

카라 사태로 살펴본 아이돌 그룹의 상표권 문제



전소정

현) 지심IP&COMPANY 파트너 변리사
 현) 북경 MING&SURE 특허법률사무소
 한국 IP DESK 대표
 2008년 유미특허법인 상표팀 변리사
 2005년 유니스특허법인 화학팀, 상표팀 변리사



최 근 걸그룹 대세인 '카라'가 갑작스레 소속사를 향해 계약 해지를 한다고 나섰다. 계약 해지를 하겠다고 나선지 반나절이 지나서는 카라 멤버 중 2명(구하라, 박규리)은 기존 소속사에 남기로 입장을 번복하고 3명만 떠나기로 하면서 흑자는 제2의 동방신기가 되는 것이 아니냐며 우려를 하고 있다. 그런데 '카라'가 계약 해지 소송이 불거지면서 소속사인 DSP미디어가 한 달 전에 'KARA'라는 이름으로 상표출원을 한 사실이 밝혀져 소속사가 이러한 사태를 우려하여 미리 손을 써둔 것이 아니냐는 시각들이 있다. 아이돌 그룹의 경우 그룹명에 대한 상표권을 누가 가지게 되느냐는 매우 민감한 문제가 아닐 수 없다. 본지에서는 KARA 상표 출원 문제와 동방신기 상표권 문제를 가지고 아이돌 이름에 대한 상표권이 일반적으로 누구에게 속하는지, 그 상표권을 둘러싸고 일어나는 속사정들에 대해 알아 보았다.

KARA의 상표권

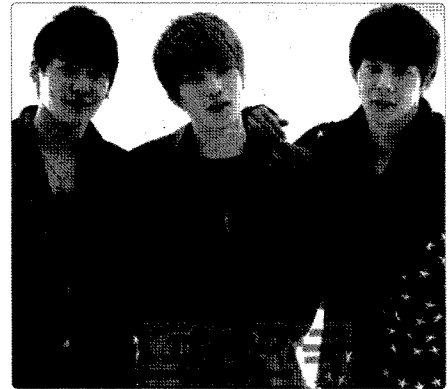
우선, 카라의 소속사인 DSP미디어는 한글 명칭이 아닌 영문 명칭인 'KARA'로 제9류(내려받기 가능한 전자음악 등), 제35류(음악/노래가 수록된 앨범판매대행업 등), 제41류(연예인공연서비스업, 음반녹음업 등)에 2010년 12월 7일자로 상표 출원을 마쳤다.

구분	상표번호	상표명	출원일자	등록일자	상표분류	상표권자
제1	40204022813	KARA	2010.12.07	2011.06.23	제9류	DSP 미디어
제2	40204022814	KARA	2010.12.07	2011.06.23	제35류	DSP 미디어
제3	40204022815	KARA	2010.12.07	2011.06.23	제41류	DSP 미디어

의문이 드는 건 카라가 2007년에 데뷔한 것을 고려하자면 3년이 지난 시점, 그리고 계약 해지 소송이 불거진 현 시점으로부터 약 한 달도 되지 않은 시점에서 소속사가 상표 출원을 마쳤다는 점이다. 그 동안 소속사가 KARA 상표권 문제를 안이하게 생각한 점이 우선이겠고, 최근에 들어서야 이 부분에 대한 상표권 확보를 시도했다는 것은 카라 구성원 및 그 부모와의 불협화음이 지속되어 왔기 때문에 소속사로서는 모종의 발빠른 조치를 취한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. KARA 정도의 유명세면 KARA 이름이 찍힌 기념 의류, 화장품류나 완구류 쪽에도 상표권을 확보할 만한데 이미 타업체에서 KARA가 데뷔하기도 전에 상표권을 등록한 'CARA', '카라' 등이 존재하고 있어 소속사로서도 아쉽지만 그 분야까지는 더 이상 손을 쓸 수 없었던 것으로 보인다.

동방신기의 상표권

과거 한류 돌풍을 일으킬 정도로 유명세를 탔던 동방신기는 현재 최강창민과 유노윤호 2인으로 구성된 '동방신기(예전 그룹의 명칭 그대로 '동방신기'로 활동을 지속하고 있음)'와, 나



머지 멤버 3명 '박유천, 김준수, 김재중'은 'JYJ'라는 새로운 명칭으로 각각 활동을 재개했다. 동방신기의 한자명은 "東方神起"로서 동방신기의 소속사인 SM엔터테인먼트는 처음부터 한글 명칭으로 상표 출원을 하지 않고 "東方神起"라는 한자 명칭으로 상표 출원을 진행했으며 현재 법적 상태는 다음과 같다.

구분	상표번호	상표명	출원일자	등록일자	상표분류	상표권자
제1	40204022813	東方神起	2004.06.23	2005.06.23	가발 28	주식회사 에스엠 엔터테인먼트
제2	40204022814	東方神起	2004.06.23	2005.06.23	가발 25	주식회사 에스엠 엔터테인먼트
제3	40204022811	東方神起	2004.06.23	2005.06.23	가발 18	주식회사 에스엠 엔터테인먼트
제4	40204022818	東方神起	2004.06.06	2005.03.16	동료 09	주식회사 에스엠 엔터테인먼트
제5	40204022812	東方神起	2003.12.15	2004.03.16	포기 09	주식회사 에스엠 엔터테인먼트

상표의 구성 자체로 보았을 때 상표등록을 거절할 분명한 이유도 없기 때문에 당연히 여러 상품 분류에 등록되어 있을 것이라는 예상과는 달리 출원한 대부분의 상표가 거절되고 "東方神起"의 중국어 간체자인 "东方神起"만이 제9류(내려받기 가능한 전자음악, 음악이 녹음된 컴팩트디스크 등)에 등록되어 있었다. 특허청에 포대 신청을 하여 "東方神起"가 거절된 이유를 알아보았는데 특허청에서 발급한 1차 의견 제출통지서의 내용은 다음과 같다.

에야 부랴부랴 상표출원을 하는 경우가 많은데 이런 경우 유명세에 따라 상표권 소속 여부에 대한 다툼이 커질 가능성이 높다. 이러한 문제에 대해 소속사와 소속 가수 간에 분명한 계약이 되어 있지 않다면 앞으로 아이돌 그룹명 상표권에 대한 소속사와 소속 가수 간의 보이지 않는 싸움은 계속될 것으로 보인다.

그렇다면 소속사와 소속 가수 간에 그룹명 또는 각 멤버의 예명을 둘러싼 상표권 분쟁을 해결할 방법은 없는 것일까? 소속사 입장에서는 계약 당시부터 소속사 명의로 그룹명을 상표 출원한다면 가장 유리할 것이다. 왜냐하면 그룹명이 저명할 경우에만 그 그룹을 이루는 본인들의 동의를 받아야 하는데 저명성 여부는 출원시를 기준으로 판단하기 때문이다. 그러나 이러한 경우 열심히 피땀 흘려 활동하여 유명한 스타가 된 그룹멤버들로서는 추후 소속사와의 문제가 생겨 소속사를 이전하려고 해도 이전 소속사가 상표권을 가지고 있기 때문에 자신들의 그룹명을 사용할 수 없게 되는 불합리한 상황이 발생하게 된다. 또한, 소속사가 소유하고 있는 상표권 때문에 그룹 멤버들이 소속사를 변경하고 싶어도 변경할 수 없게 만드는 하나의 족쇄가 될 수도 있다.

가수의 그룹명이나 예명에 대한 상표권은 인격권의 성질을 띠는 것으로써 소속사가 아닌 가수들 본인의 권리에 속하도록 하는 것이 타당하다고 본다. 그러나, 그 가수를 키우기 위해 막대한 자본과 시간을 투자한 소속사에게는 적어도 전속계약이 만료되기 전까지는 그룹명에 대한 상표권을 함께 향유할 수 있도록 하는 것이 바람직하기 때문에 소속사와 각 소속 가수(연예인)은 계약 초기부터 상표권에 대한 인식을 분명히 하고 이 부분을 계약으로 어떻게 향유할 것인지를 명시하고 활동을 해나가는 것이 소속사와 소속 가수 모두 상생하는 지름길이라 판단된다. 이는 2009년에 발표된 공정 거래 위원회의 <대중문화예술인 표준 전속계약서¹⁾>의 취지와도 부합하는 것이라 생각한다. 2011. 3]

1) 공정거래위원회가 발표한 <대중문화예술인 표준전속계약서 (가수 중심)> 제8조 및 제9조의 내용은 다음과 같다.

제8조 (상표권 등)

갑은 계약기간 중 본명, 예명, 애칭을 포함하여 을의 모든 성명, 사진, 초상, 필적, 기타 을의 동일성(identity)을 나타내는 일체의 것을 사용하여 상표나 디자인 기타 유사한 지적재산권을 개발하고, 갑의 이름으로 이를 등록하거나 을의 연예활동 또는 갑의 업무와 관련하여 이용(제3자에 대한 라이선스 포함)할 수 있는 권리를 갖는다. 다만 계약기간이 종료된 이후에는 모든 권리를 을에게 이전하여야 하며, 갑이 지적재산권 개발에 상당한 비용을 투자하는 등 특별한 기여를 한 경우에는 을에게 정당한 대가를 요구할 수 있다.

제9조 (퍼블리시티권 등)

① 갑은 계약기간에 한하여 본명, 예명, 애칭을 포함하여 을의 모든 성명, 사진, 초상, 필적, 음성, 기타 을의 동일성(identity)을 나타내는 일체의 것을 을의 연예활동 또는 갑의 업무와 관련하여 이용할 수 있는 권한을 가지며, 계약기간이 종료되면 그 이용권한은 즉시 소멸된다.

② 갑은 제1항의 권한을 행사함에 있어 을의 명예나 기타 을의 인격권이 훼손하는 방식으로 행사하여서는 아니 된다.