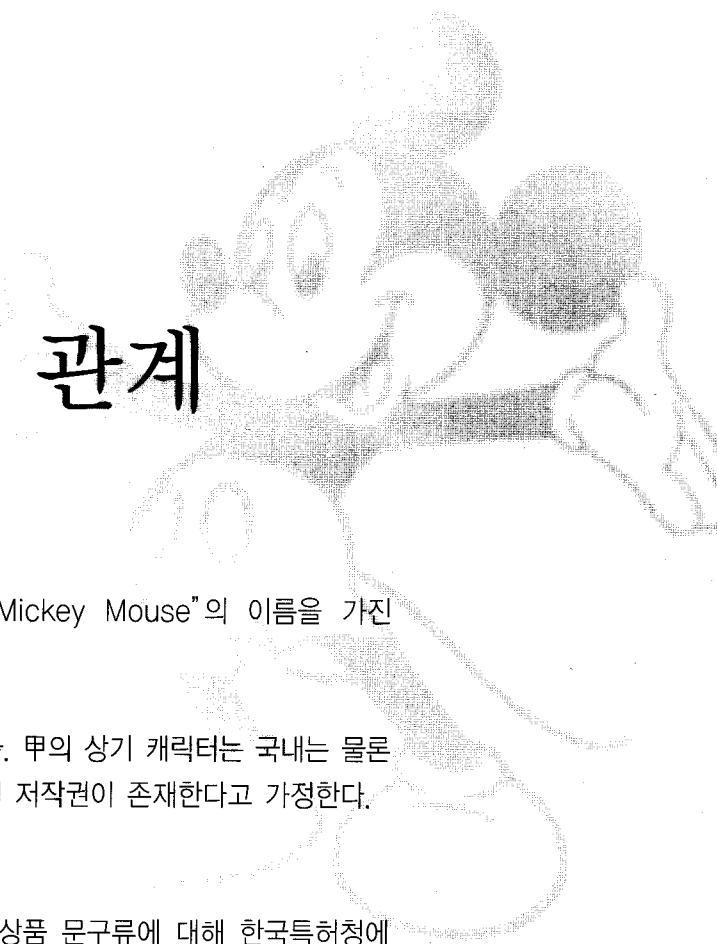


캐릭터와 상표와의 관계



(질문)

甲은 해외의 유명한 애니메이션 제작업체이다. 甲은 “Mickey Mouse”의 이름을 가진



“ ”와 같은 캐릭터를 창작한 저작권자이기도 하다. 甲의 상기 캐릭터는 국내는 물론 전세계적으로 매우 유명한 상태이고, 현재까지도 국내에서 저작권이 존재한다고 가정한다.



(1) 정당한 권원이 없는 乙이 “ ”의 상표를 지정상품 문구류에 대해 한국특허청에 상표등록출원을 하였다. 甲이 乙의 등록을 저지할 수 있는가?

(2) 설문 1에서 甲이 乙의 등록을 저지하기 위하여 필요한 조건이 무엇인가?



(3) 乙이 “ ”의 상표를 지정상품 문구류에 대해 등록을 받았다면, 甲의 허락없이 자신의 등록상표를 문구류에 대해 사용할 수 있는가?

(4) 정당한 권원이 없는 乙이 “Mickey Mouse”의 상표를 지정상품 문구류에 대해 한국특허청에 상표등록출원을 하였다. 甲이 乙의 등록을 저지할 수 있는가?

I. 캐릭터와 저작권

캐릭터(character)란 일반적으로 “만화, TV, 영화, 신문, 잡지, 소설, 연극 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 인물, 동물, 물건의 특징, 성격, 생김새, 명칭, 도안, 특이한 동작 그리고 더 나아가서 작가나 배우가 특수한 성격을 부여하여 묘사한 인물을 포함하는 것으로서, 그것

이 상품이나 서비스, 영업에 수반하여 고객흡인력(good will) 또는 광고효과라는 경제적 가치를 가지는 것”이라고 정의된다.¹⁾

캐릭터는 그 자체의 고객흡인력으로 인해 캐릭터를 사용하는 상품 및 서비스에 경쟁력 우위를 주기 때문에 많은 기업 및 개인은 캐릭터의 개발과 대중매체를 통한 대중성 확보에 많은 비용을 들이고 있다. 캐릭터의 창작자가 직접적으

로 상품 및 서비스를 제공하는 경우도 있으나, 대부분의 경우에는 기존의 상품 및 서비스를 제공하는 업체에서 캐릭터를 활용하는 경우가 많다. 일반적으로 캐릭터의 이용은 캐릭터의 소유자(창작자 등)에게 사용허락을 받고 이에 대한 대가로서 사용료를 지급하거나, 캐릭터 소유권자가 외국인 또는 외국법인일 경우 그 캐릭터를 국내에서 관리하는 대리인과의 상품화권 사용계약을 체결함으로써 이루어진다.

캐릭터를 문구류, 의류, 신발, 우산 장식품 등의 모양 또는 도안으로 사용하거나, 과자, 식품 그 밖의 포장용품의 모양이나 도안으로 사용할 때 그 캐릭터를 '상품화(merchandising)' 한다고 하고, 이렇게 상품의 판매나 서비스의 제공 등에 이용되는 캐릭터를 소유하는 권리 내지는 그 캐릭터를 상품이나 서비스에 이용하려는 자에게 이용을 허락할 수 있는 권리를 '상품화권(merchandising right)' 이라고 한다.²⁾

상품화권이라는 것은 실정법에서 인정하고 있는 권리는 아니므로 권리의 내용, 범위 등의 확정되어 있지는 않다. 즉, 상품화권은 상표권, 저작권 등과 같이 독자적인 권리는 아니며 고객흡인력을 갖는 캐릭터가 영업적으로 이용되는 경우 당해 캐릭터에 대하여 권리를 갖는 자를 보호하기 위하여 안출된 개념으로서 현행법상은 각 캐릭터 등이 갖는 특성에 따라 저작권법, 상표법, 디자인보호법 등 각종 법률에 의하여 보호될 수 있다고 해석된다.³⁾

캐릭터가 본격적으로 쟁점화되기 시작한 것은 캐릭터의 상품화와 큰 관련이 있고, 이런 연유로 캐릭터의 보호는 상품화권과 관련하여 상표법 내지는 부정경쟁방지법에서 주로 이루어져 왔다. 즉, 캐릭터의 소유자가 특정상품을 지정상품으로 하여 캐릭터를 상표등록을 받음으로써 상표법의 테두리에서 보호를 받거나, 미등록의 캐릭터라고 하더라도 그 캐릭터가 국내에 널리 알려져 주지성을 획득하고 상품화 사업이 이루어지는 등의 사정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다.⁴⁾

II. 설문 1의 해결

1. 법 제7조 제1항 제4호

상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자

에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.

2007년 이전 시행법에서는 본 호의 조문에 '공공의 질서'와 '선량한 풍속'을 제한하는 요건이 없어, 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것이라고 할 수는 없지만 그 상표가 타인의 독특하고 창작적인 상표를 모방한 것이어서 상표선택의 과정과 행위의 내용이 사회적 타당성에 위반되는 경우에도 본 호를 적용할 것인지에 대해서 다툼이 있었다. 그러나 2007년 개정법에서 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 것만을 의미하는 것으로 명확히 제한하여 모방상표에 대하여 적용이 없음을 분명히 하였다.

특히, 2007년 개정법 이전에 타인의 저명한 저작권을 침해하는 상표에 대해 본 규정을 적용할 수 있는지에 대해서는 논란이 있었다. 대법원 판례는 "TOM & JERRY" 사건에서 타인의 저명한 캐릭터를 모방하여 출원한 상표에 대해 이미 "TOM & JERRY"의 저작권이 소멸하였다는 이유로 저작권 침해가 아니라고 하여 본 규정을 적용하지 않았다.⁵⁾

2. 미등록 유명 상표의 보호 규정

(1) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호

상표법은 등록주의를 취하고 있으므로 원칙대로 말한다면 아무리 유명상표라고 하더라도 등록되어 있지 아니한 이상은 그 상표의 사용자는 상표권을 취득할 수 없고 따라서 제3자의 상표사용이나 등록을 금지할 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 상표법은 본 호에서 유명상표를 선등록상표와 마찬가지로 취급하여 유명상표와 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에

1) 최현희, "캐릭터 보호에 관한 연구," 이화여대 석사학위 논문(1990), 1, 4면.

2) 최현희, 전제논문, 7면.

3) 오세빈, "캐릭터의 부정사용과 부정경쟁방지법 위반죄의 성부," 형사재판의 제문제(제1권), 박영사(1997), 246면.

4) 오승중, "저작권법," 박영사(2007), 204면.

5) 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결.

사용하는 상표의 등록을 금하고 있다. 즉, 유명상표의 경우에 사용주의를 가미하여 등록주의의 예외를 인정하고 있는 것이다.

미등록의 유명상표 사용자는 본 호에 의하여 제3자의 출원행위를 배제하고 등록출원권을 독점하게 되고 착오로 유명상표에 저촉되는 상표가 먼저 출원되어 등록된다 하더라도 제척기간 내에는 본 호 위반을 이유로 무효심판을 청구하여 선등록 상표를 무효로 하고 스스로 상표권을 획득할 수 있다.

이처럼 우리 상표법이 등록주의의 예외에 해당하는 본 규정을 둔 취지는 유명상표의 사용자가 상품에 관한 출처 및 품질을 나타내기 위한 상표를 거래계에 유명케 한 경우 거기에 축적된 사실상의 이익을 법적으로 보호할 필요가 있으므로 본호는 사용의 사실상태를 보호하기 위한 것이라고 해석된다.⁶⁾

(2) 캐릭터와의 관계

다만, 본 규정은 익명의 존재로서의 추상적인 출처를 보호하기 위한 규정이다. 구체적으로 그 사용자가 누구인지를 인식할 필요는 없지만, 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것으로 인식되어야 한다. 따라서 단순한 캐릭터나 영화제명으로 널리 알려져 있다고 하더라도 상품의 식별표지로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없는 경우에는 본 규정이 적용될 수 없다.

판례도 인용상표가 캐릭터를 주제로 한 상표인 경우, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 상품화가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로는 곧바로 인용상표가 일반 수

요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기는 어렵다고 하였다.⁷⁾

3. 사안의 적용

비록 정당한 권원이 없는 乙이 甲의 저작권을 침해하는 저명한 캐릭터를 모방하여 출원하였다고 하더라도 단지 그러한 이유만으로 乙의 상표등록이 거절되는 것은 아니다. 乙의 상표등록출원은 등록받을 수 있다.

Ⅲ. 설문 2의 해결

1. 캐릭터와 상표의 관계

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이므로 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표장이어야 하며 객관적으로는 상품거래사회에서 자타상품을 구별할 수 있는 힘인 식별력을 지니고 있어야 한다. 따라서 심미감을 불러일으키기 위한 순전한 디자인적인 사용, 상품의 품질, 가격 등의 정보를 전달하기 위한 사용, 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호로서의 사용, 상품의 기능을 향상시키기 위한 특수한 고안 등은 상표로서 사용되는 것이라 할 수 없다. 판례도 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표법상 상표라고 볼 수 없다는 태도이다.⁸⁾

따라서 캐릭터가 단순히 캐릭터로서만 유명한 경우에는 상표법상 보호 대상인 상표가 될 수 없다. 판례도 캐릭터가 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터 사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단의 상품표지로서 수요자들에게 인식되었다는 사정이 없다면 타인의 상품임을 표시한 표지로 되지 못한다고 하였다.⁹⁾

6) 사법연수원, 상표법, 2004년, 64면.

7) 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결.

8) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결.

9) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2005도70 판결.

2. 사안의 적용

甲은 乙의 출원 시¹⁰⁾ 또는 등록여부결정 시¹¹⁾까지 자신의 미키마우스 캐릭터를 문구류에 대한 상표표지로서 사용하고 수요자들에게 자신의 상표로서 널리 인식시킨다면 乙의 상표등록을 저지할 수 있다.

IV. 설문 3의 해결

1. 상표법과 타법과의 저촉

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.¹²⁾ 그러나 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 등이 등록상표를 사용하는 경우라도 그 사용상태에 따라 그 출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권, 디자인권이나 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 그 권리자들의 동의를 얻지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 등록상표를 사용하지 못하게 하고 있다.¹³⁾

본 규정은 상표권의 적극적 효력 즉, 전용권의 제한에 관한 것으로서, 보호객체의 구성요소가 공통되어 권리 간에 저촉이 발생할 경우에는 선출원 우위의 원칙(저작권의 경우에는 권리발생일 기준)에 의하여 선행 권리자들의 동의를 얻지 아니하고는 등록상표를 사용하지 못하게 한 것이다.¹⁴⁾

다만, 판례는 본 규정은 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의없이 그 등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이고, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니라고 하였다.¹⁵⁾

또한, 상표법은 상표권자가 상표권설정등록일로부터 국

내에서 3년간 계속하여 그 등록상표를 당해 지정상품에 대해 사용하지 않는 경우에는 불사용 취소사유로 규정하고 있다. 이와 관련하여 판례는, 저작권자의 동의를 받지 아니하고 등록상표를 사용한 경우 저작권 침해가 되어 민사상 손해배상책임을 부담하게 되는 것은 별론으로 하고, 등록상표를 동일성 범주 내에서 상표적으로 사용한 이상 그 사용 자체가 정당한 사용이 아니게 되지는 아니하므로 불사용 취소의 대상은 아니라고 하였다.

2. 사안의 적용

乙이 등록상표를 사용한다고 하더라도 저작권자인 甲의 동의를 얻지 않고 사용하는 경우에는 甲의 저작권 침해에 해당하므로 甲에게 손해배상의 의무가 발생하게 된다.

V. 설문 4의 해결

1. 캐릭터의 이름의 상표법상 취급

캐릭터의 이름 또는 저작물의 제호는 독자적인 저작물로 보지 않는 것이 통설이다. 판례는 오래 전부터 “제호는 사상이나 감정의 표현이라고 볼 수 없어 저작물로서 보호받을 수 없다”고 하여 제호 자체의 저작물성을 인정하지 않고 있다. 대법원은 만화 제명 ‘도복이’가 빵 상품에 사용된 사례에서 저작물성을 부인하였다.¹⁶⁾

2. 사안의 적용

따라서 설문 2에서 살펴본 바와 같이, “Mickey Mouse”의 표장이 문구류와 관련된 상품에 대하여 甲의 상품출처 표지로서 인식되지 않는 한, 乙의 상표등록은 가능할 것이다. **한국발명진흥회**

10) 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호.

11) 상표법 제7조 제1항 제11호.

12) 상표법 제50조.

13) 상표법 제53조.

14) 최성우, “OVA 상표법,” 한국특허아카데미(2009), 331면.

15) 대법원 2006. 9. 11. 자 2006마232 결정.

16) 대법원 1977. 7. 12. 선고 77다90판결



손지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학원 기계항공공학부 박사수료
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
2003년(40회) 변리사시험 상표법수석합격
한양대학교, 경희대학교 지식재산권법 강의
(현) 한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) H&H 국제특허법률사무소 대표변리사