

NEWS LETTER

2024-06-17

Legal Issue

- 지식재산 침해에 대한 법적 구제수단
- 상표변호사 결합상표의 식별력 유무
판단기준 및 사례

MINWHO News

- 최주선 변호사, 서울지방법원사회 인공지능 및
리걸테크대응 특별위원회 위원에 선임
- 유명 가수 유작 리케이크 작업 관련
저작권 및 퍼블리시티권 검토



Legal Issue

지식재산 침해에 대한 법적 구제수단

원준성 대표변호사

지식재산이 침해된 경우의 법적 구제 방법에 하나의 왕도가 있는 것은 아니다. 효율적인 법적 구제는 케이스의 특성에 따라 모두 다르다. 따라서 개별 구제방법의 특성을 알아두어 상황에 맞는 적절한 조치를 선택하는 것이 중요하므로, 이하에서는 대표적인 구제방법들의 특성을 설명한다.

○ 민사와 형사

- 민사는 상대방에게 침해금지를 명하거나 손해배상을 명하는 등 종국적으로 사법상의 권리를 확인받는 것에 가장 큰 특징이 있다. 상대방이 이에 따르지 않는 경우 강제집행절차를 통해 그 이행을 강제할 수도 있다.

침해사실을 증명할 증거가 충분하다면 민사절차를 통해 신속하게 권리를 보호하는 것이 바람직하다. 다만 민사소송은 주장과 증거를 직접 마련해야 하므로, 증거가 부족한 경우에는 적절한 구제방법이라 보기 어렵다.

- 형사는 국가형벌권을 근거로 상대방에게 처벌이 내려지는 것을 목적으로 하는 것에서 민사와 다른데, 수사 과정에서 수사기관의 조사가 진행되며 특히 경우에 따라 강제수사도 가능하다는 점이 가장 큰 특징이라 할 수 있다. 압수수색이 그 대표적 예인데, 이처럼 수사기관을 통해 사건의 증거가 수집될 수 있는 것이다.

다만 형사소송만으로는 사법상의 권리가 확정되는 것은 아니어서 결국 다시 민사소송을 진행해야 종국적인 권리보장이 가능하므로, 결과적으로 많은 시간이 소요된다는 단점이 있다. 또한 모든 지식재산 침해행위가 형사상 처벌규정을 두고 있는 것이 아니므로 형사사건으로 대응할 수 없는 침해행위도 존재한다.

○본안과가처분

- 민사 본안 사건은 사법상 권리의 최종적 확인을 위한 절차라고 생각하면 된다. 판결을 통해 권리관계가 중국적으로 확정 된다. 영업행위 금지나 침해물품의 폐기 등 침해행위의 금지를 명하거나 구체적으로 계산된 손해액의 배상을 명하고, 그에 따른 강제집행을 할 수 있다.

다만 민사 본안 사건은 제1심에도 일 년 이상의 시간이 걸리는 경우가 많으며, 상소가 진행되는 경우 최종 확정 시까지 수년의 시간이 소요되기도 하는 단점이 있다.

- 민사 가처분 사건은 민사 본안의 실효성을 확보하기 위한 보전절차이다. 수년의 시간이 소요되는 본안 판결에서 설령 승소한다고 하더라도, 그동안 침해자의 지속된 무단 침해행위로 인해 독점적 이익을 전혀 누리지 못하게 되고, 심한 경우 이미 동종업종 시장경쟁에서 도태될 수도 있다. 이러한 결과를 방지하기 위해 본안 판결 이전에 미리 임시조치를 취해놓는 것이 가처분 제도이다. 따라서 가처분은 일반적으로 임시적 조치를 신청 내용으로 한다.

가처분은 보통 수개월 내에 결정이 나와 본안 판결에 비해 매우 신속하게 조치를 취할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 가처분은 신속성이라는 절차의 특성상 증인신문, 감정, 사실조회, 문서제출명령 등 시간이 필요한 증거방법은 채택되지 않는 것이 원칙이라는 점을 유의해야 한다. 증거가 구비 되지 않은 상태에서 가처분을 신청하였다가 기각된 경우 후속 법적 조치에 대한 사실상의 영향력도 무시하기 어렵다.

한편 청구의 성격상 임시조치임에도 본안 판결과 같은 내용을 명할 수밖에 없는 가처분이 있다. 단행적 가처분이라고 하는데 판매금지와 같은 침해금지청구가 그 예이다. 이러한 면에서 활용가치가 매우 높다고 할 수 있으나, 다만 단행적 가처분에 대하여는 거의 본안과 같은 수준의 증명이 요구되고 있다는 점을 염두에 두어야 한다. 한정된 소명방법으로 본안 수준의 증명을 해야 하는 어려움은 있으나, 증거가 확보된 경우 신속하게 권리를 실현할 수 있다는 점에서 활용도가 높은 제도라 할 수 있다.

○기타 법적 구제방법

이외에도 사안에 따라 진정 등의 행정적 조치를 고려해 볼 수도 있다. 때에 따라 행정청의 즉각적인 조사 및 행정처분이 침해자의 지위에 가장 큰 영향을 주는 경우도 있기 때문이다. 이처럼 확보된 증거의 양, 시간, 처벌규정의 유무, 상대방의 태도 등에 따라 최선의 구제방법은 다르므로, 상황에 맞는 최선의 방법을 선택하여 자신의 권리를 구제받아야 할 것이다.



원준성 대표변호사, 변리사

[프로필 보기](#)

02-538-3423
wonjs@minwho.kr

Legal Issue

상표변호사 결합상표의 식별력 유무 판단기준 및 사례

김경환 대표변호사

1) 판단원칙

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).

2) 요부가 있는지의 판단

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고 (대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결).

대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.



3) 요부가존재하는 경우

상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결).

4) 요부가존재하지 않는 경우

상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없는 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결).

5) 결합으로 새로운 관념 또는 새로운 식별력을 형성하는 경우

결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 넣거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다(대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결).



김경환 대표변호사, 변리사

[프로필 보기](#)

02-532-3425
oalmephaga@minwho.kr

MINWHO NEWS

최주선 변호사, 서울지방법원 인공지능 및 리걸테크대응 특별위원회 위원에 선임

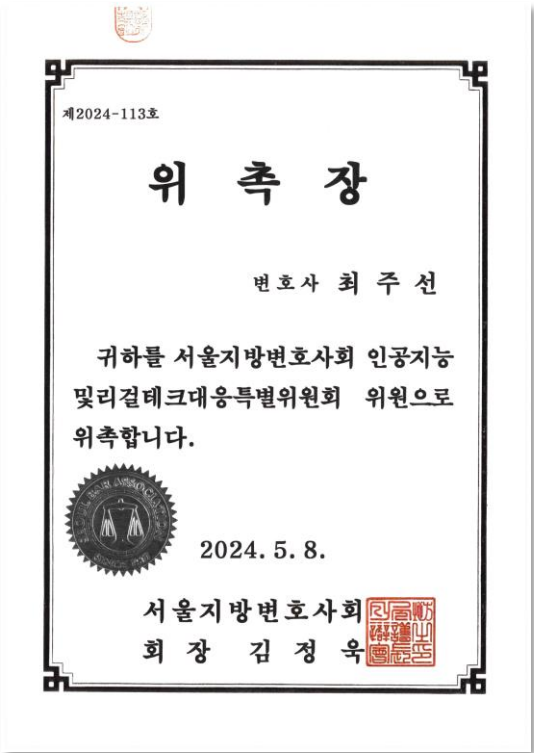
서울지방법원 인공지능 및 리걸테크대응 특별위원회 위원 위촉

서울지방법원은 2024년 5월 8일, 법무법인 민후의 최주선 변호사(사법연수원 42기)를 서울지방법원 인공지능 및 리걸테크대응 특별위원회 위원으로 위촉했다.

인공지능 및 리걸테크대응 특별위원회는 최신 기술 변화에 대한 대응책을 마련하고 변호사들의 관련 역량 강화를 지원할 예정이다. 최주선 변호사의 이번 위촉은 그의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 변호사회 및 ICT 분야 발전에 기여할 것으로 기대된다.

최주선 변호사는 서울대학교 철학과를 졸업하고, 사법시험 52회 합격, 사법연수원 42기를 수료하였다. 이후 광주지방법원 순천지원 민사조정위원과 인천지방검찰청 검사직무대리 등을 역임하며 법조계에서 다양한 경력을 쌓아왔다. 또한 한국 포스트 휴먼 연구소 이사장, World ICT Law 연구소 편집장, 한국포스트휴먼학회 사무총장, 연구위원회 위원 등으로 활동하며 인공지능 및 리걸테크 관련 전문성을 다져왔다.

최 변호사는 공공기관의 개인정보보호법 관련 법률 자문, 개인신용정보 유출 이슈, SNS 이용 관련 법적 이슈, 공공기관의 개인정보 열람 관련 법적 이슈, 영상정보처리기기 이용 관련 법적 이슈 검토 등 다양한 실무 경험을 보유하고 있다. 그는 이러한 전문성을 인정받아 개인정보보호위원회의 위원으로도 활동 중이며, 제2회 개인정보보호의 날 행사에서 개인정보보호위원회로부터 개인정보보호유공(법·제도 개선 분야) 표창을 수상하기도 했다.



최주선 변호사의 이번 위촉은 인공지능 및 리걸테크분야를 더욱 발전하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대된다.



최주선 파트너 변호사, 변리사

[프로필 보기](#)

02-538-3424
choijs@minwho.kr

법무법인 민후, 유명 가수 유작 리메이크 작업 관련 저작권 및 퍼블리시티권 검토

유명 가수 유작 리메이크 작업 관련 저작권 및 퍼블리시티권 검토

싱어송라이터이자 음악 제작자인 의뢰인은 유명 가수의 유작을 다듬고 새로운 반주를 입혀 음원을 제작 및 발표하고자 하는데 저작권이나 퍼블리시티권 관련 법적 문제는 없는지 자문을 의뢰하였습니다.

본 법인은 실연권, 방송사업자의 권리 등 저작권접권의 인정 법리 및 그 요건과 효과, 그리고 인정 사례에 대하여 상세히 설명하고, 본 건 사례의 사실관계를 상세히 분석하여 저작권접권 인정여부를 검토하였습니다.

또한 본 법인은 퍼블리시티권의 개념 및 국내외 판례 사례를 설명하고, 현행 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제1호 타목에서 규정된 퍼블리시티권을 소개하며, 마찬가지로 본 건 사례의 사실관계를 분석해 타목 부정경쟁행위 해당여부를 검토하였습니다.

이로 인해 의뢰인은 유명 가수 유작 리메이크 업무로 발생할 수 있는 법적 리스크를 사전에 예방할 수 있었습니다.

본 뉴스레터의 내용 또는 기타 법률 문의가 필요하신 경우
법무법인 민후로 연락주시면 담당 변호사님의 답변을 받으실 수 있습니다.



서울특별시 강남구 테헤란로 134 포스코타워 역삼 11층 / 21층

Tel. +82-2-532-3483 Fax. +82-2-532-3486

www.minwho.kr



본 자료는 법무법인 민후에서 제공하는 일반적인 법률 정보 및 소식 자료로, 모든 법률적 상황에 적용되는 것은 아니므로, 구체적인 법적 조치에 대해서는 저희 법무법인에 문의하여 주시기 바랍니다. 또한 본 자료에 포함된 모든 내용의 저작권은 법무법인 민후에 있으므로, 무단 배포, 복사, 게재를 금합니다.