
상표권과 표현의 자유의 경계에 관한 분쟁사례 및 시사점: 미국 Jack Daniel's vs VIP Products LLC 분쟁사례

1. 소송의 개요

Jack Daniel's Properties, Inc.는 자사의 상표와 트레이드 드레스(병 디자인 및 라벨)를 보호하기 위해 VIP Products LLC를 상대로 소송을 제기했음. VIP Products는 "Bad Spaniels"라는 이름의 고무 개 장난감을 제작했는데, 이는 Jack Daniel's의 병 디자인과 라벨을 패러디한 제품임. 이 장난감은 Jack Daniel's의 "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey"를 "The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet"로 바꾸는 등 유머러스한 요소를 추가했음. Jack Daniel's는 이 제품이 자사의 상표를 침해하고 희석(dilution)시킨다고 주장했다.

2. 주요 쟁점

1) 상표 침해 여부

Jack Daniel's는 VIP의 제품이 소비자들에게 혼란을 야기하여 Jack Daniel's가 해당 제품을 제작하거나 승인했다고 믿게 만들 가능성이 있다고 주장했다. VIP는 "Bad Spaniels"가 패러디로서 표현의 자유(First Amendment)에 의해 보호받아야 한다고 반박했음.

2) 상표 희석(dilution) 여부

Jack Daniel's는 VIP의 제품이 자사의 상표를 "희석"시켜 브랜드의 명성과 독창성을 훼손한다고 주장했다. VIP는 패러디 제품이 비상업적(non-commercial) 사용에 해당하며, 희석 주장에 해당하지 않는다고 주장했다.

3) 패러디와 상표법의 충돌

패러디가 상표법의 보호를 받는지, 그리고 패러디가 상표 희석 및 소비자 혼란을 방지하

는 법적 기준을 충족하는지가 핵심 논점이었음

3. 소송의 경과

1) 지방법원 판결

지방법원은 VIP의 "Bad Spaniels"가 상업적 용도로 Jack Daniel's 상표를 사용했으며, 이는 상표 침해와 희석에 해당한다고 판결했음

2) 항소심 (제9순회 항소법원)

항소법원은 VIP의 제품이 표현적 작품(expressive work)으로 간주될 수 있으며, 패러디로서 First Amendment의 보호를 받을 수 있다고 판결했음. 또한, 상표 희석 주장도 기각했음

3) 대법원 판결

2023년 미국 대법원은 항소법원의 판결을 뒤집고, VIP의 제품이 상표 침해 및 희석에 해당한다고 판결했음. 대법원은 VIP가 Jack Daniel's 상표를 자사 제품의 출처를 나타내는데 사용했으며, 이는 패러디로 보호받을 수 없다고 보았음

4) 최종 판결

대법원 판결 이후 사건은 다시 지방법원으로 환송되었으며, VIP의 제품이 상표 희석에 해당하지만 상표 침해는 아니라고 최종 판결함

4. 한국 기업에 대한 시사점

1) 상표 보호의 중요성

기업은 자사의 상표와 트레이드 드레스를 철저히 보호해야 하며, 이를 침해하는 사례에

대해 신속히 대응해야 함. 특히, 패러디나 유머를 활용한 제품이 상표를 희석시키거나 브랜드 이미지를 훼손할 가능성을 주의 깊게 살펴야 함

2) 패러디와 법적 리스크

패러디 제품을 제작하거나 사용할 경우, 상표 침해 및 희석 주장에 직면할 수 있음. 따라서 패러디가 법적으로 허용되는 범위를 명확히 이해하고, 사전 법적 검토를 거쳐야 함

3) 글로벌 상표 분쟁 대비

글로벌 시장에서 활동하는 한국 기업은 각국의 상표법 및 관련 판례를 이해하고, 국제적 분쟁에 대비한 법적 전략을 수립해야 함. 특히, 미국과 같은 주요 시장에서는 관련 사례를 참고하여 법적 리스크를 최소화해야 함

4) 브랜드 이미지 관리

브랜드의 명성과 독창성을 유지하기 위해, 희석(dilution) 가능성이 있는 사례를 적극적으로 모니터링하고 대응해야 함. 소비자 혼란을 방지하기 위해 상표와 관련된 명확한 가이드라인을 수립하는 것이 중요함

5. 참고 문헌

(1) Baker Donelson, "Post-SCOTUS District Court Ruling in Jack Daniel's v. VIP Products Reshapes Trademark Dilution Jurisprudence", 2025. 8. 5. ([링크](#))

(2) JUSTIA U.S. Supreme Court, "Jack Daniel's™ Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. ___ (2023)", 2023. 6. 8. ([링크](#))

(3) Harvard Law Review, "Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC", 2023. 11. ([링크](#))