법률칼럼

영업비밀의 사내 관리전략

윤복남 변호사

특허청에 따르면 중소기업의 영업비밀 관리가 허술하여 유출피해액이 평균 13억원대이고, 영업비밀을 빼내 간 사람의 80% 가량이 퇴직 직원이었다고 한다. 그런데 막상 영업비밀 사건 상담을 해 보면, 기존에 영업비밀 사내 관리를 제대로 하지 않아 민사소송이나 형사고소로 진행하기에 증거상 애로가 많다. 과거 하급심 판례에서는 중소기업에 대해 영업비밀 관리의무를 완화해서 인정한 예도 있었다. 그러나, 최근 판례에서는 이런 예를 찾기 어렵다. 영업비밀 침해에 대한 처벌이나 법적 구제조치가 강화된 만큼 비밀관리성에 대해서 엄격하게 판단하는 추세다. 따라서 영업비밀 사내 관리를 평상시 어떻게 했는가에 따라 실제 영업비밀 침해사건이 발생한 경우 해당 사건의 해결에 큰 영향을 미치게 된다는 것을 잘 알고 대응전략을 제대로 확립할 필요가 있다.

이하에서는 실무 법률가 입장에서 영업비밀 사내 관리전략의 핵심사항이 무엇인지 살펴보고자 한다. 판례에서 영업비밀 관리여부를 판단하는 기준은 3가지이다. 첫째, 비밀로 표시했는지, 둘째, 접근제한조치를 취했는지, 셋째, 영업비밀 교육이나 각서 수령 등을 통해 영업비밀 관리의무를 부과했는지.

영업비밀 사내 관리의 3가지 핵심사항

(1) 비밀 표시

(2) 접근 제한

(3) 영업비밀 교육, 각서 수령

첫째, 비밀표시는 문서에 "대외비", "confidential" 표시를 하는 것을 말한다. 만약 이러한 비밀표시가 없다면, 이는 해당 문서를 비밀로 분류하여 관리하지 않았다는 반증이 된다. 따라서 컴퓨터 프로그램 소스코드와 같이 통상적으로 중요하다고 인식되는 자료라고 하더라도 경우에 따라 비밀

여부가 논란이 될 수 있으므로 소스코드 앞부분의 설명문에 "confidential" 표시를 하는 등의 조치가 필요하다고 본다.

그런데 한가지 유의할 점이 있다. 모든 문서를 프린트할 때, 혹은 문서작성시 기본양식으로 "confidential"이 자동으로 생성되도록 하는 옵션이 과연 적절할까? 실제 사건에서 이렇게 모든 문서에 "confidential"이 찍혀서 대외적인 학술발표 프리젠테이션 자료에 "confidential"이 자동으로 찍힌 증거가 제시되자, 재판부는 해당 기업이 비밀관리를 제대로 하지 않았다고 판단했다.

둘째, 접근제한 조치는 영업비밀에 대한 접근대상자나 접근방법을 제한하는 것이다. 통상 오프라인 문서보관에서는 잠금장치가 있는 비밀문서 금고(캐비닛)를 별도로 설치하여, 허용된 비밀인가자만 문서에 접근할 수 있고, 해당 문서 접근시 문서대장에 기록하게 하고 자료반환을 엄격하게 통제하게 하는 방식을 의미한다. 그런데, 요즘에는 온라인상으로 자료가 많이 관리되고 있으므로 통상 서버에서 특정 파일이나 폴더에 대하여 차등적인 접근을 허용하고, 이러한 파일 접근시 이에 대해 로그기록을 남겨두는 방식의 문서/정보관리 시스템으로 대체되고 있다. 따라서 ERP(Enterprise Resources Planning) 시스템을 구축하면서 비밀관리를 위한 접근제한 조치를 연동시키는 것을 권한다.

어떤 사건에서 업무용 PC의 윈도우(Window) 운영체제에서 제공하는 암호화면을 증거로 제시하면서 접근제한 조치를 취했다고 주장하는 경우를 보았다. 그러나 이는 아주 초보적 수준의 접근제한에 불과하고, 해당 컴퓨터 자체에 다른 사용자가 접근하는 것을 막는 것일 뿐이므로 엄격한 의미에서 특정 영업비밀 접근제한조치로 보기는 어렵다. 특정 문서서버의 접근에 암호 등을 통해 일정한 비밀인가자만 접근하게 하는 것이 진정한 접근제한 조치인 것이다. 한편, 실제 기업운영을 하다 보면 영업비밀 관리시스템을 형식적으로만 구축해 두고, 실제로는 적용하지 않는 예를 보게 된다. 업무편의성을 이유로 아무나 설계도에 접근할 수 있게 하거나, 외부 USB 금지 정책을 공표만 하고 시행하지 않은 경우 비밀관리를 별로 하지 않은 것으로 판단받을 수 있으므로 유의해야 할 것이다.

셋째, 영업비밀 교육과 각서 수령 등을 통한 비밀준수 의무 부과에 대해 살펴보자. 영업비밀 관리시스템을 구축했다면, 이를 임직원들에게 주기적으로 교육하고, 문제발생시 징계조치를 취하는 등 이를 지속적으로 적용할 필요가 있다. 실제 소송에서 퇴직자들 상당수는 기존 회사에서 영업비밀에 관한 교육을 전혀 받지 않았다고 주장한다. 따라서 영업비밀 교육을 정기적으로 시행하고, 참석자들 서명을 받아두며, 해당 교육관련 자료를 잘 보존해 두면, 향후 사고발생시 해당 직원이 어떤 내용으로 교육받았는지를 명확히 입증할 수 있다. 아울러 비밀유지각서는 입사시, 퇴사시 외에도 특정 비밀관련 업무 수행시 해당 업무에 대해 받아두거나, 아예 매년 정기적으로 받아두는 방식을 권한다. 침해사건이 발생한 경우 가까운 시기에, 해당 업무에 대해 각서를 작성했다는 점이

더 유리하기 때문이다.

영업비밀 관리 실무팁

(1) 로그기록 관리 프로그램

(2) 인터넷, USB 사용금지 정책

(3) 외부 – NDA 체결

이외에 영업비밀 관련 실무 팁을 몇 가지를 더 제시한다. (1) 외부 기기로의 정보이동시(프린터, 외부저장장치, 메일 등) 이에 대한 로그기록을 중앙서버에서 관리하는 프로그램을 도입한 회사의 경우, 퇴사자가 언제 어떤 문서를 유출했는지 밝히는데 매우 유력한 증거가 되었다. (2) 기업연구소 등 비밀정보가 많은 컴퓨터는 인터넷 등 외부네트워크와의 접속을 차단한 인트라넷 시스템으로만 구동하도록 하고, 외부저장장치(USB나 외장하드)를 작동하지 못하게 하는 정책을 시행하면 상당한 효과가 있다. (3) 위와 같은 사내관리 이외에도 공동기술개발계약, 투자계약, M&A 실사 등 여하한 이유로 외부에 기업의 비밀정보가 제공될 때에는 사전에 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement)을 체결하여 철저히 시행할 필요가 있다. [끝]

발명특허 칼럼

직무발명소송의 동향과 전망

김준효 변호사

특허권과 직무발명제도

최근에 발명 및 발명에 부여되는 권리인 특허권에 대하여 대중의 관심이 폭증하고 있다. 2011 년부터의 삼성-애플 간 국제적인 거대 특허분쟁이 그 기폭제가 되었다. 기업들이 보유하는 발명들은 거의 전부가 직무발명(종업원이 직무상 완성한 발명)이다. 직무발명 및 직무발명 관련 제도는 '발명진흥법'이 규율하고 있다.

직무발명제도의 핵심은 "우수한 직무발명을 창출하고, 관리하고 발전시키며 직무발명으로 인한 수익을 노사 간에 적절히 조정함으로써 새로운 우수 발명이 창조되는 선순환구조"를 이룩하는 것이다.

직무발명을 둘러싼 소송(2000~2013 년 기간에 100 여건 이상으로 추정)은 대략 2 가지 즉 ① 직무발명보상금의 크기, ② 직무발명의 귀속(발명자주의) 등으로 분류된다(직무발명 해당 여부는 위 2 가지 모두에서 부분적으로 다투어진다).

직무발명보상금의 크기에 관한 분쟁

2001 년에 발명자 2 인이 제기한 천지인 문자입력방법에 대한 직무발명보상금 소송(피고 S 전자가 발명자 2 인에게 각 10 억 원 대를 지급하여 종결된 것으로 알려짐)으로부터, 2010 년에 제기되어 2012 년에 1 심에서 60 억 원이 인용된 사건(2014 년 강제조정 성립-금액 미상)(S 전자)에 이르기까지 직무발명보상금의 크기와 관련된 많은 사건들이 있었으며 관계 법령인 '발명진흥법'의 개정도 있었다.

천지인 사건이 알려진 이후 여러 종업원 발명자들이 발명에 대한 자신의 권리를 찾으려는 움직임을 보였고, 기업은 급여만으로 종업원들을 기술개발에 매진케 하기에는 부족할 수 있다는 것과 법적 리스크의 사전 예방의 필요성을 깨달았다. 직무발명보상금의 크기에 관한 분쟁에서는 '천재의 능력'과 '집단의 조직력' 양자 가운데 어느 것의 비중이 크냐가 주요 쟁점이 되었다. 2000~2013 년 기간의 관련 소송들에서 법원은 회사에 대한 종업원의 기여율을 3~30% 정도로 인정하였다. 회사에 대한 종업원의 기여율을 판단하는 주요 기준은 ① 과제의 설정을 누가 하였는지(종업원이 과제의 설정에 많이 관여할수록 종업원의 기여율 상승), ② 과제의 해결 과정이 어떠한지(과제를 해결하는 과정에서 회사의 지원이 많을수록 회사의 기여율 상승), ③ 종업원의 회사에서의 의무와 지위(종업원의 회사에서의 의무가 작고 지위가 낮을수록 종업원의 기여율 상승) 등의 3 가지이다.

직무발명의 귀속(발명자주의)에 관한 분쟁

직무발명의 완성에 의해 발생하는 '특허를 받을 수 있는 권리' 등의 제 권리는 원시적으로는 발명자에게 주어진다(발명자주의). 이 때 회사는 통상실시권을 가진다. 그러나 대부분의 경우 발명자는 자신의 권리를 회사에 양도한다. '발명으로 인한 제 권리의 양도행위(묵시적 양도도 가능함)'가 이루어졌는지가 문제되는 경우가 많은데, 양도행위가 없었다면 발명자에게 권리가 귀속되고, 양도행위가 있었다면 권리는 회사에게 귀속된다. 직무발명의 귀속 문제는 민사적으로는 특허권 내지 "특허를 받을 수 있는 권리"의 이전소송 형태로 나타난다.

직무발명의 귀속 주체와 관련한 형사 사건은 아래의 사례가 있다. 발명으로 인한 제 권리의 회사로의 묵시적 양도가 있었으므로 회사의 단독 권리이며 종업원이 자신을 공동권리자로 출원한 것은 업무상배임죄가 성립한다는 이유로 형사재판이 진행된 사건이다. 대법원은 '특허를 받을 수 있는 권리"를 발명자가 회사에 묵시적으로 양도하였는지 여부에 대하여 묵시적 양도를 부정함으로써 발명자(피고인)의 업무상배임죄의 성립을 부정(2011 도 15093 업무방해, 업무상배임)하였다.

결론

기술력이 기업의 경쟁력을 좌우하는 현 상황에서 기업이 우수한 직무발명을 창출하고, 개량, 발전시키는 문제는 매우 중요하다. 이러한 문제를 풀기 위한 한 방법으로서 직무발명제도가 존재한다.

기업과 근로자발명자들의 직무발명제도에 대한 관심은 날로 높아져 가고 있다. 직무발명 소송 건수는 증가 추세인 것으로 보이며, 기업은 소송의 예방에 관심을 기울여야 할 것이다.

직무발명제도 가운데에는 직무발명보상금의 지급이 연구개발비의 지급으로 인정되어 세액이 공제되는 제도가 있다(대법원 2013.6.27. 선고 2013 두 2655 법인세부과처분취소[파기환송] 참고). 이러한 제도를 잘 활용한다면, 기업은 세액 공제, 비용 절감, 수익 증대의 효과를 누리고, 근로자 발명자는 훌륭한 발명을 할 수 있을 것이다.

노사와 국민 모두가 직무발명제도에 대하여 보다 큰 관심을 갖고 이 제도를 개선, 발전시켜 나가며, 발명자들은 연구개발에 매진하고 기업은 발명자들의 연구개발을 적극 지원한다면, 우리나라 기업들과 발명자들이 세계적인 우수한 기술들을 창출하여 산업이 발전하는 데에 초석을 놓을 것이다.

사례검토

상당한 투자와 노력으로 이루어진 성과 등의 보호

이지선 변호사

자신의 글이 인터넷에서 잘 검색되게 하려고 글 속에 유명 TV 프로그램이나 영화를 언급하는 방법도 사용한다고 한다. 예를 들어 변호사에 대한 칼럼을 쓰면서 "앨리 맥빌 같은 변호사"라고 언급한다는 것이다. 그러면 '앨리 맥빌'을 검색해도 그 칼럼이 검색 결과로 나오기 때문이란다.

그런데, 2014. 1. 31. 부터 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 제 2 조 제 1 호 (차)목이 시행된다. (차)목은 "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 금지하고 있다.

인터넷 웹사이트의 홍보나 영업을 위해 특정한 단어를 사용하는 경우에도 (차)목이 문제될 수 있다. 변호사에 대한 칼럼을 쓰면서 "앨리 맥빌 같은 변호사"라는 단어를 사용하는 경우 불법인지 아닌지 따져보아야 하는 것이다.

이에 대한 2가지 판례를 살펴본다.

법무법인 A 의 대표자인 a 변호사는 2005 년경 변호사 개업을 한 이후 이혼 등 가족법 관련 사건을 주로 담당하였고, 2011. 9. 16. 법인법인 A 를 설립하여 대표변호사로 재직하고 있다. 법무법인 B 는 교통사고 사건을 주로 담당하는 법무법인으로서, 가족법 관련 소송에 관한 'B 이혼법률' 사이트를 운영하고 있다. 그런데 법무법인 B 의 광고대행사는 인터넷 카페에 'a 변호사 부부끼리 성격 차이 때문에 이혼 생각하시는 분께 정보공유해요. 법무법인 A 세부적인 정보들은 여기서' 등 제목에 'a 변호사' 또는 '법무법인 A'가 포함된 9 개의 글을 게시하였다.

그리고, 위 게시글에는 'B 이혼법률 꽁짜 상담받기[클릭하세요]', 'B 이혼법률 무료~상담받기[클릭하세요]'라는 문구가 게시된 링크가 포함되어 있고, 위 문구를 클릭하는 경우 법무법인 B 가 운영하는 'B 이혼법률' 사이트로 접속되었다.

이에 대하여 법원은 '법무법인 A' 및 'a 변호사'라는 표장이 주지, 저명의 정도에 이르지는 아니하였더라도 법무법인 A 의 상당한 노력과 투자에 의하여 법무법인 A 의 영업을 나타내는 표장으로서 국내의 일부 소비자들이 인식할 수 있게 된 것으로 보인다고 판단하였다. 그리고 광고대행사를 통하여 법무법인 B 의 영업과는 직접 관련이 없는 '법무법인 A', 'a 변호사'라는 영업표지를 이 사건 게시글에 포함시켜 소비자들이 인터넷 포털사이트를 통하여 '법무법인 A', 'a 변호사'를 검색하는 경우 이 사건 게시글이 검색되도록 하고 이 사건 게시글에 법무법인 B 가 운영하는 'B 이혼법률' 사이트를 링크하여 소비자들이 위 사이트를 방문하도록 법무법인 B 의 영업을 광고하는 것은 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용하는 행위에 해당하는 것으로 판단하였다. 또한 법무법인 B 의 위와 같은 광고행위로 인하여 법무법인 A 는 자신의 영업표지인 'a 변호사' 및 '법무법인 A'를 인터넷 포털사이트에서 검색하는 소비자들이 법무법인 B 가 운영하는 'B 이혼법률' 사이트를 방문하게 됨으로써 법무법인 A 의 잠재적인 고객을 잃어버리게 되는 등 법무법인 A 의 경제적 이익을 침해될 개연성이 충분하다고 보았다. 이런 이유로 법무법인 B 의 행위는 (차)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였다.

결론적으로 동일하거나 유사한 업종의 유명한 표지를 검색하면 자신의 글이 검색되도록 하고 그 글을 통하여 자신의 사이트를 방문하도록 링크하는 것은 (차)목에 해당할 수 있다. 이른바 낚시글을 쓰는 것이 경우에 따라 위법한 글이 될 수도 있으니, 주의하여야 한다.

두 번째 판례는 키워드 검색광고에 대한 것이다. 쇼핑몰 운영자들이 '김 OO 목걸이', '이 XX 가방' 같은 검색어를 인터넷 포털 사이트의 키워드 검색광고에 등록하고, 해당 검색어를 검색하면 자신이 운영하는 쇼핑몰이 검색되도록 한 것에 대하여, 위 '김 OO', '이 XX' 등 연예인들이 퍼블리시티권 · 성명권 침해, 혹은 (차)목에 해당하여 금지되어야 한다고 주장한 사건이다. 상대방은 인터넷 포털 사이트였다.

(차)목에 한정하여 우리 법원(1 심)의 판단을 보자. 이 사건을 담당한 재판부는 ① 키워드 검색광고 자체가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 인정하기 어려운 점, ② 키워드 검색광고의 키워드는 쇼핑몰 운영자들이 스스로 선택하는 것이고, 인터넷 포털 사이트가 연예인들(원고들)의 성명이 포함된 키워드를 적극적으로 제공하는 것이 아닌 점, ③ 인터넷 포털 사이트에게 광고주가 원고들의 이름이 포함된 모든 키워드를 등록하는 것을 금지하거나, 원고들이 직접 광고한 제품이 아닌 다른 제품에 원고들의 이름이 포함된 키워드를 등록하는 것을 선별적으로 금지해야 할 의무가 있다고 인정하기 곤란한 점, ④ 원고들의 성명이 고객흡인력을 획득하는 데 연

예인들의 노력과 투자 외에 인터넷 검색 포털 사이트의 기여가 상당 부분 있고, 키워드 검색광고를 통하여 원고들이 실제로 협찬받거나 광고한 제품이 검색되어 구매를 촉진하는 효과가 있어 키워드 검색광고가 반드시 원고들의 경제적 이익을 침해하거나 건전한 거래질서를 해하지는 않는 점 등을 고려하면, 인터넷 포탈 사이트의 키워드 검색광고가 위 (차)목에서 규정한 '타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위'에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다.

상반된 결과가 나온 두 사례의 차이를 단편적으로 비교할 수는 없으나, 판단의 기준이 된 일부 요소를 비교하면 아래와 같다.

우선 (1) 원고나 권리자의 경제적 이익을 침해하였는지가 중요하다. 경제적 이익을 침해해야 (차)목에 해당한다. (2) 전적으로 원고나 권리자의 기여로 인하여 고객흡입력을 획득하였는지 여부도 판단의 기준이 되었다. 법무법인 A 의 고객흡입력 획득에 법무법인 B 의 기여는 없지만, 인터넷 포털 사이트 키워드 검색어의 고객흡입력을 획득한 것에는 해당 연예인들의 기여 뿐 아니라 인터넷 검색 포털 사이트의 기여도 있다는 것이다. (3) 소비자의 입장에서 甲인 줄 알고 클릭하였는데 乙이었다면 이는 (차)목에 해당하는 행위가 될 가능성이 있는 반면, 소비자가 乙을 乙로 알고 클릭한 것이라면, (차)목에 해당할 가능성은 낮아지는 것으로 보인다. (4) 영업 방법 자체의 정당성, 영업 방법을 직접적으로 제공하였는지 여부 등도 판단의 요소가 되었다.

처음으로 돌아가서 보자, 변호사 이야기를 쓰면서, 필자가 쓴 글이 인터넷에서 잘 검색되게 하려고 '앨리 맥빌 같은 변호사'라는 단어를 사용하고자 한다면, 필자의 글이 앨리 맥빌 드라마 제작자나 해당 연기자의 경제적 이익을 침해하지 않도록 해야 한다(변호사에 대한 칼럼이 미국 드라마 제작자나 출연자의 경제적 이익을 침해하는 경우가 많지는 않을 것이다). 그리고, 실제 검색결과를 클릭하기 전에 맛보기로 보여지는 내용에서도 어떤 변호사가 쓴 변호사 이야기일 뿐이라는 내용을 알 수 있게 해야 될 것이다.

승소사례

경향신문사를 대리한 상표권 침해금지 가처분
- '경향일보'가 '경양일보'로 이름을 바꾼 사연

문건영 변호사

사건의 발단

사건의 발단은 의뢰인 회사인 '경향신문'에 걸려온 한 통의 전화였다. 전화를 건 사람은 이해할 수 없는 말을 하였는데, 사정을 잘 들어보니 '경향일보'라는 신문사에 전화를 한 것이었다. 경향신문과 경향일보를 혼동한 것이다.

나라일보라는 이름으로 일간신문을 발행해 오던 회사가 신문의 명칭을 2014년 1월에 갑자기 경향일보로 바꾸었다. 게다가 '경향일보'라고 쓴 글씨의 모양도 '경향신문'이라는 글씨의 모양과 거의 비슷하게 꾸몄다. 경향신문은 "경향신문사"라는 상표를 등록해 두고 있었으므로, 그 상표권 침해금지를 청구하는 가처분을 신청했다. 부정경쟁방지법 위반임도 주장했다.

쟁점과 각 당사자의 주장

경향신문과 경향일보라는 표지는 '신문'과 '일보'를 떼고 비교하면 호칭이나 의미, 모양이 거의 같아지기 때문에 상표권 침해가 인정될 수 있다. 하지만, '신문', '일보' 부분을 붙여서 비교하게 되면 경향신문과 경향일보는 상당히 다른 이름이 된다. 결국 가장 중요한 쟁점은 '신문'과 '일보' 부분을 떼어내고 비교할지 여부였다.

기존에 '서울신문'과 '서울일보'에 대한 하급심 판결이 있었다(2012. 5. 2. 선고 2012가합513). '서울신문'과 '서울일보'는 '서울'과 '신문' 또는 '일보' 부분을 나누어 보면 지리적 명칭인 '서울'과 보통명칭인 '신문' 내지 '일보'로 구분된다. 이 판결은 일반 수요자들이 이렇게 구분하여 신문의 이름을 '서울'이라고만 간략하게 부르는 것이 아니라 전체적으로 '서울신문' 또는 '서울일보'로 부른다고 하면서, '서울신문'과 '서울일보'는 서로 유사하지 않다고 판단하였다. 따라서 이런 판단이 경향

신문과 경향일보의 사례에도 적용된다면 신청인인 경향신문이 불리할 터였다.

경향신문은, 경향신문이 사람들 사이에서 '경향'이라고 불리며, 이는 다른 일간신문들인 조선일보나 중앙일보, 동아일보, 한겨레신문도 '조선', '동아', '한겨레'라고 불리는 것과 같다고 주장했다. 그러니 뒤에 붙은 '신문'이나 '일보'는 떼고 판단해야 한다는 것이다. 반면, 경향일보는 위 판결처럼 신문의 이름을 식별할 때는 뒤에 붙은 '신문'이나 '일보'까지 다 붙여서 유사한지 여부를 비교해야 한다고 주장했다.

물론, 위 주된 주장을 뒷받침하는 다른 여러 가지 쟁점과 주장들이 있었지만, 지면 관계상 생략한다.

법원의 결정

법원은, 경향신문 상표의 문자 부분을 '경향'과 '신문사'로 나누어 살펴볼 수 있다고 하였다. 신문업계에서 '신문'이나 '일보'를 제외하고 나머지 표현으로 약칭하는 사례가 상당히 있을 것으로 보이고, 실제로 경향신문 상표의 문자 부분도 '경향'이라는 표현으로 약칭되는 사례가 있어서, 경향신문의 상표에서 중요한 부분은 '경향'이라고 하였다. '경향일보'에 있어서도, '일보'는 일간신문을 지칭하는 표현으로서 흔히 사용되고 있어, '경향'이라는 부분이 중요하다고 하였다. 이처럼 두 이름의 중요한 부분이 호칭이 동일하고, 모양도 매우 유사하며, 의미도 동일하다. 따라서 경향일보가 경향신문사라는 상표권을 침해했음을 인정했다(서울중앙지방법원 2014. 8. 5. 결정 2014카합80136).

> 채권자 상표의 문자 부분은 '경향'과 '신문사' 부분이 외관상 구분되어 있고 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려워 분리관찰이 가능하다. 이 중 '신문사'는 채권자의 영업을 나타내는 표현으로서 식별력이 없거나 상대적으로 미약한 부분에 해당한다. 이에 비하여 '경향'은 신문 거래계에서 흔히 사용되는 표현이나 현저한 지리적 명칭 또는 신문의 성질 등을 표시하는 표현에 해당한다고 보기 어려워 신문에 관하여 사용될 경우 식별력이 있다고 보이고, 신문 거래계에서 신문의 상품표지를 해당 상품표지 중 '신문'이나 '일보'와 같이 흔히 사용되는 표현을 제외한 나머지 표현으로 약칭하는 사례가 상당히 있을 것으로 보이며, 실제로 채권자 상표의 문자 부분도 '경향'이라는 표현으로 약칭되는 사례가 있는 점 등에 비추어 볼 때 채권자 상표의 문자 부분에 있어 요부는 '경향'이라 할 것이다. 채무자의 '경향일보'에 있어서도, '일보'는 신문 거래계에서 일간신문을 지칭하는 표현으로서 흔히 사용되고 있어 식별력이 없거나 상대적으로 미약하므로, 그 요부는 '경향'이라 할 것이다. 이처럼 채무자 표장은 그 요부가 채권자 상표 중 문자 부분의 요부와 호칭이 동일하고, 외관 역시 서체 등에 있어 다소간의 변형이 있을 뿐 매우 유사하며, 관념도 '서울이나 시골' 또는 '현상이나 사상, 행동 따위가 어떤 방향으로 기울어짐'으로 인식될 수밖에 없어 동일하다. 따라서 채무자 표장은 채권자 상표와 유사하다고 봄이 타당하다.

그 후의 이야기

위 법원 결정은 주문에서 「채무자는 '경향일보'라는 표장을 신문, 인터넷 홈페이지, 거래서류, 광고선전물에 사용하여서는 아니 된다」고 하고 있다. 그런데, 경향일보는 이 결정에 위배되지 않는 범위에서 '경양일보'로 이름을 바꿨다는 소식이다. 창사 7주년을 맞아 서울과 고향의 소식을 고루 전달하려는 의지를 담아 '경향일보'로 이름을 바꾸었다고 주장하던 회사였다. 이번에는 어떤 취지인지 궁금하다.