제53조 제2항의 신설조항이 성명상표 사용에 적용될 수 있는지 검토하고자 한다.

성명상표를 제대로 이해하기 위해서는 성명상표를 둘러싼 권리들을 먼저 살펴보아야 하므로, 사람의 성명과 관련하여 인정되는 인격권, 성명권이 성명상표에서 문제됨을 제시하였다. 인격권은 헌법에서 도출되는 권리로써 인격권 및 성명권은 학설 판례를 통하여 인정되고 있으며, 인격권은 헌법에서 보장하는 상표법보다 상위의 권리로서 현행 상표법상 인격권 보호 취지의 조항으로서 고인의 성명에 대한 상표법 제7조 제1항 제2호 및 현존하는 자의 성명에 대한 상표법 제7조 제1항 제6호에 대한 법원의 인격권 보호 취지 판시를 소개하였다. 한편, 상표법상 저명한 성명을 타인의 상표로 등록할 경우 저명한 본인의 동의를 받을 경우 가능하도록 한 것이 인격권의 침

해법리에서 비롯되었음을 살피면서 성명상표의 문제는 크게 인격권을 염두에 두고 해결되어야 함을 제시하였다.

성명상표에서 분쟁이 발생하는 것은 유명인의 성명을 타인이 등록받아 사용할 경우이므로 이 경우에는 특히 퍼블리시티권과의 저촉이 문제되는바, 퍼블리시티권의 개념과 보호대상 등을 알아보았다. 퍼블리시티권에는 상표권과 중첩되는 법적 이익이 존재하기 때문에 실제 분쟁 사례에서는 타인의 퍼블리시티권의 대상을 상표 등록하였을 때 권리간 충돌이 발생된다.

성명상표에 있어 특히 그룹사운드명칭의 경우에는 멤버가 아닌 자가 상표권을 취득한 경우로서, 소속사가 상표권을 취득한 경우에는 협업관계가 깨진 경우 그룹사운드 멤버들이 상표권을 갖고 있지 않다고 하더라도 상표법 제51조에 의하여 그 명칭을 계속하여 사용할 수 있고, 소속사의 상표권은 연주활동주체에 의하여 명칭이 주지저명해진 경우 상표권의 무효가 가능하다. 멤버 및 소속사가 아닌 제3자가 상표권을 취득한 경우에는 상표법상 등록무효사유를 적용하기 힘들 수 있는데, 퍼블리시티권에 기하여 상표권 남용 및 부정경쟁행위를 통하여 제3자의 상표권을 무력화하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 한편, 성명이 자연인의 성명인지 고인의 성명인지와 관련해서는 사자의 퍼블리시티권의 인정여부와 존속기간의 문제와 직접적으로 연관되며 퍼블리시티권의 사후 존속이 인정되므로 고인의 성명의 경우에도 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우에만 부등록되도록 하는 상표법 규정은 검토해보아야 할 것이다.

성명상표의 유사판단과 관련해서는 특히 외국인의 성명으로 구성된 표장일 경우 음절이 길다하여 분리관찰되는 경우가 있었으나, 성명은 그 전체로서 동일성을 가지는 것이고 성(surname) 자체는 본질적으로 다수인이 공유할 수 있는 것이므로 성명상표의 일부분 자체가 특정인의 상품을 떠올릴 정도의 저명성을 확보하지 않은 상황에서 분리관찰을 하는 것은 바람직하지 못하다.

성명상표의 등록요건과 관련하여, 우리나라는 상표법상 등록주의 선출원주의를 채택하고 있으므로 타인의 성명이 유명해지기 전에 쉽게 모방하

여 출원 후 등록을 받을 수 있으므로, 유명인 본인이 아닌 자의 상표 등록에 의한 상표권이 유명인의 퍼블리시티권과 충돌할 경우 사후적인 무효사유 방안을 마련하여야 한다고 판단한다. 기존에는 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 상표법 제7조 제1항 제4호를 활용하여 왔으나 상표법 제7조 제1항 제2호의 고인과의 허위 표시 요건의 완화 등 구체적인 법조문 등의 마련을 검토할 필요가 있다.

성명상표의 사용과 관련해서는 미국에서는 사용주의 국가로서 타인의 성명을 모방출원한 경우 상표권이 형성되는 사례는 찾아 보기 어렵고, 유명인의 성명을 영화제목, 노래제목 등 혹은 광고 문구에 사용한 경우 연방상표법 제43(a)가 흔히 거론된다. 왜냐하면 미국은 퍼블리시티권이 주법차원에서 규율되므로 연방법에 근거한 조문으로 연방상표법 제43(a)를 찾게 되는 것이다. 연방상표법 제43(a)에서는 특히 혼동가능성의 판단을 중점으로 하게 되며, 퍼블리시티권의 소송에서는 상표의 식별력의 정도에 있어 ‘상표’를 ‘원고의 이름과 유사물(likeness)’ 등으로 대체하여 판시된 판례가 적용되고 있다. 연방상표법 제43조(a) 주장에 대한 항변으로는 First Amendment에 기하여 이루어지며, 연방상표법상의 권리와 표현의 자유에 대한 권리 조정은 Roger test 등 미법원에서 확립된 test에 의하여 이루어지고 있다.

국내에서의 유명인의 성명상표의 사용에 대하여는 부정경쟁방지법상 제2조 1호 가목 내지 다목 외에 특히 최근 신설된 차목에 의하여 부정경쟁행위에 해당함을 근거로 사용금지청구를 해볼만 하다 할 것이다. 즉, 유명인의 성명상표를 사용하는 경우 유명인의 연예 활동 등으로 구축되는 고객흡인력이라는 성과물을 자신의 영업을 위하여 제품에 부착하거나 광고 등에 사용하고, 결국 유명인이 자신의 고객흡인력에 기반하여 자신의 성명 등에 대한 Licensing 기회 등을 박탈하여 그 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당할 수 있기 때문이다. 한편, 이러한 부정경쟁행위에 해당하더라도 타인의 상표권이 존재하는 상황에서 상표권이 무효되지 않는 상황에서 부정경쟁행위에 해당할 수 있는지 문제되는데, 이는 등록된 상표의 사용일지라도 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 경우 권리 남용에 해당된다는 확립된 법원의 태도에 의하여 부정경쟁행위에 해당할 수 있을 것이다.

한편, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 신설에 따라 상표법에서는 기존의 특허권, 디자인권 등의 지적재산권과 충돌하는 상표권의 권리 조정방식을 규정하였던 제53조에서 제2항으로 등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에 해당할 경우 동의를 구하도록 규정함으로써 상표법상에서 권리 충돌시의 사후 조정방식 규율 조항을 도입한 것은 바람직한 일이라 하겠다.

성명상표의 출원이 증가하고, 유명인의 성명 등에 대한 퍼블리시티권의 보호 요구가 높아지는 상황에서 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 형성될 경우 사전 규율 방식으로서의 등록요건 검토와 제정비가 요구된다. 사후 규율방식으로서의 저촉에 따른 사용 관계 규정의 제53조 제2항의 신설은 본 논문의 취지와 부합하며, 다만 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목과 상표법 제53조 제2항은 퍼블리시티권과 상표권의 충돌되는 성명상표의 문제에 있어 바람직한 적용과 법률 운용이 요구된다.

주요어 : 인격권, 성명권, 상표권, 퍼블리시티권, 인격권과 상표권의 저촉, 성명상표

학 번 : 2010-23535

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구의 목적	1
제2절 연구의 범위 및 방법	5
제2장 성명상표를 둘러싼 권리 고찰	9
제1절 성명상표 등록사례 및 논의의 전제	9
제2절 인격권·성명권의 개념 및 상표권과의 관계	11
I. 인격권 및 성명권의 개념	11
II. 인격권·성명권과 상표권의 관계	15
제3절 퍼블리시티권	18
I. 문제의 제기 및 논의의 전제	18
II. 퍼블리시티권	19
III. 퍼블리시티권과 상표권의 관계	30
제3장 성명상표와 관련한 특수한 법적 쟁점	33
제1절 그룹사운드명칭인 경우	33
제2절 자연인인지 고인인지 여부	43
I. 사자의 퍼블리시티권의 인정여부	44
II. 사망 후 퍼블리시티권의 존속기간	46
III. 성명상표의 경우 고려점	47
제3절 국내인인지 외국인인지 여부	48
제4장 성명상표의 상표등록을 둘러싼 문제	49

제1절 성명상표와 관련된 특허심판원 사례	50
제2절 상표법 조문별 성명상표 관련 판례 소개	52
I. 상표법 제7조 제1항 제2호	52
II. 상표법 제7조 제1항 제4호	60
III. 상표법 제7조 제1항 제6호	65
IV. 상표법 제7조 제1항 제11호	72
제3절 미국 연방상표법상의 성명상표에 대한 규정 및 분쟁사례	74
I. 연방상표법 규정	74
II. 미국 상표심판항고위원회의 심결례 및 법원사례	85
제4절 국내 성명상표의 유사 판단의 범위	87
I. 상표의 유사 판단 범위	88
II. 성명상표와 관련한 유사 판단 사례	89
III. 성명상표의 유사 판단시 고려사항	98
제5절 성명상표의 등록과 관련한 현행상표법상의 문제점	100
I. 개괄	100
II. 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 국내에서 발생될 수 있는 원인	100
III. 검토	103
제5장 성명상표의 사용을 둘러싼 문제	106
제1절 미국에서의 유명인의 성명의 사용상의 논의점	106
I. 연방상표법 제43(a)	107
II. First Amendment 항변	112
제2절 국내에서의 유명인의 성명상표 사용상의 논의점	114
I. 부정경쟁방지법상 규율	115
II. 상표권 남용의 법리	120
III. 성명상표와 상표법 제53조	125
IV. 성명상표와 상표법 제51조	127

제6장 결론	129
참고문헌	133
Abstract	138

제 1 장 서 론

제1절 연구의 목적

최근 성명상표가 크게 증가하고 있다¹⁾. 성명상표는 누군가의 고유한 이름으로서, 대중에게 인지도가 있는 연예인 등의 경우에는 그 이름에 이미 신용과 고객흡인력이 확보되어 있어 상표로서 매우 매력적이라고 할 수 있다. 외국에서는 자신의 이름을 내걸고 상표로 사용하여 명품 브랜드²⁾가 탄생된 예를 쉽게 찾을 수 있다. 위와 같은 이유에서 자신 혹은 타인의 이름을 상표로 등록받고자 하는 출원은 계속되고 있는 것이며, 최근에는 이름을 상표로 한 출원이 급증하고 있다. 그런데, 성명상표는 다른 조어와 달리, 상표로서 선택되기 이전에 누군가의 이름으로서, 법률적으로는 인격적 이익의 대상이 되기 때문에 이름이 아닌 일반명사나 조어 등으로 구성된 상표에서는 발생되지 않는 쟁점을 불러 일으킨다.

예를 들어, “파스퇴르 Pasteur” 는 국내 사기업에 의하여 출원되어 공고된 상표³⁾이고, “파스퇴르벨

1) 2014. 4. 6. 특허청은 2008년부터 2013년까지 6년간 개인이름을 상표로 출원한 건수가 1282건에 달한다고 밝혔다. 이는 2002년부터 2007년까지 6년간 753건인데 비해 70% 이상 증가한 것이다.

2) Coco Chanel, Armani, Giovanni Valentino 등

3) 상표출원번호 제40-2012-0057128호(지정상품: 단백질 우유, 유아용 분유 등)는 파스퇴르유업

린스” 4), “파스퇴르 쾌변” 5) 등 “파스퇴르” 가 포함된 상표는 등록이 허여되어 상표권으로 보호되고 있다. 그런데, “파스퇴르” 는 인류 역사에 기록된 위인으로 미생물학의 아버지로 불리우는 저명한 고인의 이름이다. 그의 이름을 딴 “파스퇴르 연구소” 는 고인에 의해 주도적으로 만들어진 후 그의 사후에도 후학들에 의하여 세계적인 연구기관이 되어 8명의 노벨상 수상자를 배출하였다. 이렇듯 프랑스에서 “파스퇴르 연구소 (Institute Pasteur)” 는 저명한 고인 “파스퇴르” 의 이름을 내걸고 후학에 의하여 연구활동이 왕성하게 지속되고 있는, 저명한 고인의 이름과 그 뜻이 유지·관리되고 있는 기관이다. 한편, 2004년에는 국내에서도 한국과학기술연구원과 공동으로 한국파스퇴르연구소가 설립되었다.⁶⁾ 이러한, 상황에서 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하지 않는 한 상표등록이 가능한 우리 상표법에서는, “파스퇴르” 가 고인과는 무관한 국내 사기업에 의해 유산균 제품에 대한 상표로 사용되고 있고, 등록상표로서 보호되고 있다. 그러나, “파스퇴르” 가 박테리아, 곰팡이 등을 이용해 연구하여 세계적인 위업을 이룬 고인의 성명이고, 또한 고인의 성명을 내건 연구소가 현존하는 상황에서 과연 “파스퇴르” 가 사기업

(주)를 인수한 롯데푸드 주식회사가 출원하여 심사를 통과하고 현재 공고중이나, 이의신청이 제기되어 분쟁이 진행 중이다.

- 4) 상표등록번호 제400939545호(지정상품:우유, 우유단백질 등)
- 5) 상표등록번호 제401032846호(지정상품:유아용식품, 유아용분유 등)
- 6) 인터넷 포털사이트 두산백과 “파스퇴르연구소” 내용 및 한국파스퇴르연구소 홈페이지 “www.ip-korea.org” 참조

의 권리로 보호를 받는 것이 타당한 것인가에 대한 검토가 필요하며, 이는 성명상표의 상표등록요건에 대한 문제라 할 것이다. 한편, “파스퇴르” 상표권자는 출원 당시 고인과의 관계를 허위로 표시하는 부분이 없이 단지 “파스퇴르” 성명만을 출원하였으나 추후 상표 사용시에는 제품에 저명한 고인 “파스퇴르”의 초상을 함께 사용하기도 하였는데, 성명상표가 등록되어 사용될 경우, 기타 성명으로 구성되지 아니한 표장의 사용에서는 발생되지 않는 특수한 문제들이 또한 성명상표의 사용을 둘러싸고 발생될 수 있다. 즉, 성명은 상표로 선택되기 이전에 개인의 성명으로서 인격권의 대상 내지 퍼블리시티권의 보호 대상이므로, 타인의 성명을 상표로 등록하거나 사용할 경우 타인이 고유로 가지고 있는 인격권 내지 퍼블리시티권과 저촉하지는 않는가에 대한 부분이 특별히 성명상표에서 검토되어야 하는 것이고, 이는 상표등록요건 및 상표권의 효력, 제한과 관련하여 상표법에서 규율되어야 할 것이다.

국내에서 소위 퍼블리시티권에 대한 본격적인 논의를 촉발시켰던 제임스 딘 사건도 연예인 주병진이 타인의 성명으로 구성된 성명상표 “제임스 딘”, “JAMES DEAN”을 상표 출원하여 등록받은 후, 지정상품 의류 등에 사용함으로써 불거진 사안이다. 즉, “제임스 딘”은 미국의 영화계 역사에 남는 인물로 그 유족에 의하여 그 성명 등에 대한 퍼블리시티권이 주장되어 왔다. 그런데, 국내에서는 고인과는 전혀 무관한 개

인에 의하여 ” 제임스 딘 “ 이 출원 등록되어, 이에 대한 상표권이 형성되어 있으므로, 고인의 성명에 대한 퍼블리시티권과 타인의 성명을 상표로 선택하여 등록받아 형성된 상표권이 서로 저촉되는 양상을 띠게 된 것이다. 결국, 이 논의는 성명상표의 상표 등록시 특별하게 살펴보아야 할 등록요건⁷⁾ 혹은 등록무효사유의 문제와, 성명상표가 사용될 경우 발생하는 상표 사용과 관련한 특수한 문제라는 법적 쟁점으로 귀결된다. 실제로 미국 영화배우 제임스 딘 측이 소송을 제기한 형태를 보면 크게 상표사용금지소송과 상표등록무효소송을 제기하였음을 알 수 있는데, 사실상 상표 등록 무효소송에서 ” 제임스 딘 “ 상표가 무효되지 않는다면 주병진 측의 상표 사용은 유효하고 정당한 상표권의 사용에 해당하고, 따라서 상표사용금지소송에서 퍼블리시티권에 기한 상표사용금지를 구하는 미국 영화배우 제임스 딘의 청구가 인용되기는 어려울 것이다. 결국, 퍼블리시티권의 인정이 현실적으로 필요하다면 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권을 무효시킬 수 있는 상표법상 규정 마련은 기존 상표법 규정의 해석을 통하여서든지 혹은 새로운 입법을 통해서이든지 간에 필요불가결하다.

따라서 본 연구에서는 성명상표의 출원이 계속적으로 증가되고 있다는 점, 퍼블리시티권을 청구원인으로 한 소송이 상표 무효소송과 함께 제기되고 있다는 점 등에 착안하여, 성명상표가 상표이기 이전에 개인의

7) 상표등록시의 등록요건은 결국 상표 착오 등록 후의 상표등록무효사유에 해당한다.

“성명권” 으로, 유명인의 경우에는 특히 “퍼블리시 티권” 이라는 권리가 형성되어 있다는 점을 기본 전제로 하여, 1)성명상표의 특수한 등록요건 혹은 무효사유에 대한 문제, 2)성명상표의 사용시 발생하는 문제를 논의한다⁸⁾.

제2절 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위는 성명상표의 특수한 상표등록 요건과 상표사용 및 상표권의 효력에 대한 것이다. 총 98개 조문으로 구성된 우리 상표법은 크게 상표와 관련한 실체적 규정과 절차적 규정을 동시에 갖고 있다. 실체적 규정은 권리화되기 이전에 어떠한 상표에 권리를 줄 것인가의 상표등록요건에 대한 것과 권리화된 이후에 상표권의 범위와 제한에 대한 것이 주축을 이루고 있다고 할 수 있다. 이에 본 논문에서도 성명상표와 관련하여 상표등록요건과 상표권의 범위 및 제한에 대한 것을 연구 범위로 한다.

8) 특허청 보도자료(2003. 10. 20.)에 따르면, 특허청에 "JAMES DEAN" 으로 총 100건이 출원되어 54건이 등록되었고, 마돈나, 비틀지, 아바, 오마샤리프, 타이거우즈, 거스 히딩크, 마이클 조던 등이 출원되었다. 유명스타 성명을 상표로 출원한 상품을 보면, 스타들의 특성과 이미지를 잘 살릴 수 있고 시대적으로 유행성이 강한 ‘의류’ 를 중심으로 신발, 가방, 운동용구, 화장품, 장신구, 안경, 시계, 보석 등이 많고 음식점업, 숙박업 등의 서비스업에도 출원되고 있다. 그러나, ‘제임스 딘’ 상표분쟁사건의 경우에서 볼 수 있는 것처럼, 적법하게 등록되었다고 하나 분쟁이 발생할 소지가 많은 것이 현실이고, 10여년간 30여회의 상표권 등록 무효심판청구사건이 있었다고 보도하였다(www.kipo.go.kr 보도자료 “유명스타들의 성명을 사용한 상표출원급증”)

성명상표의 등록 및 사용에 대하여는 다시 자신의 이름을 상표로 출원하거나 사용한 경우와 타인의 이름을 상표로 출원·사용한 경우로 대별할 수 있다. 자신의 이름을 상표로 출원하거나 사용하는 경우는 자신의 인격권의 대상인 성명을 상표로 선택하여 등록 사용하는 것으로 상표등록시 퍼블리시티권과 관련하여 특별히 검토되어야 할 부분은 없다 할 것이다. 다만 타인의 인격권의 대상인 성명을 상표로 선택하여 등록할 경우가 문제되며, 특히 타인이 유명인일 경우 인격권 나아가 퍼블리시티권과 관련하여 상표법상 규율되어야 할 부분이 없는지 살펴본다. 타인이 유명인일 경우는 다시 현존하는 유명인인 경우와 고인의 경우로 나누어 검토되어야 할 것이다. 왜냐하면 이는 퍼블리시티권의 상속과 관련된 것으로 퍼블리시티권의 상속이 인정되는지 여부, 인정될 경우 퍼블리시티권의 존속기간은 언제까지인지 여부 등에 의해, 상표법상 퍼블리시티권과 저촉되는 상표의 등록여부를 어떻게 판단하여야 할 것인지가 보다 명확히 규율될 수 있기 때문이다. 한편, 성명상표를 둘러싸고 실무상 상표 유사 판단범위를 일반적인 상표와 다르게 보아야 할 것인지 문제되고 있으므로, 성명상표의 유사 판단 범위에 대하여도 살펴본다.

위의 상표등록요건과 관련한 문제 외에, 성명상표에 있어 상표 사용과 관련하여 상표권의 범위 및 제한에 있어 특별히 논의되어야 할 부분도 살펴본다.

이 논문은 총5장으로 구성되는데, 각 장의 내

용을 개괄해 보면 다음과 같다.

제1장에서는, 본 연구의 목적과 연구범위 및 방법에 관하여 기술하였다.

제2장에서는, 성명상표를 둘러싼 법률 개념을 검토하였다. 즉, 성명상표의 개념에서 시작하여, 인격권 및 성명권, 퍼블리시티권의 개념을 기술하였다. 또한, 퍼블리시티권과 관련한 규정이 상표법상 도입되어야 한다면 이들의 범목적이나 보호 대상 등에 대한 검토가 필요하므로 퍼블리시티권과 상표법과의 관계에 대하여 검토하였다.

제3장에서는, 성명상표의 종류에 따라 특히 검토되어야 할 부분을 다루었다. 한 사람이 아닌 다수인으로 구성되거나 하나의 이름을 사용하는 그룹사운드명칭의 경우 이들이 해체될 때 그 명칭의 귀속관계, 그룹사운드명칭을 둘러싼 소속사의 권리 문제, 그룹사운드명칭이 유명해지기 전에 출원된 상표가 등록된 후 그 명칭이 유명해진 경우 등 실제 문제된 사례 등을 소개하였다. 또한, 성명상표가 자연인의 성명인지 고인의 성명인지에 따라 그 등록요건이 달라지는가와 관련하여, 사자의 퍼블리시티권 인정여부와 인정시의 존속기간, 퍼블리시티권의 양도성 인정여부에 대하여

검토하였다. 또한, 성명상표가 국내인의 성명인지 외 국인의 성명인지에 대하여도 고려될 수 있는 사항에 대하여 언급하였다.

제4장에서는, 상표등록요건에 있어서, 성명상표 출원시 적용된 부등록사유와 관련한 국내 사례, 국내 상표법 규정 및 미국 연방상표법상의 규정을 살펴보았다. 또한, 상표등록시 선행상표와의 관계에서 매우 중요한 판단요소로 작용하는 상표유사판단시 성명상표의 경우 특이점은 없는지 검토하였다. 끝으로, 국내는 사용주의가 아닌 등록주의 및 선출원주의를 원칙으로 하므로 그만큼 타인의 성명을 출원하여 등록받기가 용이하므로, 퍼블리시티권과 관련하여 상표법상 부등록사유가 추가로 도입될 필요가 있는지에 대하여 검토하였다.

제5장에서는, 성명상표의 사용과 관련한 문제들을 검토하였다. 먼저, 퍼블리시티권과 성명의 상업적 이용이 크게 발달한 미국에서 성명의 상표적 사용과 관련하여 논의되는 성명표시권, 이른바 표현의 자유와 관련된 First amendment 및 연방상표법 43(a) 규정을 검토한다. 국내 상표법과 관련하여서는 제51조 규정을 분석하고, 타인의 유명 상표를 등록받았으나 무효사유미비로 인하여 무효화시키기 어려운 경우 상표권 남용법리를 적용할 수 있을지 등을 검토하였다.

제6장에서는, 본 논문의 내용에 대한 전체적인

요약과 함께 결론을 제시하였다.

제2장 성명상표를 둘러싼 권리 고찰

제1절 성명상표 등록사례 및 논의의 전제

성명상표란 말그대로 이름만으로 구성되거나 이름을 포함하는 표장이다. 아래의 표⁹⁾에서 알 수 있듯이, 이름만 들어도 알 수 있는 연예인들의 성명 등이 비단 연예관련 서비스업 뿐 아니라 요식업, 의류 등 연예업과 직접 관련이 없는 상품 등에도 출원되어 등록되었음을 알 수 있다. 또한, 그 권리자는 실제 해당 연예인에서부터 매니저, 소속 엔터테인먼트사 뿐만 아니라

구 분	등록상표	등록번호(등록일)	등록권자	지정상품/서비스업
1	효리	40-0523776호 (2002. 6. 26)	윤종근	서적, 신문, 필름, 연하장 등
2	서태지	45-0007501 (2003.5.23)	정현철	녹음된 테이프, 청바지, 남방셔츠, 연예정보 제공업 등
3		40-0591065호 (2004.5.25)	(주)티 티 엠 인 티 내 서	녹음된 테이프, 녹화된

			날 프 로 덕션	테이프, 영사된 필름 등
4	컨츄리꼬꼬	41-0110987호 (2005.1.10)	이혜경	닭 고 기 판매업, 닭 고 기 사업자문업 등
5	东方神起	40-0621938호 (2005.4.21)	주식회사 에스엠 엔터테인먼트	녹음된 테이프, 녹화된 테이프, 비디오레코 더 등
6		40-0657417호 (2006. 4. 4)	(주) 제이비 스포츠	배드민턴공 , 배드민턴 라켓, 낚시대 등
7	윤사마	41-0155861호 (2007.10. 30)	배용준	광고기획업 , 체육관련업 , 쇼윈도우 장식업 등
8	소녀시대	40-0750952호 (2008. 4. 25)	주식회 사 에스엠 엔터테 인먼트	내려받기 가능한 전자음악, 레코드판, 만화영화 등
9	김구라의 세상씻기	40-0772730호 (2008.12. 16)	(주) 굿지엔	감자튀김, 채소가공식 품, 건제어패류 등
10	박지성축구교실	41-0184377호 (2009. 4. 29)	박지성	축구관련 진행업 등

해당 연예인과 아무런 관계가 없는 개인에 이르기까지

다양하다.

본인의 성명을 상표등록하는 것은 식별력의 문제나 선행상표의 존재 등의 사유가 없는 한 상표 등록상 문제될 점은 없으나, 타인의 성명¹⁰⁾을 등록할 경우에는 타인의 성명권과 저촉될 수 있고, 특히 유명하지도 않은 타인의 성명을 상표로 선택할 까닭은 없다고 해도 과언이 아니므로, 여기서는 유명한 타인의 성명을 등록하거나 사용할 경우에 대하여 논의한다. 즉, 상표의 등록 및 사용과 관련하여, 유명인의 성명권 및 퍼블리시티권과의 권리 충돌이 일어나는 경우에 대한 논의를 전개한다.

제2절 인격권·성명권의 개념 및 상표권과의 관계

I. 인격권 및 성명권의 개념

1. 인격권의 개념

인격권은 사람의 생명, 자유, 신체, 건강, 명예, 사생활, 초상, 성명, 음성, 대화 등에 관한 권리로 이해

9) 김명섭, 청소년의 아이콘 스타상표를 사수하라, 특허청 보도자료

10) 예명도 성명권의 대상이므로 본 논문에서 성명이란 예명을 포함한다.

된다¹¹⁾. 헌법재판소 판례 2004헌마1010 등에서 판시된 바와 같이, 인격권은 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다” 고 규정하고 있는 헌법 제10조로부터 도출된다 할 것이다. 한편, 우리 민법은 재산권과 가족권을 규정하고, 인격권에 대하여는 직접적인 규정이나 일반조항적 성격을 갖는 규정을 두고 있지는 아니하며, ‘타인의 신체·자유·명예를 침해하면 불법행위를 구성한다’ 고 규정(민법 제751조)할 뿐이다. 그러나, 대법원은 인격권에 기한 금지청구권을 인정한 바 있으며¹²⁾, 우리나라 학설상으로도 인격권이라는 개념이 인정되고 있다고 볼 수 있다¹³⁾.

2. 인격권의 내용으로서의 성명권¹⁴⁾

가. 개괄

인격권은 일반적 인격권과 개별적 인격권으로 나뉘어 설명될 수 있는데, 권리능력자와 그 인격에 존속하는 자유, 명예, 신체 등의 인격적 이익을 총칭해서 일반적 인격권이라 하며¹⁵⁾, 일반적 인격권의 내용 각각

11) 언론피해구제법에서는 제5조 제1항에서 인격권을 ‘생명·자유·신체·건강·명예·사생활의 비밀과 자유·초상·성명·음성·대화·저작물 및 사적 문서 그 밖의 인격권 가치 등에 관한 권리’ 라고 규정한다.

12) 대판 1996. 4. 12. 93다40614

13) 박윤직, 민법총칙, 제7판, 박영사, 2002: 김상용, 불법행위법, 법문사, 1997

14) 김재형, 인격권에 관한 입법제안

15) 노기호, 언론의 인격권 침해에 대한 금지청구권

을 개별적 인격권이라 할 수 있는데, 명예권, 성명권, 초상권, 프라이버시, 생명권, 신체권 등이 개별적 인격권의 내용을 구성한다. 개별적 인격권의 하나로서의 성명권은 자신의 성명의 표시 여부에 관하여 스스로 결정할 권리를 말한다¹⁶⁾. 독일민법전 BGB 제12조는 성명을 사용할 권리를 침해한 때에는 침해의 제거를 청구할 수 있고, 계속하여 침해의 우려가 있는 때에는 권리자가 부작위의 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다.¹⁷⁾ 미국에서는 성명권이 초상권과 함께 프라이버시의 하나로서 보호된다.¹⁸⁾ 우리나라는 성명권 보호에 관해 일반적 규정을 마련하고 있지 않으나, 학설과 판례는 성명권의 침해를 불법행위로 인정하고 있으며, 성명권에는 사회통념상 특정인임을 알 수 있는 방법으로 성명이 함부로 사용, 공표되지 않을 권리, 성명이 함부로 영리에 이용되지 않을 권리가 포함된다¹⁹⁾.

나. 성명권의 내용²⁰⁾

성명권의 내용과 관련하여서는, 타인이 자기 성명을 무단 사용한 경우 “금지청구권” 및 “손해배상청구권”을 행사할 수 있다고 보아야 한다는 것이 학설의 태도이다. 무단 사용의 의미는 ① 무단으로 참칭 또는 모용하는 경우로서, 즉 값이 을이 아님에도 을이

16) 김재형, 전계논문

17) 박도희, 인격권의 보호법리와 그 적용의 한계

18) 한지영, 초상과 성명의 보호에 관한 연구, 중앙법학 제10집 3호

19) 한지영, 전계논문

20) 박성호, 실연자의 예명에 대한 법적 보호(상), 법조 제56권 제10호

라 사칭하는 것, ②무단으로 또는 조건에 위반하여 광고 등에 이용하는 경우로서, 갑이 을의 동일성을 침해하지 않으면서 을의 성명을 사용하는 것을 말한다. 일본에서는 상기와 같이 모용되지 않을 권리를 전용사용권, 무단으로 이용되지 않을 경우를 성명의 무단사용금지권이라고 부르는데, 이와 같은 태양으로 성명이 사용되는 경우 불법행위가 성립되므로, 성명권의 침해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있을 뿐 아니라 인격권 침해에 대한 사전(예방적) 구제수단으로서의 침해행위 정지 등의 금지청구권이 인정된다.

3. 검토

인격권은 헌법에서 도출되는 권리로서, 민법상 입법 논의가 되고 있으며, 학설 및 판례에서 인정되는 권리이다. 이러한 인격권의 한 내용으로서의 성명권 역시 학설 및 판례에서 인정되는 권리인데, 기본적으로 자신의 성명의 표시여부를 결정하는 성명권의 대상인 성명이 타인에 의하여 상표로서 선택되고 특허청 등록 절차를 통하여 상표권으로 권리화되며, 궁극적으로 상표로서 사용될 때, 성명권과 상표권의 저촉이라는 권리 간 저촉 내지 충돌이 발생된다. 이러한 복수 권리 상호간의 충돌 문제는 실제로 분쟁²¹⁾을 야기하는 바, 이들의 조정장치 마련의 검토를 위해 성명상표를 둘러싼 권리들로서 성명권 특히 퍼블리시티권과 상표법과의 관계에 대한 검토가 요구된다 할 것이다.

21) 제임스던 사건, 파스퇴르 사건 등

II. 인격권 · 성명권과 상표권의 관계(상표법을 둘러싼 인격권 관련 문제들)

인격권과 상표권의 관계 및 저촉에 대한 논의는, 큰 줄기에서는 헌법에서 보장하는 두 권리에 대한 논의이다. 즉, 인격권은 헌법 제10조²²⁾에 근거한 권리이고, 상표권은 헌법 제23조에 의하여 상표법에 따라 등록된 권리로서 그 등록이 무효화되기 전까지는 일응 유효한 권리로서, 인격권과 상표권은 모두 헌법에서 도출된 권리이다. 따라서, 헌법에서 보장하는 상위 권리인 인격권을 침해하는 상표권은 형성되지 않도록, 타인의 인격권을 침해하는 상표는 상표법상 그 등록이 배제되거나 착오 등록시 무효되어야 하고, 인격권을 침해하는 상표의 사용은 제한되어야 함이 마땅하다. 따라서, 현행 상표법상 인격권과 관련한 규정들이 다음과 같이 존재하고 있는 것이다.

1. 현행 상표법상 인격권 보호 취지의 조항

대법원판례²³⁾는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표에 대하여 등

22) 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다.

23) 대법원 89후346판결

록을 거절한다는 상표법 제7조 제1항 제2호와 관련하여, “저명한 고인²⁴⁾의 존엄을 인정하여 국제신의를 인정할 필요가 있다” 고 판시한 바 있다. 다만, 우리 상표법은 단순히 저명한 고인의 성명 등을 포함한 경우가 아닌 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 경우²⁵⁾에만 그러한 상표가 거절되도록 하고 있다. 한편, 현존하는 자의 인격권과 관련하여서는 상표법 제7조 제1항 제6호에서 이를 보장하고 있으며, 본 조문과 관련하여 법원은 “타인의 성명, 명칭 또는 상호, 초상, 서명 또는 인장과 동일한 것이라고 규정하고, 다만 그 타인의 승낙을 얻은 것은 예외로 한다고 규정하고 있는 바, 이 규정의 취지는 주로 특정인의 인격권을 보호하기 위한 것이라고 할 것” 이라고 판시²⁶⁾하여 본 조문이 인격권을 보호하는 규정임을 명백히 한 바 있다.

2. 상표법상 반영된 인격권의 침해의 범위

가. 타인의 동의시 상표등록가능

소유권의 경우에는 그 침해에서 위법성을 추정

24) 고인의 경우에도 인격권이 인정되는지 문제될 수 있다. 우리나라에서는 고인 자신의 인격권을 인정해야 하는 견해와 이를 부정하고 유족에 대한 불법행위로 해결해야 한다는 견해가 대립되고 있으나, 1995년 선고된 이휘소 사건에 대한 하급심판결에서 사자의 인격권을 긍정한 바 있고(서울지판 1995. 6. 23. 94카합9230), 대법원 판례에서 안대회 대법관은 사자의 인격권을 인정하여야 한다고 주장하였다(대판(진)2008. 11. 20. 2007다27670)

25) 본 조문이 저명한 고인과의 비방, 모욕, 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 경우로만 한정하는 것이 타당한지에 대한 검토는 제4장에서 자세히 논의한다.

26) 대법원 1971. 3. 23. 선고 71후 1 판결

할 수 있지만, 인격권은 보호범위가 넓기 때문에 인격권 침해에서 바로 위법성을 추정할 수는 없다고 하며, 이에 인격권 침해 법리는 어떠한 요건 하에서 위법성이 없는지에 관한 법리가 발전되어 왔다고 한다²⁷⁾. 인격권 침해시 위법성이 없는 것으로 보는 경우로서 대표적인 것이 바로 피해자가 동의한 경우이며, 이러한 인격권 침해의 법리는 상표법 제7조 제1항 제6호의 단서조항에서 타인의 승낙을 얻은 경우에는 타인의 저명한 성명 등을 포함하는 상표를 등록받을 수 있다고 규정한 것에 반영되어 있다고 할 것이다.

나. 저명성 요건

유명하지 않은 일반인들의 성명상표에 대하여는 선원우위의 원칙에 의하여 자신의 성명을 상표로 선택하여 먼저 출원한 자에게 상표권이 부여된다. 다만, 저명한 성명의 경우에는 단순히 선원우위의 원칙에 의하여 권리 충돌을 해결할 수는 없으므로, 인격권 보호 취지에 따른 상표등록배제 요건을 상표법상에 마련하였으며, 대표적인 예가 상표법 제7조 제1항 제2호, 상표법 제7조 제1항 제6호 규정이다. 이들 규정은 모두 ‘저명한 고인’ 혹은 ‘현존하는 저명인의 성명, 상호’ 등으로 ‘저명성’을 확보한 경우에만 타인의 등록을 거절하도록 하고 있다. 이는 바로 ‘성명상표’에 있어 타인의 ‘성명’이 ‘저명성’을 확보하여 이차적 의미(secondary meaning)²⁸⁾을 갖게 될 경우 비로서 상표법상

27) 김재형, 전제논문

타인의 등록배제효를 주겠다는 의미라 할 것이다.

한편, 성명상표에서 실질적으로 문제되는 것은, 성명이 이미 널리 알려져 있어 상업적 가치가 형성된 유명인의 성명과 관련한 것이라 할 것이므로, ‘자신의 성명’ 등을 상업적으로 이용하거나 그 이용을 허락할 수 있는 권리로서 파악되는 퍼블리시티권²⁹⁾에 대한 검토가 요구되므로, 이하 퍼블리시티권에 대하여 살펴보기로 한다.

제3절 퍼블리시티권

I. 문제의 제기 및 논의의 전제

유명인의 성명을 상표로 한 성명상표는 퍼블리시티권의 대상이기도 하다. 퍼블리시티권이 형성된 타

28) 미국의 유력 상표법학자 McCarthy 는 그의 저서 McCarthy on Trademarks(supra note 24, §13:8)에서 사용주의 국가인 미국에서 성명상표는 공중이 그 성명을 접하였을 때 단일한 판매자에 의한 상품을 떠올릴 정도의 상징으로서 secondary meaning 을 가졌을 경우 상표권을 취득한다고 언급하였다.

29) 퍼블리시티권의 개념은 ‘자신의 성명, 초상, 목소리, 서명, 이미지 등의 유사물을 상업적으로 이용하거나 그 이용을 허락할 수 있는 권리’로서 그 법적 개념상 유명인에게만 퍼블리시티권이 인정되는 것은 아니라 할 것이다. 그러나, 상업적으로 이용할 정도의 재산적 가치가 형성되었다는 전제 하에 퍼블리시티권 침해를 주장한다는 것은, 다른 말로 그 성명에 상업적 가치로서의 고객흡인력이 있음을 주장하는 것이다. 따라서 권리 침해가 발생할 정도의 재산적 가치, 또는 고객흡인력이 있는지 여부는 퍼블리시티권 침해 인정시 판단되어야 할 문제일 것이고, 고객흡인력은 결국 권리주체의 저명성과 일정 상관관계를 가질 것이다.

인의 성명을 상표권으로 등록하거나 사용하는 경우 발생하는 권리 충돌 문제를 해결하기 위하여, 퍼블리시티권의 개념과 보호대상, 법적성질을 검토하고 상표권과의 관계를 고찰해 보고자 한다. 타인의 퍼블리시티권의 대상인 성명상표를 출원한 경우로서, 예술가 성명 ‘백남준’ 이 포함된 상표 등록은 거절이 되고, 배드민턴 선수 성명 ‘박주봉’ 이 포함된 상표는 등록이 허용된 바와 같이 성명상표의 등록여부판단의 기준에 대한 논란이 있는 상황에서, 유명인의 성명상표의 등록요건 및 상표법상 사용에 관한 명확한 기준 정립 논의를 위한 전제조건으로서, 퍼블리시티권에 대한 고찰이 요구되는 것이다. 유명인의 성명상표에 대한 상표법상 등록요건 및 사용에 대한 명확한 기준이 확립된다면, 연예인이나 소속사가, 연예인의 성명이 표지로서의 기능을 하지 않는 경우에도 장래의 분쟁³⁰⁾을 예방하기 위하여 무조건적으로 출원을 강행해야 할 이유는 없을 것이다.

II. 퍼블리시티권

1. 퍼블리시티권의 개념 및 그 보호대상

30) 퍼블리시티권을 청구원인으로 하는 소송이 진행 중일 때 퍼블리시티권자는 자신의 성명을 출원 등록한 상표권의 상표무효소송을 함께 제기하는 것이 불가피한 경우가 많다. 왜냐하면, 상표권은 그 등록이 무효되기까지는 적법한 권리로 존재하므로 성명상표의 사용을 금지하기 위해서는 상표 무효 소송을 함께 제기할 필요가 있는 것이다.

가. 미국

퍼블리시티권이라는 용어와 그 개념은 미국에서 시작되었다고 해도 과언이 아니기 때문에, 미국에서 퍼블리시티권이 인정되어 온 연혁적 흐름을 먼저 살펴보고자 한다. 퍼블리시티권의 개념적 시초는, 미국에서 처음 제시된 프라이버시권에서 비롯되었다고 설명된다. 이후, 법원에서 실제로 퍼블리시티권이 인정된 최초의 사례는 1953년 Haelan 사건이다³¹⁾. 이후, 미국의 각 교수들은 퍼블리시티권에 대한 이론적 구성을 위하여, 각 견해를 내기 시작하였다.

Nimmer 교수는 “대중적으로 알려진 인물(public personality)의 이름, 사진, 외형 기타 유사물(likeness)이 가지는 금전적 가치”를 “공표가치”라고 하면서, 퍼블리시티권이란 “자신이 스스로 창조하였거나 타인으로부터 매수한 공표가치를 통제하고 그로부터 이익을 얻을 수 있는 권리(the right of each person to control and profit from the publicity values which he

31) Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F. 2d 866 (2d Cir. 1953) - 직업야구선수가 그의 사진을 원고 회사가 제조하는 껌의 광고에 독점사용권을 부여하는 계약을 체결한 후, 경쟁회사인 피고 회사의 유인으로 동일한 내용의 독점계약을 이중으로 피고 회사와 체결하였다. 원고는 “피고가 사용한 사진은 그 사진에 대한 원고의 독점적 권리를 침해했다”고 주장하였고, 피고는 “사진에 대한 원고의 이용권은 프라이버시권에서 나오는 것이며, 프라이버시권은 일신전속적이며 양도가능하지 않으므로 원고는 사진 사용계약으로 재산권을 얻을 수 없으며, 단지 프라이버시권 침해를 면제받는 것에 지나지 않는다”고 하였다. 이에 대해 연방 제2순회 항소심법원은 “프라이버시권에 부가하거나 별도로, 사람은 자신의 사진에 대한 독점 출판권을 부여할 권리를 가지며, 그러한 권리는 ‘a right of publicity’라고 불러도 좋다”고 하면서, “많은 유명인들은 그들의 초상의 노출에 대해 감정이 상할 뿐만 아니라, 신문, 잡지, 버스, 기차 및 지하철 등에 광고, 전시 등의 대가로 돈을 받지 못하게 된다면 심한 상실감을 느낄 것”이라고 하였다.

has created or purchased)” 라고 하였다. Nimmer 교수는 기존의 프라이버시권만으로는 그 피해구제에 미흡하며, 효율적인 피해구제를 위하여 특허권이나 저작권과 유사한 성격을 가진 권리로서 퍼블리시티권을 인정하는 것이 현실적으로 필요하다고 역설하였다³²⁾.

한편, Prosser 교수³³⁾는 1960년에 발표한 “Privacy” 라는 논문을 통하여 프라이버시권을 “혼자 있을 권리(right to be let alone)” 로 파악하고, 이를 침해하는 4가지의 침해 행위로서 i) 개인의 평온한 상황을 침해하는 행위(intrusion), ii) 개인의 사적인 사항을 공중에 노출시키는 행위(public disclosure of private facts), iii) 개인에 대한 그릇된 인식을 공중에 심어주는 행위(false light in the public eye), iv) 타인의 성명이나 초상 등을 상업적 목적으로 이용하는 행위(appropriation) 로 이루어져 있다고 설명하였다. Prosser 교수는 특히 “도용(appropriation)”은 피고가 자신의 이익으로 또는 자신에게 유리하게 원고의 이름 또는 외형을 도용하는 것에 의해 구성된다고 설명하였다. Prosser 는, 도용이 나머지 유형들과 성격이 다르다는 것이 명백하고, 이에 의하여 보호되는 이익은 정신적 이익이라기보다 금전적 이익이며, 만일 이러한 권리가 재산권이 아니라 하더라도 일단 법에 의해 보호되면 적어도 그 가치에 대한 권

32) Melville Bernard Nimmer, the right of publicity, 19 Law & Contemp. Probs. 203(1954)

33) William Lloyd Prosser, privacy, 48 Cal. L. Rev. 383, 389(1960)

리가 존재하고 그 권리자는 사용허락(license)을 통해 이를 활용할 수 있다고 설명하였다. 반면, 법률에 의해서는 피고가 금전적 이익을 위해 도용할 것이 요구되지만, 보통법에 의해서는 이처럼 제한되지 않을 것이라고 설명하여, 도용이 프라이버시권으로서의 성격도 갖는 것으로 보았다. 즉, Prosser 는 프라이버시권의 유형 중 하나인 도용의 내용을 넓게 파악하여 현재 퍼블리시티 권으로 불리는 내용까지 포함시켜 이해하였다 할 수 있다. 이에 대하여, Prosser 가 두 개념을 분명하게 구별하지 못한 것이 이후의 여러 문제와 혼란을 야기했다고 평가되기도 한다³⁴⁾ .

McCarthy 교수는, 퍼블리시티권을 “자신의 동일성(identity)의 상업적 이용을 통제하는 모든 사람의 고유한 권리(the inherent right of every human being to control the commercial use of his or her identity)”라고 파악한다. 그는, 퍼블리시티권을 인간의 고유한 권리라는 관점에서 파악함에 따라 퍼블리시티권의 주체는 자연인에 한정되어야 한다는 입장을 취한다. McCarthy 교수는, 퍼블리시티권이 연혁적으로 프라이버시의 한 유형에서 파생되어 나온 점을 지적하면서, 정신적 고통에 의한 손해배상과 상업적 손실에 의한 손해배상을 모두 인정하는, 예컨대 “아이덴티권(right of identity)”과 같은 독특한 권리 (a sui generis)로 퍼블리시티권이 발전하였다면 현재의 법이 더 일관되게 구성되었을 것

34) 권태상, 법학논총 제34권 제1호

이라고 지적한다³⁵⁾.

한편, 1977년 미국 법조 협회(American Law Institute)가 발간한 불법행위에 관한 리스테이트먼트(Restatement of the Law, Torts)는, Prosser의 견해를 받아들여 프라이버시 침해 유형의 하나로 “이름 또는 외형의 도용”을 규정하였다, 즉, § 625C에서 “다른 사람의 이름 또는 외형을 자신의 이용 또는 이익으로(to his own use or benefit) 도용한 사람은 그 다른 사람에게 프라이버시 침해에 대한 책임이 있다”고 규정하였다. 한편, 이에 대한 comment에서 이 법원칙에 의해 발생하는 권리가 재산권의 성질을 갖고, 이 권리의 행사를 위해 제3자에게 배타적 사용허락(license)을 부여할 수 있으며, 이러한 배타적 사용허락을 받은 자는 이를 보호하기 위해 소를 제기할 수 있다고 설명하였다. 이러한 설명에 대하여 이는 도용을 불법행위 방식으로 규율하는 것이 부적당함을 인정하면서도 그대로 이를 불법행위로 놓아둔 것이라고 평가되기도 한다.

1995년에 발간된 부정경쟁 리스테이트먼트(Restatement of the Law, Unfair Competition)는, 퍼블리시티권을 부정경쟁방지법의 한 내용에 포함시키고 있

35) McCarthy, J. Thomas, 2009, The right of Publicity and Privacy, 2d ed., Thomson Reuters

다. “부정경쟁(unfair competition)” 이라는 용어를 시장에서 다른 영업자의 정당한 상업적 이익을 부당하게 침해하는 경쟁방법이라는 넓은 의미로 파악하면서, 퍼블리시티권을 이러한 부정경쟁방지법의 한 내용으로 설명한다. 즉, “영업가치의 도용(appropriation of trade value)” 이라는 chapter 에서 “영업 비밀(trade secrets)” 등과 함께 퍼블리시티권을 규정하고 있다. 퍼블리시티권의 개념에 관한 내용을 살펴보면, “§ 46. 사람의 동일성의 경제적 가치의 도용: 퍼블리시티권 (appropriation of the commercial value of a person’s identity: the right of publicity)” 이라는 표제 하에 “사람의 이름, 외형 또는 다른 동일성 징표를 영업 목적으로 (for purposes of trade) 동의 없이 사용하여 그 사람의 동일성의 경제적 가치를 도용한 사람은 § 48 [금지명령] 과 § 49 [손해배상]에 기재된 법원칙에 따른 적절한 구제를 위한 책임을 부담한다” 고 규정하고 있다.

나. 독일

독일에서는 퍼블리시티권에 관한 명문 규정은 존재하지 않고, 개별적 인격권으로서의 성명권과 초상권 및 개별적 인격권의 흠결을 보완하는 일반적 인격권으로서 보호하고 있다³⁶⁾. 독일은 기본법 제1조와 제2조

제1항에서 인격의 보호를 최고에 두었고, 제1조 제3항을 통하여 이를 직접 효력이 있는 권리로 규정하였는바³⁷⁾, 판례에서는 퍼블리시티권을 인격권에 의해 보호하는 방법을 취하고 있다.

독일에서도 학설에 따라서는 상표법에 의한 보호를 인정하는 견해³⁸⁾, 독립된 무체재산권에 의한 보호를 주장하는 견해 등이 있으나, 판례는 초상이 상업적으로 이용된 경우, 성명이 상업적으로 이용된 경우, 목소리를 상업적으로 이용한 경우 각각 인격권의 침해로 인정하였다.

다. 우리나라

우리나라의 경우 1990년대³⁹⁾ 초까지 ‘퍼블리시

36) 김세권, “퍼블리시티권에 관한 연구”, 전북대학교 법학박사학위논문, 2008년 2월

37) Larenz/Canaris(1994), S. 492

38) Schack, Haimo, 2000, Anmerkung zu BGH, Urteil vom 1. Dezember 1999 “Marlene Dietrich”, JZ 2000, 1060ff, 이는 권태상, 퍼블리시티권의 이론적 구성, 경인문화사 p130에서 인용하였다.

39) 1989년 1월 원고 한혜숙이 피고 럭키금성상사가 원고를 모델로 한 카탈로그용 사진의 촬영 및 광고에 관하여만 원고의 승낙을 얻었음에도 불구하고 그 승낙의 범위를 벗어나 당초 원고가 피고들과 카탈로그 모델계약을 체결할 때 예상한 것과는 상이한 별개의 광고방법인 월간잡지에까지 원고의 위 카탈로그용 사진을 원고의 승낙없이 위법하게 사용하여 원고의 초상권을 침해하였다고 판시한 서울 고등 법원의 판결은 초상권 침해에 대한 제소이유에 대한 판단이었으며, 실질적으로는 퍼블리시티권과 관련한 사안(서울고등법원 1989. 1. 23. 선고 88나38770 판결)이라 할 수 있다. 이 사건 이후에도 모델과의 커피광고 출연계약 만료 후에도 계속 텔레비전에 광고를 방영하여 성명권 및 초상권 침해에 대하여 판단한 최애숙 사건(서울지방법원 1991. 7. 25. 선고 90가합 76280판결)등이 있다.

티권’이라는 개념은 판례나 학계에서 논의되지 않다가, 유명 물리학자 이휘소 박사의 유족이 이휘소 박사를 모티브로 하여 쓴 소설 ‘소설 이휘소’ 및 ‘무궁화꽃이 피었습니다’의 출판금지 등 가처분을 구한 사건⁴⁰⁾에서 판결상 ‘퍼블리시티권’의 개념이 검토되어 판시된 바 있다. 이후, 연예인 주병진이 ‘제임스 딘’, ‘JAMES DEAN’ 상표를 등록하고 이 상표를 사용하자, 미국의 유명 영화배우 제임스 딘의 유족으로부터 퍼블리시티권을 양도받은 수탁인인 피고가 상표사용 금지·예방 및 손해배상 등을 청구한 사건, 영국 유명 헤어 스타일리스트 Vidal Sasson 으로부터 성명·초상·사인 등을 독점 사용할 권리를 양수받은 원고가 허락없이 ‘비달 사순’, ‘Vidal Sasson’ 을 상호로 사용하는 피고에게 퍼블리시티권 침해금지를 청구한 소송 등 퍼블리시티권 침해를 이유로 하는 소송이 지속적으로 제기되어 왔지만, 아직 ‘퍼블리시티권’의 법적 성질 등에 대한 대법원의 확립된 태도는 찾아볼 수 없다.

‘퍼블리시티권’은 ‘자신의 성명, 초상, 목소리, 서명, 이미지 등을 상업적으로 이용하거나 그 이용을 허락할 수 있는 권리’⁴¹⁾로서, 이러한 법적 개념을 인정하는 것에 대하여는 학계에서나 판례에서나 이론의 여지가 없는 듯하다. 그러나, 우리나라 실정법상 직접적

40) 서울지방법원 1995. 6. 23. 선고 94카합9239판결

41) 정상조·박준석, 지적재산권법 제2판 p703, 홍문사

근거가 없는 상황에서 퍼블리시티권의 법적 근거, 규율 형태를 부정경쟁방지법의 일환으로 보아야 한다는 견해⁴²⁾, 인격권의 내용으로서 민법에 인격권에 관한 규정을 두고 이와 관련하여 퍼블리시티권에 관한 규정을 두는 것이 바람직하다는 견해⁴³⁾ 등이 존재한다.

국내에서는 애초에 ‘퍼블리시티권’이라는 개념이 판례 등에 나타나기 전에도 행복추구권 및 사생활의 비밀과 자유에 관한 기본권을 규정하고 있는, 헌법 제10조 및 제17조, 불법행위책임을 규정한 민법 제750조 내지 제751조에 의하여 초상권, 성명권 등이 판례에 의하여 보호 법익으로 판시⁴⁴⁾된 바 있다. 또한, ‘퍼블리시티권’과의 구별 개념으로, 국내에서 ‘성명권’은 우리 민법상 특별히 성명권에 대하여 규정된 바 없지만, 인간이 자신의 성명에 관하여 가지는 법률상 이익으로서의 성명권은 일반적 인격권으로서 보호되어야 하고 이러한 성명권이 침해된 자는 가해자에 대하여 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있다고 할 수 있다고 판시⁴⁵⁾된 바 있다.

한편, 국내에서 퍼블리시티권의 이론적 구성을 인격권으로 할 수 있다는 주장이 있으나, 미국에서도

42) 전계서 p705

43) 김재형, 인격권에 관한 입법제안 p97

44) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004다16280판결- 사람은 누구나 자신의 얼굴 기타 사회통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영 또는 그림 묘사되거나 공표되지 아니하며 영리적으로 이용당하지 않을 권리를 가지는데, 이러한 초상권은 우리 헌법 제10조 제1문에 의하여 헌법적으로도 보장되고 있는 권리이다.” 라는 판시

45) 서울지방법원 1996. 4. 25. 선고 95가합60556판결

개인적 인격 사권으로서의 privacy 에서 점차로 현대로 오면서 commerce 개념의 재산권성이 부가된 점 등에 비추어 볼 때 그 타당성을 검토해 보아야 한다고 판단한다.

2. 퍼블리시티권의 인정 근거에 대한 이론⁴⁶⁾

퍼블리시티권 인정의 정당화 이론과 관련하여서는, 학자들에 따라 조금씩 다르게 표현되지만 공통적인 개념을 정리해보면 먼저, 1) 도덕적 당위론(moral rights)/자연권론은 자신의 성명 또는 유사물에 대한 통제는 자연법적으로 주어진 것이 것이라는 이론이고, 2) 효율적 배분이론(allocative efficient)은 개인의 성명, 초상에 대한 시장이 형성됨으로써 그 시장을 통하여 효율적인 자원배분이 이루어질 수 있다는 점이 퍼블리시티권의 정당화 근거가 될 수 있다고 한다. 3) 부당이득 방지이론(prevention of unjust enrichment)은 공공정책상의 필요에 의해 퍼블리시티권을 인정하는 이론으로, 누구든지 자기가 수고하지 않고 타인의 노력으로부터 과실을 거두는 것은 부당이득으로서 허용되어서는 안된다는 논리이다⁴⁷⁾. 4) 동기부여이론(incentive models and

46) 하기 내용은 Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, Dogan & Lemeley, what the right of publicity can learn from trademark law, 58 STAN. L. Rev. 1161 의 내용을 요약한 것임.

47) James M Treece, Commercial Exploitation of Names, Likenesses, and Personal Histories, 51 Tex. L. Rev. 637(1973), at 637, 김성환, 퍼블리시티권의 법리와 실제, 진원사

copyright)은 가치로운 persona를 개발한 것에 대한 인센티브를 주는 것이라는 이론이다. 그렇지만 저작권과 달리 문화창달 등에서의 기여라는 점이 없어, 사회는 유명인의 이미지의 마케팅을 고취할 이유는 없다는 점에서 비판을 받기도 한다. 5)소비자보호이론(consumer protection)은 지식재산권에 비추어 본다면 상표권과 그 인정 근거가 비슷하다고도 할 수 있다. 먼저, 상표는 사업에 대한 명칭 또는 표장을 보호하는 것처럼 퍼블리시티권도 유명인의 명칭, 유사물을 보호하는 점이 유사하다. 또한, 미국 상표법 15 U.S.C. 1114(1), 15 U.S.C. 1125(a)에 따르면 “일반수요자로 하여금 상품의 출처 혹은 상표권자로부터 상품의 후원, 양도, 제휴가 있는 것처럼 혼동을 일으키는 상표”의 상업적 사용을 금하고 있다. 같은 맥락에서 퍼블리시티권은 유명인의 성명 등을 거짓으로, 마치 광고된 상품에 양도한 것 같은 광고 혹은 프로모션을 진행하는 것을 금지한다. 또한 상표법 역시 단순히 상표권자의 이익만을 보호하는 것이 아니라 수요자, 공공의 이익 보호를 도모한다. 이렇듯 소비자 보호이론은 퍼블리시티권을 상표법의 법원리에 따라 상정하는 것은, 퍼블리시티권의 권리 범위와 한계를 정의하는데 도움을 준다고 설명한다.

3. 퍼블리시티권의 침해 판단기준

퍼블리시티권의 침해 판단에 대하여 판례 등에서 확립된 판단기준은 없다. 미국에서 퍼블리시티권 침해소송에서는 기본적으로, ① 피고의 persona 사용이 영리적 목적을 위한 것으로, ② 원고의 사전동의가 없었고, ③ 원고에게 피해가 발생한 사실을 입증하여야 한다(Allison v. Vintage Sports Plaques, 136 F. 3d 1443, 1447(11th Cir. 1998)⁴⁸⁾고 한다. 일본에서는 ① 해당 저명인의 고객흡인력을 이용하고 있는가 여부를 개별, 구체적으로 판단하여야 한다는 판례, ② 고객흡인력을 이용하는 행위라고 하기 위해서는 그 행위가 오로지 저명인의 고객흡인력에 착안하여 그 경제적 이익 내지 가치를 이용하려는 목적으로 삼고 있는 것인지 여부로 판단하여야 한다는 판례, ③ 초상, 물건의 명칭 등을 사용하는 목적, 방법 및 태양을 전체적, 객관적으로 고찰해서 그 사용이 초상, 물건의 명칭 등의 퍼블리시티 가치에 착안해서 그 퍼블리시티 가치의 이용을 목적으로 삼고 있는지 여부로 판단하여야 한다는 판례가 있다⁴⁹⁾.

Ⅲ. 퍼블리시티권과 상표권의 관계

퍼블리시티권의 법적 성질에 대하여는 인격권인지 재산권인지에서부터, 재산권의 개념으로 파악할

48) 김성환, 퍼블리시티권의 법리와 실제

49) 이미선, 전계논문

경우 지식재산권에 포함된다고 할 것인지, 만약 포함된다고 할 때 특히 어떠한 권리와 유사한지 등에 대하여 견해가 분분하다. 여기서는 상표법상 퍼블리시티권과 관련한 문제가 발생하는 이유를 간단히 살펴보고, 성명상표에 있어 상표권과 퍼블리시티권이 저촉될 경우 권리조정 방식의 사례를 언급한다.

1. 상표법상 퍼블리시티권과 관련한 문제가 발생하는 이유

첫째, 상표법은 인간의 경제활동에 따라 발생된 재산권으로서 불법행위로서의 불공정행위로부터 발전되어 왔는데, 퍼블리시티권 역시 타인의 persona 의 고객흡인력을 이용하는 상업적 행위에 대한 통제의 측면이 있다는 점에서 양 권리의 본질이 유사하다.

둘째, 퍼블리시티권의 보호대상은 개인의 성명, 초상 등 개인을 식별할 수 있는 persona에 있는데, 상표법상 보호대상인 표장은 식별력있는 문자, 도형 등으로서 특히 성명은 양 권리 모두의 보호 대상이 된다.

셋째, 실제 분쟁 사례를 살펴보면, 타인의 퍼블리시티권의 대상을 상표 등록하였을 때 분쟁이 시작되는 예가 많다. 특히, 상표법상의 무효 사유 등의 미비

로 인하여 퍼블리시티권이 인정되는 성명을 타인이 상표권으로서 확보한 경우 권리충돌이 발생되고 있다.

2. 성명상표와 관련하여 상표권과 퍼블리시티권의 권리 조정 방식 모색

특히, 성명상표를 둘러싼 성명권 및 퍼블리시티권과 상표권 상호간의 권리충돌 문제에 대한 해결과 관련하여서는, 권리설정단계에서부터 차단할 수 있는 등록요건 단계에서의 부등록사유 마련과 권리 설정 이후 사용상의 단계에서의 조정 규정 마련이 함께 이루어져야 할 것이다⁵⁰⁾. 퍼블리시티권을 재산권 특히 지식재산권의 한 형태로 볼 때 다음과 같은 지식재산권 권리 충돌 조정방식의 원리들이 검토될 수 있는데, 현행 저작권법에서는 인격권의 하나로서의 초상권이나 퍼블리시티권과의 저촉을 고려하여 “촉탁에 의한 초상화 또는 이와 유사한 사진저작물의 경우에는 촉탁자의 동의가 없는 때에는 이를 전시하거나 복제할 수 없다”⁵¹⁾는 규정을 두어 저촉되는 권리관계를 조정하고 있으며,⁵²⁾ 이러한 저작권법상의 조정 규정 방식을 상표법상 퍼블리시티권과의 저촉에 따른 규율 방식으로서 참조 가능하

50) 이와 관련하여, 타인의 저작권과 저촉되는 상표권 등의 지적재산권 상호간의 권리 충돌 해결 장치와 방안의 강구 문제는 i)사전 억제적 차원과, ii)사후 조정적 차원을 모두 고찰할 필요가 있다는 견해가 있다(김원오, 전제논문)

51) 저작권법 제32조 제4항

52) 김원오, 지적재산권 상호간의 경계확정의 원리와 권리충돌 해법의 모색, 산업재산권 제18호 281-336

다.

또한, 유럽공동체상표규정(community trademark regulation, CTM) 제52조 및 이사회지침 제4조(4)(C)에서는 성명권, 초상권, 저작권, 기타 산업재산권에 기하여 상표의 사용이 금지될 수 있는 경우를 거절사유 및 등록무효사유로 하고 있다. 다만, 채택여부는 회원국 자율에 맡겨져 있는 선택조항이고 이해관계인의 이의제기가 있는 경우에만 저촉여부를 심사하는 상대적인 거절사유로 규정하고 있다.

제3장 성명상표 관련 특수한 법적 쟁점

제1절 그룹사운드명칭인 경우

한 개인으로서의 유명인의 성명 뿐 아니라 ‘소녀시대’, ‘M.C. THE MAX’, ‘카라’, ‘동방신기’ 등과 같은 그룹사운드명칭도 성명상표에 해당한다. 그룹사운드의 명칭은 단순히 그룹의 이름으로 인격적 징표로서도 기능하고, 나아가 멤버들의 지속적인 연주활동에 의해 그룹사운드가 가지는 상업적 가치도 생겨나게 되므로⁵³⁾, 이를 둘러싼 성명권 및 퍼블리시티권의 문제가 발생되게 된다.

53) 문선영, 그룹사운드의 해산으로 인한 상표권의 귀속에 관한 연구, 정보법학 제16권 제3호

그룹사운드명칭의 경우 멤버들이 아닌 자가 상표권을 취득하는 경우로서, 소속사가 상표권을 취득한 경우 또는 무관한 제3자가 상표권을 취득한 경우가 대표적인데, 전자의 사례의 것이 M.C THE MAX 사례이고, 멤버 혹은 소속사와 전혀 무관한 제3자가 상표권을 취득한 후자의 경우가 소녀시대 사례이다. 양 사례에서 공통적으로 보여지듯이, 보통 그룹사운드명칭은 그룹사운드의 활동이 막 시작될 즈음 소속사나 제3자에 의해 상표 출원이 진행되고, 차후 그룹사운드명칭이 인지도를 갖게 되면서 소속사와 멤버간, 제3자와 소속사 또는 멤버간의 분쟁이 시작되는 경향이 있다. 따라서, 아직 그룹사운드명칭 자체가 저명성이 확보되지 않은 상태에서 상표로 출원되므로, 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제6호에 의하여 등록이 거절되지 않고 등록이 허여된다. 추후, 상표권이 타인에 의하여 등록된 이후 저명성을 확보하여, 그룹사운드명칭의 퍼블리시티권과 타인의 상표권이 저촉되게 되는 문제가 발생된다.

1. M.C THE MAX 사례

가. 사실관계

M.C THE MAX 는 3인조 남성그룹명칭으로, 전 매니저 갑은 그룹명칭에 대한 상표 및 서비스표권의 등록권자이다(상표서비스표 등록 제0010302호). 그런데, 위

멤버 3인은 갑과의 전속계약 종료 후 타사와 새로 전속 계약을 체결하고, M.C THE MAX 5집을 출시하였다. 이에 전 매니저 갑은 상표권자의 지위에서 상기 5집 앨범에 M.C THE MAX 를 표시한 것은 등록상표의 침해행위에 해당한다고 하여 상표서비스표사용금지⁵⁴⁾를 제기한 것이다. 이에 대하여 상기 멤버3인은 상표서비스표 등록 제0010302호는 국내에서 주지 저명한 그룹사운드 명칭으로 출처를 오인하게 할 염려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제6호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하여 등록무효심판⁵⁵⁾을 청구하였다. 본 사안에서도 성명권 내지 퍼블리시터권이 인정된 성명상표가 타인에 의해 등록되자 그 등록무효와 상표사용금지청구가 각각 제기되는 형태로 진행되었음을 알 수 있다.

나. 특허심판원 2007당620호⁵⁶⁾ 및 특허법원 2007허7808 판결 요지

54) 서울중앙지방법원 2006. 11. 30. 자 2006카합3471결정

55) 특허심판원 2007. 7. 30. 2007당620호 심판사건의 심결취소소송이 특허법원 2007. 12. 26. 선고 2007허7808판결이고 이는 2008. 1. 22. 확정됨

56) 출원인은 M.C THE MAX 상표를 지정상품 제9류의 "녹음된테이프(음악인 것), 녹화된 테이프(음악인 것), 레코드판, 음악이 녹음된 콤팩트 디스크, 음악이 녹음된 DVD, 공연실황이 녹화된 DVD", 제41류의 "라이브 공연업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡서비스업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 연예인공연서비스업" 에 2003. 3. 31 출원하여 상표서비스표 등록 제10302호로 등록을 받았다. 이에 대하여 심판청구인은 1) 이 사건 등록상표서비스표(이하, 이 건상표)는 청구인들의 그룹사운드 이름으로서 그 출원일 전에 국내의 일반인에게 널리 알려진 명칭인 "M.C THE MAX" 와 동일한 표장을 청구인 승낙없이 출원하여 등록받은 것이므로 상표법 제7조 제1항 제6호에 위반되고, 2) 일반수요자들에게 청구인들이 제공하는 음반이거나 음악공연인 것으로 오인혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 크므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 위반되며, 3) 청구인에게 손해를 가할 부정한 목적으로 등록한 것으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 이 건상표의 등록무효심판을 청구하였다.

이에 특허심판원에서는 이견상표가 상표법 제7조 제1항 제6호와 관련하여 이견상표의 출원시에 저명성을 획득할 만큼 현저하게 알려져 있다고 보기는 어려워 이에 해당하지 아니하고, 또한 이견상표가 출원시에 특정인의 상표로서 현저하게 인식되었다고 볼 수 없어 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판시하였다. 다만, M.C THE MAX가 이견상표의 등록결정시 가수명칭으로 널리 알려져 지정상품인 ‘음반’ 등과 ‘음악공연업’에 이견상표가 사용될 경우 출처오인 및 수요자 기만의 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 하였다. 이에 피청구인은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나, 청구기각되어 상기 심결이 확정된 바, 공연기획사가 출원하여 등록받은 ‘M.C THE MAX’ 상표는 등록무효되었다.

다. 서울고등법원 2006라1773 결정 요지

한편, “M.C THE MAX“ 매니저 측은 상표서비스표사용금지가처분 신청을 한 바, 법원은 피고의 표장사용은 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에서 정한 상표권의 효력이 미치지 않는 경우에 해당한 바, 그룹사운드 멤버들이 전속계약 만료 후 동일한 명칭 하에 출시한 앨범에 그룹 명칭을 표시한 것은 ‘자기의 명칭을

보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 행위’에 해당하여 상표권침해를 구성하지 아니한다고 판시하였다. 또한 매니저 측은 ‘M.C THE MAX’라는 명칭은 자신의 기획과 투자 하에 만들어진 것이고 멤버들은 자신에 의해 발탁되어 그 기획과 관리하에 그룹활동을 하면서 유명해진 것이므로 전속계약 만료 후에 위 명칭을 계속 사용하는 것은 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 “부정경쟁의 목적으로 상표를 사용하는 경우”에 해당한다는 주장에 대하여는, 이견상표에 관해 부정경쟁행위가 인정되기 위해서는 위 상표권을 보유하는 영업 주체가 동종의 영업분야에서 수요자 사이에 널리 알려지거나 저명하여 음반 등의 상품에 대하여 탁월한 품질을 보장할 수 있는 신용이 축조되어 있거나, 기존에 “M.C THE MAX”라는 명칭을 사용하여 구성원을 달리한 그룹사운드의 결성 및 활동을 반복적으로 행한 경험이 있어 수요자 사이에 특정의 영업주체의 관리 하에 그룹사운드의 운영이 이루어진다는 인식이 있었다는 점 등의 특별한 사정이 있어야 한다고 하면서 매니저 측의 주장을 배척하였다.

라. 검토

결국, 상기 사안에서 법원은, M.C THE MAX의 멤버들이 기획사가 확보한 상표권에 상관없이 기획사와 협업관계가 깨진 상태에서도 그 그룹사운드 명칭을 계

속사용할 수 있도록 하였고, 나아가 기획사의 상표권을 무효화시켰다. 즉, 그룹사운드명칭 자체는 소속사에 의해 상표로서 선택되고 기획·관리되지만, 일반수요들은 그룹사운드명칭으로부터 연주주체인 멤버들을 표상하게 된다는 점이 상표권 귀속 분쟁에서 고려된 것이라 할 것이다. 결국, 분쟁의 결과는 기획사와 전속계약 종료시 연주주체들에게 권리가 돌아가는 것으로 귀결되고 있으므로, 이러한 법리를 반영한 계약서를 기획사와 멤버간 작성하는 것이 고려된다.

상술컨대, 상기 사안은 특히 그룹사운드가 해산되거나 전속계약 종료시 그 명칭에 대한 상표권의 권리 귀속은 어떻게 되는가의 문제와 관련된다. 소속사와 멤버간의 상표권 귀속문제는 계약이 있을 경우 계약에 따른 것이다. 계약이 존재하지 않을 경우, 우리나라 판례상 명확한 기준이 제시된 바 없으나, 협업관계에 의하여 상표가 사용되고 그 협업관계가 깨어졌을 경우 해당 표지를 최초로 사용한 것은 누구인지, 상품의 질을 통제하거나 선전 및 광고 행위를 한 주체가 누구인지 등을 기준⁵⁷⁾으로 등록상표권자의 행사의 타당성을 검토하는 것을 고려해 볼 수 있다 할 것이다. 한편, 소속사와 멤버간 그룹사운드명칭에 따른 분쟁은 단순히 양 당사자간의 이해관계만을 고려할 것은 아니며 그룹사운드의

57) 문선영, 그룹사운드 해산으로 인한 상표권의 귀속에 관한 연구, 정보법학 제16권 제3호 p293(소속사와 멤버간 사전 합의가 없을 경우 1)일반수요자가 누구를 당해 그룹사운드의 음악 활동 주체로 인식하고 있는지, 2)누가 그룹사운드 음악의 품질과 균일성을 유지 관리하기 위하여 노력하였는지, 3)누가 그룹사운드의 명칭을 처음만들어서 사용하였는지, 4)그룹사운드의 멤버가 항구적으로 유지되었는지 아니면 빈번히 교체되었는지, 5)당사자가 제3자에 대하여 그룹사운드의 출처나 기원을 나타내기 위해 사용한 표지는 어떤 것이었는지 등을 종합하여 판단)

활동에 의하여 형성된 일반수요자의 인식 정도 및 그 인식의 기여도에 따른 권리 조정이 이루어져야 할 것이다.

2. 소녀시대 사례

가. 사실관계

에스엠엔터테인먼트는 2007년 걸그룹 ‘소녀시대’를 데뷔시키고 2007년 7월 4일 음반, 음반이 녹음된 컴팩트 디스크(상표등록번호 제400750953호)등에 ‘소녀시대’ 표장을 등록받았다. 한편, 2007년 개인 출원인은 상기 에스엠엔터테인먼트가 2007년 7월 당시 출원한 상품과 비유사한 상품을 지정하여 2007년 7월 16일자로 ‘소녀시대’를 출원하여 의류, 완구, 인형, 초콜릿, 생수, 광고기획업, 미용업 등 2000가지가 넘는 상품 및 서비스업을 지정하여 등록(상표서비스표등록번호 제26443호)을 완료하였다. 이에 정작 ‘소녀시대’ 걸그룹 멤버들이 아닌 기획사와 제3자는 ‘소녀시대’ 상표권에 대한 다툼을 벌여 각자 상대방에 대한 등록상표의 무효 또는 취소심판을 제기하여 ‘소녀시대’ 성명상표를 둘러싼 심판사건이 20여건을 넘어설 정도이다.

나. 특허법원 2012허8225 등록무효(상) 판결 요지

상기 20여건의 이상의 상표 무효 취소심판과 관련하여, 분쟁의 가장 핵심적인 사안은 걸그룹 ‘소녀

시대’의 ‘공연업’ 등에 의 사용에 따른 선사용상표로서 수요자들에게 특정인의 상표로 알려져 있어, 제3자 개인 출원의 ‘소녀시대’ 상표가 지정상품에 사용될 경우 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는지 여부이다. 특허법원은 위 판결에서 걸그룹 ‘소녀시대’의 선사용상표가 ‘가수공연업, 음악공연업’에 사용되었다고 할 때, 제3자 개인 출원인의 서비스업 ‘가공한 곡물 소매업, 완구판매대해업’, 지정상품 ‘의류, 완구’ 등과 경제적 관련관계가 밀접하지 않아 출처의 오인 혼동을 야기한다거나 수요자를 기만할 염려가 없다고 하여 제3자 개인 출원인의 ‘소녀시대’ 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유에 해당하지 않는다고 판시하였으며, 이에 에스엠엔터테인먼트는 즉각 상고하였고 이에 대한 대법원 판결은 아직 나오지 않은 상태이다.

다. 검토

에스엠엔터테인먼트나 제3자 개인이 처음 상표를 출원하였을 때인 2007년 7월에는 사실상 상표 선택에 있어 ‘소녀시대’에 특정인이 우위의 권리를 가졌다고 볼 수 없다. 왜냐하면, 걸그룹 ‘소녀시대’는 2007년 7월 즈음 데뷔하여 그 때부터 활동하기 시작하였기 때문에 ‘소녀시대’라는 단어를 창작한 이에게 권리를 주는 것이 아닌 상표법에서는 누구든지 ‘소녀시대’ 표장을 상표로 선택하여 출원할 수 있고, 에스엠

엔터테인먼트나 제3자 개인의 출원은 선출원주의에 위배됨이 없다면 얼마든지 지정상품을 달리하여 공존할 수 있는 것이기 때문이다. 그러나, 제3자 개인 출원 이후 ‘소녀시대’가 걸그룹 명칭으로 사용되면서 유명해지자, 퍼블리시티권과의 권리 충돌 문제가 발생되는데, 제3자 개인 출원 당시 저명성을 확보하지 않은 ‘소녀시대’는 현행 인격권, 성명권 보호 규정인 상표법 제7조 제1항 제6호의 적용을 받을 수 없고, 기타 사후적인 퍼블리시티권과의 저촉에 따른 부등록, 무효사유가 없는 국내 상표법상으로는 이미 등록된 제3자 상표를 퍼블리시티권에 기하여 무효시키기는 어렵다. 이에 다른 부등록사유를 모색할 수 밖에 없는데 그 중 많이 거론되는 것이 상표법 제7조 제1항 제4호의 공서양속위반이거나, 출처 오인 혼동 및 수요자 기만에 대한 상표법 제7조 제1항 제11호이다. 본 사안에서는 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당여부가 다투어졌는데, 에스엠엔터테인먼트 측은 걸그룹 명칭 ‘소녀시대’가 음반에 표시되고, 공연업에 표시되어 일반인들에게 널리 알려져 있고, 따라서 제3자 개인에 의하여 동일한 표장 ‘소녀시대’가 ‘완구, 인형’ 등의 지정상품에 사용된다면 일반수요자로 하여금 출처 오인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 주장하였다. 그러나, 이러한 주장에 있어서 걸그룹 명칭 ‘소녀시대’가 음반에 표시되거나 공연시 팜플렛 등에 표시된다고 할 때 이것은 공연자 혹은 그 공연을 행하는 예술가를 나타내는 표시일 뿐이고 상품이나 서비스업의 신용이나 품질

을 상징하는 상표로서 표시되었다고 볼 수 있는지는 의문이다. 또한, 상표법 제7조 제1항 제11호는 상표법의 효력이 본래 상표의 동일 유사 및 지정상품의 동일 유사에 있음에도 불구하고, 주지 상표의 경우에는 일반수요자들이 대상상품 간의 유사의 정도는 아니지만 견련관계⁵⁸⁾가 있는 경우에도 출처의 오인혼동을 일으킬 수 있다는 전제 하에, 상품의 견련관계가 있을 때 적용되는 것이다. 본 사안에서도 ‘공연업, 음반’ 등과 ‘완구, 인형’ 간의 견련관계가 인정되지 못하여, 특허법원은 상표법 제7조 제1항 제11호의 적용을 배척한 것이다. 결국 기획사 측은 ‘소녀시대’가 인격권과 관련한 상표법 제7조 제1항 제6호의 무효사유를 적용받지 못하는 상황에서는 성명상표의 특수한 문제가 아닌 일반 주지상표의 논리로 해결해야 하고 단순히 공연주체로서의 명칭, 예술가의 명칭 표시가 아닌 출처 표시로서의 secondary meaning 을 획득하여 일반수요자들에게 주지되었음을 입증하고 주지 저명상표 보호에 대한 상표법 규정들의 법률요건을 만족시킬 경우에만 제3자 개인의 상표등록을 무효시킬 수 있을 것인데, 2007년 데뷔한 ‘소녀시대’가 제3자가 출원한 시점인 2007년 또는 그 등록시점인 2009년 단순한 그룹 명칭이 아닌 상표로서 주지 저명하였다고 볼 수 있는지 의문이다.

결국, 에스엠엔터테인먼트가 상표법상 개인출원인보다 우위의 권리를 가지고 있다고 보기는 어렵고,

58) M.C THE MAX 사례에서는 공연 기획사와 공연자로서 각각 같은 영역에서의 명칭의 사용이므로 견련관계가 인정되어 상표법 제7조 제1항 제11호의 적용을 받은 것이다.

개인 출원인과 달리 유명 걸그룹 ‘소녀시대’의 퍼블리시티권에 기한 권리를 부가적으로 더 가졌다고 볼 수 있으며, 이 권리에 기한 조치를 강구해야 할 것으로 판단한다. 그러나, 퍼블리시티권에 기인한 사후적 등록무효사유가 현행법상 존재하지 않는 상황에서는 저명하지 않았을 당시 출원된 그룹사운드명칭을 사후적으로 등록무효시키기는 어렵고, 상표권 남용⁵⁹⁾ 등의 법리를 통하여 상표권을 무력화시키는 것이 현행법하에서는 현실적인 방안이 될 것으로 보지만, 이러한 현실이 현행상표법의 퍼블리시티권과 관련한 법률적 미비 실태를 보여주는 사례가 아닌지 검토해 볼 필요가 있다고 본다.

제2절 자연인인지 고인인지 여부

성명상표가 현존하는 자연인의 성명인지 혹은 고인의 성명인지도 나누어 검토할 필요가 있다. 이는 사망한 자의 퍼블리시티권 인정여부 및 그 존속기간, 퍼블리시티권의 양도성에 대한 검토를 전제요건으로 한다고 할 것이다.

59) 게다가, 소녀시대를 출원한 개인 출원인은 자신은 상표 사용을 적극적으로 하지 않으면서 영세상인을 대상으로 무차별적 경고장을 보낸 바 있다(파이낸셜뉴스 2011. 12. 19. 자 ‘소녀시대’ 상표 SM이 못쓴다, 9개분야 타인이 ‘선점’)

I. 사자의 퍼블리시티권의 인정여부

사망 후 퍼블리시티권(post mortem right of publicity)을 인정할 것인지가 문제된다. 퍼블리시티권이 그 주체가 사망한 이후에도 존속하는지, 즉 퍼블리시티권이 유족에게 상속되거나 유증될 수 있는지가 문제되는 것이다.

사망 후 퍼블리시티권을 부정하는 견해는 학설 중 소수이다. 사망 후 퍼블리시티권을 부정하는 견해는, 퍼블리시티권은 특정성 요소가 결여되어 재산권이 아니라 자유권이며, 퍼블리시티권이 거래되고 있는 사실을 고려하더라도 사망 후 퍼블리시티권의 거래는 그 권리에 관계된 가치가 잘못 측정될 위험성이 더 크다는 이유에서 퍼블리시티권은 상속될 수 없다고 한다.⁶⁰⁾

사망 후 퍼블리시티권을 긍정하는 견해는 퍼블리시티권이 재산권이라는 것을 논거로 든다. 이 논거는 퍼블리시티권의 법적 성격이 재산권이므로 사망 후에도 존속한다는 것이다. 즉, 프라이버시권은 속인적 권리이므로 그 주체의 사망에 의해 소멸하지만, 퍼블리시티권은 재산권이므로 그 주체의 사망 이후에도 계속 존속하

60) Timothy P. Terrel and Jane S. Smith, Publicity, Liberty and Intellectual Property:

고 상속인에게 상속된다는 것이다. 1975년 뉴욕주 연방 남부지방법원이 판단한 사건에서는 유명 코미디언 Laurel 과 Hardy 가 사망한 이후 그들의 성명과 외형을 상품화하는 권리가 누구에게 속하는지 문제되었다. 법원은 프라이버시권과 퍼블리시티권이 본질적으로 다른 개념이라 하면서, 감정에 대한 침해를 방지하기 위한 프라이버시권은 사망에 의해 논리적으로 종결된다 하였다. 그러나, 퍼블리시티권의 경우에는 보호되는 권리의 상업적 성격을 고려해야 하며, 보호되는 사람의 사망에 의해 권리가 종결될 논리적 이유가 없다고 판단하였다.

사망 후 퍼블리시티권을 긍정하는 것이 현명한 법정책이라는 법정책적인 논거는, 1987년 테네시주 항소법원의 판결에 잘 나타나 있다. Elvis Presley 의 성명을 단체의 이름에 이용하는 권리가 누구에게 속하는지 문제된 사건에서, 퍼블리시티권의 상속성을 인정하는 것이 테네시주법에 존재하는 다음과 같은 중요한 정책들을 촉진한다고 하였다. 첫째, 유언에 의해 재산을 배분하는 권리가 본질적 권리라는 인식과 일치하고, 둘째, 부당이득을 금지하는 원칙과 일치하며 셋째, 유명인이 자신의 사망 후 상속인과 양수인에게 이득이 될 가치 있는 자산을 창조하고 있다는 기대와 일치하고 넷째, 유명인의 성명과 외형을 이용할 권리를 취득한 사람의 계약상 권리를 인정하며, 다섯째, 상품과 서비스의 후원 등에 관한 사기(deception)로부터 안전할 공중의 이익을 촉진하고, 끝으로, 기만적으로 유사한 단체의 이름을 이

용하는 부정경쟁에 반대하는 정책과 일치한다는 것이다.

II. 사망 후 퍼블리시티권의 존속기간

사망 후 퍼블리시티권을 인정할 경우 그 존속기간을 둘 것인지 다시 문제되는데, 대부분의 견해는 일정한 존속기간을 두는데 찬성한다. 그 논거로는, 너무 먼 후손이 유명한 선조의 상업적 이익을 취득하는 것을 방지할 필요가 있다는 점, 자유 언론과 자유 경쟁의 이익과 균형을 맞출 필요가 있는데 이러한 이익은 시간이 지남에 따라 증가하여 어느 시점에는 상속인의 이익보다 커지게 된다는 점, 상업적 예측 가능성과 확실성을 위해서는 쉽게 계산할 수 있는 확정된 기간이 바람직하다는 점 등이 제시된다.

사망 후 퍼블리시티권의 존속기간에 대해서는 학자들의 수만큼이나 다양한 견해가 제시되고 있는데, 사안에 따라 달리 결정해야 한다는 견해와 그 동일성이 상업적으로 이용되는 한 존속해야 한다는 견해 등도 존재한다. 미국 연방대법원은, 퍼블리시티권을 최초로 명시적으로 언급한 1977년 Zacchini 판결에서, 퍼블리시티권을 보호하는 것이 공연을 제작하기 위해 요구되는 투자를 할 경제적 유인을 제공하며, 이와 같은 생각은 특

허법과 저작권법의 기초라고 하였다. 그리고, 1979년 캘리포니아주 대법원의 Bela Lugosi 판결의 반대의견은, 위 판결을 인용하면서, 퍼블리시티권이 인정하는 무형재산의 이익은 저작권법으로 보호되는 창조물과 여러 측면에서 유사하므로 저작권법이 지침이 될 수 있다고 판단하기도 하였다. 이와 유사하게, 학설 다수는 연방 저작권법에서 규정하는 저작권의 존속기간을 유추 적용하는 것에 찬성하고 있다. 즉, 연방 저작권법은 저작권의 존속기간을 저작자의 사망 후 50년까지로 규정하고 있다가 1998년 개정으로 사망 후 70년까지로 확대하였는데, 이를 사망 후 퍼블리시티권에 유추하여 적용하는 것이다.

Ⅲ. 성명상표의 경우 고려점

현행상표법상으로는 성명상표와 관련하여 자연인과 고인의 경우를 나누어서 규정하고 있다. 즉, 자연인의 경우에는 성명상표가 저명함을 입증하기만 하면 타인의 성명상표의 등록을 거절할 수 있도록 규정⁶¹⁾하고 있지만, 고인의 경우에는 그 고인의 저명성 뿐만 아니라 성명상표가 그 고인을 비방·모욕하거나 그 고인과의 관계를 허위로 표시할 경우에만 거절할 수 있도록

61) 상표법 제7조 제1항 제2호

규정⁶²⁾하고 있다. 따라서, 고인의 명칭만이 포함된 경우에는 상대적으로 또다른 부등록사유에 해당하지 않는 한 상표등록이 허용된다고 볼 수 있으며, 외국의 저명한 고인의 성명이 상표로 등록된 대표적 사례로, 제임스 딘, 파스퇴르 등이 있다. 그러나, 성명권 혹은 퍼블리시티권이 고인에게도 인정된다는 것이 유력한 상황에서 위와 같이 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우에만 거절되도록 부등록사유가 엄격히 적용될 경우, 성명권 혹은 퍼블리시티권과 배척되는 상표법의 운용을 통하여 분쟁이 발생될 수 있음은 제임스 딘 사례 등에서도 확인할 수 있다. 특히, 외국의 저명한 고인의 유족에 의하여 재단이 설립되는 등 고인의 성명 등에 대한 퍼블리시티권의 대상이 고인의 사후에도 지속적으로 관리되고 있을 경우 국내에서 분쟁이 야기되고 있으므로, 퍼블리시티권이 사후 존속기간 내이거나 그 유족에 의하여 퍼블리시티권이 관리되고 있을 경우에는 저명한 고인의 명칭이 포함되는 경우라면 거절사유로 하는 방안에 대하여도 검토할 필요가 있다고 판단된다.

제3절 국내인인지 외국인인지 여부

외국인의 성명상표일 경우 특히 고려해 볼 사

62) 상표법 제7조 제1항 제6호

항은 없는지 관련하여, 외국인 성명상표에 대한 판례에서는 특히 ‘국제관계의 신의를 위하여’ 라고 판시되고 있다. 또한, 상기 ‘국제관계의 신의를 위하여’ 적용되는 조문은 상표법 제7조 제1항 제4호의 공서양속위반 규정이다. 이는 해외에서 퍼블리시티권에 의해 보호되는 성명상표가 국내에서 제3자에게 등록되었으나 구체적으로 적용될 만한 국내 상표법상 조문이 없어 결국 일반규정인 상표법 제7조 제1항 제4호의 공서양속위반이 적용됨을 의미하는 것이라 할 것이다. 이와 관련하여, 외국인의 성명상표일 경우, 파리협약상의 내국민 대우의 원칙에 의하되, 외국에서는 “Channel“, “Giorgio Armani“, “Gianni Versace“ 등 성명을 내걸고 명품 브랜드를 탄생시키는 예가 국내보다 흔하고, 미국 등의 경우 퍼블리시티권의 보호가 국내보다 강하다는 점을 고려할 때 외국에서 퍼블리시티권을 보호받는 성명상표일 경우 단순히 외국인의 성명 상표라는 특수한 국제관계 신의를 위한 보호가 아닌 내·외국인을 불문하고 적용될 수 있는 국제적으로 타당한 수준의 퍼블리시티권에 기한 성명상표의 보호 규정을 검토할 필요가 것으로 본다.

제4장 성명상표의 상표등록을 둘러싼 문제

제1절 성명상표와 관련된 특허심판원 사례

1. 특허심판원 2006원 8068

특허청은 청구인 “장흥군” 에서 출원한 “미 Shallwe 정남진 장흥” 표장에 대하여 지정상품 “전복, 생선묵” 등과 관련하여 저명한 타인의 성명 “미셸위” 와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하고, 선등록상표 “정남진” 과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정하였다. 이에, 특허심판원은 이견상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다하여 심판청구를 기각하였고, 상표법 제7조 제1항 제6호에 대하여는 판단하지 아니하였다. 다만, 상기 특허청 심사관의 판단은 “미Shallwe” 가 저명한 타인의 성명과 유사하다고 하여 당초에 거절결정을 내렸는데, 상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명을 “포함” 하는 경우에 적용되는 것으로 상기와 같이 “유사하다” 는 점을 들어 상표법 제7조 제1항 제6호를 적용하는 것에 대하여는 논의가 필요하다고 판단한다.

2. 특허심판원 2007원12148

미국 국적의 법인 청구인은 한국특허청에 “BOA“ 를 표장으로 하는 상표를 제6류 ‘철사, 철선’ 에, 제18류 ‘릴 및 레이스 또는 타이장금장치로 구성된 파스터가 결합된 가방’ , 제26류 ‘신발용 파스너, 운동화용 파스너, 장갑용 파스터 등“ 을 지정상품으로 하여 출원하였으나, 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정되었다. 이에 청구인은 특허심판원에 거절결정불복심판을 하였고, 특허심판원은 “BOA“ 는 국내에서 대부분의 일반 수요자들 누구나가 알 수 있는 정도로 널리 알려진 오랜 전통과 명성을 가진 타인의 명칭으로서 저명성을 획득하였다고 인정하기는 어렵다고 하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않는다고 보았다.

3. 특허심판원 2006원9347

청구인은 “빅마마“ 라는 표장은 상품류구분 제21류 “가사용장갑, 가정용강판, 가정용 비전기식 거품기, 가정용 채“ 등에 출원하였으나, 특허청은 이견상표가 저명한 타인의 보컬그룹 “빅마마“ 의 명칭을 포함하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하고, 선출원상표 “YG Bigmama“ 와 유사하여 상표법 제8조에 해당한다는 이유로 거절하였다. 빅마마는 타인 선출원상표의 출원일(2005. 10. 4.)이전에 국내에서 주지 저

명하게 일반수요자에게 널리 알려져 있었다고 할 수 없다하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

4. 특허심판원 2002원1655, 특허심판원 2001원3150

특허청은 “효리미디어“, “효리“ 가 저명한 여성보컬그룹인 “핑크“ 의 멤버 중 1인으로 유명한 “효리“ 를 포함하는 상표이어서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한다고 하여 거절결정하였다. 이에, 특허심판원은 저명한 타인의 성명 등의 여부는 그 타인의 인격권이 훼손될 수 있다고 객관적으로 인정될 만한 정도의 사회적 통념상의 저명성이 인정되는가를 출원시를 기준으로 판단하여야 한다고 하고, “효리미디어”, “효리” 와 관련하여 “효리” 또는 “효리미디어” 자체가 일반적인 성명의 전체도 아니고 사회 통념상으로 저명한 타인의 예명 등의 정도로도 인정되지 아니한다고 하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 아니한다고 판시하였다.

제2절 상표법 조문별 성명상표 관련 판례 소개

I. 상표법 제7조 제1항 제2호

1. 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허667판결

아더 핸더슨 (Arthur Handerson)은 1863부터 1935 사이에 생존하여 영국의 외무장관과 노동당의 주요 조직자로 활동하는 한편, 유럽의 군축 노력에 공헌한 공로로 1930년대에 노벨평화상을 수상한 정치인인 사실이 인정되나, 위 인정사실만으로는 위 아더 핸더슨이 이 사건 등록상표의 출원시에 국내에서 저명한 사람이었다고 볼 수 없고, 달리 원고들의 주장과 같이 ‘핸더슨’ 라는 이름을 가진 사람이 이 사건 등록상표의 출원시인 1999. 2. 12. 또는 등록결정시인 1999. 11. 29. 당시 국내에서 저명하였다고 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제2호 또는 제6호에 해당한다는 원고들의 위 주장 또한 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유없다.

2. Mozart 사건(대법원 1998. 2. 13. 선고 97후938)

피상고인 특허청장은 상고인이 특허청에 출원한 MOZART 상표가 일반 수요자로 하여금 저명한 고인 또는 그 성명 등의 상표화 등 상업적 사용권한을 가진자와 특정한 관계에 있는 것으로 오인케 할 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제6호 및 제11호에 의하여 거절한 바 있다. 이에, 상고인은 특

허청의 원결정이 부당하다는 이유로 심결취소소송을 제기한 것이다.

법원은, 본원상표는 검은색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제7조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 상표법 제7조 제1항 제6호의 소정의 타인이라 함은 생존자를 의미하고, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없어 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로서 인식할 가능성도 없으므로, 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라거나 같은 항 제6호 소정의 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표 또는 같은 항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 보기 어렵다고 하였다.

3. JAMES DEAN 사건(대법원 1997. 7. 11. 선고 96후 2173판결)

상고인은 JAMES DEAN 상표가 1955. 9. 30. 사망한 세계적으로 유명한 미국의 영화배우 제임스 딘의 영문성명으로 구성된 것으로 제임스 딘과 특정한 관계가 없음에도 관계가 있는 것처럼 제임스 딘의 성명을 허위로 표시한 상표에 해당하고, 또한 저명한 고인의 성명을 정당한 권한 없이 등록, 사용하여 고인의 명성에 편승하고자 하는 것으로 공정하고 신용있는 거래질서를 문란케 할 염려가 있을 뿐만 아니라 국제적 선린관계 및 신뢰관계를 저해할 우려가 있으며, 일반 수요자로 하여금 위 고인의 성명 등의 상표화 등 상업적 사용권한을 가진 자와 특정한 관계에 있는 것으로 상품의 출처의 오인 혼동을 유발할 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제11호에 의하여 거절결정을 한 특허청의 원결정에 대하여 심결취소소송을 제기한 것이다.

법원은, 본원상표는 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제7조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수 없으며, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인식할 자료가 없는 이상

국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 포장으로서 인식할 가능성은 없으므로, 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라거나 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고도 볼 수 없다고 하였다.

이에, JAMES DEAN 상표는 등록이 되었으며, 추후 미국의 유족측으로부터 하기와 같은 소송이 제기된 바, 서울지방법원 2000. 7. 14. 선고 99가합84901판결은 퍼블리시티권에 기인한 소송으로 간단하게 소개하면 다음과 같다.

피고 주병진 및 피고 주식회사 좋은사람들이 제임스 딘의 성명 등의 기재된 표장을 사용하여 제품, 포장지 간판 등을 만들어 판매하여 온 것에 대하여 Marcus D. Winslow Junior를 원고로 한 사건에서 계속 패소하자, 원고를 James Dean Inc. 로 바꾸어 침해행위 금지 및 침해물건의 폐기를 구한 사건이다. James Dean Inc. 는 제임스 딘 재단이 청산하면서 제임스 딘의 성명, 초상 등에 관한 재산적 권리를 양수받았다고 주장하였다.

퍼블리시티권의 발생과 관련하여 판례는, “고유의 명성, 사회적 평가, 지명도 등을 획득한 배우, 가수, 스포츠선수 등과 같이 대중의 인기에 의하여 뒷받

침되어 그 존재가 사회에 널리 알려지기를 바라는 유명인사의 성명과 초상 등을 상품에 부착하거나 서비스업에 이용하는 경우 그 상품의 판매촉진이나 서비스업의 영업활동 촉진의 효과가 있는데, 이러한 유명인사의 성명, 초상 등이 갖는 고객흡인력은 당해 유명인사가 획득한 사회적 명성, 평가 및 저명도 등으로부터 생기는 독립적인 경제적 이익 내지 가치로서 이는 당해 유명인사에게 고유하게 귀속하는 것으로 볼 수 있고, 그 유명인사는 이러한 고객흡인력이 갖는 경제적 이익 내지 가치를 배타적으로 지배할 수 있는 재산적 권리를 가지며, 이러한 성명이나 초상 등이 갖는 재산적 가치를 지배하는 권리를 퍼블리시티권이라고도 하는데, 이는 일종의 재산권으로서 인격권과 같이 일신에 전속하는 권리가 아니어서 상속이 가능하고 성명이나 초상이 갖는 경제적 가치를 적극적으로 활용하기 위하여 제3자에게 양도할 수 있으므로, 그 권리자 또는 그 권리를 상속하거나 양수한 자는 그 권리에 기하여 침해행위의 금지 또는 침해의 방지를 실효성 있게 하기 위한 침해 물건의 폐기를 청구할 수 있다 할 것이다. 따라서 미국의 저명한 영화배우였던 소위 망 제임스 딘에게는 그의 사회적 명성, 평가 및 저명도 등에 기하여 성명, 초상 등이 갖는 고객흡인력을 인정할 수 있으므로, 제임스 딘에게 성명이나 초상 등이 갖는 재산적 가치를 지배하는 권리로 퍼블리시티권이 발생하였다 할 것이다.” 고 판시하였다.

퍼블리시티권 등의 권리의 귀속과 관련하여서는 제임스 딘의 상속인인 소외 마르커스 윈슬로우 주니어와 소외 티모시 셸비에게는 이 사건 재단의 기본 재산인 소외 망 제임스 딘에 관한 퍼블리시티권 등을 제3자에게 라이선스 하는 등 그 관리 권한만이 있을 뿐 재단의 기본 재산인 제임스 딘에 관한 퍼블리시티권 등에 관한 처분 권한이 없어 위 마르커스 윈슬로우 주니어와 위 티모시 셸비가 이 사건 재단을 대표하여 제임스 딘에 관한 퍼블리시티권 등을 처분하였다 하더라도 그 권리의 양수인으로 기재된 원고에게 위 제임스 딘에 관한 퍼블리시티권 등이 이전한다 할 수 없다.” 고 하였다.

4. 제임스 딘 사례와 관련한 검토

퍼블리시티권의 상속성을 인정할 경우 “JAMES DEAN” 의 퍼블리시티권의 침해가 문제될 것임에도, 현행 상표법에서의 퍼블리시티권에 관한 규정의 부재로 인해서 퍼블리시티권 위반이라는 이유만으로 당시 상표등록이 금지될 수 없었던 것으로 볼 수 있다.

제임스 딘 사건에서, 제임스 딘 유족측은 퍼블리시티권에 기한 소송 외에, 피고가 상표등록을 한 것에 대하여 상표등록 무효, 취소심판을 청구하여야만 하였다. 즉, 표장사용금지 청구소송 외에 등록상표의 무

효, 취소심판을 함께 청구하여야 실제적인 표장사용금지의 실익이 있었던 것이다. 그런데 무효, 취소심판이 기각된 상황에서는, 상대측의 등록상표가 유효하게 존재하므로 이러한 등록상표의 사용에 기인하여 제임스 딘 유족 측이 청구하는 침해금지가 인정되기는 어렵다 할 것이다. 즉, 상표법에 근거한 무효사유, 취소사유에 따라 타인의 성명을 포함하는 상표가 무효 혹은 취소되지 않는다면, 타인의 성명을 포함하는 상표가 등록상표로서 존재하기 때문에 이러한 등록상표의 사용이 타인의 퍼블리시티권 침해로 인정되는 것은 쉽지 않다. 따라서 상표법에 기인하여 그 상표등록의 취소 혹은 무효가 어려운 경우, 퍼블리시티권의 인정에 따른 침해금지도 어려울 수 밖에 없고, 이는 퍼블리시티권의 인정되기 어려운 여건을 만들 수 있다. 이에, 퍼블리시티권의 적정한 보호를 위해서는 상표법상 관련 규정의 필요성이 대두되는 것이다.

한편, 저명한 고인에 대한 퍼블리시티권의 경우, 그 양도성을 인정하고 사후 70년간 존속하는 것으로 보자는 견해와 관련하여서는, 상표법에서도 저명한 고인의 이름의 경우 사후 70년 이상이 될 경우 대개는 식별력을 상실한 것으로 취급할 수 있을 것이다. 다만, 사후라도 퍼블리시티권이 재단에 의하여 관리되고 있고, 특정인 혹은 특정 재단에 의하여 출처 표시의 기능을 할 경우에는 다르게 보아야 할 것이다. 제임스 딘' 사건에서, '제임스 딘'은 고인이 된 외국의 유명한

영화배우의 이름이지만, 국내에서 상표등록을 받는데 아무런 제약이 없다고 판시한 바와 같이 상표법 제7조 제1항 제2호가 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우만 엄격히 적용된다면, 퍼블리시티권이 사후 70년 존속한다고 할 때 그것과 배척되는 상표법의 운용이 야기될 수 있는 것이다.

II. 상표법 제7조 제1항 제4호

1. 피카소 사례(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결)

화가가 그의 미술저작물에 표시한 서명은 그 저작물이 자신이 작품임을 표시하는 수단에 불과하여 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 예술적 감정이나 사상의 표현을 위한 것이라고는 할 수 없어 저작권법상의 독립된 저작물이라고 보기 어려움은 상고이유에서 지적하는 바와 같다 할 것이나, 이러한 서명은 저작자인 화가가 저작권법 제12조 제1항에 의한 성명표시권에 의하여 자기 저작물의 내용에 대한 책임의 귀속을 명백히 함과 동시에 저작물에 대하여 주어지는 사회적 평가를 저작자 자신에게 귀속시키려는 의도로 표시하는 것이므로, 그 서명이 세계적으로 주지 저명한 화가의 것으로

그의 미술저작물에 주로 사용해 왔던 관계로 널리 알려진 경우라면, 그 서명과 동일 유사한 상표를 무단으로 출원등록하여 사용하는 행위는 저명한 화가의 명성을 떨어뜨려 그 화가의 저작물들에 대한 평가는 물론 그 화가의 명예를 훼손하는 것으로서, 그 유족의 고인에 대한 추모경애의 마음을 손상하는 행위에 해당하여 사회 일반의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이러한 상표는 저명한 고인의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용있는 상품의 유통질서를 침해할 염려가 있다 할 것이므로 이러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 봄이 상당하다.

2. **허준本家** (특허법원 2011. 11. 9. 선고 2011허7577판결).

허준 과 **本家**가 결합된 이 사건 등록상표는 저명한 고인인 ‘허준’의 본가를 의미하는 것으로 인식된다 할 것인데, 이 사건 등록상표의 등록권자인 원고는 ‘허준’의 본가와 관련이 없으므로, 이 사건 등록상표는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다. ‘허준’은 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보


감의 저자인 저명한 고인으로서 양천허씨 20세손인데, 현재까지 그 후손들이 허준의 위덕과 업적을 기리기 위하여 제사를 봉행해오고 있고, 양천허씨종중이나허준기념사업회 등 문중 종친들과 단체들이 그의 사상과 정신을 이어받아 한의학 발전 등에도 노력하면서 다양한 활동을 전개해오고 있음에도 불구하고 허준의 문중 종친들과 관련이 없는 자가 허준의 문중 종친들과 밀접한 관련이 있는 것으로 인식되는 이 사건 등록상표를 독점적으로 사용할 의도로 무단으로 출원 등록하여 사용하는 것은 저명한 고인인 허준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손할 우려가 있어 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품들도 한의학과 적지 않은 관련이 있어 이 사건 등록상표는 허준의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상품의 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.⁶³⁾

이후, 허준 선생의 후손은 “허준본가” 를 특허청에 출원하여 등록받았다.

3. 백남준 미술관 사례(대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후456판결)

63) 상기 판결은 특허심판원 심결이 지지된 것으로 심결에서는 2010년 2월 11일 심결에서는 7조 1항 2호, 6호, 11호에는 해당되지 아니하다 7조 1항 4호에 해당된다고 하였다.

피고는 199. 4. 경 대구지역에서 '백남준 미술관'을 건립한다는 명분으로 이 사건 등록상표서비스표의 출원 경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비추어 보면, 피고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표 서비스표를 출원·등록하여 사용하는 행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표·서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효라고 봄이 상당하다.

4.  (특허법원 2010. 1. 15. 선고 2009허6090판결)

이 사건 등록상표의 등록결정일인 2008. 1. 18. 경 미국에서 '투팍아마루샤커(Tupac Amaru Shakur)'라는 고인의 성명 또는 그 약칭인 '투팍(Tupac)'은 미국의 일반 수요자들에게 랩 가수 또는 배우의 성명

또는 약칭으로서 어느 정도 알려져 있던 것으로는 보인다. 그러나 더 나아가 국내의 일반 수요자들에게 고인의 추모사업을 위해 제작된 서체 디자인이나 고인의 성명 또는 약칭이 널리 알려져 있는지에 대하여는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 고인의 서체 디자인이나 고인의 성명 또는 약칭이 비록 저명하지 않더라도, 이 사건 등록상표는 타인의 저작권의 목적인 서체 디자인과 동일한 것으로서 타인의 저작권을 침해하는 불법행위에 해당하거나, 고인의 성명 또는 약칭을 모방한 것으로서 퍼블리시티권(Right of publicity)을 침해하는 불법행위에 해당하는 것이어서 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다는 취지로 주장하나, 등록상표가 타인의 저작권을 침해하거나 퍼블리시티권을 침해하는 불법행위에 해당한다는 사정만으로, 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수 있는지 여부에 대하여 보면, 상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 디자인의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 상표법 제53조가 상표권과 저작권의 저촉관계에 관하여 별도로 규정하고 있는 점, 상표법 제7조 제1항 제6호는 ‘저명한 타인의 성명, 명칭 또는 그 약칭 등’을 포함하는 상

표를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있어(위규정은 생존인물을 대상으로 한다), 저명하지 아니한 타인의 성명 또는 약칭을 포함하는 상표에 대하여는 그것이 퍼블리시티권을 침해하는지 여부에 상관없이 등록무효 사유로 규정하고 있지 아니한 바, 상표법의 통일적인 해석을 위해서라도 저명하지 아니한 고인의 성명 또는 약칭을 모방한 경우에는 그것이 퍼블리시티권을 침해하는 경우라도 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표로서 등록무효 사유에는 해당하지 않는다고 해석하는 것이 합리적인 점 등에 비추어 보면, 타인의 저작권의 목적인 디자인이나 타인의 성명 또는 약칭이 저명하지 않은 이상, 비록 등록상표가 이와 동일하거나 이를 모방한 것이어서 타인의 저작권이나 퍼블리시티권을 침해하는 것이라 하더라도, 이와 같은 사정만으로 등록상표가 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 상표법 제7조 제1항 제4호의 부등록상표에 해당한다고 보기는 어렵다.

Ⅲ. 상표법 제7조 제1항 제6호

1. 브라운 아이즈 사례(대법원 2005. 2. 23. 선고 대법원 2004허(원)6408)

“작사, 작곡 및 편곡 등에 종사하며 인터넷에 ‘World of R&B’ 라는 웹사이트를 운영하고 있던 운재경이라고 하는 사람이 2001년 3월경부터 그의 음악활동을 함에 있어 ‘Brown Eyed’ 라는 예명을 사용하여 온 사실, 한편 가수인 소외 양창익, 유나얼 등은 그들이 주축이 되어 ‘브라운 아이즈(Brown Eyes)’ 라는 이름의 음악그룹을 결성하고 2000. 7. 경 인터넷에서 그들의 음악을 컴퓨터 파일의 형태로 무료 배포한 바 있고, 그해 12월 경에는원고와 전속계약을 체결하고 제1집 음반을 발매하였으며, 2001. 6. 7. 경 ‘브라운 아이즈’의 뮤직비디오가 해외 단편영화제에 출품될 예정이라는 신문 보도도 있었던 사실이 각 인정되기는 하나 이 사건 출원서비스표의 출원 당시 ‘브라운아이즈(Brown Eyed)’ 나 혹은 ‘브라운 아이즈(Brown Eyes)’의 주지 정도가 위 조항에서 말하는 저명성을 획득할 정도의, 수준에 미치지 못하였다는 사실은 원, 피고 사이에 다툼이 없고, 달리 그와 유사한 저명한 명칭이 존재한다는 아무 증거가 없다. 그렇다면, 이 사건 출원서비스표는 저명한 타인의 성명, 명칭 또는 상호를 포함하는 서비스표라고 할 수 없다.

2. 2NE1 (특허법원 2012. 12. 17. 선고 2011허11118판결)

2NE1은 음반업계에서 유명한 연예기획사인 피고 보조참가인 소속 여성 아이돌 그룹으로 데뷔이전부터 많은 관심을 받았고, 정식 데뷔 이전에 발표한 광고 로고송인 ‘롤리팝’ 이나 정식 데뷔곡인 ‘파이어’가 각종 음원차트나 음악 차트에서 1위에 오른 점, 2NE1은 네이버가 집계한 2009년 3월 5주차 및 2009년 5월 3주차 국내 가수 검색어 순위에서 여러 번 1위에 오른 점, 2NE1은 이러한 관심과 인기를 바탕으로 2009. 6. 경부터 휠라, 11번가, 베스킨라빈스31의 광고 모델로 활동하였고, 2009년 스타일 아이콘 어워즈여가수상, 2009년 아시아 송 페스티벌 아시아 최고 신인가수상, 2009년 Mnet 20's Choice HOT 뉴스타상, HOT 온라인 송 상, HOT CF 스타상 등 여러 차례에 걸쳐 다양한 상을 수상한 점, 오늘날 인터넷이 광범위하게 보급되고 TV 등 대중매체 뿐만 아니라 SNS 를 통한 정보의 공유가 활발히 이루어짐으로써 정보의 전달이 신속히 이루어지고, 음악이나 영상물에 대한 대중적 관심이나 영향력이 광범위하게 확대되고 있다는 점, 2NE1과 동일한 표장을 갖는 이 사건 출원상표의 등록을 허용할 경우 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들이 인기 여성 그룹 가수인 ‘2NE1’ 과 관련 있는 것으로 오인 혼동할 우려가 상당하여 타인의 인격권을 침해할 염려가 있는 점 등의 사정을 종합해 보면, 이 사건 출원상표는 그 출원일 무렵인 2009. 5. 25. 경 저명한 타인의 명칭에 해당한다고 판단된다.

3. 장미희 가발 JANG MI HEE (특허법원 2012. 4. 13. 선고 2011허9511판결)

원고는, 연예인 ‘장미희’ 가 1970년대 내지 1980년대에는 저명하였다고 하더라도 이 사건 출원상표의 출원 당시에는 더 이상 저명하지 아니하였으므로, 상표법 제7조 제2항에 의하여 상표법 제7조 제1항 제6호가 적용되지 않는다고 주장하나, 연예인 ‘장미희’가 이 사건 출원상표의 출원시점인 2008. 12. 11. 경에도 우리나라 일반인들 사이에 널리 알려진 인물이라는 점은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 원고의 위 주장은 이유없다. 다음 원고는, 자신도 본명이 ‘장미희’로서, 20년간 가발을 디자인하여 ‘가발패션소’를 개최하는 등 전국적인 명성을 가지고 있고, 보건학 박사학위를 받아 대학교수를 역임하였으며, 세계가발협회 회장으로 활동하고 있을 뿐만 아니라, 가발 및 미용 관련 특허를 소지하고 있고, 가발 관련 논문 및 서적을 저술한 바 있어 가발 분야에서 어느 정도 이름이 알려져 있는데, ‘장미희’를 예명으로 사용하였을 뿐인 연예인 때문에 이 사건 출원상표의 지정상품인 가발분야에서 원고의 본명을 이용하여 상표등록을 받지 못하는 것은 불합리하다는 취지로 주장하나, 이는 저명한 타인의 예명 등의 모용에 따른 출처혼동을 방지하기 위한 상표법 제

7조 제1항 제6호의 취지에 반하는 주장에 불과하므로 (현재라도 원고는 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하여 자기의 성명을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표를 사용할 수 있다), 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

이와 관련하여, 여기서는 유명 연예인의 예명에 따른 인격권과 동일한 성명을 가진 평범한 사람의 인격권이 부딪히고 있다. 그러나, 여기서는 수요자의 관점에서의 오인 혼동가능성을 판단하여 동일한 개인의 인격권이 부딪힐 때 저명한 예명에 대한 권리인정을 더 우위에 두고 있다고 할 수 있다. 그러나, 저명한 타인의 성명 등과 동일한 자신의 성명을 상표로서 사용하는 것과 관련하여서는, 상표권의 효력이 제한되는 상표법 제51조에 의하여 상표 사용 가능성을 보장하였다.

4. 안동의 미소 하회탈빵(특허법원 2012. 11. 16. 선고 2012허7338판결)

원고의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2010. 11. 25. 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한다는 이유로 거절결정하였고, 이에 원고가 2010. 12. 28. 특허심판원에 위 거절결정에 불복하는 심

판을 청구하였다. 특허심판원은 위 사건을 2010원9945호로 심리 후 2012. 7. 13. 이 사건 출원상표는 저명한 타인의 ‘사단법인하회별신굿탈놀이보존회’의 약칭인 ‘하회탈’을 포함하는 상표로서 그 타인의 승낙을 얻은 바가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 ‘사단법인 하회별신굿탈놀이보존회’와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부이다. ‘사단법인 하회별신굿탈놀이 보존회’가 1983. 1. 12. 하회별신굿탈놀이의 전수보존 등을 목적으로 설립되고 1986. 11. 1. 문화공보부장관으로부터 중요무형문화재 ‘하회별신굿탈놀이’의 보유단체로 인정받은 사실, 위 법인은 1997년부터 안동 하회마을에있는 ‘하회별신굿탈놀이’ 전수회관에서 ‘하회별신굿탈놀이’ 공연을 실시하여 1997년부터 2008년까지 761회 공연에관람객 118만명(외국인 64,000명 포함)이 위 공연을 관람한 사실, 1999. 4. 엘리자베스 2세 영국여왕이 하회마을을 방문하여 위 공연을 관람한 사실, ‘하회탈’과 ‘하회별신굿 탈놀이’를 모태로 시작된 ‘안동국제탈춤페스티벌’은 1997년 첫 개최된 이라 2010년까지 13회 개최되었고 문화체육관광부로부터 선정 최우수축제로 2001년부터 6년 연속 선정되었으며 2008년부터 3년 연속 대한민국 대표 축제로 선정되었고 2008년에는 105만명의 관람객을 유치한 사실, 안동시는 2010년 위 법인에하회별신굿탈놀이 상설공연에 따른 운영보조금 196, 000,000원을 지급

한 사실, 안동시 문화자산의 브랜드자산측정 연구용역 결과 ‘하회탈춤’ 이 안동의대표브랜드 2위를 차지한 사실 등이 인정되었다.

그러나, 판례는 ① ‘사단법인 하회별신굿탈놀이보존회’ 의 명칭 중 ‘하회별신굿탈놀이’ 부분은, 일반적으로 ‘안동시 풍천면 하회리에 전승되어 온 민속탈춤으로서, 1980년 중요무형문화재 제69호로지정’ 된 ‘하회별신굿탈놀이’ (네이버 지식백과 참조(를 지칭하는 의미로 사용되는 것에 불과하다고 할 것인데, 위 인정사실과 원고가 제출한 각 증거만으로는 ‘하회별신굿탈놀이’ 가 아닌 ‘사단법인 하회별신구살놀이보존회’ 라는 단체의 명칭 자체가 저명한 수준에 이르렀다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라, ② ‘사단법인 하회별신굿탈놀이보존회’ 라는 단체가 ‘하회탈’ 로 약칭된다고 할 수도 없다.

위 판례에서는 해당명칭이 저명하지 않는다고 판단하였으나, 식별력 자체가 높지 않은 명칭이라고 판단된다.

5. 박주봉 사건(특허법원2008. 5. 16. 선고 2007허14257 판결, 대법원 2008후1913판결)

‘박주봉’의 활동분야, 활동기간 및 수상경력 등과 함께, 상표법 제7조 제1항 제6호의 저명성은 주지도가 높을 뿐만 아니라 나아가 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우에 인정되는 점, 우리나라 스포츠계에서 배드민턴은 비교적 비인기종목에 속하는 점, 일반적으로 스포츠 스타나 연예인의 경우 그 전성기가 짧고 세대교체가 빠른 점 및 이 사건 등록상표는 박주봉의 주지성이 가장 높다고 할 수 있는 선수생활에서 은퇴한 후 10년 정도가 지난 시점에서 출원된 점 등을 종합하여 고려할 때, 비록 ‘박주봉’이라는 성명이 배드민턴 분야에서 널리 알려져 있다고 볼 수는 있을 지라도, 위 인정사실과 피고 제출의 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 ‘박주봉’ 또는 그의 약칭으로서의 ‘주봉’이 상표법 제7조 제1항 제6호의 저명성까지 획득하였다고 인정하기에 부족하다.

IV. 상표법 제7조 제1항 제11호

1. 헤밍웨이 사건(특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결)

특허청은 “헤밍웨이”로 구성되고 서비스업 “서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인

전자출판물제공업(읽기전용을 말한다)”을 지정하여 출원된 출원서비스표가 저명한 고인인 헤밍웨이와의 관계를 허위로 표시하거나, 일반 수요자로 하여금 헤밍웨이와 관련이 있는 것으로 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제2호, 제11호에 해당한다는 이유로, 서비스표 등록을 거절하는 결정을 하였다.

이에 특허법원은 『상표법 제7조 제1항 제2호의 상표부등록 사유인 ‘저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하는 상표’는 같은 항 제6호가 생존한 타인의 경우에 ‘저명한 타인의 성명을 포함하는 상표’를 상표부등록 사유로 삼고 있는 것과 비교하여 보면, 단순히 고인의 성명이 상표의 구성으로 포함된 것만으로는 부족하고 상표의 구성 자체에서 고인과의 관련성이 허위로 표시된 경우를 의미한다. 그런데, 이 사건 출원서비스표는 단순히 저명한 고인인 ‘헤밍웨이’를 서비스표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 서비스표의 구성 자체에는 고인인 ‘헤밍웨이’와의 관련성에 관하여 아무런 표시가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다.』고 판단하였다. 다만, 상표법 제7조 제1항 제11호와 관련하여서는 『이 사건 출원서비스표의 표장에 나타난 ‘헤밍웨이’는 우리나라 일반 수요자들에게 미국의 소설가로 널리 알려져 있어 위 표장을 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이 또는 그의 문학작품들을 쉽게 연상하게 된다. 그런

데, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업이 소설 등 문학작품들을 대상으로 하는 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다)이고, 지정서비스업의 대상물품인 문학작품 등에 대한 작가의 이름으로 서비스표의 표장이 구성되어 있어 지정서비스업의 대상물품과 그 표장의 견련관계가 매우 밀접하므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업에 관한 광고 등에 사용될 경우에 이를 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이와 관련된 문학작품을 출판하는 서적출판업 등으로 오인, 혼동할 염려가 있다 할 것이다.』라고 판단하였다.

제3절 미국 연방상표법상의 성명상표에 대한 규정 및 분쟁 사례

I. 연방상표법 규정

1. 개설

연방의회는 1870년, 1876년 연방헌법의 특허 및 저작권조항(Patent and Copyright Clause)에 근거하여

연방상표법을 제정하였으나, 연방대법원은 상표는 창조성, 발명, 발견 등에 대하여 권리를 부여하는 것이 아니라, 상표를 사용하였다는 것만으로 커먼로상 배타적 권리를 부여하는 것이므로 발명과 저작에 대하여 저작자와 발명자에게 배타적 권리를 부여하는 연방헌법상의 특허 및 저작권조항에 근거하여 보호될 수 없다고 하였다⁶⁴). 또한, 주법이 적용되어 주가 관할권을 가지고 있는 주 내(instate)에서의 통상에 대하여는 연방법이 적용될 수 없다고 하여, 같은 주의 주민 간 상거래행위에 대하여 규율하는 것은 연방의회의 권한을 넘어서는 것이라고 연방대법원은 판단하였다. 이에, 1870년 법이 헌법에 위반되었다는 판결이 있자 연방의회는 1881년과 1905년에 연방의회의 권한 범위 내인 연방헌법상의 주간통상조항(interstate commerce clause)에 근거하여 상표에 대한 사항을 주간통상에 관련한 사항으로 한정하여 법을 제정하였다.

이러한 연방상표법(Lanham⁶⁵) Act)은 상표의 등록절차를 규정하면서 커먼로상 의 원칙이 정리되어 있다.

2. 성명상표와 미국연방상표법⁶⁶)

64) United States v. Steffens, 100 U.S. 82, 93-4(1879)

65) 텍사스 주 출신의 의원인 프리츠 랜햄(Fritz Lanham)이 상표에 대하여 관심을 갖고 1946년 상표등록을 장려하고 불공정한 경쟁행위로부터 상표보호를 목적으로 한 법안을 제출하였기에 이러한 명칭으로 일컬어지기도 한다.

66) 나종갑, 미국상표법 연구, 한남대학교 출판부

우리나라와 달리 서양에서는 제빵업자 Baker, 제분업자 Miller 와 같이 직업에서 유래한 성이 존재할 정도로 자신의 영업과 관련하여 자신의 이름을 사용하여 온 관습에 따라 이러한 권리를 절대적 권리(sacred)로 인식하여 왔다. 따라서, 누구든지 자신의 성명을 자신의 영업에 사용하는 것은 절대적이고 신성불가침한 권리라 여겨왔던 것이다. 이러한 점은 연방상표법에 반영되어, 연방상표법 § 2(e)(4)에서 성(surname) 자체는 누구나 사용할 수 있도록 그 등록이 특정인에게 허용되지 않는다고 규정되어 있다. 다만, 성이 상표법으로 보호받기 위해서는 그 성을 통하여 일반수요자들이 특정 상품이나 서비스를 떠올릴 정도의 이차적 의미(secondary meaning)을 취득하여야 한다. 즉, 상기 조항은 일반적 성명상표의 경우에 적용되며, 미국에서는 성명이 이차적 의미를 얻지 않는 한 상표법상 독점권이 형성될 수 없다. 기타, 이하에서는 미국에서 성명상표와 관련하여 살펴볼 수 있는 조문들에는 어떠한 것들이 있는지 알아본다. 한편, 미국의 상표법 법제와 우리나라 상표법상 큰 차이점으로서, 미국은 사용주의를 채택하고 우리나라는 등록주의를 채택하고 있으므로, 미국에서는 타인의 성명을 모방하여 미리 선점 등록하기가 그만큼 어렵다 할 것이다.

3. 미국 상표법의 부등록 사유(15 U.S.C. § 1052(a))⁶⁷⁾

랜햄법 § 2(a)는 선량한 풍속(immoral and scandalous)에 위반되거나 기망적인 경우(deceptive); 생존한 사람 또는 사망한 사람, 기관, 신념, 국가의 상징을 경멸하거나 이것들과 관련되어 있는 것처럼 기망하는 것 또는 그와 같은 것들을 불명예스럽게 하는 것으로 구성된 경우“에 주등록(principal register) 및 보조등록⁶⁸⁾(supplemental register)을 거절하도록 규정하고 있다.

가. 선량한 풍속 위반

67) Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it -

- (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, scandalous matter, or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.

출원인의 상품을 타인의 상품과 구별되도록 하는 상표는 그 성질(nature)을 이유로 주등록이 거절되지 않는다. 다만 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.)

- 68) 출원인의 업무나 상품을 구별할수 있음에도 불구하고 본질적인 식별력이 없어 주등록이 허용되지 않는 경우 보조등록이 허용된다. 보조등록에 의하여 추후 식별력이 발생하는 경우에는 주등록을 할 수 있다.

상기 규정의 선량한 풍속에 위반되는 경우 그 등록을 거절하는 규정은 우리 상표법 제7조 제1항 제4호 “상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표“ 의 부등록사유와 관련되어 있다고 볼 수 있다. 한편, 상기 선량한 풍속을 위반한 상표가 소비자에게 혼동을 가져오는 경우에 한하여 상표등록이 거부될지 여부가 문제되었는데, 미국판례는 이를 부정하고 있다 선량한 풍속을 위반하는 상표가 등록이 거부되는 것은 그러한 상표가 다른 사람의 프라이버시권이나 퍼블리시티권 등을 침해하기 때문이지 소비자에게 혼동을 가져오기 때문이 아니라는 것이다⁶⁹⁾. 이에 상표가 선량한 풍속에 위반하여 상표등록이 거부되는 경우에는 혼동가능성을 요건으로 하지 않는다⁷⁰⁾.

나. 생사 불문한 특정인 등을 경멸하거나 오인시키는 경우(disparage and falsely suggest)

랜햄법 § 2(a)는 또한 생존하거나 사망한 특정인 등을 경멸하거나 관련되어 있는 것처럼 기망하는 것 또는 그와 같은 것들을 불명예스럽게 하는 것으로 구성

69) University of Notre Dame v. J.C Gourmet Food Imports Co., 703 F. 2d 1372(Fed Cir. 1983)

70) 나종갑, 미국상표법연구

된 경우“ 상표 등록 거부사유로 규정한다. 본 내용은 우리 상표법 제7조 제1항 2호 “국가·인종·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표“의 부등록사유 및 상표법 제7조 제1항 제11호 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표“의 부등록사유와 관련된다. 또한 상기 규정은 침해하는 상표들의 등록을 막을 수 있는 규정일 뿐만 아니라, 생존한 자의 명칭 등을 도용한 상표에 대해서도 타인 등과의 관계허위표시나 타인 등을 경멸 또는 불명예스럽게 한다고 인정된 경우에는 해당 규정을 적용할 수 있다는 점에서 우리나라 상표법 제7조 제1항 제2호 뿐 아니라 제6호의 일부 내용을 포함시킨 것처럼 구성되어 있는 것에 그 특색이 있다⁷¹⁾. 다만, 랜햄법 §2(a)는 법규정상 저명성을 규정하지 않고 있다는 점이 우리법과 규정상의 차이점이 있다.

상기 랜햄법 규정은 특정인이나 기관을 경멸하거나 또한 그러한 사람이나 기관과 관련성이 있는 것처럼 하여야 한다. 즉 경멸하는 경우에는 관련성이 있는 것처럼 하여야 한다. 본 항은 타인이나 기관, 국가의 상징을 모욕하거나 그러한 실체들과 관련성이 있는 것처럼 하여 그러한 실체들의 신용(goodwill)에 편승(free ride)하여 소비자를 기망하는 것을 방지하고자 한 것이다. 나종갑, 미국상표법연구 즉, 상기 법조문은 지정상

71) 정태호, 예술가의 명칭의 상표법상 보호동향에 대한 고찰

품과 관련하여 출처표시로서의 사용 및 인식과 관계없이, 특정인의 성명 등과 관련한 프라이버시권이나 퍼블리시티권 보호와 그 범목적은 같이 하는 규정이라 할 것이다.

다. 생존해 있는 특정인을 지칭하는 이름, 초상, 또는 서명 등으로 이루어진 경우

랜햄법 § 2(c)⁷²⁾는 생존한 특정인(“living individual”)의 이름, 초상, 또는 서명은 당사자의 서명동의 없이 사용할 수 없고, 사망한 대통령의 이름, 서명 또는 초상은 그의 미망인이 살아 있는 동안은 그 미망인의 서명동의 없이 사용할 수 없다.

고 규정한다. 이름, 성, 가명, 무대명, 타이틀 또는 별칭에도 적용되고, 해당 이름이 관련 분야 및 상품 및 서비스업과 연관되어 일반적으로 잘 알려진 특정한 살아 있는 개인을 식별한다는 증거가 있어야 한다⁷³⁾.

4. 미국상표심사기준(Trademark Manual of Examining

72) § 2(c) consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.

73) TMEP 1206. 01

Procedure)

미국 연방상표법은 사용주의를 원칙으로 하고 있으므로, 기타 상표심사기준의 해석상 상표의 실제적인 사용과 관련한 거절이유를 추가적으로 실무상 적용하고 있다⁷⁴⁾. 하기의 심사기준은 퍼블리시티권의 보호라기 보다는 사용주의 국가의 특성상 등록시에 유의점에 관한 것이라고 할 것이나, 퍼블리시티권과 관련된 규정들이 실제 어떻게 적용되고 있는지 살펴보고 퍼블리시티권의 대상이 되는 성명이 미국에서 연방상표법상 등록되고자 할 경우 참고할 수 있다 할 것이다.

미국상표심사기준 1202. 09(a) TMEP1200⁷⁵⁾ 에서는 작품에 사용된 작가의 이름으로 구성된 표장이나 음반 속에 있는 노래의 가수이름으로 구성된 표장은 해당 표장이 상품이나 서비스업이 아닌 작가나 예술가를 식별하는 것으로서만 사용된다면, 상표의 실제적인 상업적인 사용을 등록요건으로 언급하고 있는 상표법 제1조, 제2조 및 제45조(15 U.S.C. 1051, 1052, 1127)TMEP1202. 09(a)⁷⁶⁾ 에 따라 등록이 거절되어야 한

74) 정태호, 예술가의 명칭인 출원상표에 대한 미국에서의 판단실무, 발명과학 2012 겨울호

75) 1202.09 “names of artists and authors” , 1202. 09(a) “names and pseudonyms of authors and performing artists” , 1202.09(a)(i) author or performer’s name - evidence of a series, 1202. 09(a)(ii) evidence that the name is a source identifier

76) Any mark consisting of the name of an author used on a written work, or the name of a performing artist on a sound recording

다고 본다.

즉, 저작물에 대한 저작가의 이름은 단순히 저작자의 표시로 사용된 경우가 아닌, 특정 상품의 출처를 식별한다는 점에 대한 증거가 출원에 포함된 경우에 미국상표심사기준상 상표로서의 등록이 가능하다고 할 것이며, 이는 미국 상표법은 등록주의가 아닌 사용주의를 원칙으로 하고 있어 유명인 혹은 저작자의 명칭을 상표등록받기 위하여는 본인의 이름을 상품이나 서비스업에 대한 식별표지로 사용하고 있음을 보여주는 것을 요구하고 있는 것이라 할 것이다. 기타, 미국상표심사기준에서는 저작자의 명칭이 상표로서 등록되기 위해 제출되는 견본의 예들을 제시하면서, 단순한 저작자 명칭이 표시되는 것으로는 부족하며 표장으로서의 기능을 한다고 볼 경우 등록을 허용한다.

미국상표심사기준 1202. 09(a)(ii)에서는 작가명이나 공연자의 명칭 등이 출처 표시로 기능한다는 것으로 보여주기 위해서는 시리즈의 출처 표시로 해당 명칭이 홍보되고 인식됨을 보여주는 증거 또는 작가나 공연자가 시리즈물의 명칭과 품질에 통제권이 있다는 증거 중에 하나를 제출하여야 한다고 규정하여 시리즈 물의 경우 저작자의 이름의 등록을 허용하는데, 이는 정기간행물의 경우 식별력이 있는지 여부와 관련한 국내의 논의와도 관련이 있다고 판단된다.

미국상표심사기준 1206⁷⁷⁾ 에서는 랜햄법 15

U.S.C. § 1052 와 관련하여 특정 생존자 혹은 사망한 미국 대통령의 이름, 초상, 서명과 관련한 거절이유와 관련하여 “동의“ 시 등록이 가능하도록 하는 규정과 관련하여 그 기준을 제시하고 있다.

심사기준에서는 특정인의 이름, 초상, 서명을 등록하고자 할 경우 동의를 요구하고 있는 것은 특정인의 프라이버시와 퍼블리시티권을 보호하기 위함이라고 명시하고 있다. 등록에 대한 특정 개인의 동의가 필요한지 여부는 공중(public)이 해당 표장을 특정 개인을 식별하는 것으로서 인식하는지 여부에 달려있는데, 일반적으로 개인과 관련 상품 및 서비스업에는 연관이 있어야 하며, 동의는 개인이 상품 및 서비스업에 연관될 경우에만 필요하다.

즉 미국 심사실무에서는 특정인이 단순히 저명한지 여부가 아닌, 그 지정상품 또는 서비스업과 연관되어 공중에게 인식되었는지 여부를 판단하며, 우리나라의 경우에는 단순히 저명한 특정인의 경우 동의를 요한다는 점에서 그 차이가 있다. 즉, 미국은 저명성은 요하지 않으면서, 개인을 식별하는 것으로 인식한 경우 동의를 요하도록 되어 있다⁷⁸⁾ .

77) TMEP 1206 Whether consent to registration is required depends on whether the public would recognize and understand the mark as identifying a particular living individual. Specially, a consent is required only if the individual will be associated with the goods or services, because the person is publicly connected with the business in which the mark is used, or is so well known that the public would reasonably assume a connection.

78) 정태호, 예술가 명칭인 출원상표에 대한 미국에서의 판단실무

5. 미국 상표법에서의 이의신청, 취소사유, 무효사유

타인의 주등록부예의 상표등록으로 인해 피해를 입을 것으로 예상되는 모든 사람은 특허청공보에 공고된 날로부터 30일 이내에 상표심판원에 이의신청할 수 있다. 랜햄법 § 13는 상표의 등록에 의해 피해를 입을 것이라고 믿는 사람이라면 누구나 이의신청을 제기할 수 있다고 하여 이의신청인에 대해서는 규정하고 있고, 이의신청사유에 대해서는 규정하지 않고 있는데 판례는 상표법상 모든 부등록사유는 이의신청사유에 해당한다고 판시하고 있다.

취소심판을 청구할 수 있는 자에 있어서, 타인의 상표등록에 의하여 희석화를 포함하여 손해를 볼 우려가 있는 자는 누구나 등록취소심판의 청구가 가능하다. 등록취소의 사유에 있어서는, 상표등록일로부터 5년이 경과되지 않은 경우는 상표부등록사유에 해당하는 어떠한 사유도 등록취소의 사유가 될 수 있다. 한편 기간과 상관없이 취소청구가 가능한 경우는 등록상표가 보통명칭으로 된 경우, 등록상표의 포기, 사기에 의해 등록된 경우 등에 불과하므로, 타인의 퍼블리시티권과 저촉될 경우 등록일로부터 5년 내 취소를 청구해야 할

것이다.

II. 미국 상표심판항고위원회의 심결례 및 법원 사례

1. In re Ross v. Analytical Technology Inc., 51 U.S.P.Q. 2d 1269, 1274(TTAB 1999)

ROSS 를 전기화학분석장비에 출원한 상표에 대하여 이름에 ROSS가 포함되어 있는 자가 자신의 이름이 전기화학분석분야에서 잘 알려진 발명가이자 저술가의 이름임을 주장하면서 이의신청을 한 것인데, 상표심판항고위원회는 출원상표 ROSS 를 상당수의 소비자 등이 이의신청인인 ROSS를 지칭하는 것으로 인식한다는 점을 인정하였으며, 미국연방상표법 § 2(c) 특정인의 성명으로 구성된 표장으로 동의를 받지 못한 경우가 적용되는 것으로 판단하였다. ROSS 는 본래 성(surname) 이나 일반수요자가 특정 물품을 떠올릴 수 있는 이차적 의미(secondary meaning)를 획득하여 상표법상의 권리를 인정할 것이라 할 것이다.

2. In re Generation Gap Products, Inc., 170 USPQ

423(TTAB 1971)

가수그룹 명칭인 GORDON ROSE 는 특정 개인을 식별해 줄 뿐이고, 가수 그룹을 식별해 주는 서비스표로서 사용된 것이 아니므로 등록을 받을 수 없다고 판단되었다. 이는 사용주의 국가인 미국에서 단순한 예술가의 명칭을 식별해 줄 뿐인 표장은 등록되어 보호되지 아니하고 서비스표적으로 사용될 경우 등록으로 보호해 준다는 점을 확인해준다.

3.In re Florida Cypress Gardens Inc., 208 USPQ 288 (TTAB1980)

광고전단에 사용된 “CORKY THE CLOWN” 이란 명칭은 광대의 라이브 공연을 식별해주는 표장으로서의 기능을 인정받고, 이는 캐릭터를 식별해 줄 뿐 아니라 그 캐릭터가 공연하는 활동이나 연예서비스업을 식별할 수 있도록 사용되었다고 판단되어 등록으로써 보호되었다.

4.In re Ames, 160 USPQ 214 (TTAB 1968)

음악그룹의 명칭이 표장으로서의 기능을 하는 것으로 인정되었는데, 음악 그룹의 명칭은 눈에 띄는 그룹의 사진과 함께 그룹의 예약 대행사의 명칭, 주소, 전화번호가 나타난 광고물에 사용되었다는 것을 그 인정근거로 하고 있다. 즉, 상표심사기준에 따라 견본에는 공연자 자체가 아니라 출원서에 기술된 지정서비스업을 식별하는 용도로 표장이 사용되었음이 나타나야 함을 확인하여 준다.

5. In re Polar Music Int' l AB, 714 F. 2d 1567, 221 USPQ 315 (Fed. Cir. 1983)

유명가수 그룹 ABBA 의 이름이 음반의 표장으로서 기능을 한다는 것이, 라이선스 계약서에서 'ABBA' 표장의 소유자가 상품의 품질을 통제하고 있음을 보여주고 있다는 것과, 다른 계약상 증거를 통해 소유자가 그룹 이름의 사용을 통제하고 있음을 인정하였다. 그룹 ABBA와 법인간의 관계에 대한 구체적인 정보와 서류(계약서)가 있었으며, 해당 법인이 미국 내 음반 제조자와 판매자에 대한 통제권을 유지하고 있다는 증거가 있었다.

제4절 국내 성명상표의 유사판단의 범위

한편, 성명상표에 있어 상표등록과 관련하여 유사판단 범위시 일반 상표와 다른 고려점은 없는지 논의될 수 있다. 상표의 유사판단은 선행상표와의 관계에서 등록요건을 파악하여 권리 설정을 위해 중요한 역할을 하고, 추후 권리화 되어서는 상표권의 침해여부와 관련하여 상표권의 효력이 미치는 범위와도 문제되기 때문에 상표법상 매우 중요한 문제이다.

I. 상표의 유사 판단범위

성명상표의 출원이 증가하고 있는 상황에서 성명상표가 상표권으로 권리화되거나 선행상표로서 인용될 경우 유사 판단상 성명상표만의 특별한 고려사항은 없는지 문제된다. 특히나 우리나라 성명상표는 대개 하나의 음절로 된 성과 두 개의 음절로 된 이름이 전체로서 결합하여 비교적 짧은 3음절로 구성되기 때문에 전체관찰원칙에 따라 유사판단하는 일반적인 상표유사판단을 따를 경우 크게 문제될 것이 없어 보인다. 그러나, 외국인의 성명상표의 경우에는 성과 이름이 국내의 일반수요자들에게는 다소 긴 음절로 인식되고, 성과 명이 서로 분리되어 관찰될 수 있기 때문에, 우리나라 성명상표와는 달리 기존에 어떠한 유사 판단이 이루어져 왔

는지 살펴볼 필요가 있다.

일반적으로 상표의 유사 판단에 있어, 양 상표가 유사하다는 것은 외관, 호칭, 관념의 면에서 유사하여 이를 동일 유사 상품에 사용할 경우 거래통념상 상품출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다는 것을 말한다⁷⁹⁾. 실질적인 유사판단의 관찰방법은 전체관찰, 요부관찰이 행하여지는데, 상표는 그 구성 전체로서 하나의 상표로 인식되는 것이므로 상표구성의 일부분만을 추출하여 이 부분만을 타인의 상표와 비교하여 판단하는 것은 허용되지 않으며 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토하여야 함이 원칙이다⁸⁰⁾. 이렇듯 전체관찰 방법이 상표 유사 판단의 원칙이라 할 것이지만, 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념이 발생하는 등의 경우 등에서는 상표의 구성 요소 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 그것과 유사하다고 인정될 경우 두 상표는 유사하다고 해석함이 상당하는 것이 또한 대법원 판례의 입장이다⁸¹⁾.

II. 성명상표와 관련한 유사 판단 사례

79) 송영식 외 2 인, 지적소유권법

80) 대법원 1990. 7. 27. 선고 89후919판결 외 다수

81) 대법원 1984. 11. 13. 선고 83후67판결 외 다수

1. 특허청에서의 상표 공존 사례⁸²⁾

지정 상품류	선행상표	공존등록된 상표
제25류	Pascal Morabito (상표등록 제65560호)	Morabito (상표등록 제149915호)
제45류	Pierre Cardin (서비스표등록 제62368호)	Pierre Dor (서비스표등록번호 제32805 호) Pierre Sante (서비스표 등록 제355921호) Pierre Berge (서비스표 등록 제370661호)
제45류	Giorgio Armani (서비스표등록 제251532호)	Giorgio Sappini (서비스표등록 제271883호) Giorgio Zanella (서비스표등록 제300168호) Giorgio Garuzo (서비스표등록 제333178호)

82) 김남두, 성명상표의 동일 유사 판단에 관한 연구, 한남대학교

		Giorgio Rimaldi (서비스표등록 제408422호)
제45류	Christian Dior (서비스표등록 제216643호)	Christian D'avesnes (서비스표등록 제229917호) Christian Marco (서비스표등록 제367912호) Christian Oro (서비스표등록 제382062호)

상기 표장들은 공존한 적도 있지만 대부분 소멸된 상표들로서 특허청의 현재의 심사기준 및 태도를 명확히 반영한다고는 할 수 없다. 그러나, 국내에서 상기 상표들이 상표권으로서 공존한 바 있다는 것은 분명하다.

2. 외국인 성명 상표에 대한 판례⁸³⁾

외국인 성명 상표와 관련하여 대법원은 『상표의 유사 여부의 판단의 한 방법으로서 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래 상황에서 상표를 보고 느끼는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이

83) 대법원 1992. 8. 14. 선고 92후193판결 등

라거나, 외국에서 그 사람에 대한 광고에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되었거나, 외국에서 상품에 대한 광고에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하여 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰 될 수 없다고 단정할 수 없다.』고 판시한 바 있다.

3. 성명상표 관련 심판원 심결 및 법원 판례

성명상표와 관련하여서는 전체관찰한 사례와 분리관찰한 사례가 공존한다.

가. 전체 관찰한 사례

(1) 대법원 94후647판결

출원상표 “LAURA ASHLEY“는 영국 출신의 유명 여성 디자이너의 성명으로 된 문자상표로서 세계 여러나라에서 “LAURA ASHLEY“ 라는 전체 이름으로만 상표등록되고 각종 광고 선전물이나 상품의 표장에

도 전체 이름으로만 사용되고 있고 그 중 "LAURA", "ASHLEY" 로 분리되어 사용된 자료는 찾아볼 수 없다면, 출원상표는 사회통념상 그 지정상품의 거래계에서 "LAURA ASHLEY" 라는 문자상표 전체로서 특정 디자이너의 제품임을 표상한다는 독자적인 의미를 가지게 되어 성인 "ASHLEY" 나 이름인 "LAURA" 로 분리관찰하는 것이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있어 그 수요자 간에 성명 전체로서만 인식되고 호칭된다(성인 "ASHLEY" 나 이름인 "LAURA" 로 분리 약칭하면 동일성을 상실하게 된다)고 볼 여지가 충분히 있고, 만약 지정상품 거래계의 실정이 그러하다면 출원상표는 인용상표 "아슈레이 ASHLEY" 및 "라우라 비아조띠" 와 외관, 관념 및 칭호가 서로 달라서 일반수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다고 봄이 상당하다.

(2)대법원 2001후2986판결

인용상표 NINA RICCI는 원심 판시와 같이 NINA 와 RICCI 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니지만, 이 사건 등록상표 및 인용상표의 지정상품과 관련하여 국내 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표로서 실제 거래사회에서 항상 전체로서만 사용되고 인식되어져 왔을 뿐 'RICCI' 만으로 분리 약칭되어 사용된 예를 찾아보기 어렵고, 'RICCI' 가 특별히 식

별력이 강한 부분도 아니어서 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적 인식을 기준으로 인용상표를 'RICCI'만으로 약칭하여 호칭한다고 보는 것은 매우 부자연스럽다 할 것이므로 결국 이러한 구체적 거래실정을 감안하면 인용상표는 'RICCI'만으로 약칭된다고 보기 어려움이 사건 등록상표 'RobertoRicci'와 유사하지 않다고 봄이 상당하다.

(3)대법원 2002후352 판결

'CD'와 'Christian Daniel'이 2단으로 병기된 등록상표의 호칭인 '크리스찬 다니엘'과 'Christian Dior'로 된 인용상표의 호칭인 '크리스찬 디오르'는 앞부분의 '크리스찬(Christian)'이 국내의 일반 수요자나 거래자에게 기독교를 지칭하는 용어로서 흔히 사용되어 상품 출처를 식별시키는 표지로서의 식별력이 부족하고, 뒷부분의 호칭은 '다니엘'과 '디오르'로 현저히 상이하다 할 것이어서 결국 등록상표와 인용상표는 전체적으로 호칭이 유사하다고 보기 어려우며, 외관과 관념을 보태어 보더라도 전체적으로 양상표가 상품의 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있을 정도로 유사하다고 보기 어렵다.

'CD'는 영문자 2개를 단순히 나열한 것에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하므로 식별

력이 없어 그 부분에 의하여 'CD' 와 'Christian Daniel' 이 2단으로 병기된 등록상표와 'CD Christian Dior' 로 된 인용상표의 호칭이 동일하거나 유사하다고 할 수 없을 뿐 아니라, 나머지 부분에 의하여 대비하는 경우에도 서로 유사하다고 보기 어렵다 할 것이고, 등록상표에 대한 등록결정일 당시 'CD' 부분까지 인용상표권자의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없다.

(4) 대법원 2008후4783판결

'NICOLE MILLER' 로 구성된 이 사건 출원상표는 미국 출신 의류 디자이너의 성명으로 된 문자상표로서, '도형+Miller' 또는 '도형+Nicole' 으로 구성된 상표와 일구성부분 유사한 면이 있다. 그러나 이 사건 출원상표는 전체호칭이 '니콜 밀러' 로 네 음절에 불과하고 비교적 짧은 편이고 또한 우리나라의 영어 보급 수준이나 국제교류의 정도 및 인터넷 사용이 보편화된 현실 등에 비추어, 국내 일반 수요자나 거래자는 이 사건 출원상표의 표장이 서양인의 성명임을 쉽게 알 수 있다 할 것인데, 양 상표의 지정상품인 의류 제품 등에 있어서 이 사건 출원상표의 출원일 당시에 이미 디자이너의 성명 자체로 된 상표의 사용이 일반화되는 추세에 있어 일반 수요자나 거래자 간에도 성과 이름이 포함된 상표 전체로서 상품의 출처를 인식하는 경향이 있을 뿐

만 아니라, 'NICOLE' 또는 ' MILLER' 가 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서, 일반수요자나 거래자가 이 사건 출원상표에서 'NICOLE' 또는 ' MILLER' 부분만을 따로 떼어 내어 이 부분만에 의하여 호칭, 관념할 가능성은 희박하고, 표장 전체인 '니콜밀러'로 호칭 관념할 가능성이 높다고 보아야 할 것이다.

(5) 대법원 2005후2908판결(JIMMI CHOO 와 도형+PATTY&JIMMY)

출원상표 “JIMMI CHOO“ 는 선등록상표와 대비하여 볼 때, 두 상표의 구성 중 'JIMMY' 부분이 동일하다 하더라도 그 부분이 두 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 위치 및 두 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 일반수요자나 거래자가 지정상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 선등록상표와 유사하지 않다.

나. 분리 관찰한 사례

(1) 특허법원 2004허2932⁸⁴(Rudolph Valentino 와 도형

84) 본 특허법원 판결은 대법원에서 확정되었다.

+garavani valention 는 유사)

Rudolph 와 Valention 가 일련 불가분적으로 결합되어 있다거나 그 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것으로 볼 수는 없고, 그 중 Valentino 부분이 국내 일반 수요자나 거래자들에게 곧바로 이탈리아의 혼한성으로 인식되어 식별력이 없거나 약하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 “Rudolph” 부분과 ” Valentino“ 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다고 할 것이고, 한편 선등록상표는 문자부분과 도형부분으로 분리관찰될 수 있고, 위 문자 부분은 다시 “valentino“ 와 ” garavani“ 가 일체 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없어 각각의 부분만으로 관찰될 수 있다고 할 것인바, 만일 이 사건 등록상표와 선등록상표가 각각 “valentino“ 및 “valentino“ 부분으로 분리 관찰되어 ” 발렌티노 “ 만으로 간략히 호칭관념될 경우, 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하므로, 전체적인 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

(2) 특허법원 2000. 8. 18. 선고 1999허4484(도형+Alfred VERSACE 는 GIANNI VERSACE 와 유사)

대부분의 성이 1음절 또는 2음절로 이루어진 한국인의 성명과는 달리 이름(이른바 first 및 middle name) 보다는 성(이른바 last name 또는 surname)만으로 기억하고 약칭하는 경향이 있음은 경험칙상 명백하

고, 일반소비자들 사이에서는 이 사건 등록상표를 일체로서 인식하기 보다는 “베르사체” 라고 약칭하고 관념하는 경우가 적지 않았음을 알 수 있으므로, 이 사건 등록상표가 분리관찰 자체가 불가능하다거나, 또는 분리관찰이 가능하다고 하더라도 그 중 혼한 성인 “베르사체” 만으로 약칭되거나 관념될 수 없다는 원고의 주장은 이유없다.

Ⅲ. 성명상표의 유사판단시 고려사항

성명상표의 경우에는 무조건적인 분리관찰을 적용하기 보다는 다음과 같은 사항이 고려되어야 하여, 성명의 동일성을 일치않도록 전체관찰의 원칙 하에서 유사판단되는 것이 옳다고 본다.

첫째, 성명에 있어 성(surname)은 같은 성을 가진 자가 본래적으로 다수이고, 자신의 성명을 영업에 사용하는 권리가 표현의 자유 내지 인격권으로 보호되므로 성(surname)을 분리 관찰하여 이 부분과 유사한 상표를 모두 배제시키거나 혹은 성 부분만이 유사하다고 하여 상표 침해를 인정하는 것은 성(surname)이 일반적인 단어와 달리 그 자체가 다수의 성명권으로 보호받는 것을 상표로 선택한 것임을 고려하지 않은 것이라 할 것이다.

또한, 국내인의 성명의 경우에는 비교적 짧은 음절로 구성되어 전체로서 상표의 유사 판단을 하는 것에 비하여, 외국인의 성명의 경우에는 다소 긴 음절로 구성되어 일부분으로 분리할 수 있다는 견해가 있다. 그러나, 외국인의 성명의 경우 자국에서 어느 일부분이 상표로서 저명성을 획득하지 않은 한 전체로서 일컬어지는 것이고, 보통 자국에서도 전체로서 등록받고 그 상태대로 사용된다 할 것이다. 특히, 해외 상품의 직구 판매나 병행수입 등이 활발히 이루어지고 인터넷 등을 통하여 해외에서의 상품에 대한 정보가 국내수요자들도 쉽게 얻을 수 있는 상황에서, 출원인의 상표 사용예, 실제 수요자들의 인식 등을 고려하지 않은 채, 단지 음절수가 길다는 이유로 분리관찰하는 것은 옳지 않다고 할 것이다.

따라서, 한 부분으로 약칭되는 실제적인 증거가 없는 상황, 혹은 일부분 자체가 권리를 획득하여 그 부분을 포함하는 다른 성명상표를 모두 거절할 수 있을 정도의 등록배제효를 가질 수 있을 정도의 저명성을 갖지 않는 상태에서, 단순히 외국인의 성명이 국내 성명상표에 비하여 음절수가 길어 분리될 수 있다는 가정만으로, 성명의 성 또는 이름 부분의 어느 하나가 유사하여 결국, 양 상표가 유사하다고 판단하는 것은 다수의 성명권의 대상인 특정 성 이나 이름에 너무 넓은 상표권을 부여하는 결과를 초래할 수 있다고 할 것이다.

제5절 성명상표의 등록과 관련한 현행상표법상의 문제점

I. 개괄

이미 위에서 언급된 바와 같이, 타인의 성명권 특히 유명인의 퍼블리시티권의 대상인 타인의 성명을 상표로 출원하여 상표권으로 확보할 경우 권리 간 저촉 내지 충돌이 발생할 수 있다. 위와 같은 퍼블리시티권과 충돌하는 상표권이 발생될 수 있는 국내 상표법상의 문제점을 살피고, 이러한 문제에 대한 해결방안을 논의해 보고자 한다.

II. 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권이 국내에서 발생될 수 있는 원인

첫째, 우리나라는 상표법상 등록주의, 선출원주의를 채택하고 있으므로 타인의 성명이 유명해지기 전에 쉽게 모방하여 출원 후 등록을 받아 상표권을 형성하기가 용이하다. 예를 들어, 소위 뜰만한 그룹사운드나 연예인이 데뷔하였을 때 해당 그룹사운드나 연예인의

명칭, 성명, 예명을 출원한다면, 그룹사운드의 명칭이나 연예인의 성명은 그들의 연주활동 혹은 연예활동을 통하여 수요자들에게 인지도를 얻게 되고 나아가 추후 상표권이 이미 다른이에게 형성된 후 주지저명성을 획득할 수 있다. 미국에서는 사용주의 국가이므로 연예인 자신이든 타인이든 성명상표의 사용을 통하여 성명에 대한 secondary meaning을 획득하여야만 상표법상 보호가 주어지기 때문에, 퍼블리시티권자와 다른 타인이 모방출원하여 상표권을 획득하여 분쟁이 발생할 가능성은 거의 없다. 즉, 퍼블리시티권자의 보호를 주법에 의할 것인지, 랜햄법에 근거할 것인지를 논의는 우리나라에서 퍼블리시티권 자체의 보호를 어떠한 방식으로 할 것인지와 유사하게 있을 수 있지만, 랜햄법상 성명상표에 있어 유명인의 성명을 모방출원한 경우 발생하는 문제는 거의 발생하지 않는 것이다.

그러나, 국내에서는 유명인 본인이 아닌 자가 타인의 성명에 대한 상표권을 취득할 경우가 있는 것이다. 그렇다면, 과연 연예인들이 유명해지기 전에 추후 분쟁의 소지를 막고 자신의 성명이 저명해질 것을 대비하여 자신의 이름을 상표로서 등록해야만 하는 것은 또한 불합리하므로, 퍼블리시티권과 저촉되는 상표는 애초에 등록요건 판단시 거절될 수 있도록 하고, 추후 무효될 수 있는 방안들이 마련되어야 하는 것이다.

둘째, 예를 들어 “스티브 잡스” 는 이미 고인이므로 상표법 제7조 제1항 제2호가 적용될 수 있을

것인데, 상표법 제7조 제1항 제2호는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우에만 적용되므로 “스티브 잡스” 와 전혀 무관한 상품 등에는 어떠한 부등록사유도 적용되지 않아 등록이 허용될 수도 있는 것이 현행 상표법의 현실이다. 예를 들어, “백남준”⁸⁵⁾ 의 경우에도, 상표법 제7조 제1항 제2호의 적용이 어렵자 법원은 상표법 제7조 제1항 제4호의 공서양속의 규정을 적용할 수 밖에 없었던 것이다.

셋째, 상표권과 다른 권리가 저촉될 경우의 문제로서 저작권의 경우에는 상표등록이 가능하다고 보는 견해가 있다. 즉, 서울고법 2011나70802사건에서는 『어느 법 조항에서 정한 법률요건을 갖추고 있다면 다른 조항에서 그와 저촉되는 법률관계에 관하여 달리 규율하지 않는 한 해당 조항에서 정한 법률효과가 부여되는 것이 원칙이다. (중략) 다만 저작권과 상표권이 저촉되는 경우에 관하여 상표법 제53조는 ‘상표권자 등이 상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 저작권자의 동의를 얻지 않고서는 그 등록상표를 사용할 수 없다’ 고 규정하여 저작권과 저촉되는 상표라도 그것이 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 상표법 제7조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당된다고 볼 만한 특별한 사정이 없으면 등록될 수 있지만 등록되더라도 선행저작권자와 동의 없이는 사용할 수 없

85) 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후456판결

는 법률관계를 예정하고 있는데(중략)』라고 하여 저작권과 저촉되는 상표라도 상표등록은 가능하되 그 사용시 동의를 얻도록 하는 방식으로 규율되고 있다는 취지로 판시한 바 있다. 즉, 상표법 제53조의 규정은 저작권과 저촉되는 상표라도 등록이 가능하다는 점을 반증하는 조문이 아니냐는 것이다. 그렇지만, 저작권과 달리 특히 퍼블리시티권은 이미 살펴본 바와 같이 상표권과 그 보호 본질 및 효과 등에서 공통되는 부분이 많은 권리로서, 특히 당사자의 이해관계만의 문제가 아닌 소비자 보호 관점에서 저작권과 상표권의 저촉에 대한 문제와는 다르다고 본다.

Ⅲ. 검토

상표법 제7조 제1항 제2호, 상표법 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제6호에 의하여 유명인의 성명 등을 무단으로 등록하는 것을 금지하고, 착오 등록되었을 경우 무효할 수 있는 규정이 존재하고 있고, 상기 규정들은 간접적으로 퍼블리시티권 보호를 도모하는 것이라고 할 수 있으나, 상기 기존의 조문에 의해서는 그 보호가 매우 제한적이고 소극적이라는 견해가 많다⁸⁶⁾.

86) 이미선, 퍼블리시티권에 대한 연구

현행법 하에서는, 상표법 제7조 제1항 제2호, 4호, 6호, 11호를 근거로 하여 유명인의 성명 등을 타인이 등록받은 경우 상표등록무효심판을 청구할 수 있다. 만약, 유명인의 성명 등이 광고 등에 사용되어 표장으로서 사용되어 주지저명한 경우 주지 저명성과 관련한 상표법 제7조 제1항 제12호 등도 적용될 수 있을 것이나, 이는 엄밀히 말하여 타인의 인격권이나 퍼블리시티권과 저촉되는 상표를 거절하기 위한 규정이 아니기 때문에, 상표로서 주지 저명성 요건이라든지 타인의 부정목적 등 그 요건을 충족시키기가 쉽지 않은 경우가 많아 적용되기가 쉽지 않다. 한편, 상표법 제7조 제1항 제2호, 4호, 11호의 경우에는 본 조문들을 근거로 제척기간 없이 무효심판을 청구할 수 있으나, 상표법 제7조 제1항 제6호의 경우에는 등록 후 5년이 경과한 후에는 이를 근거로 무효심판을 청구할 수 없다.

한편, 제임스 딘 사례에서 상표법 제73조 제1항 제8호를 적용한 것과 같이 등록상표의 부정사용의 경우에 취소심판을 청구하여 볼 수 있으나, 퍼블리시티권 보호의 직접적 취지에 따른 법조문은 취소사유로 존재하지는 않는다.

상표법 제7조 제1항 제2호와 관련하여서는 조문 및 판례에서 저명한 고인의 명칭만을 요구하는 것이 아니라, 그 관계를 허위로 표시하고 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 것으로 한정하여 적용하므로 실제로 퍼블리시티권의 존속기간 내에서 보호를 받을 수 있는

저명한 고인의 명칭이 상표법상 보호받지 못하게 되는 결과를 초래할 수 있다. 뿐만 아니라 상표법 제7조 제1항 제6호의 경우에는 생존하여 있는 유명인의 성명 등만을 보호하는 규정으로서 상기 유명인의 사망 후 보호가 미흡하여 퍼블리시티권의 보호와 상충하는 경우가 발생하게 된다 할 것이다. 뿐만 아니라 상표법 제7조 제1항 제11호와 관련하여서는 수요자 기만과 관련하여 ‘헤밍웨이’ 사건과 같이 그 유명인이 지정상품과의 관계에서 일반수요자들에게 수요자 기만을 일으킬 염려가 있을 경우에 적용되므로 실제로 퍼블리시티권의 보호를 받는 성명이 상표법상으로는 타인의 상표로 등록되어 실질적인 유명인의 성명 보호가 이루어지지 않는 사례가 발생할 수 있다. 이에 대하여 상표법 제7조 제1항 제4호가 제임스 딘 판례이후 심사기준상 해외 유명인의 성명 보호 등 ‘국제신의에 반하는’ 경우에 적용될 수 있다고 적시하고, 실제로 판례에서도 상표법 제7조 제1항 제4호로 퍼블리시티권의 보호를 받는 유명인의 성명이 타인에 의하여 등록된 경우 그 무효사유로 적용한 바, 상표법 제7조 제1항 제4호를 적극 적용하자는 견해가 있다.⁸⁷⁾ 그러나, 현재 퍼블리시티권의 보호 규율에 대한 논의가 이루어지는 상황에서 실제적인 성명 보호와 밀접한 관련이 있는 상표법상 무효사유에 대한 근거 규정들이 정립되기 위한 논의가 추가적으로 필요하다.

87) 정태호, 전계 논문

제5장 성명상표의 사용을 둘러싼 문제

유명한 타인의 성명을 모방출원하여 상표로 등록받아 사용할 경우에, 유명인의 성명에 대한 퍼블리시티권과 상표권이 저촉되며, 사후 제재 조치로서 퍼블리시티권자가 취할 수 있는 조치에 대하여 한정하여 논의한다. 자신의 퍼블리시티권과 저촉되는 상표권의 행사에 대하여 기존에 판례에서 인정되어 왔던 상표권 남용의 법리가 적용될 수 있을지 살펴본다. 한편, 퍼블리시티권의 보호에 대한 직접적인 법률 규정이 없는 상황에서, 현실적인 방안으로 현재의 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수 있을지 검토한다.

상기 국내에서의 규율방안에 대한 논의에 앞서, 미국에서 유명인의 성명 사용에 대한 제재조치로서의 연방상표법 제43조(a)에 근거한 사용금지조치 및 제43조(a)의 적용이 배제되는 경우로서의 표현의 자유와 관련된 First Amendment 항변에 대하여 먼저 살펴본다.

제1절 미국에서의 유명인의 성명의 사용상의 논의점

미국에서는 특히 유명인의 성명과 관련하여, 유명인의 성명을 영화 제목으로, 노래 제목으로, 광고 문구, 비디오 내용안의 캐릭터 명칭 등에 사용할 경우 분쟁이 발생되고 있다. 이 때 많이 적용되는 조항이 연방상표법 제43(a)이며, 그 항변으로 논의되는 것이 표현의 자유와 관련한 First Amendment 이다.

I. 연방상표법 제43(a)

1. 개괄

뉴욕과 캘리포니아 주 등에서의 유명인의 성명을 이용한 광고에 따른 퍼블리시티권의 침해주장 사건⁸⁸⁾을 살펴보면, 대부분 미국 연방 상표법 제43(a)⁸⁹⁾

88) White v. Samsung Electronics America, Inc., 971 F. 2d 1395(9th cir. 1992)

89) 15. U.S.C. § 1125(a)

False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(1) any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of origin, false or misleading representation of fact, which—

(A) Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

의 위반도 주장⁹⁰⁾하고 있다. 미국 연방 상표법은 실제적 규정보다는 연방상표등록절차를 규정한 절차법률로서 존재하여 왔으나, 연방상표법 제43(a) 규정은 실제적 규정을 담고 있다고 볼 수 있다. 또한, 연방상표법 제43(a) 규정은 연방상표법의 다른 규정과 달리 연방상표등록을 하지 않은 상표도 그 보호대상으로 하고 있다는 점에서, 그 규정방식이 우리나라의 부정경쟁방지법과 매우 유사하다⁹¹⁾. 미국에서 퍼블리시티권은 본래 불법행위의 일종으로 발전된 개념으로 퍼블리시티권 침해행위에 대하여는 침해행위의 금지 및 제거 등 불법행위법에 의한 구제와 함께 재산적 손해배상을 청구하고, 아울러 퍼블리시티권의 지적재산권성에 기초하여 저작권법, 상표법 등의 지적재산권 보호법규를 근거로 한 침해방지 및 손해배상, 불공정거래행위 법규 등에 의한 구제 등을 병합하여 청구하는 것이 보통인데, 특히 유명인의 성명에 대한 퍼블리시티권 침해에 대한 사건에

(B) In commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, Shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

즉, “상품 서비스 또는 상품 용기와 관련하여 단어, 용어, 이름, 상징, 장치(또는 그 결합) 또는 원산지의 허위표시, 허위 또는 오인을 일으키게 하는 사실의 기재 또는 표시로 이들 상업적 활동에 관해서 혼동, 착오, 기망을 일으키게 할 가능성이 있는 경우, 이에 대한 민사책임이 있다.” 고 규정하고 있다.

90) Roger E. Schechter & John R. Thomas, Intellectual Property; the Law of Copyrights, Patents and Trademarks (Westgroup, 2003)

91) 박준우, 전제논문

서는 일반 불법행위에 기한 구제와 연방상표법 제43(a)에 기한 침해금지청구가 일반적으로 청구되어 온 것이다. 또한, 미국에서는 퍼블리시티권에 대한 연방 차원에서 규율 법규가 없고 주법에 의하여 규율되기 때문에 퍼블리시티권을 주장하는 원고들은 흔히 연방상표법 43조(a)을 근거로 소송을 제기하는 이유도 있다⁹²⁾

연방상표법 제43(a)는 미등록상표에 대한 보호를 위하여 자주 적용되는 조문으로서 국내법상으로는 부정경쟁방지법에 해당한다고 할 수 있으므로, 유명인의 성명을 광고 등에 사용한 경우 ‘혼동가능성’의 법리로서 연방상표법 제43(a)가 적용되는 미국의 사례는 국내에서 유명인의 성명상표를 사용할 경우 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위로 규율할 수 있을지에 대한 논의에 참고가 될 만하므로, 먼저, 연방상표법 제43(a)에서 핵심 판단 요소인 “혼동 가능성”의 판단 방법에 대하여 살펴보면, 국내의 부정경쟁방지법의 적용가능성에 대하여는 제5장 제2절에서 별도로 검토한다.

2. 연방상표법 제43(a)의 혼동의 의미 및 퍼블리시티권 소송에서 적용될 경우

92) Barbara A. Solomon, Can the Lanham Act protect tiger woods? An analysis of whether the lanham act is a proper substitute for a federal right of publicity, The Trademark Reporter Vol. 94(November-December, 2004)

한편, 미국 연방 상표법 제43조의 혼동의 의미와 관련하여서는 다음의 사건이 자주 거론된다. 즉, Allen v. National Video Inc. 사건에서 법원은 ‘원고가 광고의 목적물인 상품이나 서비스를 추천하였거나 다른 형태로 관여되었다는 잘못된 인상을 소비자간에 불러일으키는 방식으로 원고의 이름이나 사진을 이용한 것’에서 혼동가능성을 찾았다. 이 사건에서 원고 Woody Allen 은 유명한 영화배우, 코미디언, 시나리오 작가 겸 영화감독이었으며 그가 감독한 작품 중 다수는 아카데미상을 받는 등, 그는 사건 당시 15년 이상 국제적인 인지도를 가지고 있었다. 피고 광고주 National Video 는 전국적인 비디오 대여망을 가지고 있었는데, 판촉활동을 위해서 1983년 9월 2일에 찍은 피고 모델 Phil Boroff의 사진이 실린 잡지를 전국의 National Video 대여점에 배포하였다. 그 사진은 National Video 대여점에 있는 고객을 묘사하였는데, 넓은 이마, 헝클어진 머리카락, 검정색 빨테 안경을 특징으로 한 40대의 남성이 우스꽝스럽고 약간 잘난척하는 표정을 지으며 카운터에 팔꿈치를 대고 기댄 모습이였다. 법원은 피고들의 사진에 의해서 ‘원고가 피고 National Video 의 상품과 서비스를 추천하거나 기타 다른 형태로 관여되었다’고 소비자들 혼동할 가능성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서 상표권 침해주장사건에서의 혼동가능성의 존재여부의 판단에 이용되는 6개의 고려사항을 이용하는 것

이 적절하다고 하였다. 6개의 고려사항은 다음과 같다.

① 원고의 상표의 식별력의 정도 ② 원고와 피고의 상표의 유사성 ③ 원고와 피고의 지정상품의 유사성 ④ 출처 또는 후원에 관한 실제의 혼동 여부에 관한 증거, ⑤ 피고의 소비자의 상품 또는 서비스에 관한 이해도, ⑥ 피고의 선의 또는 고의이다. 상기 세번째 요소인 ‘원고와 피고의 지정상품의 유사성’에 관해서는 원고가 비디오 대여업을 하지 않으므로 그 유사성을 인정할 수 있는가의 문제와 관련하여 법원은 “비록 원고가 비디오 대여업에 종사하지 않지만 원고 자신의 영화를 제작하고 배포하는 일에 관여하고 있으며, 일반 공중의 인식 속에 영화와 관련하여 강하게 인식되어 있다. 그러므로 피고는 광고의 상대방인 영화관람자들은 동시에 원고의 상업적 노력이 기울여지는 대상이기도 하다. 또한 제43조는 원고와 피고가 경쟁관계에 있을 것을 요건으로 하지 아니한다.”고 하였다. 그리고, 다섯 번째 요건인 ‘소비자의 이해도’에 관해서 법원은 비디오의 소비자들이 일반적으로 영화에 대한 이해도가 높다고 볼 수 있지만, 원고와 피고 광고 모델의 유사성이 매우 높다는 점을 고려할 때 소비자들이 잡지 또는 대여점에서 피고의 사진을 볼 경우 원고로 혼동할 가능성이 존재한다고 하였다.

Allen v. National Video, Inc. 사건 이후에 Louisiana 주에서 제기된 Prudhomme v. Procter &

Gamble Co. 사건에서 법원은 위의 여섯 개의 고려 사항 중 첫 번째부터 세 번째의 고려사항을 퍼블리시티권의 침해사건에 적용할 수 있도록 그 표현을 다음과 같이 변경하였다. 첫째 요건인 ‘상표의 식별력의 정도’에 있어서 ‘상표’를 ‘원고의 이름과 유사물 (name and likeness)’로 대체하였다. 또한, ‘원고의 상표와 피고의 상표간의 유사성’도 ‘원고와 피고가 이용한 모델 간의 유사성’으로 대체하였고, 세 번째 요건인 ‘지정상품의 유사성’은 ‘피고가 광고한 분야에 대한 원고의 관여(involverment of the plaintiff in the area being advertised by the defendant)’로 바꾸어 적용하였다.

II. First Amendment 항변

유명인의 성명을 허락없이 광고에 사용하거나, 노래 제목으로 사용하거나, 영화 제목 등에 사용할 경우 피고가 주장하는 것이 First Amendment 항변이다. 즉, 유명인의 성명을 타인이 사용한 경우에 유명인의 성명에 대한 연방 상표법상의 권리를 인정할 것인지, 아니면 표현의 자유를 우위에 두어야 할 것인지와 관련하여 미국에서는 다음과 같은 test 를 판례에서 적용하고 있다.

가. Adequate Alternative Means Test

본 Test 에 의하면, 문제가 되는 표장의 사용 외에 피고가 그의 아이디어를 표현하기 충분한 대안적인 수단이 있을 경우 First amendment 항변에 의한 상표권 침해가 배제될 수 없다.

나. Incorporation of First Amendment into Likelihood of Confusion(Likelihood of Confusion Test)

(1) 원고 상표의 식별력의 강한 정도(strength of the plaintiff's mark); (2) 양 상품간의 유사성(the relatedness/proximity of the goods); (3)표장간의 유사성(the similarity of the marks); (4)실제 혼동에 대한 증거(evidence of actual confusion); (5) 사용된 마케팅 경로(the marketing channels used); (6) 상품의 종류 및 구매자의 주의력의 정도(the type of goods and the likely degree of purchaser care); (7)피고의 상표 선택 의도(the defendant's intent in selecting the mark); (8) 당사자의 상품 계열 확장 가능성 (the likelihood of expansion in the product lines of the parties) 에 의하여 혼동이 발생하면 First Amendment 항변이 받아들여지기 어렵다.

다. Rogers Test

상기 test 는 연방상표법상 권리를 주장하는 원고 Ginger Roger 가 Ginger and Fred 라는 영화 제목의 사용을 금지할 수 있는지와 관련되었다. 법원은 유명인의 성명에 기한 공중의 혼동을 막기 위한 연방상표법상 권리와 표현의 자유에 따라 First Amendment 상의 권리의 충돌 중 어느 것을 우위에 두어야 하는가에 대하여 판단한 것이다. 법원은 이에 Roger test 로 알려진 판단 기준을 제시하였는데, 예술 작품의 제목 등은 유명인의 연방상표법상 권리로 부터 다음과 같은 경우가 아니라면 보호될 수 있다고 하였다. 즉, (1) 제목이 작품과 연관성이 없을 경우, (2) 제목이 작품과 연관성을 갖더라도, 작품의 출처와 내용에 혼동을 일으키는 경우에는 First Amendment 의 항변이 받아들여지기 어렵다.

제2절 국내에서의 유명인의 성명상표 사용상의 논의점

국내에서는 특히 문제되는 것이 유명인의 성명상표를 타인이 선점하여 등록받아 사용할 경우 그 무효사유의 법적 미비로 인하여 무효시키기 어렵다면, 부정경쟁방지법상 규율될 수 있는지 여부와 나아가 유명한

타인의 성명을 등록받아 사용할 경우 상표권의 남용의 법리가 적용될 수 있는지 여부 등이 검토될 수 있다.

I. 부정경쟁방지법상 규율

유명한 타인의 성명상표를 사용하는 경우 첫째, 이러한 행위가 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당될 수 있는지 알아보고, 둘째 만약 유명한 타인의 성명상표를 등록하여 사용할 경우에도 부정경쟁방지행위에 해당한다고 할 수 있을지에 대하여 검토해 본다.

일반적으로 퍼블리시티권을 부정경쟁방지법상에서 규율할 수 있는가는 논란의 대상이지만, 타인의 유명한 성명을 포함하는 것을 상표로 사용하여 성명상표가 문제되는 경우로 한정할 경우에는 다음과 같은 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

1. 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에의 해당여부

가. 기존의 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에서는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표 등과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 행위, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목은 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호 등을 사용하여 타인의 영업행위와 혼동하게 하는 행위를 각각 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

위의 행위들은 단순히 국내에 널리 알려진 유명인의 성명을 사용하였다는 것을 넘어서 궁극적으로 유명한 타인의 상품 혹은 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키고 있음을 입증해야 할 것이다. 즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목의 규정들은 상품표지 혼동행위나 영업표지 혼동행위로서 각각 상품이나 영업과 혼동이 발생될 것을 요구한다는 점에서 일반적인 퍼블리시티권의 보호규정이라고 보기에는 어렵지만, 특히 성명상표의 경우에는 상표로서 사용하는 경우이므로 그만큼 적용될 가능성이 높아진다.

또한, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 ‘가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장 등과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위’라고

규정하고 있는 바, 타인의 유명한 성명이 포함된 성명 상표를 사용하여 조악한 제품을 판매한다든지 하는 경우 기존의 부정경쟁행위 내에서의 적용 가능성을 검토해 볼 여지가 있다.

나. 새로 도입된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목

부정경쟁방지법 제2조 1호 차목에서는 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위” 를 부정경쟁행위로 새롭게 규정하였다. 상기 규정에서는 1)타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과, 2) 자신의 영업에 무단 사용, 3)타인의 경제적 이익 침해라는 법률요건들이 존재하는 바, 유명인의 성명을 상표로 사용하는 경우 1)유명인이 연예 활동 등으로 구축된 인지도 혹은 고객흡인력을, 2) 자신의 영업을 위하여 제품에 부착하거나 광고 등에 사용하고, 3) 결국 유명인이 자신의 고객흡인력에 의하여 타인이 성명 등을 사용하도록 하는 Licensing 기회를 박탈함으로써 경제적 이익을 침해하였다는 것을 입증할 경우 부정경쟁행위를 주장할 만하다고 판단한다.

다만, 문제되는 것은 유명인의 성명상표를 사용하는 것이 희석화 등의 부정경쟁방지행위에 해당하더라도, 유명인의 성명상표를 타인이 등록받아 등록상표로 사용할 경우 부정경쟁방지법을 적용할 수 있는가 이다.

2. 부정경쟁방지법과 상표법의 관계

주지 저명상표에 관한 상표법과 부정경쟁방지법의 소위 이원적 보호에 대하여는 많은 논의가 있어왔다. 다시 말해, 이는 주지 저명상표를 타인이 등록받아 등록권자로서 존재할 경우 등록상표의 상표권과 미등록 주지저명상표에 대한 부정경쟁방지법상의 보호 대상자의 권리가 충돌되는 문제에 대한 논의이다.

부정경쟁방지법 제15조은 상표법에 부정경쟁방지법과 다른규정이 있으면 상표법의 규정에 의한다고 규정하고 있다. 대법원은 부정경쟁방지법 제15조의 규정은 상표법 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는

부정경쟁방지법을 적용할 수 있다고 한 바 있다.

등록상표의 사용일지라도 부정경쟁행위에 해당할 수 있는가와 관련해서는 결국 등록상표가 상표등록무효심판에 의해 무효로 확정되기 전에 그 상표를 사용하는 행위가 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위가 될 수 있는가의 문제이며, 이와 관련하여 대법원은 소위 ‘사임당가구 사건’ (대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054판결), ‘비제바노사건’ (대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142판결)에서 『타인의 상표와 동일 유사한 상표를 사용하여 일반수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 구 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다』고 판시⁹³⁾한 바, 유명인의 성명상표를 모방출원하여 등록받아 사용하는 경우 부정경쟁행위방지법이 적용될 여지가 충분히 있다 할 것이다.

93) 기타, 대법원 2010도6187판결에서도 피고인이 그 등록상표를 사용한 것이라도 그 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보는 데 장애가 되지 않는다고 판시하였다.

II. 상표권 남용의 법리

타인의 성명상표를 등록받아 상표권을 확보하였을 경우 타인의 퍼블리시티권과 저촉되는 상표에 대한 무효사유 부재로 인하여 그 상표권의 등록무효가 어려운 현실에서 상표권을 무력화시키는 방안으로서 상표권 남용이 주장될 수 있다.

1. 권리 남용의 개념 및 권리남용의 성립요건

민법 제2조 제2항에서는 “권리는 남용하지 못한다”고 규정하고 있는데 권리남용이란 어떤 행위가 외형상으로는 권리의 행사라는 형식을 갖추었다고 하더라도 구체적, 실질적인 경우에 권리행사라고 인정할 만한 범위를 일탈하고, 권리의 공공성·사회성에 반하여 권리 그 자체에 내재하는 사회적 목적을 벗어나 권리의 적법성을 상실하여 정당한 권리의 행사로서 인정할 수 없는 행위를 의미한다⁹⁴⁾. 권리남용이 되기 위해서는 크게 주관적 요건과 객관적 요건으로 나누어 설명되며, 주관적 요건은 오직 상대방을 해할 목적으로 또는 고통을 줄 목적으로 권리를 행사하는 것을 의미하며, 주관적 의사가 권리남용의 필요요건은 아니라 할 것이고 객

94) 박윤직, 민법총칙(제7판), 박영사, 2003, 64면

관적 요건에 의하여 추정될 수 있다고 보는 것이 타당하다고 한다⁹⁵⁾. 권리남용의 성립요건으로서의 객관적 요건이라 함은 권리행사가 권리의 본래의 사회적 목적에 부합되지 않는 행사를 의미하며, 구체적으로는 정당한 이익의 흠결, 권리의 사회적 기능에의 위반, 이익균형의 파괴 등의 경우를 들 수 있다⁹⁶⁾.

2. 상표권의 권리남용 유형

상표권과 관련한 권리남용의 유형은 기존의 판례들에 따라 다음과 같이 대별할 수 있다.

가. 미등록 주지저명상표 출원 등록 후 상표권을 행사하는 경우

주지 저명상표가 미처 등록되지 않음을 기화로 출원하였고, 특허청의 과오 등으로 인하여 상표등록이 된 후 상표권자가 자신의 상표권에 기하여 미등록 주지저명상표권자에게 상표사용금지청구를 하는 경우이다. 특히나, 미등록주지에 해당할 경우에는 상대방 상표권

95) 박운직, 전게서, 66-67면

96) 정태호·김혁중, 무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점-보충성 요건의 고려를 중심으로-, 선진상사법률연구 통권 제63호(2013. 7)

에 대하여 5년의 제척기간 내에 등록무효를 청구하여야 하나 이를 도과한 경우 더 이상 상표권 유효성을 다툴 수 없는 경우가 발생할 수 있다.

이러한 경우에 법원은 상표권자가 형식상 상표권을 취득하였다 하더라도 그 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로 상표법에 의한 적법한 권리행사라 인정할 수 없고 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제되어 그 상표권의 행사는 부정경쟁행위 또는 권리남용에 해당한다고 일관되게 판시하고 있다.

나. 주지저명상표는 아니나 부정한 목적으로 출원 등록하여 상표권을 행사하는 경우

주지저명상표는 아니지만 자타상품의 식별표지 기능을 하고 있는 경우 상표로 등록받아 상표권을 행사하는 경우가 문제된 사안에서, ‘진한커피’라는 제명에 화체된 신용등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 상표등록 출원하여 상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 판시하였다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다 67223판결). 또한, KGB사건에서도 등록상표의 출원인이 그 상표를 이용한 제품을 생산 판매함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받

은 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것은 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 주거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당한다고 하여 권리 남용에 해당한다고 판시하였다(대법원 2006. 2. 24. 자 2004마101결정).

다. 공서양속에 반하는 상표 등록 후 상표권을 행사하는 경우

위의 주지저명성 상표와 관련한 무효사유를 갖고 있는 상표권외에 상표법 제7조 제1항 제4호의 공서양속에 반하는 상표에 해당된다고 볼 수 있는 사례에서도 상표권 남용의 법리가 적용될 수 있는지 문제된다. 상표법 제7조 제1항 제4호의 경우 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속’은 민법 제103조 ‘선량한 풍속’과 대비하여 고찰해 볼 수 있으며, 민법 제103조의 ‘선량한 풍속’이라 함은 사회의 일반적 도덕관념 즉, 모든 국민이 지켜야 할 최소한 도덕률로, ‘사회질서’란 국가 사회의 공공적 질서 내지 일반적 이익을 가리키는 것으로 이해된다⁹⁷⁾. 상표법상으로는 일반적으로 공정한 상품유통거래질서나 국제적 신의와 상도덕 등에 위배되

97) 박윤직, 민법주해(II), 박영사

는 행위가 공서양속에 반한다고 판단되어 왔다. 판례는 타인의 오피스 소프트웨어의 제명을 부정등록한 상표권자의 상표침해금지청구사건에서 『원고들이 등록상표와 동일한 표장을 오피스 소프트웨어에 사용하리라는 것을 피고가 이 사건 등록상표의 출원전에 알고 있었던 것으로 보이는 점, 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 영업을 한 바 없고 그와 같은 영업을 할 것으로 보이지도 않는 점, 피고가 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 계속하여 사용하여 왔음에도 곧바로 이를 문제로 삼지 않고 있다가 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 사용한 원고들의 영업활동이 활발해진 시점에서 이를 문제로 삼고, 상당한 돈을 양도대가로 요구한 점 등에 비추어 보면, 피고의 원고들에 대한 이 사건 등록상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 것이어서 비록 권리 행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용한 것으로서 허용될 수 없다.』고 하여 공정한 경쟁질서 내지 상거래질서와 관련하여 상표권 남용을 인정한 바 있다.

3. 성명상표와 권리남용

본 논문에서 언급되었던 “소녀시대” 상표의

경우에, 걸그룹 “소녀시대” 가 데뷔시 출원되어 등록된 상표권자는 자신의 상품을 생산하거나 판매하는 행위와 관련하여 상표를 사용하지 않고, 국내 영세업자들에게 경고장을 다량 발송⁹⁸⁾하고, “소녀시대” 의 소속사 “에스엠엔터테인먼트와” 와도 수십건이 되는 상표쟁송을 하고 있다. “소녀시대” 표장의 무효여부에 대하여는 아직 대법원 판례가 나오지 않은 상황이지만, 타인의 퍼블리시티권이 형성되어 있는 그룹명칭을 상표권으로 갖고 있을 경우 그 권리행사가 자신의 상표를 타인의 상품 등과 구별하기 위하여 출원 등록하지 아니하고, 연예인의 데뷔시에 추후 그 인지도가 높아질 것을 예측하고 그 상표 출원이 되어 있지 아니함을 기회로 출원하여 등록받은 후, 실제 상표의 정당한 사용 없이 유명인의 저명성 편승, 유명인의 성명 등의 희석화 등의 부정경쟁행위로 상표권을 행사한다면 충분히 상표권의 남용 법리에 해당할 수 있을 것으로 본다.

III. 성명상표와 상표법 제53조(특허권, 저작권과 저촉되는 상표권에 대한 규정 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목과 관련 규정 신설)

98) 파이낸셜뉴스 2011. 12. 19. 자 외 보도

우리 상표법 제53조는 ① 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다고 규정하여 지식재산권 사이의 권리 저촉에 대한 부분을 규율하고 있다.

한편, 2014. 6. 11. 자로 상기 특허권과 디자인, 저작권과의 충돌 외에 그 등록상표의 사용이 부정경쟁행위 제2조 제1호 차목에 해당할 경우에도 동의를 받지 않고서는 상표권자가 등록상표를 사용할 수 없도록 하는 규정을 신설함으로써 새롭게 제기되는 지식재산권 상호간의 권리 저촉 조정 장치를 마련하고 있다.

기존의 제53조 1항은 타인의 특허권, 디자인권과 충돌할 경우에 적용되는 규정이었는 데, 그렇다면 퍼블리시티권과 충돌하는 상표권의 경우에는 권리 저촉간의 조정을 어떻게 해야 하는가의 문제가 발생할 수 있고, 이에 대한 해답으로 상기 제53조 2항이 적용될 여지가 있다고 판단한다. 예를 들어 제임스딘이 속옷상품에 사기업이 등록받아 상표권을 소유하고 있는데,

“제임스딘”에 대한 퍼블리시티권이 인정된다고 할 경우, 이들 권리간 저촉을 어떻게 규율할 수 있을가의 문제이다. 애초에 국내에서는 제임스딘의 퍼블리시티권이 인정되지 않아 상기와 같은 문제가 발생하지 않았으나, 차후 퍼블리시티권이 국내에서 인정되고 부정경쟁행위 차목에 해당한다고 인정될 경우 퍼블리시티권자의 동의를 받도록 함으로써 권리 조정의 규정이 마련된 것이다.

이처럼 유명인의 상표를 타인이 등록받아 사용할 경우에 새롭게 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 등의 부정경쟁행위에 해당함으로써 주장하거나, 상표권 남용 등을 주장하여 상대방의 사용금지를 청구할 수 있을 것이다. 한편, 상대방의 등록상표의 사용을 금지시켰으나 등록무효는 어려운 상황일 경우 유명인 본인이 타인의 등록상표가 존재함에도 자신의 성명을 사용할 수 있는가의 문제는 상표법 제51조와 관련되므로 이하 살펴본다.

IV. 성명상표와 상표법 제51조

우리 상표법은 제51조에서 ‘자기의 성명·명칭 또는 상호 등 인적 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미칠 수

없다고 규정하고 있다. 본 조항에 대하여는 상표권과 상표권자 이외의 자의 표현의 자유로 혹은 상표권과 성명 등에 대한 인격권과의 충돌을 전제로 하는 규정이라는 전제로 하고 있다고 설명된다. 특히, 본 규정이 표현의 자유의 문제라기 보다는 인격권과 관련한 규정이라고 보는 견해는, 인격권은 자신의 성명이나 명칭에 대해서 인정되는 사권으로서 부정경쟁의 목적으로 자신의 성명이나 명칭을 사용하는 경우에 권리남용에 해당한다고 할 수 있을 것이지만 표현의 자유의 남용이란 개념을 생각할 수는 없다고 설명한다. 99)

대법원은 2008후3807 판결에서 “상표법 제 51조 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는 바, 위 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격권 동일성을 나타내는 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일 유사한 타인의 상표등록권의 효력이 미치지 않고” 라고 판시한 바 있다.

특히 상표법 제51조는 소속사에서 상표권을 갖고 있을 경우 해당 연예인이 소속사를 옮겨 기존의 예명으로 활동을 계속할 수 있는지와 관련하여 문제되

99) 육소영, 전계논문

있는 바, 상표법 제51조에 의하여 소속사를 옮긴 연예인의 기존 예명 사용은 허용될 것이며, 이러한 법리가 소속사와 연예인 사이의 계약시 명백히 이루어져 불필요한 분쟁을 예방하는 것이 필요하다.

제6장 결 론

누군가의 고유한 이름으로 구성된 성명상표는 상표로 선택되기 이전에 법률적으로는 인격권 내지 성명권의 대상이다. 특히나 유명인의 성명으로 구성된 성명상표는 퍼블리시티권의 대상이다. 유명인의 성명상표가 타인에 의하여 등록될 경우에, 유명인의 성명에 대한 퍼블리시티권과 타인에게 형성된 상표권의 권리간 저촉 내지 충돌이 발생되게 된다. 이에, 성명상표를 둘러싼 권리로서의 인격권 내지 성명권, 퍼블리시티권의 개념을 살펴볼 필요성이 요구되므로, 이들 개념을 살펴 보았으며, 퍼블리시티권과 상표권과의 관계를 논의하였다.

성명상표에 대한 실제 분쟁사례로, “JAMES DEAN”은 미국에서는 유명인의 성명으로서 퍼블리시티권의 보호 대상이었는데, 국내에서 그와 아무 상관없는 자가 “속옷” 등에 등록하여 상표권을 형성함으로써 유명인의 퍼블리시티권과 상표권이 저촉되게 되었

다. 그런데, 국내에서는 퍼블리시티권을 인정하는 판례와 인정하지 않는 판례가 공존할 뿐 아니라 명문의 규정도 존재하지 않으므로, 궁극적으로는 퍼블리시티권이 인정되지 않았다. 뿐만 아니라, 적법한 절차에 의하여 등록된 상표권이 무효되지 않은 상황에서 “제임스딘”의 퍼블리시티권을 인정하게 되면 국내 상표권자는 자신의 상표권에 기하여 상표를 사용하는 행위가 타인의 권리를 침해하는 결과가 발생되므로 법원은 이러한 모순이 발생하는 상황에서 “제임스 딘”의 퍼블리시티권을 인정하기는 어려웠을 것이다.

그러나, 연예인이 단순히 광고 모델로 활동하여 수익을 창출하는 경우 뿐 아니라 오늘날에는 연예인의 성명을 라이선싱하여 수익을 창출하는 것이 추세이고, 한류스타들의 퍼블리시티권의 인정에 대한 요구가 높아지고 있는 상황에서 더 이상 퍼블리시티권을 불인정하고 있을 수 만은 없으므로, 특히 성명상표를 둘러싼 권리인 상표권과 퍼블리시티권의 권리 조정방식이 요청된다고 할 것이다.

이러한 권리 조정방식은 사전 조정 방식과 사후 조정방식이 있을 것인데, 사전 조정 방식이란 애시당초 유명인의 저명한 성명을 포함하는 상표는 거절될 수 있도록 하는 등록요건상의 문제이다. 현행상표법상에서도 저명한 고인 및 현존하는 자의 성명을 포함하는

상표를 거절하는 규정이 있으나, 저명한 고인의 경우 고인과의 관계를 허위로 표시한 경우에만 적용하도록 하고 있는 바, 고인의 퍼블리시티권의 인정범위 내에서는 허위 표시 요건을 묻지 않는 것이 타당할 것이다. 또한, 미국에서는 퍼블리시티권이 인정되나 국내에서는 인정되지 아니한 경우 국제 신의 및 상거래 관념을 들어 상표법 제7조 제1항 제4호를 적용하는 사례가 있으나, 상표법 제7조 제1항 제4호의 확대적용보다는 퍼블리시티권과 저촉하는 상표의 부등록사유의 제정비를 위한 논의가 필요한 시점이다. 한편, 등록요건과 관련하여 상표법상 중요한 개념인 상표 유사 판단에 있어 외국인의 성명의 음절이 길다는 이유로 분리관찰을 하여 등록요건을 판단하는 사례가 있었으나, 성명의 일정 부분으로 특정인의 상품을 떠올릴 만큼 저명하지 않는 한, 동일성을 가지는 성명 전체로서 유사여부를 판단하는 것이 바람직하다고 본다.

유명인의 성명상표를 모방하여 출원 등록받아 사용하는 경우, 부정경쟁방지법상 기존의 부정경쟁행위의 해당여부도 검토해야 할 것이나, 최근 도입된 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목의 신설조항이 적용될 가능성이 커졌다. 즉, 유명인 자신의 노력과 투자에 의하여 확보된 고객흡인력을 타인이 무단으로 상품 등에 부착하여 사용하거나 광고 등에 사용함으로써, 유명인 자신의 성명을 라이선싱하여 얻을 이익 등을 침해하는 경우에 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목에 해당할 가

능성이 크다. 또한, 타인이 유명인의 성명상표를 모방하여 등록받아 설사 자신의 상표권에 기하여 사용하더라도 부정경쟁행위에 해당할 경우 기존의 상표권 남용의 법리에 의하여 상표권을 무력화 할 수 있을 것이다.

한편, 사후 권리 조정 방식으로서 상표법 제53조 제2항의 신설도 바람직하다. 즉, 상표권자의 상표 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목에 해당할 경우 상표권자는 타인의 동의를 얻지 아니하고는 상표를 사용할 수 없다고 규정한 것이다.

이렇듯, 성명상표에 있어 상표권과 퍼블리시티권과의 저촉 문제는 퍼블리시티권 자체에 대한 논쟁이 지속되는 한 함께 논의되어야 한다고 보며, 이들 권리의 저촉에 대한 논의는 구체적으로 사전 조정 방식으로서의 등록요건에 대한 검토, 사후 조정방식으로서의 제53조 제2항의 도입에 따른 구체적 적용 방향에 대한 것으로 이어져야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 단행본

- 정상조, 박준석, 지적재산권법 , 홍문사(2013)
- 유일상, 미디어저작권과 퍼블리시티권, (주)사회평론 (2010)
- 김성환, 퍼블리시티권의 법리와 실제, 진원사
- 나종갑, 미국상표법연구, 한남대학교출판부

2. 논문

- 나종갑, 상표권의 범위와 한계, 지식재산연구 제7권 제1호 (2012년 3월)
- 양승태, 성명상표 관련 주요 판례검토, 특허청
- 박준석, “퍼블리시티권의법적성격- 저작권과 상표관련 권리 중 무엇에 더 가까운가?, 산업재산권 제30호
- 정태호, “예술가의 명칭의 상표법상 보호동향에 대한 고찰”, 전북대학교 법학연구 통권 제36집, 2012년 9

월

- 이미선, “퍼블리시티권에 대한 연구”, 서울대학교 석사논문,
- 배상철, “상표법상 유명인 (Celebrity)의 재산적 가치가 있는 성명·초상의 보호문제”, 산업재산권(제18호), 한국산업재산권법학회, 2005. 11
- 신성기, 저명한 고인의 성명은 상표로 등록이 가능한지 여부, 대법원 판례해설 제29권(1997하반기), 633면(법원도서관, 1997)
- 권태상, “퍼블리시티권의 이론적 구성에 관한 연구, 서울대학교 박사학위논문, 2012
- 남형두, “퍼블리시티권의 입법적 보호방안 연구”, 문화관광부, 2011
- 최형구, “퍼블리시티권의 사후존속”, 산업재산권 2011
- 최형구, “퍼블리시티권의 양도성에 대한 재검토”, 산업재산권 vol.31, 2010
- 권상로, “퍼블리시티권의 입법화방안에 대한 연구”, 법학논총 vol.17 No. 3, 2010
- 인하대학교 산학협력단, 퍼블리시티권에 관한 국내 실태조사

- 특허청 정책연구용역과제보고서(2009), 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 퍼블리시티권 보호방안 연구, 정상조, 박준석
- 전소정, 카라사태로 살펴본 아이돌 그룹의 상표권 문제, 발명특허 통권 416호(2011년 3월) pp 44-47
- 권태상, 미국 퍼블리시티권(The Right of Publicity)의 개념과보호대상-캘리포니아주와뉴욕주를 중심으로-, 法學論總 제34권 제1호, 2010.
- 김남두, 성명상표의 동일 유사 판단에 관한 연구: 판례를 중심으로, 한남대학교석사학위논문 2009
- 牛木理一, 김량은 역, Publicity의 권리와 상표법과의 관계, 월간 지적재산, 1995. 10.
- 박성호, 실연자의 예명에 대한 법적 보호”, 법조, 법조협회, 2007년 10월 306면
- 최승재, 입법에 의한 퍼블리시티권의 보호에 대하여, 지식재산정책, 통권 제8호, 2011년 9월
- 배금자, “미국에서의 퍼블리시티권”, (계간) 저작권 67호, 저작권심의조정위원회, 2004, 제4면
- 김재형, 인격권에 관한 입법제안
- 김동욱, 상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해 이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책방향

- 한지영, 초상과 성명의 보호에 관한 연구, 중앙법학 제10집 제3호
- 박준우, 부정경쟁방지법에 의한 퍼블리시티권의 보호, 산업재산권 제22호
- 박영규, 성명·초상의 상표법적 보호와 한계
- 육소영, 상표보호에 있어 등록의 의미의 재해석, 동아법학 제56권
- 양명조, 상표보호의 본질, 세창출판사
- 유대중, 상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고, 산업재산권 제30호
- J. Thomas McCarthy, The Right of Publicity & Privacy, Deerfield, IL, Clark Boardman Callaghan, 1995
- Barbara A. Solomon, Can the lanham act protect tiger woods? An analysis of whether the lanham act is a proper substitute for a federal right of publicity

3. 판례

- ETW Corp. v. Jireh Publ'g, In., 332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003)

- Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 C.A.2(N.Y)
- NCAA Student -Athlete Name & Likeness Licensing Litigation, F. 3d 1268(9th Cir. 2013)

4. 기타문헌

-Stephanie Dotson Zimdahl, A celebrity balancing act: an analysis of trademark protection under the lanham act and the first amendment artistic expression defense, Northwestern universtiy Law review(2005)

-Francesca M. Montalvo, Refashioning the right of publicity: Protecting the right to use your name after selling a personal name trademark, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 2013

-Celeste H. G. Boyd, Stuart Paynter, What a tangled family tree we weave: trademark publicity rights and the cross-pollination of first amendment defenses through video games, Journal of International Media & Entertainment Law 2011-2012

Abstract

Study on trademark consisted with celebrities' name

Jaeyeon Ju
Intellectual Property Law
The Graduate School of Law
Seoul National University

This thesis delves into trademark consisted of person's name(herein after "name trademark") which is the subject of personality right or name right. Especially, celebrity's name trademark is related with right of publicity.

Under first-file rule of our Trademark protection system, it is possible that the third party can file and have a registration of the celebrity's name as a trademark. In this case, a conflict between trademark right and right of publicity can be occurred.

For example, in so called "James Dean" case, if the court grant the publicity right of the party of movie star "Jame Dean", the owner of trademark registration for "James Dean" can violate the publicity of right notwithstanding using of his registered trademark. Therefore, if there is no regulation to invalidate the registration conflicting with publicity right for others, it is more difficult to grant the right of publicity in Korea.

Therefore, in this thesis we reviewed the precedent cases related with trademarks consisted with other's name. Reviewing the precedents, I pointed that there is no deficiency or absence of rules related with the right of publicity in Trademark Act of Korea and we need to consider to adopt regulations for those matters.

According to Trademark Act article 7(1)ii, trademarks which falsely indicate a connection with famous deceased person, or which criticize, insult or are liable to defame them cannot be registered. However, the limited adoption as falsely indication or insultation etc. cause the unbalance with the grant for right of publicity for the deceased people.

Further, the precedents show that the court applied Trademark Act article 7(1)iv for moral sense of the ordinary people or contravene public order related with the registration for celebrity's name trademark. However, we have to review the necessity of concrete regulation for the trademark conflict with other's publicity beside Trademark Act article 7(1)iv.

Meanwhile, in case of name trademark consisted with foreigner's name, the examiners have a tendency to compare the similarity between the subject mark and prior marks separating the part of each trademark as the syllable of foreigner's name is long. However, name trademark has a identity when it is used as a whole and if it is used as a whole actually, the trademark should be compared as a whole when it is compared as a matter of similarity with other marks.

Regarding the use of celebrity's name, the Unfair competition Act Article 2(1)cha and the Trademark Act Article 53(2) are enacted newly. Under the Unfair competition Act Article 2(1)cha, the use of celebrity's name can be the unfair competition and the registrant of celebrity's name may not use the registered trademark without obtaining the consent of the celebrity.

In a situation of the needs for the right of publicity, the name trademark conflicting with other's right of publicity should be adjusted under the matter of registrability of trademark. And the enactment of Unfair competition Act Article 2(1)cha and Trademark Act Article 53(2) is right adoption for matter of conflict between trademark right

and right of publicity.

.....

**keywords : personality right, name right, trademark right, right of
publicity, conflict between personality right and trademark right**

Student Number : 2010-23535