

저작물의 상표 보호 한계

- 그래피티 작품의 상표 등록 무효 사건을 중심으로 -

한국저작권위원회 법제연구팀
송선미 선임연구원

I. 개요

상표란 자신의 상품(서비스)을 타인의 상품과 구별하기 위해서 사용하는 표장을 의미한다.¹⁾ 상표법은 상표의 출처표시를 보호하여 공정한 경쟁을 통한 건전한 상거래 질서 도모를 목적으로 하고 있다.²⁾ 무방식주의인 저작권과 달리 상표권은 상표등록을 통해 비로소 권리가 발생하고 등록상표만이 상표법의 보호를 주장할 수 있다. 다만 등록되지 않은 상표가 수요자대이나 일반 공중에 널리 알려진 경우에는 예외적으로 부정경쟁방지법의 보호를 받을 수 있다.³⁾ 그림이나 도형으로 구성되는 상표는 그 자체로 저작물에 해당할 수 있어서 저작권법의 보호가 가능하고 나아가 이런 표지가 등록되면 상표법의 보호를 주장할 수 있다. 본질적으로 두 법의 목적과 보호 대상이 다르기 때문에 상표법의 요건을 충족한다면 저작물을 상표로 등록하는 것은 가능하다. 예로 미술저작물인 디즈니의 유명한 캐릭터들은 상표로 등록되어 있다. 저작권의 존속기간은 저작자 사후 70년이지만 상표권의 존속기간은 10년씩 갱신이 가능하기 때문에 예술작품을 상표로 등록하면 독점배타적 권리를 영구적으로 주장할 수 있게 된다.

그러나 상표의 본질적 기능인 출처표시로 사용할 의사없이 단지 타인의 이용을 금지하고 독점적 권리를 취득하기 위해서 저작물을 상표로 등록했다면 유럽연합상표규정(Regulation(EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark) 제59(1)(b)항에 의해 상표등록은 무효가 된다. 유럽지식재산청(European Union Intellectual Property Office)은 이 조항을 근거로 세계적으로 유명한 6개의 그래피티 예술작품에 대한 상표등록을 무효로 하였다.

1) 상표법 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.
2) 상표법 제1조(목적) 이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.
3) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 상품주체혼동행위, 다목 영업주체혼동행위, 다목 희석화가 상표를 이용한 부정경쟁행위의 유형이다.

상표출원이 상표권을 통하여 그래피티 저작물에 대한 영구적이고 독점배타적 권리의 취득 수단으로 남용되었다고 판단하였기 때문이다. 이하에서는 뱅크시 사례와 함께 관련 법적 쟁점을 살펴보기로 한다.

II. 법적 쟁점

1. 뱅크시(Banksy) 사례

유럽지식재산청은 뱅크시(Banksy)⁴⁾라고 알려진 그래피티 예술가가 ‘Pest Control Office’을 상표권자로 출원하여 등록한 6개의 상표에 대해서 등록무효를 결정하였다.⁵⁾



<Flower Thrower>



<Laugh Now>⁶⁾



<Girl With Umbrella>



<Rader Rat>



<Bomb Hugger>



<Painting Rat>

- 4) 세계적으로 명성을 떨치고 있는 익명의 예술가인 뱅크시(Banksy)는 그의 스텐실(stencil, 미술의 한 장르로 글자나 무늬, 그림 따위의 모양을 오려낸 후 그 구멍에 물감을 넣어 그림을 찍어내는 기법) 스타일의 그래피티 작품을 통해 정치적·사회적 발언을 하는 것으로 유명하다. 뱅크시는 반자본주의적 성향을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 2018년 10월 5일 그의 ‘Girl with Ballon’ 작품은 경매에서 낙찰되자마자 프레임 바닥의 장치를 통해 작품 전체가 분쇄되는 상황이 발생하였다. 뱅크시는 작품이 경매될 것을 대비하여 몇 년전에 프레임을 변경했다고 주장하며 그 행위의 책임이 자신에게 있음을 인정하였다. 이 사건을 통해 뱅크시는 더욱 명성을 얻게 되었고 그의 정체에 대해서 대중의 호기심을 더욱 가중시키게 되었다. 뱅크시는 지식재산 보호에도 부정적이었는데 그는 자신의 책 ‘Wall and Piece’에서 “저작권은 실패자들을 위한 것이다(Copyright is for losers)” 라고 언급하며 공공장소에 그려진 그래피티는 누구나 자유롭게 이용할 수 있다고 주장하였다: <https://forresters-ip.com/the-artist-banksy/>(마지막 방문 2021.7.7.).
- 5) **Flower Thrower**, Cancellation No. 33 843(2020.9.14.); **Laugh Now** Cancellation No. 39 873(2021.5.18.); **Radar Rat** Cancellation No. 40 001(2021.6.18.); **Girl With Umbrella** Cancellation No.3 9 872(2021.6.18.); **Bomb Hugger** Cancellation No. 39 921(2021.6.19.); **Painting Rat** Cancellation No. 40 000(2021.6.19.) 이 이에 해당한다.
- 6) 우리에게 널리 알려진 원작은 ‘laugh now but one day we’ll be in charge’라는 문구가 가운데 씌어진 작품이지만 유럽지식재산청에 등록된 상표는 문구가 삭제된 형태의 위와 같은 표지이다.

6개의 작품 모두 유럽연합상표규정 제59(1)(b)항의⁷⁾ 적용 여부가 다투어졌는데 상표를 상품이나 서비스에 진정으로 사용할 의사없이⁸⁾ ‘악의적 의도(bad faith)’를 가지고 출원했다고 판단하였기 때문이다.뱅크시 측은 무효심판이 진행되기 전까지 상표를 지정상품이나 지정서비스에 사용하고 있지 않았다.⁹⁾ 무효심판이 진행되자 상표가 사용되고 있음을 증명하기 위해서 뱅크시 측은 ‘Gross Domestic Product’ 라는 가정용품 쇼를 오픈하였다. 유럽지식재산청은 쇼의 오픈이 분쟁이 발생한 이후에 이루어졌다는 점을 지적하며 무효심판이 청구되었을 때 뱅크시 측이 자신의 상표를 가지고 어떠한 상품이나 서비스를 판매하거나 광고 등이 없었다는 점을 주목하였다.¹⁰⁾

더 나아가 뱅크시 자신이 쇼를 오픈한 이유에 대해서 ‘때때로 무엇을 그려야 할지 어려울 때가 있지만 최근 지난 몇 달은 오로지 유럽법에 따른 상표의 요건을 충족하기 위해서 작품을 만들어 왔다’고 공개적으로 언급하기도 하였다.

이러한 사실들을 종합하여 유럽지식재산청은 뱅크시가 자신의 작품을 상표로서 사용할 진정한 의사가 없었고 이벤트성 사용은 상표의 기능에 해당하는 것 이외의 목적으로, 즉 예술작품에 대한 독점배타적 권리를 취득하기 위해서 상표를 등록한 것으로 판단하였다.¹¹⁾



<By photohistory.tistory.com>

7) 유럽연합 상표법 제59조(절대적 무효 사유)

1. 유럽연합 상표는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 유럽연합지식재산청에 대한 신청 또는 침해소송에 대한 반소로써 무효가 된다.

(a) 유럽연합 상표가 제7조에 반하여 등록이 된 경우

(b) 상표출원인이 악의적 의도로 상표를 출원한 경우

2. 유럽연합 상표가 제7(1)(b), (c), 또는 (d)에 위반하여 등록된 경우라도 사용된 결과 등록된 지정상품이나 지정서비스업에 대한 식별력을 취득한 경우에는 무효로 되지 아니한다.

3. 유럽연합상표의 지정상품이나 지정서비스의 일부에만 무효사유가 존재하는 경우 해당 지정상품이나 지정서비스업에 한하여 무효로 된다.

8) 상표를 등록하기 위해서는 사용할 상표와 함께 상표가 사용될 상품이나 서비스를 반드시 지정해서 출원해야 한다. 지정상품이나 지정서비스는 국제상품분류인 NICE분류에 따라 선택하도록 하고 있다.

9) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9; Cancellation No. 39 872, p.9.

10) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 33 843.

11) 유럽지식재산청은 무효 심판 청구인이 제59(1)(b)항 외에도 상표등록이 제7조(1)(b) 및 (c)항의 상표등록 거절사유에 해당한다고 보아 제59(1)(a)항의 적용도 함께 주장하였지만 제59(1)(b)항의 적용으로 등록무효가 충분히 입증되었기 때문에 제59(1)(a)항의 적용여부에 대해서는 판단하지 않는다는 결정을 내렸다.

2. 상표법상의 쟁점

가. '악의적 의도(bad faith)'

유럽연합상표규정 제59(1)(b)항은 상표등록의 절대적 무효 사유를 규정하고 있는 중요한 조항이다. 이 조항은 권리 남용적 등록이나 공정한 상업상 또는 사업상 관행에 반하는 상표의 등록을 금지하여 공공의 이익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있다.¹²⁾

제59(1)(b)항은 포괄적으로 규정되어 있고 악의적 의도에 대한 정확한 법적 정의는 규정되어 있지 않다. 악의적 의도는 상표를 출원할 때 출원인의 의도에 기초한 주관적인 상태를 의미하고 일반적으로 주관적 의도 자체는 법적 결과의 대상이 되지 않는다.¹³⁾ 악의적 의도가 인정되기 위해서는 먼저 악의적 의도를 반영하는 상표소유자의 행위가 존재해야 하고 두 번째 그러한 행위가 악의적 의도를 구성하는 것으로 평가될 수 있어야 하고 이를 평가할 수 있는 객관적인 기준이 있어야 한다.¹⁴⁾ 상표출원인의 행위가 윤리적 행동 원칙이나 공정한 상업상 또는 사업상 관행에서 벗어나는 경우에는 악의적 의도가 인정된다.¹⁵⁾

유럽사법재판소는 악의적 의도는 일상언어에서의 일반적인 의미와 조항이 추구하고자 하는 목적 및 그 의미가 문제되는 상황을 고려해서 결정해야 한다고 판시하고 있다.¹⁶⁾ 일상생활에서의 악의적 의도는 공정하지 않은 상태의 마음이나 의도를 의미하고 이는 상거래 과정에서(in the course of trade) 상표법의 목적을 통해 해석되어야 한다.¹⁷⁾ 상표법은 상표등록 시스템을 마련하여 소비자들이 혼동가능성 없이 상품이나 서비스를 구별하고 이를 통해 상품이나 서비스의 품질이 유지되도록 하여 공정한 경쟁 질서에 기여하도록 하고 있다.¹⁸⁾ 따라서 상표권자가 공정한 경쟁에 참여하려는 목적 없이 단지 제3자의 이익을 훼손하려는 의도 또는 특정 제3자를 대상으로 하지 않더라도 출처표시라는 상표의 본질적인 기능이 아닌 독점배타적인 권리를 얻으려는 의도가 명백한 경우에는 악의적 의도가 인정된다.¹⁹⁾

12) Hasbro v EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, 2019, paragraph 33; Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office, Case C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, paragraph 46.

13) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 39 921, p.6.

14) Id.

15) Id., p.7

16) Hasbro v EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, 2019. paragraph 30; Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office, Case C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, paragraph 43.Catherine, 489 F.Supp.3d. 812, 821.

17) Id.

18) Hasbro v EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, 2019, paragraph 32.Id.

19) Hasbro v EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, 2019, paragraph 33; Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v European Union Intellectual Property Office, Case C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724, paragraph 46.

악의적 의도는 상표출원시를 기준으로 특정한 사안에서 (1) 적어도 하나의 회원국에서 출원 상표와 동일 또는 유사한 표지를 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 제3자가 사용하고 있다는 사실을 알고 있거나 알 수 있다는 사실; (2) 이러한 표지에 대한 제3자의 계속 사용을 금지하려는 출원인의 의도; (3) 출원된 상표와 제3자의 표지가 누리고 있는 보호의 정도 등과 같은 모든 관련 요소들을 고려해서 판단한다.²⁰⁾

악의적 의도에 대한 입증 책임은 상표등록 취소를 주장하는 측에서 부담하고 이를 입증하기 전까지는 선의가 추정된다.

우리 상표법은 유럽연합상표규정과 같은 포괄적 조항을 절대적 무효사유로 규정하고 있지 않지만 부당한 이익이나 특정인에게 손해를 야기하려는 ‘부정한 목적’으로 상표를 출원하는 경우에는 상표등록을 거절할 수 있도록 하고 있다.²¹⁾ 이러한 상표가 등록된 경우에는 상표법 제117조 제1항 제1호에 따라 무효심판을 청구할 수 있다.

유럽지식재산청은뱅크시 측이 상표를 사용할 의사없이 자신의 예술작품에 대한 영구적인 독점배타적 권리를 취득하기 위하여 악의적 의도로 상표를 출원한 것으로 판단하였다.²²⁾

나. 상표 불사용과 등록취소

상표법은 상표의 사용²³⁾ 상표권의 존속과 상표권 침해 판단의 요건으로 하고 있다. 일정 기간 출처표시로 사용하지 않은 상표는 등록을 취소할 수 있고 등록상표를 동의없이 사용하면 상표권 침해에 해당하지만, 제3자에 의한 상표의 사용이 출처표시로서의 사용이 아닌 경우에는 상표권 침해를 인정하지 않는다.

20) Id.

21) 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

14. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

22) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9; Cancellation No. 39 872, p.9.; Cancellation No. 39 921, p.8; Cancellation No. 40 000, p.8.

23) 상표법 제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

1. 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

유럽지식재산청은 사안이 유럽연합상표규정 제58(1)(a)항에²⁴⁾따른 등록상표의 불사용 취소의 문제는 아니라고 보았다.²⁵⁾ 유럽연합상표규정은 현재 상표가 사용되고 있는 사실이나 장래의 사용 의사를 명시할 것을 상표출원인에게 요구하고 있지 않다. 다만 유럽연합상표규정 제58(1)(a)항은 등록일로부터 5년 동안 상표가 사용되지 않았다면 상표등록을 취소할 수 있도록 하고 있다. 이 조항의 목적은 상표 사용의 의사없이 단지 제3자의 사용을 차단함으로써 공정한 경쟁을 저해하려는 상표등록을 금지하려는 것이다.²⁶⁾

상표 제도는 상품이나 서비스의 출처를 확인하는 것이고 표지에 대한 제3자의 사용이나 등록을 금지하는 것이 아니다.²⁷⁾

우리 상표법도 장래의 상표 사용 의사만으로 상표를 등록할 수 있도록 하고 있다.²⁸⁾ 다만 상표법 제199조 제1항 제3호(불사용 취소심판)에 따라 3년 동안 정당한 이유없이 상표를 사용하지 않은 경우에는 상표등록을 취소할 수 있다.²⁹⁾

3. 저작권법과 상표법의 관계

예술작품은 일반적으로 상표법이 아닌 저작권법의 보호 대상이다. 그러나 유럽지식재산청은뱅크시 사례에서 저작권법과 상표법은 상호 배타적이지 않고 각 법의 목적과 보호 대상이 다르기 때문에 상표 요건을 갖춘 예술작품에 대한 상표등록을 배제하지 않는다고 설명하고 있다.³⁰⁾ 그러나뱅크시의 경우와 같이 상표를 사용할 의사없이 법을 우회하여 결과적으로 예술작품에 대한 독점배타적 권리를 연장하기 위한 목적으로 상표등록이 남용되는 것은 허용하지 않는다.³¹⁾

24) 제58조(취소사유) 1. 유럽연합 상표권자의 권리는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 유럽지식재산청에 대한 신청 또는 반소로써 취소된다.
 (a) 5년 동안 계속하여 등록상표가 정당한 사유없이 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 유럽연합 내에서 실제로 사용되지 않은 경우, 다만 5년의 불사용기간만료일과 취소청구일 사이에 상표의 진실한 사용이 시작되었거나 재개된 때에는 취소를 주장할 수 없다. 권리자가 취소청구일 또는 반소청구일 전 3월 이내에 등록상표를 사용하거나 또는 사용을 재개하더라도 취소청구 또는 반소청구가 제기될 것을 안 때에는 취소를 주장할 수 있다. Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9.
 25) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9; Cancellation No. 39 872, p.9.
 26) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9.
 27) Id.
 28) 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자) ① 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다. 다만, 특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다.
 29) 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
 3. 상표권자 전용상표권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
 30) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, 2021.6.18., p.9; Cancellation No. 39 872, p.9, 2021.6.18.
 31) Id.

우리 대법원도 “저작물과 상표는 배타적 택일적인 관계에 있지 아니하므로, 상표법상 상표를 구성할 수 있는 도형 등이라도 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건을 갖춘 경우에는 저작권법상의 저작물로 보호받을 수 있고, 그것이 상품의 출처표시를 위하여 사용되고 있거나 사용될 수 있다는 사정이 있다고 하여 저작권법에 의한 보호 여부가 달라진다고 할 수는 없다”고 판시하고 있어서 두 권리의 중첩을 허용하고 있다.³²⁾

4. 저작권과 익명성

베른협약 제5(2)항은 저작권의 발생에 관하여 무방식주의를 선언하고 있다.³³⁾ 심사 등의 절차없이 저작물의 창작 즉시 저작권은 발생하고 자신의 본명이 아닌 이명이나 무명으로 저작물이 공표되더라도 저작권의 발생에는 영향을 미치지 않는다. 다만 무명이나 이명 저작물의 경우 저작권을 행사하기 위해서는 자신이 진정한 저작권자임을 증명해야 한다.

유럽지식재산청은뱅크시가 자신의 저작권을 주장하기 위해서는 익명성을 버려야 할 것이라고 언급하고 있다.³⁴⁾ 이는 저작권의 행사와 관련된 문제로 저작자가 익명이라는 이유로 저작권의 발생이 부정되는 것은 아니다.뱅크시는 ‘Pest Control Office’라는 회사를 내세워 상표등록을 비롯한 법률행위를 수행하고 있다. 유럽지식재산청은뱅크시의 존재가 법적으로 명확하게 입증되지 않는다면 회사를 통한 저작권의 행사 자체가 인정되기 어려울 수 있다는 점을 언급하고 있다.³⁵⁾ 저작권을 행사하기 위해서는 진정한 권리자임을 증명해야 하는데뱅크시와 ‘Pest Control Office’ 사이에 관련이 있는 것은 분명하지만뱅크시의 신분이 법적으로 증명되지 않는다면 ‘Pest Control Office’를 통한 저작권 행사는 어려울 것이다.³⁶⁾

III. 맺음말

뱅크시 사례는 문제가 된 상표들이 유명한 그래피티 예술 작품이라는 점과 저작자가 저명한 익명의 예술가라는 점에서 주목을 받았다. 우리 대법원과 유럽지식재산청이 언급하고 있는 바와 같이 하나의 예술작품에 상표권과 저작권은 공존할 수 있다. 다만 이는 각 법을 준수하는 정당한 권리의 행사를 전제로 하고 있다.

32) 대법원 2014.12.11. 선고2012다76829판결(‘여우 머리’사건)

33) 제5조 (1) 저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여 본국 이외의 회원국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다. (2) 그러한 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 아니한다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서보호가 존재하는 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로, 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 지배를 받는다. Solid Oak Sketched, LLC., 449 F.Supp.3d 333, 346.

34) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9; Cancellation No. 39 872, p.9.

35) Id.

36) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 40 001, p.9; Cancellation No. 39 872, p.9

유럽지식재산청은뱅크시의 ‘Flower Thrower’에 대한 상표등록을 무효로 하면서 타인의 소유물을 침해한 불법적인 그래피티는 범죄행위의 결과물이기 때문에 저작권의 보호를 받을 수 없다고 보았다.³⁷⁾ 그러나 예술작품의 창작 과정의 불법성은 저작권의 발생 여부와는 관계가 없고 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물이면 저작권은 발생한다. 불법행위에 대해서는 별도의 법적 책임이 인정될 뿐이다.

뱅크시 측은 악의적 의도를 입증하기에는 증거가 충분하지 않다고 주장하였지만 분쟁 전까지 상표가 사용되지 않은 점에 대한 정당한 이유를 제시하지 못했다.뱅크시의 발언과 분쟁 이후 상표의 사용은 오히려 진정한 상표 사용 의사가 없었다는 점을 입증하는 증거가 되었다.뱅크시 측이 주장한 바와 같이 예술작품에 대한 상표등록은 허용되는 행위이지만 이는 출처표시로서의 상표의 사용을 필요로 한다.

뱅크시는 자신의 길거리에 설치된 그래피티 작품들에 대해서 ‘상업적으로 이용하지 않는다’면 자유롭게 복제하고 이용할 수 있다고 공공연하게 이야기해 왔다. 그리고 자신의 웹사이트에도 그래피티 작품들을 업로드하여 일반 공중이 최상의 버전으로 다운로드할 수 있도록 하고 있다. 따라서 뱅크시가 ‘상업적으로 사용된’ 자신의 그래피티 작품에 대한 저작권을 주장하기 위해서는 자신의 명성에 기여한 익명성을 더 이상 유지할 수 없을 것으로 보인다.

37) Full Color Black Ltd. v. Pest Control Office, Cancellation No. 33 843.