



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학박사 학위논문

검색광고의 상표권 침해
및 부정경쟁행위

2017년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산권법 전공
류 태 경

검색광고의 상표권 침해 및 부정경쟁행위

2017년

류태경

검색광고의 상표권 침해 및 부정경쟁행위

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학박사학위논문으로 제출함

2016년 11월

서울대학교 대학원

법 학 과

류 태 경

류태경의 박사학위논문을 인준함

2016년 12월

위 원 장 _____ 印

부위원장 _____ 印

위 원 _____ 印

위 원 _____ 印

위 원 _____ 印

국문 초록

1. 상표법 및 부정경쟁방지법은 출처의 혼동가능성을 방지하여 그 권리를 보호하고 공공의 이익을 지키는 역할을 한다. 그런데 인터넷이 보편화되면서 인터넷을 통한 상표의 사용 역시 늘어나고 있는바, 이에 따라 인터넷을 통한 상표권 침해 및 부정경쟁행위 역시 종래와 달리 새로이 문제되는 영역이 적지 않다.

인터넷상 상표의 사용이 문제되는 대표적인 예로 검색광고를 들 수 있다. 검색광고는 검색엔진 등에서 검색한 키워드에 따라 나타나는 광고인데 개인의 검색 성향에 따라 개별화된 광고가 이루어지는 등의 장점이 있어 활발하게 이루어지고 있다.

그런데 검색광고로 광고주에게 판매된 검색어가 상표이고, 이를 경쟁업체 또는 상표권자의 식별력에 편승하려는 업체가 구매하여 인터넷 이용자의 검색결과에 이러한 광고주의 검색광고가 나타나게 된다면 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 해당하는 것이 아닌지 문제된다.

2. 검색광고의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부와 관련하여 검색엔진에 검색어가 입력되어 검색광고가 이루어지는 과정에서 해당 상표가 외부적으로 인식되는 것은 아니기에 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 존재하는지 여부가 우선 문제된다.

이와 관련하여 현행 상표법상 '상표의 사용'에 관한 정의는 상표의 표시를 전제로 한다고 해석될 수 있으며, 따라서 검색광고에서의 '보이지 않는 사용'은 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않으며 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'도 이와 같이 보아야 한다는 소위 상표사용론이 제기된다.

이에 대해 상표법상 '상표의 사용'을 인정할 수 있는지 살펴보면, 검색광고로 인한 출처의 혼동이 존재하는데도 상표의 사용이 인정되지 않는다는 이유로 청구를 기각한다면 이는 상표법 및 부정경쟁방지법의 입법 취지에 반한다. 그리고 검색어의 입력으로 나타나는 상표의 검색결과와 이와 함께 나타나는 검색광고를 결합하여 보면 해당 상표가 광고에 사용된 것으로 보아 상표의 사용을 인정할 수 있다.

부정경쟁방지법상 '표지의 사용' 여부를 살펴보면, 해당 법령에는 '표지의 사용'에 관한 별도의 규정이 없는 이상 상표사용론에 따른 제약이 없으며, 그럼에도 불구하고 상표법상 '상표의 사용'과 같은 범주로 제한하여 해석할 이유가 없다. 실제에 있어서도 상표사용론을 적용할 경우 검색광고가 법령상 상표의 사용을 하는 것에 해당하지 않기에 규율을 할 수 없게 되어 혼동가능성이 있더라도 방치하게 되는 문제가 생긴다.

그렇다면 상표사용론은 상당하다고 보기 어려우며, 검색광고에 있어서도 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 인정된다고 할 것이다.

3. 검색광고에서 상표의 사용이 이루어지는 것으로 인정하는 이상 검색광고에 있어 상표의 혼동가능성이 존재하는지 여부가 문제될 것인데, 이는 검색엔진에서 이루어지는 검색광고의 방식 및 광고주가 링크한 사이트의 현황과 같은 제반 사정에 비추어 판단이 이루어질 것이다.

상표법에 있어서는 상표권 침해의 심사 기준이 '상표 및 상품의 동일·유사' 여부이고 혼동가능성은 특히 유사 여부를 판단하기 위한 고려사항으로 판례상 인정되고 있을 뿐인데, 검색광고에 있어서 사용이 문제되는 상표는 대부분 동일할 것이므로 혼동가능성을 고려할 수 있는지 문제된다.

하지만 검색광고에서의 상표는 비록 검색 화면에서 사용되는 것으로 인정

되더라도 외관이 표시되지 아니한 채 검색어로 입력된 상표 명칭에 따라 관념상 인식되는 것이므로 상표의 동일성이 인정된다고 단정할 것은 아니다. 설령 상표의 동일 여부를 심리하더라도 실제에 있어 혼동가능성이 문제되는 이상 이를 검토함이 상당할 것이다.

검색광고의 혼동가능성 판단과 관련하여 인터넷의 특성상 검색광고가 인터넷 이용자의 주의를 이끄는 측면이 강하기에 비록 상품 또는 서비스의 구매 시점에는 상표의 출처 혼동이 통상 없게 되더라도 초기에 혼동을 야기하였다면 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 위반이라는 최초관심혼동이론이 논의될 수 있다.

하지만 상표의 주된 기능이 출처 표시라는 점에 비추어보면 구매하는 시점에 더 이상 혼동가능성이 인정되지 않음에도 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 인정하는 것은 지나친 독점적 권리의 보호로서 자칫 상표법 및 부정경쟁방지법의 체계를 뒤흔들 수 있는 점, 인터넷은 그 특성상 혼동을 야기하는 요인으로부터 쉽게 빠져나올 수도 있는 점 등에 비추어보면 최초관심혼동이론의 인정 여부는 신중히 검토되어야 할 것이다.

상표권 침해 및 부정경쟁행위 여부와 관련하여 공정이용이 문제될 수 있는데, 검색광고에서는 상표의 명칭이 검색어로 이루어지기에 경우에 따라 지명적 공정이용이 문제될 여지가 있으므로 이를 감안해야 할 것이다.

4. 검색광고에 있어 상표의 혼동가능성이 인정되는 정도에 이르지 않더라도 저명한 표장에 대하여 그 사용으로 인하여 상표 등 표장의 직관적 연관작용에 영향을 미쳐 명성의 훼손 내지 식별력의 약화가 인정될 경우에는 부정경쟁방지법상 희석화 여부가 검토되어야 할 것이다.

이에 대한 판단에 있어서는 검색광고 자체가 검색 화면에 나타나는 방식

에 의하여 희석화가 발생하는지 여부를 우선적으로 보아야 하며, 이외에 검색광고의 문구 또는 검색광고에서 링크된 광고주 운영의 사이트 현황에 비추어 희석화 여부가 문제될 수 있는바, 그에 대한 판단은 구체적 사안에 따라 판단이 이루어져야 할 것이다.

다만, 검색광고가 이루어지는 방식에 있어서는 현재 검색엔진의 검색결과 내에서 일반 검색결과와 검색광고가 구분되어 이루어지는 현황에 비추어 보면 단순히 검색어에 대한 광고가 나타난다는 사정만으로 희석화가 인정된다고 볼 것은 아니다.

덧붙이면, 희석화와 관련해서는 패러디의 형태로 검색광고가 이루어질 경우 명성의 손상이라는 측면에서 문제될 수 있는데, 이에 대한 검토는 상표권자의 이익과 헌법상 표현의 자유 등을 이익형량하여 판단되어야 할 것이지만 안티사이트와 같은 비상업적 측면의 사용에 대해서는 가능한 넓게 허용됨이 상당하다고 본다.

5. 검색광고의 키워드가 되는 검색어가 특정 인물의 성명, 명칭인 경우에는 이를 상업적으로 사용하는 퍼블리시티권의 침해가 문제될 것이다.

현행법상 퍼블리시티권의 인정 여부에 대하여 논란이 있으며 하급심 판결도 서로 엇갈리나, 성명이 실제로 상업적 이익을 가져오는 이상 권리로서 법적 보호를 함이 상당할 것이다. 다만, 그 법적 근거에 대하여 독립된 재산권으로서 퍼블리시티권을 인정할 것인지, 아니면 인격권에 해당하는 성명권의 한 내용으로 재산적 이익도 보호할 것인지 논란이 있으나 인간의 정체성에 관한 사항의 권리 이전 및 상속은 법적 근거 및 그 내용이 명확하게 되어 있지 않다면 신중하여야 할 필요가 있으므로 성명권의 한 내용으로 보호하면서 양도 및 상속을 제한적으로 봄이 상당하다.

검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부에 관한 판단이 문제될 것인데, 특정 인물이 이용한 상품 내지 서비스라는 것을 설명하는 범위에서 일종의 공적 기표로서 사용한 것이고, 그 상품 내지 서비스가 인터넷 이용자의 검색을 야기할 정도로 관심을 끈 경우라면 권리 침해로 인정함이 상당하지 않을 것으로 생각된다.

반면에 이러한 범위를 넘어선 특정 인물의 성명에 대한 영리적 사용에 관해서는 퍼블리시티권의 침해로 규율할 것이며, 특히 해당 인물이 실제로 사용하지 아니한 경우라면 검색광고 내에서의 사용이 해당 인물과 관련이 있는 것으로 오인될 소지가 상당하므로 퍼블리시티권 침해가 인정될 가능성이 많아 보인다.

6. 상표권 침해 또는 부정경쟁행위가 인정될 경우 상표 사용의 주체 및 그 책임의 성격이 무엇인지 문제된다.

우선 검색엔진에 검색광고가 나타나는 방식에 따른 불법이 문제될 경우에 대하여 보면, 그 법적 판단은 검색엔진 사업자의 검색광고 운영 현황에 따라서 달라질 것이지만, 현재에 있어서는 검색엔진 사업자가 검색광고 관련 계약의 한 당사자로서 검색광고가 화면상에 나타나는 방식을 결정하며, 더불어 검색광고를 통하여 직접 수익을 얻는다는 점에 비추어볼 때 상표를 직접 사용하는 주체라고 봄이 상당하다.

이때 광고주도 책임을 지는지, 진다면 그 법적 성격은 무엇인지 문제되는데, 광고주가 검색엔진 사업자의 검색광고 방식이 위법의 소지가 있음을 알거나 알 수 있음에도 관여하여 자신의 광고를 하였다면 역시 책임을 부담할 여지가 있다. 책임이 인정될 경우 그 성격이 문제될 것인바, 자신의 상품 또는 서비스를 직접 광고하면서 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 이루어지는데 행위를 분담하였다는 점에서 협의의 공동불법행위에 따른

책임을 질 것으로 생각된다.

이외에 검색광고의 문구나 링크된 광고주 운영의 사이트를 통하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 해당하는 행위가 이루어지는 경우도 있을 수 있는데, 이러한 경우는 광고주가 상표를 사용한 주체이며 검색엔진 사업자는 기술적 방지조치의 가능 여부나 침해 방지 조치의 이행 여부에 따라 방조책임을 질 수 있을 것이다.

주요어: 검색광고, 상표 침해, 부정경쟁행위, 상표의 사용, 출처의 혼동, 희석화, 퍼블리시티권, 상표 사용의 주체

학번: 2008-30941

목 차

제1장 서론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 내용과 범위	4
제2장 검색광고와 ‘상표의 사용’	9
1. 개설	9
2. 검색광고에 대한 일반론	10
가. 검색광고의 정의 및 논의의 범위	10
나. 검색광고의 현황	12
다. 주요 검색엔진의 키워드 검색광고 방식	13
(1) 구글의 키워드 검색광고	14
(2) 네이버 검색광고	15
(3) 다음의 키워드 검색광고	16
라. 검색광고에서 상표의 사용 방식에 따른 문제	17
3. 우리나라 상표법상 ‘상표의 사용’ 및 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’	18
가. 상표법상 ‘상표의 사용’	18
(1) 상표의 정의 및 기능에 대하여	18
(2) 상표법상 ‘상표의 사용’에 대한 규정 내용	19
나. 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’	22
4. ‘상표의 사용’ 및 ‘표지의 사용’에 대한 외국 입법례	24
가. 미국	24
(1) 상표법 일반론	24
(2) ‘상표의 사용’에 관한 규정	26
(가) 등록상표의 침해에 관한 규정	27

(나) 미등록상표의 침해에 관한 규정	29
나. EU 및 그 회원국	31
(1) EU	31
(2) EU 회원국	34
다. 일본	35
(1) 상표법	35
(2) 부정경쟁방지법	38
라. 중국	39
(1) 상표법	39
(2) 부정경쟁방지법	40
5. 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 문제된 외국 사례 - 미국	41
가. 들어가며	41
나. '상표사용론'에 대하여	41
다. 상표사용론이 문제된 주요 판결의 검토	45
(1) U-Haul v. WhenU.com 및 Wells Fargo v. WhenU.com	46
(2) 1-800 Contacts v. WhenU.com	49
(3) GEICO v. Google	51
(4) Rescuecom Corp. v. Google, Inc.	52
(가) 판시 내용 및 그에 대한 견해	52
(나) 방론 및 그에 대한 견해	56
라. 상표사용론 및 이를 적용한 판결을 비판하는 견해	58
마. 사건: 상표사용론 및 이를 비판하는 견해의 한계	60
6. 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 문제된 외국 사례 - 미국 외 국가	61
가. 들어가며	61
나. 프랑스	62
(1) Google v. Viaticum	62
(2) Kertel v. Google	64
다. 독일	65

(1) Metaspinner v. Google	65
(2) BGH GRUR 2009, 498(Bananabay 판결)	66
라. 영국	67
(1) Reed Executive v. Reed Business	67
(2) Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK	68
마. EU 사법재판소 - Google France v. Louis Vuitton	69
바. 기타 국가의 판결	73
7. 국내에서의 논의 및 판례	75
가. 국내에서의 학설상 논의에 대하여	75
(1) '상표의 사용'을 부정하는 견해	75
(2) '상표의 사용'을 긍정하는 견해	77
(3) 사건: 부정설과 긍정설에 대한 분석	79
나. '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 관한 국내 판례의 검토	80
(1) '상표의 사용' 내지 '표지의 사용' 일반론에 대한 판례의 태도	80
(2) 인터넷에서의 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 관한 판례	83
(가) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결	83
(나) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결	85
(다) 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결	86
(라) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결	88
(마) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결	89
(3) 사건: 검색광고 이전 판례의 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 대한 태도	90
다. 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'에 관한 판례	93
(1) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결	93
(2) 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결	96
(3) 서울중앙지방법원 2012. 8. 12.자 2011카합2044 결정	98
8. 검토	99
가. 논의에 앞선 전제	99

(1) '상표사용론'이라는 명칭에 대하여	99
(2) 논의의 실익에 대하여	100
(3) 상표의 사용 주체에 대한 검토 필요성	101
나. 비교법적 측면에 비추어본 '상표의 사용' 인정 여부	102
(1) EU 및 그 회원국과의 비교	102
(2) 미국 Lanham법과의 비교	103
다. '상표의 사용'으로 볼 수 있는 행위에 대하여	105
(1) 검색광고에 대한 '상표의 사용' 인정의 상당성	105
(2) 검색광고에서 '상표의 사용'으로 인정되는 행위	107
(3) 죄형법정주의 측면에서의 검토	110
라. 상표법상 '상표의 사용' 관련 규정의 개정 방안	111
마. 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'	115
9. 소결	117

제3장 검색광고와 혼동가능성	119
1. 개설	119
2. 상표의 혼동가능성에 대한 일반론	120
가. 외국의 상표권 침해 관련 법령	120
(1) 미국	120
(2) EU	121
(3) 일본	122
나. 상표법상 상표권 침해에 있어 혼동가능성의 판단	123
(1) 상표법상 상표권 침해의 요건	123
(가) 상표법 제107조, 제108조에 대하여	123
(나) 상표의 동일 또는 유사	123
(다) 상품의 동일 또는 유사	125
(2) 상표권 침해에 있어 '혼동가능성'의 의미 및 범위	125

(3) 혼동가능성의 판단 주체 및 판단의 시기	129
다. 부정경쟁방지법상 상품표지 또는 영업표지의 혼동	130
라. 검색광고의 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 여부의 판단에 있어 혼동가능성의 문제	132
3. 최초관심혼동이론에 대하여	134
가. 의의	134
나. 최초관심혼동이론의 기원 및 전개	135
(1) 검색광고 이전 최초관심혼동이론의 논의 및 적용	135
(2) 최초관심혼동이론 적용 논의의 확대	139
다. 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 미국의 검색광고 관련 판결	140
(1) Brookfield v. West Coast	140
(2) Playboy v. Netscape	146
(3) Network Automation v. Advanced Systems	148
(4) 연방항소법원의 최초관심혼동이론 도입 여부 및 그 내용	151
라. 최초관심혼동이론에 대한 미국 내 찬반 논의	154
(1) 긍정설	154
(2) 부정설	156
(3) 절충설	158
마. 미국 외 국가에서 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 판결	159
(1) 영국의 Och-Ziff Management v. OCH Capital 판결	160
(2) 일본의 ELLEGARDEN 사건	161
바. 우리나라에서의 최초관심혼동이론 적용 가능성	162
(1) 최초관심혼동이론 적용에 있어 전제할 사항	162
(2) 현행법상 최초관심혼동이론의 도입 가능 여부	163
(3) 최초관심혼동이론 도입의 상당성에 대한 견해	164
4. 검색광고에 있어 혼동가능성에 관한 판례	166
가. 들어가며	166
나. 미국 판례의 검토	166

(1) Playboy v. Calvin Designer	166
(2) Washington Post v. Gator	167
(3) GEICO v. Google	168
(4) Rosetta Stone v. Google	170
다. EU 사례의 검토	172
라. 우리나라 판례에서의 검색광고에 대한 혼동가능성 판단	173
(1) 종래 인터넷상 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 혼동가능성 판단	174
(가) 도메인이름 및 한글인터넷주소 관련 대법원 판례의 검토	174
(나) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결	176
(2) 검색광고에서의 혼동가능성 판단이 문제된 판례	179
(가) 초기의 검색광고 관련 판결	179
(나) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결	180
(다) 최근의 검색광고 관련 하급심 판결	180
5. 검색광고에 있어 상표의 공정이용	182
가. 들어가며	182
나. 외국의 관련 법령 및 판례의 검토	182
(1) 관련 법령	182
(가) 국제 조약	183
(나) 미국	183
(다) EU	185
(라) 일본	187
(2) 검색광고에 있어 상표의 공정이용과 관련된 외국 판례	187
(가) 미국	187
(나) 프랑스	190
(다) 독일	191
(라) 영국	191
(마) 기타 국가	192
다. 국내 법령 및 관련 판례	193

(1) 국내 법령 및 그 해석	194
(가) 상표법 제90조 제1항	194
(나) 지명적 공정이용	195
(2) 검색광고에서의 상표 공정이용 관련 국내 판결	197
(가) 법령 및 법리상의 검토	197
(나) 관련 판례	197
6. 검토	198
가. 검색광고에 있어 상표법상 혼동가능성의 판단	198
(1) 상표법 적용의 문제	198
(2) 혼동가능성 검토의 상당성	199
(가) 검색광고의 상표 동일·유사 판단에 있어 혼동가능성	199
(나) 입법론 및 해석론상의 검토 필요성	202
(3) 최초관심혼동이론의 적용 여부	203
나. 검색광고에 있어 부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단	205
(1) 부정경쟁방지법상 '혼동가능성'의 적용 문제	205
(2) 최초관심혼동이론의 적용 여부 - 법리적 측면	206
(가) 현행법상 적용 가능 여부	206
(나) 최초관심혼동이론 적용의 부당성	207
(3) 최초관심혼동이론의 적용 여부 - 실제적 측면	211
다. 역혼동의 문제	213
7. 소결	217
제4장 검색광고와 희석화	219
1. 개설	219
2. 외국의 희석화 규정 및 관련 판례	220
가. '희석화'의 의미 및 그 유래	220
나. 미국	222

(1) 관련 법령	222
(2) 검색광고 관련 주요 판결	226
(가) Playboy v. Netscape(1심 판결)	226
(나) Rosetta v. Google	227
(3) 미국 내에서의 논의	228
다. EU 및 주요 회원국	229
(1) 관련 법령	229
(2) 검색광고 관련 판결	231
라. 중국	232
마. 일본	233
3. 우리나라의 희석화 규정 및 관련 판례와 이에 관한 논의	234
가. 법령상 규정 내용 및 판례의 판단 기준	234
(1) 법령상 규정 내용	234
(2) 판례에 따른 희석화 여부의 판단 기준	235
(가) 저명상표의 의미	235
(나) 희석화의 의미	236
나. 검색광고 관련 희석화 판례의 검토	238
(1) 인터넷에서의 희석화 관련 대법원 판례	238
(2) 검색광고의 희석화 관련 하급심 판결	239
(가) 서울고등법원 2014. 9. 4. 선고 2013나79490 판결	240
(나) 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결	241
다. 국내에서의 논의	241
4. 상표의 패러디에 따른 공정이용의 문제	243
가. 들어가며	243
나. 외국의 관련 법령 및 판례	244
(1) 관련 법령	244
(2) 관련 판례	245
(가) 상표의 패러디에 관한 일반론	245

(나) 검색광고 관련 판례	247
다. 국내의 관련 법령 및 판례에 대하여	247
5. 검토	248
가. 검색광고에서 명성의 손상 내지 식별력 약화의 존재 여부	248
(1) 검색광고에 있어 '희석화' 개념의 적용	249
(2) 검색광고가 이루어지는 방식에 따른 검토	250
(3) 검색광고의 문구 및 링크된 사이트의 내용에 따른 검토	251
나. 공정이용으로서 패러디의 인정 가능성	252
다. 기타 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위로의 규율	254
6. 소결	256
제5장 검색광고와 퍼블리시티권	258
1. 개설	258
2. 퍼블리시티권에 대하여	260
가. 퍼블리시티권의 개념 및 구체적 내용	261
나. 퍼블리시티권의 침해에 대한 구제	261
3. 퍼블리시티권에 대한 외국에서의 규율	263
가. 미국	263
(1) 퍼블리시티권의 형성 및 법적 성격	263
(2) 검색광고 관련 퍼블리시티권 판례	264
나. 독일	265
다. 프랑스	266
라. 영국	267
마. 일본	269
4. 퍼블리시티권의 인정 여부에 관한 국내 논의 및 판결	270
가. 국내에서의 논의	270
나. 주요 하급심 판결의 검토	272

(1) 퍼블리시티권을 긍정한 판결	272
(가) 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 긍정한 판결	272
(나) 인격권의 한 내용으로서 퍼블리시티권을 긍정한 판결	273
(2) 퍼블리시티권을 부정한 판결	274
다. 퍼블리시티권의 인정 여부 및 그 근거	275
5. 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부에 대한 국내에서의 논의 및 관련 판결	278
가. 국내에서의 논의	278
나. 주요 하급심 판결의 검토	279
(1) 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결 등	280
(2) 서울중앙지방법원 2015. 2. 5. 선고 2013가단333299 판결	283
(3) 서울중앙지방법원 2014. 12. 4. 선고 2014나4681 판결 등	284
(4) 서울중앙지방법원 2013. 9. 11. 선고 2013가단30361 판결 등	285
다. 주요 하급심 판결의 분석	286
(1) 하급심 판결의 권리 인정 여부 및 그 근거	286
(2) 기타 사항에 대하여	287
6. 검토	288
가. 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부에 대한 판단	288
(1) 논의의 전제에 대하여	288
(2) 검색광고 대상인 상품 등을 해당 인물이 실제로 사용한 경우	289
(3) 검색광고 대상인 상품 등과 해당 인물 사이에 관계가 없는 경우	291
나. 퍼블리시티권 침해의 인정에 따른 문제	293
(1) 손해의 발생 여부에 대한 판단	293
(2) 손해액의 산정에 대하여	294
7. 소결	296

제6장 검색광고로 인한 책임의 주체 및 성격	297
---------------------------------------	------------

1. 개설	297
2. 외국에서의 법령, 판례 및 논의	298
가. 논의의 필요성	298
나. 미국	299
(1) 관련 법령 및 법리	299
(2) 판례의 검토	301
(가) GEICO v. Google	302
(나) Rescuecom v. Google	303
(다) 800-JR Cigar v. Goto.com	303
(라) Rosetta Stone v. Google	304
(3) 학계의 논의	304
나. EU	307
(1) 관련 법령	307
(2) 주요 판례의 검토	308
(가) EU 사법재판소의 판결	308
(나) EU 주요 회원국의 판결	310
다. 일본	312
3. 우리나라의 법령, 관련 판결 및 논의	312
가. 우리나라의 관련 법령	312
나. 주요 판결	313
다. 학계의 논의	316
4. 관련 법리의 검토 - 온라인서비스제공자의 책임	318
가. 미국에서의 논의 및 이에 관한 판례	318
나. 우리나라의 주요 판결 및 이에 대한 분석	321
5. 검토	323
가. 상표 사용의 주체에 대한 판단	324
나. 검색광고에 있어서의 상표의 사용 현황	325
다. 검색엔진 사업자 및 광고주의 책임 여부와 그 성격	329

(1) 검색광고가 검색엔진에서 나타나는 방식에 따른 책임	329
(가) 상표의 사용 주체 및 책임의 성격	329
(나) 다른 온라인서비스제공자의 법적 책임과의 비교	330
(다) 광고주의 책임에 대하여	332
(2) 광고주의 광고문구 및 링크한 사이트 내용에 따른 책임	333
6. 소결	335
제7장 결론	337
참고문헌	342
Abstract	357

제1장 서론

1. 연구의 필요성

인터넷 및 네트워크의 발전은 인간의 삶을 근본적으로 변화시키고 있다. 이러한 변화에 있어 인터넷 검색엔진을 통한 검색방법의 발전은 큰 역할을 하고 있는바, 법의 영역에서도 종래에는 존재하지 않던 문제가 인터넷 검색엔진과 관련하여 새로이 등장하고 있으며, 그에 대한 논의가 활발하다. 특히 지적재산권 분야는 정보화 사회의 발전과 직접 관련된 부분이 적지 않기에 인터넷 검색엔진의 발전에 따라 발생하는 문제¹⁾가 발생하고 이에 대한 논쟁이 적지 않다.

상표법²⁾ 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)」 역시 지적재산권의 한 분야로서 이와 같은 변화의 흐름에 예외가 아니다. 그 중 하나의 예로 인터넷을 통한 온라인 광고가 다양한 형태로 발전함에 따라 함께 상표가 종래와 같이 상품에 부착되거나 광고에 표시되어 사용되는 것에 그치지 아니하고 온라인상에서 여러 형태로 이용되고 있는바, 그 과정에서 상표법 위반 내지 부정경쟁행위에 해당하여 규율할 수 있는지 여부가 문제되는 경우가 많이 생겨나고 있다.³⁾

-
- 1) 검색엔진 내 서비스를 이용한 불법 저작물의 전송, 검색엔진의 검색 과정에서 프라이버시의 침해를 예로 들 수 있다.
 - 2) 상표법은 2016. 2. 29. 개정 법률 제14033호로 전부 개정되어 2016. 9. 1.부터 시행되면서 조문 위치가 전체적으로 변경되었는바, 이하에서는 이를 반영한다. 다만, 판결을 인용함에 있어 종전 조문이 기재되어 있는 경우에는 괄호에 '현행 제○조'라고 병기하여 표시한다.
 - 3) 2016년도 수능능력시험 언어영역 문제로 검색광고에 대한 내용이 실렸는바, 이는 검색광고가 우리의 일상에 가까이 있음을 보여주는 한 예라고 할 것이다(2016. 11. 18. 자 국민일보 “‘검색 광고’ 기법 다룬 국어 지문 눈길 ... 수능 이색 문제들”).

본 논문에서는 인터넷 및 검색엔진의 발전에 따라 상표법 및 부정경쟁방지법에서 문제되고 있는 여러 사항들 중 검색광고에 대하여 논하려 한다. 여기서 논하는 검색광고는 검색엔진의 발전에 따라 최근 늘어나고 있는 광고의 한 형태로서, 종래에 검색엔진 상에 이용자 누구에게나 일률적으로 나타나는 기존의 온라인광고와 달리 검색엔진에서 특정 키워드를 검색하거나 특정 사이트에 접속할 때 검색엔진 사업자로부터 해당 키워드를 구매한 광고주의 광고가 검색 결과에 나오는 것을 총칭한다.⁴⁾

검색광고는 종래에 일률적으로 이루어지던 광고와 달리 인터넷 이용자가 검색하는 관심사에 따라 개별적으로 광고가 이루어진다는 점에서 차이가 있으며, 실제에 있어서도 주요 검색엔진 사업자의 주된 수입원이 되고 있어 중요성이 적지 않다. 이처럼 검색광고가 종래와는 다른 방식으로 이루어지며 광고에서 차지하는 위치도 무시할 수 없게 되면서 검색광고로 인하여 새로이 생겨나는 법적 쟁점 역시 생겨나고 있다.

특히 검색엔진 사업자가 판매하는 키워드가 특정 상표인 경우에 많은 문제가 제기된다. 이러한 키워드들을 해당 상표의 권리와 경쟁하는 업체가 구매하거나 상표의 명칭에 힘입으려는 업체가 구매하면 검색엔진의 사용자가 해당 상표를 검색할 때 그 광고주의 광고가 검색결과로 나타나게 되는데, 이러한 경우에 상표의 권리는 이와 같은 검색광고가 상표법 및 부정경쟁방지법 위반에 해당한다고 주장할 수 있다.

이와 같이 이루어지는 검색광고에 있어서 '상표의 사용'이 존재하는지 여부가 문제되는바, 현재의 검색광고는 대체로 검색엔진 사용자가 검색엔진에 상표를 입력하면 해당 명칭을 키워드로 구매한 업체의 광고가 나타나는 방식으로 이루어진다. 이러한 검색광고의 실행 과정을 보면 막상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되는 상표는 검색엔진에 해당 상표 또는 그와 유사한 명칭이 검색어로 입력되었을 뿐이고, 그에 따른

4) 검색광고의 정의에 관한 구체적 내용은 제2장 2. 검색광고에 관한 일반론에서 다룬다.

검색결과로 해당 상표를 키워드로 구매한 광고주의 광고가 나타나는 과정에 있어서는 해당 상표 자체는 외부적으로 인식되었다고 보기 어렵다.

이는 상표의 외부적 인식을 당연한 전제로 하던 '상표의 사용'의 의미에 대한 근본적인 검토를 요한다. 상표법의 제정 당시에는 외부적으로 인식되지 아니하는 상표의 사용을 예상할 수도 없었다. 따라서 '상표의 사용'을 정의함에 있어서도 '외부적으로 인식되지 아니하는 상표의 사용'을 염두에 두고 규정한 것도 아니기에 검색광고를 '상표의 사용'으로 해석할 것인지에 있어 논란의 소지가 크다. 이는 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'에 있어서도 문제될 것인데, 부정경쟁방지법에는 '표지의 사용'에 대한 별도의 정의가 없으므로 상표법상 '상표의 사용'에 준하여 논할 것인지, 아니면 제한이 없다고 볼 것인지 여부가 문제된다.

검색광고의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부의 판단에 있어 상표의 '혼동가능성' 역시 종래와 같은 차원에서 불지 살펴보아야 할 것이다. 현재 검색광고가 이루어지는 방식을 보면 검색결과에 상표를 키워드를 구매한 광고주의 링크가 나타나거나 배너광고 또는 팝업광고가 나타나며, 이를 클릭하면 광고주가 운영하는 사이트로 연결된다. 그렇다면 검색결과에서 나타나는 링크를 클릭하여 광고주 운영의 사이트로 들어갈 경우에는 광고주가 키워드로서 구매한 검색어로 입력한 상표와 쉽게 구분할 수 있게 되는데, 기존의 혼동가능성에 대한 판단은 상품의 구매 내지 서비스의 제공 시점을 기준으로 하기에 이에 따를 경우에는 검색광고의 혼동가능성을 인정하기 어려울 수 있다.

이와 관련하여 특정 상표의 검색 당시에 키워드 검색광고가 나타나도록 하여 검색이 이루어지는 시점에 혼동을 야기하는 측면이 있는 이상, 비록 이후에 혼동이 소멸되더라도 초기에 혼동이 발생한 사실 자체에 대해서는 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규율을 요한다는 견해가 제기된다. 이는 종래 상표법 및 부정경쟁방지법의 '혼동가능성'에 대한 판단 시점과 차이가 있는바, 따라서 검색광고를 상표법 및 부정경쟁방지법으

로 규율함에 있어서 혼동가능성의 판단에 대하여 종래와 같은 기준을 적용할지에 관한 논의를 요한다.

이러한 쟁점들은 검색광고의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부에 대한 단순한 판단에 그치지 않는다. 인터넷을 통한 광고의 발전으로 변화된 환경 속에서 검색광고에 있어서는 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'을 인정할 것인지, 상표법 및 부정경쟁방지법의 위반 여부에 대한 판단에 있어서 '혼동가능성'의 판단을 검색광고에 있어서는 달리 보아야 할 것인지 여부를 살펴보며, 이를 통해 변화된 환경에서 상표법 및 부정경쟁방지법의 근간에 대하여 다시 생각해본다는 점에서 그 의의가 크다.

2. 연구의 내용과 범위

본 논문에서는 검색광고의 상표법 및 부정경쟁방지법의 위반 여부에 대하여 아래와 같이 쟁점을 분류하여 그 순서대로 논한다.

제2장에서는 검색광고에 있어서 상표법상 '상표의 사용' 또는 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'이 있었다고 볼 수 있는지 여부를 살펴본다. 종전에는 외부적 인식이 상표 사용의 당연한 전제였지만 전술한 것처럼 검색광고에서는 더 이상 그렇지 않다. 이에 대해 논하기 위하여 먼저 검색광고가 이루어지는 양태에 관하여 알아보고, 상표법상 '상표의 사용'에 관한 정의 규정의 문리적 해석과 실제의 간극을 살펴보도록 한다. 이와 관련하여 검색광고에서 법령상 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 존재한다고 볼 수 없는 이상 상표법 내지 부정경쟁방지법 위반을 인정하기 어렵다는 소위 '상표사용론'에 대하여 논할 것인바, 이는 종래 미국에서 활발히 논의되었고 국내에서도 그 도입에 대한 논의가 있었다는 점에서 살펴볼 필요가 있다.

이러한 논의를 기초로 우리나라 현행법상 검색광고가 상표법상 '상표의

사용' 내지 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'이 있다고 볼 수 있는지, 있다면 어떠한 부분을 '사용'으로 볼 것인지 살펴보도록 한다.

제3장에서는 검색광고에 있어 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 있는 것으로 전제하면 검색광고로 인한 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부의 판단과 관련하여 '혼동가능성'을 어떻게 판단할 것인지에 대하여 논하도록 한다. 전술한 검색광고의 특성상 '혼동가능성'에 대한 판단에 논란의 소지가 있는 점과 관련하여 우선 혼동가능성의 의미 및 고려요소에 관한 국내외에서의 논의를 살펴본 후, 미국의 여러 사례에서 검색광고에 관한 혼동가능성 판단에 적용하고 있는 소위 '최초관심혼동이론 (Initial Interest Confusion Theory)'을 검토하고, 최초관심혼동이론이 우리나라 상표법 및 부정경쟁방지법상으로 적용이 가능한지, 그러한 적용이 상당한지에 대하여 논한다.

특히 우리나라 상표법상 상표 침해의 판단 기준은 '상표 및 상품의 동일 또는 유사' 여부이고, 혼동가능성은 상표 침해의 요건으로 명시되어 있지 아니하며 다만 상표 및 상품의 동일 또는 유사 여부를 판단함에 있어 고려할 사항으로 판례상 인정되고 있을 뿐인데, 검색광고의 상표 침해 여부를 판단함에 있어서는 사용되는 상표의 양태와 관련하여 혼동가능성을 어떻게 검토할 것인지에 대해 살펴볼 필요가 있다.

더불어 검색광고는 상표를 일종의 키워드로 사용하여 이루어지기에 그 상표의 명칭 자체가 식별력을 갖추고 있지 않거나 단지 기술적으로 이용되었을 뿐이라면 상표의 공정이용이라는 측면에서 논의될 수 있을 것이므로 이에 관해서도 언급하도록 한다.

제4장에서는 검색광고에 대하여 희석화 행위로의 인정 및 규율이 가능한지에 대해서 살펴본다. 검색광고에 있어 혼동가능성이 인정되지 않는다고 하더라도 부정경쟁방지법은 저명한 상표 및 상호 등에 대해서는 명성의 훼손이나 식별력의 약화로 인한 희석화의 우려가 있으면 이 역

시 부정경쟁행위로 인정하고 있다. 그렇다면 저명상표를 키워드로 하는 검색광고의 경우에 검색결과로 나타나는 광고주의 광고가 검색광고 자체가 이루어지는 방식 또는 검색광고의 문구나 링크된 사이트의 내용으로 인해 키워드로 판매된 상표의 명성을 훼손하거나 식별력을 약화하는 희석화가 발생한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 수 있으므로 이에 대하여 살펴보도록 한다.

만약 검색광고로 인하여 희석화가 발생하더라도 그것이 상표의 패러디로서 이루어진다면 이 역시 상표의 공정이용으로 허용될 수 있는지 여부가 문제되는데, 이는 헌법상 표현의 자유와 관련해서도 살펴볼 수 있다.

제5장에서는 검색광고가 퍼블리시티권을 침해할 가능성에 대하여 살펴본다.⁵⁾ 검색광고에서 검색어가 되는 키워드는 상표 이외에 특정 인물의 성명 내지 명칭일 수 있는데, 이와 같은 검색어를 검색엔진에 입력하면 검색결과와 함께 광고주의 상품 및 서비스에 관한 검색광고가 나타날 수 있는바, 이와 관련하여 퍼블리시티권의 침해 여부가 문제될 수 있다.

우리나라의 현행법상으로는 퍼블리시티권에 대한 규정이 존재하지 않으므로 우선 퍼블리시티권의 국내법상 인정 여부에 대해 논할 필요가 있을 것이다. 이는 본 논문의 쟁점과는 직접 관련되지 아니하지만 국내 학설상 다양한 견해가 제시되어 그에 대한 다툼이 있음을 감안하여 퍼블리시티권을 명시한 법률조항이 없는데도 이를 법적 권리로서 인정할 수 있는지, 인정한다면 그 근거 및 법적 성격은 무엇인지에 대하여 간략하게 언급하기로 한다.

검색광고에 있어서의 퍼블리시티권 침해 여부에 관한 주된 논의는 현행

5) 퍼블리시티권은 상표법에 포함되지는 않으며, 부정경쟁방지법과 관련해서는 포함되는지 여부에 대해 논란이 있다. 하지만 검색광고와 관련된 우리나라의 주요 하급심 판결에서 퍼블리시티권 침해 여부가 주된 쟁점이 되었고 판결마다 그 판단 내용에 차이가 있었기에 이에 대해 논할 필요성이 있다고 판단된다. 다만, 논의의 범위는 퍼블리시티권 침해 여부에 대한 판단에서 쟁점이 된 부분을 중심으로 하는 것으로 한다.

법상 퍼블리시티권을 인정할 경우에 검색광고가 인터넷 검색엔진 내에서 이루어지는 방식 및 형태에 비추어 어떠한 경우에 퍼블리시티권의 침해가 인정될 수 있는지 여부일 것이다. 이에 대해서는 검색광고 내에서 특정 인물의 성명이 사용된 방식에 따라 구분하여 침해 여부에 대한 판단이 이루어질 것인데, 이에 대한 논의는 퍼블리시티권의 인정 취지 및 범위, 검색광고의 사회적 역할에 비추어 이루어질 것이다.

제6장에서는 검색광고의 불법성이 인정될 경우에 책임의 주체가 누구인지, 그리고 그 책임의 성격은 무엇인지 검토한다. 키워드 검색광고는 검색엔진 사업자와 광고주라는 복수의 당사자가 관여하여 광고가 이루어지는데, 이러한 경우 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 발생하면 상표의 사용 주체를 누구로 보면 그에 따른 법적 책임을 누구에게 어떻게 물을 것이며 그 법적 근거는 무엇인지 논할 필요가 있을 것이다.

이와 관련하여 종래 P2P 서비스 및 인터넷 포털의 사용자가 온라인서비스를 이용하여 저작권 침해 및 명예훼손과 같은 불법행위를 한 경우에 P2P 및 인터넷 포털 사업자가 책임을 부담하는지, 책임을 부담한다면 그 책임의 근거는 무엇인지에 대하여 많은 논의가 있었으므로 이에 대해 살펴보고, 이를 바탕으로 검색광고에 있어서도 P2P 및 인터넷 포털 사업자들의 책임에 관한 법리가 그대로 적용됨이 상당한지, 상당하지 않다면 그러한 차이가 발생하는 이유는 무엇인지에 대하여 논한다.

이와 같은 검색광고에 관련된 쟁점들은 국내에서는 물론, 외국에서도 적지 않은 논의가 있었고 이에 대한 판례들도 존재한다. 특히 구글과 같은 주요 검색엔진 사업자의 본사가 위치하고 있는 미국에서 주요 이론적 논의가 이루어졌으며 이에 관한 다수의 판결이 내려진 바 있으므로, 미국에서의 논의 및 주요 판례에 대한 분석이 중심이 될 것이다. 더불어 미국 이외의 국가, 특히 EU에서도 검색광고의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부에 관한 논의가 이루어졌으며 그 중에는 미국에서의 논의와 차이를 보이는 부분이 존재하므로 이에 대한 검토 역시 요한다.

본 논문에서는 위와 같은 각 쟁점에 대해서 논함에 있어 국내법상 논의 및 주요 판결과 외국에서의 논의 및 주요 판결을 살펴볼 것이다. 논의의 순서는 주요 쟁점에 대하여 문제되는 바를 먼저 설명한 후 외국의 법리 및 판례를 검토하고, 검색광고의 국내법적 논의를 하면서 우리나라 상표법 및 부정경쟁방지법 기타 관련 법령의 규정 내용을 문리적으로 해석한 후, 외국에서의 여러 논의 및 판결에서 나타나는 법적 견해를 국내에서도 받아들여질 수 있는지에 대하여 논한다. 그리고 이와 같은 법적 논의를 기초로 하여 검색광고의 주요 쟁점에 대한 국내법적 규율 방안을 살펴보고, 개정안에 관한 의견을 개진할 필요가 있는 경우 이에 대해 언급하도록 한다.

제2장 검색광고와 상표의 사용

1. 개설

검색광고에 있어 상표법상 ‘상표의 사용’ 내지 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’이 존재하는지 여부를 판단하기 위해서는 검색광고가 실제로 이루어지는 방식을 살펴보아야 할 것이다. 이를 위해 검색광고의 정의와 논의의 범위를 정하고, 검색광고가 다른 온라인광고와 어떠한 차별점을 지니며 그 양태는 어떠한지에 대하여 살펴볼 필요가 있다.

특히 검색광고 중에서 키워드 검색광고가 최근 많이 이루어지고 있으며 법적 분쟁이 발생한 사례 역시 많기 때문에 주요 분석 대상이 될 것인바, 이와 관련하여 국내외 주요 검색엔진의 검색광고 방식을 알아보도록 한다. 이는 본 장에서의 논의에 그치지 아니하고 검색광고의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부에 관한 논의의 기본 틀이 될 것이다.

또한 외국의 상표법 및 부정경쟁방지법상의 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’에 관한 법령을 비교하고, 외국에서 이루어진 검색광고에 있어서의 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’ 관련 논의 및 판례를 살펴본다. 특히 검색광고에서는 검색엔진 내부에서 이루어지는 작업만 있을 뿐, 외부적으로 ‘상표의 사용’이 있었던 것은 아니라고 보아 상표법상 ‘상표의 사용’이 없기에 상표법의 규율 대상이 되지 않는다는 소위 ‘상표사용론’에 대하여 검토한다. 더불어 주제에 관한 이해를 돕기 위하여 외국의 상표법상 ‘상표의 사용’ 및 부정경쟁방지법의 ‘표지의 사용’과 관련된 규정 형식에 대해서 개략적으로 살펴보도록 한다.

이를 기초로 우리나라의 상표법 및 부정경쟁방지법에 비추어볼 때 검색광고에 있어서 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’을 인정할 수 있는지에

대해 논하며, 만약 인정한다면 검색광고가 이루어지는 과정 중 어떤 부분을 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'으로 볼 것인지 살펴보도록 한다. 이와 함께 인터넷에서의 상표의 사용 현실을 반영한 입법론에 대해서도 검토한다.

검색광고에서의 '상표의 사용'과 관련해서는 그 사용 주체가 누구인지가 문제될 것이다. 이에 대해서는 제6장에서 논하겠지만 필자는 검색광고가 검색엔진의 검색결과에서 나타난 바에 의하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되면 검색엔진 사업자가, 검색광고의 문구나 링크된 사이트에 의하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되면 광고주가 상표의 사용 주체라고 보는 것이 상당하다고 보고 있다. 하지만 검색광고 관련 국내외 판결을 살펴보면 피고가 누구인지에 따라 상표의 사용 여부를 논하였을 뿐, 상표의 사용 주체에 대한 검토가 제대로 이루어지지 않은 것으로 보인다. 따라서 본 장에서는 국내외 판례를 논함에 있어서는 사실관계를 언급하고 검토 부분에서 무엇을 상표의 사용으로 볼 것인지를 논한 후 제6장에서 상표의 사용 주체 및 이에 따른 책임 관계에 대하여 언급하는 것으로 한다.

2. 검색광고에 대한 일반론

가. 검색광고의 정의 및 논의의 범위

검색광고는 검색엔진에 홈페이지 등록 내용을 추가하여 검색엔진 사용자가 검색한 결과에 배너 또는 각종 링크 형태의 광고가 나타나도록 하는 광고를 말한다. 인터넷 검색엔진은 검색결과에 검색어의 키워드 및 카테고리 내에서 키워드에 관련된 상품 내지 서비스의 링크된 주소가 나타나도록 하며, 인터넷 사용자는 광고 대상인 상품 내지 서비스에 관심이 있으면 링크된 주소를 클릭하여 해당 사이트로 갈 수 있다.⁶⁾

검색광고는 불특정 다수에게 일률적으로 노출되는 것이 아니라 검색어로 입력된 키워드에 따라 그와 관련된 상품 및 용역이 광고로서 나타나는 것이므로, 해당 키워드에 관심 있는 이들에게 해당 광고가 노출된다는 점에서 상품 판매 및 서비스 제공의 공략 대상에 맞춘 광고가 이루어질 수 있다는 장점이 있다.⁶⁾ 주 공략층에 맞춘 개별화된 광고는 현재의 광고 시장에서 중요한 요소이기에 이러한 장점은 검색광고가 주목받는 주요한 요인이 된다. 더욱이 수많은 이용자들이 이용하는 검색엔진 사이트에서 해당 검색어에 대한 높은 순위를 선점할 수 있다면 광고 효과가 매우 클 것으로 기대할 수 있다.

배너광고, 팝업광고와 같은 종래의 온라인 광고에서도 검색결과에 따라 광고주의 광고가 나타나는 형태로 이루어진다면 이는 검색광고의 범위에 포함하여 논할 수 있을 것이다. 이외에 메타태그⁸⁾에 관한 논의 역시 본 논문에서 필요할 것인바, 엄밀히 말하면 메타태그는 검색광고의 범위에 완전히 포함된다고 보기는 어렵지만 검색엔진에서 특정 검색어를 검색할 때 이에 관련되는 웹페이지 검색을 용이하게 할 수 있도록 돕는 역할을 하므로 실제에 있어 검색광고의 효과를 낸다고 볼 수 있으며, 검색광고에 있어서의 주요 쟁점에 관한 초기 사건에서 메타태그가 문제가 된 경우가 적지 않기에 이 역시 논의의 범위에 포함시킨다.⁹⁾

검색광고는 크게 CPC(Cost per Click, 클릭 횟수에 따라 광고비를 지불) 방식과 CPT(Cost per Time, 일정 기간에 대하여 정액으로 광고비

6) 정만수 등, 「글로벌 시장과 국제광고」, 서울경제경영, 2014, 160-161면.

7) 정만수 등, 각주 6의 책, 161면.

8) HTML 문서의 맨 위쪽에 위치하는 태그로서 브라우저와 검색엔진을 사용할 수 있도록 문서의 정보를 담고 있다(출처: 네이버 지식백과).

9) 다만, 최근 구글과 같은 주요 검색엔진에서의 검색결과는 메타태그를 감안하지 않고 이루어지는 것으로 알려져 있기에 메타태그의 실효성은 많이 떨어진 것으로 볼 수 있다. 하지만 실제 검색결과에서 메타태그가 아무런 영향을 미치지 않는지 아직은 불확실하고, 중소규모의 검색엔진에서는 여전히 메타태그가 검색결과에 영향을 미칠 수 있으므로, 메타태그에 대한 논의의 실익이 없다고 단정할 것은 아니다.

를 지불) 방식으로 나눌 수 있는데, 최근에는 CPC 방식이 비용 대비 광고 효과가 더 낫다는 판단으로 더 널리 이용되고 있다.¹⁰⁾ 주요 인터넷 검색엔진에서는 키워드 검색광고를 시행하고 있으며 이를 검색엔진 사업자의 주된 수입원으로 하고 있는데, 그 대표적인 예로는 구글의 'Adwords', 네이버의 '클릭 초이스', 다음의 'DDN(Daum Display Network)'을 들 수 있는바, 위와 같은 검색광고들은 모두 CPC 방식으로 운영되고 있다.

나. 검색광고의 현황

종래의 온라인상 광고들은 광고주가 검색엔진 사업자나 광고 프로그램 운영자와 같은 검색광고가 나타나도록 하는 사업자에게 대가를 지급하고 해당 사이트의 특정 위치 또는 사이트 내에서 배너광고나 팝업광고가 나타나도록 하는 형태로 이루어졌다. 반면에 검색광고는 검색어에 대한 입찰을 하여 높은 금액을 지급하는 광고주 순으로 해당 검색어에 대한 광고가 먼저 해당 검색어의 검색결과에 드러나도록 하는 방식으로 이루어진다.

검색광고는 전세계 온라인상의 인터넷 광고 중 현재 가장 큰 비중을 차지한다. 통계에 따르면 2013년 현재 인터넷 광고의 전체 시장 규모는 1,014억 600만 달러로서 2013년에 온라인과 오프라인을 포함하여 모든 형태로 이루어진 전체 광고비의 23.4%를 점유한다. 이 중 검색광고비는 470억 1,100만 달러로 전체 인터넷 광고비의 약 46.5%에 이르는바, 종래의 디스플레이광고(이용자의 의도와 관계없이 사이트상 또는 페이지의 이동 시점에 자동적으로 돌출되는 인터넷 광고) 비용이 410억 6,400만 달러로 전체 인터넷 광고비의 약 40.5%의 비중을 차지하는 것과 비교하면 검색광고의 현재 위상을 알 수 있다.¹¹⁾

10) 김도연 등, “키워드 검색광고 운영 DB 데이터 분석을 통한 CPM와 CPC 방식의 광고 효과 연구”, 한국전자거래학회지 제16권 제4호(2011. 11.), 한국전자거래학회, 148면, 151면.

이처럼 현재 검색광고의 대표적 형태라 할 수 있는 검색광고는 검색엔진의 주요 수입원 중 하나가 되고 있다. 전세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 검색엔진인 구글의 검색광고 관련 현황을 대표적인 예로서 살펴보면, 구글의 2016년 디지털 광고 총 매출은 578억 달러로 예상되며 이는 글로벌 시장 전체의 디지털 광고 매출 중 30.9%를 차지하는바, 이 중 검색광고 매출은 476억 달러에 이를 것으로 예상되어 구글 매출액의 절대적인 부분을 광고 수입이 차지하고 있다. 이와 같은 키워드 검색광고의 잠재력으로 인하여 최근 전세계 최대 SNS인 페이스북이 검색기능 강화 및 검색광고에의 진출 가능성을 제시하는 것에서 알 수 있듯이 검색광고에 대한 관심은 여전히 높다.¹²⁾

우리나라의 경우에도 대표적인 인터넷 검색엔진이라 할 수 있는 네이버를 운영하는 NHN의 경우 2015년도 4분기 매출액 8,900억원 중 광고로 인한 수입은 6,469억원으로 73%에 이르고, 2016년도 1분기 광고 매출은 전년 동기 대비 22.6% 증가한 6,727억원이다. NHN의 2016년도 상반기 광고 매출액은 약 1조 4,000억원인데 이는 같은 기간 지상파 TV 3사의 광고 매출액 합계 약 7,200억원의 2배에 달하는 액수이다. 이처럼 NHN의 네이버를 통한 광고 매출은 엄청난 수준인데, 이 중 검색광고에 의한 매출액은 80%를 차지한다고 분석되고 있는바, 이러한 통계는 검색광고의 위상을 보여주는 하나의 징표라 할 것이다.¹³⁾

다. 주요 검색엔진의 키워드 검색광고 방식

검색광고의 대표적인 방식인 키워드 검색광고와 관련하여 실제 검색엔

11) 정만수 등, 각주 6의 책, 제158-159면. 통계는 Zenithoptimedia 2013년 자료 참조.
 12) 한국경제 2016. 7. 28. “페이스북, 검색광고 도입 시사... 구글, 트위터에 타격”, 연합뉴스, 2016. 7. 29. “구글과 페이스북, 모바일광고 덕에 돈자루 넘친다.” 참조.
 13) 이태일리 2016. 5. 2. “지상파 3사 광고 매출, 네이버 절반.. 아 옛날이여”, SBS CNBC 2016. 5. 25. “맥쿼리 증권 네이버는 성공했고 다음은 실패했다.”, YTN 2016. 7. 3. “네이버 광고 매출, 지상파 3사의 2배 육박” 등 참조.

진에서 상표의 사용 및 이를 통한 검색광고가 이루어지는 방식을 살펴 보도록 한다. 검토 대상으로 한 검색엔진은 전세계적으로 검색의 대부분을 차지하고 있는 구글과 우리나라의 대표적인 검색엔진으로서 국내 검색의 대부분을 차지하는 네이버, 다음으로 한다.

(1) 구글의 키워드 검색광고

구글의 광고는 크게 구글 검색엔진 내부의 페이지에 게시되는 구글 Adwords와 구글 외부에 실리는 형태로 이루어지는 구글 Adsense를 통해 이루어지는데, 본 논문에서 문제되는 검색광고와 관련해서는 구글 Adwords에 대하여 알아봄이 상당할 것이다.

구글 Adwords는 광고를 하려는 자가 특정 검색어를 사거나 입찰에 참여하도록 하며, 이를 통하여 어떤 개인 또는 회사가 특정 검색어를 구매하면 구글을 이용하는 자가 해당 검색어를 입력할 경우 해당 검색엔진의 Sponsored Link에 광고주의 웹사이트에 대한 하이퍼링크가 생긴다.

구글 Adwords의 운영방식을 살펴보면 ① 사업자가 구글 Adwords에 계정을 만든 후 해당 프로그램 내에서 제공하는 제품 또는 서비스에 대한 광고를 만들고 관련 있는 웹사이트에 광고가 게재되도록 타겟팅 옵션을 선택한 후 일일예산을 설정하고, ② 사용자가 원하는 제품이나 서비스를 검색하다가 그 비즈니스와 관련 있는 구글 네트워크 사이트에 방문하면 해당 사이트에 사업자의 광고가 게재되며, ③ 광고에 노출된 사용자는 해당 웹사이트로 이동하여 추가적인 활동을 하게 되는데, 광고비용은 클릭 또는 노출에 대해서만 과금된다.¹⁴⁾

구글 Adwords를 통한 검색광고의 순위는 '입찰가×품질평가지수'의 순으로 이루어지는데, 품질평가지수는 클릭률, 광고문구 사이의 관련성,

14) 구글 Adwords 홈페이지 참조(<http://www.google.com/adwords/how-it-works/>, 2016. 8. 9. 방문).

검색인의 과거 이력, 광고주 홈페이지와 키워드의 관련성을 종합하여 결정된다. 구글 Adwords를 통한 검색광고의 입찰에 있어서는 입찰가만이 순위에 결정적인 영향을 미치는 것은 아니며, 품질평가지수 역시 낙찰자의 결정에 있어서 상당한 결정 요인이 되고 있다.¹⁵⁾

구글은 2004년 이후로 미국, 영국, 아일랜드에서 경쟁자의 상표를 키워드로 구매할 수 있도록 하였으며, 제2연방항소법원의 *Rescuecom v. Google* 판결이 내려진 2달 후인 2009년 7월 4일에는 위와 같은 키워드 광고 정책을 다른 190개 국가로 확대하였는바, 당시에는 프랑스나 독일, 오스트리아와 같은 EU 회원국은 포함되지 아니하였다.¹⁶⁾

현재 구글의 상표권 관련 정책을 살펴보면, 구글의 Adwords 텍스트 광고에 있어서는 상표권자가 상표 사용에 대해 구글에 상표권 침해를 신고할 경우에 자체적으로 조사를 실시한 후 해당 상표의 Adwords 텍스트 광고에서 사용이 제한된 상표를 사용한 경우 이를 제한할 수 있다. 하지만 상표를 키워드로 선택하는 것에 대해서는 구글이 아무런 제한을 하고 있지 않으며 상표권 침해 신고가 접수되더라도 조사하지 않음을 명시하고 있다.¹⁷⁾ 이에 비추어보면 구글은 단순 키워드 검색광고에 있어서는 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 문제가 발생하지 않음을 전제로 검색광고를 운영하고 있는 것으로 판단된다.

(2) 네이버 검색광고

네이버의 광고는 크게 검색광고, 디스플레이 광고, 비즈니스 서비스로

15) 구글 Adwords 홈페이지 참조(<https://support.google.com/adwords/answer/6366577>, 2016. 12. 14. 방문).

16) Kristin Kemnitzer, "Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising", 25 Berkeley Tech L.J. 401(January 2010), pp 406-407.

17) https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=ko&ref_topic=1626336, 2016. 8. 9. 방문; 신미리, "키워드 검색광고의 상표권 침해 여부에 관한 연구", 명지대학교 대학원 석사학위 논문(2016. 2), 91-93면.

이루어지는데, 이 중 대표적인 검색광고로는 ‘클릭초이스’를 들 수 있다. ‘클릭초이스’는 광고주가 키워드에 적용한 입찰가와 광고진행 중 얻은 품질지수에 의하여 광고 순위가 결정되고 노출된다. 클릭초이스의 노출 영역은 크게 검색 네트워크와 콘텐츠 네트워크로 나눌 수 있는데, ① 검색 네트워크는 네이버 통합검색의 검색결과에 나타나는 파워링크 및 비즈사이트, SE검색 및 모바일검색의 검색결과에 나타나는 파워링크로 클릭초이스 검색광고가 노출되고, ② 콘텐츠 네트워크는 네이버 지식in 및 네이버 블로그 포스팅과 네이버 카페의 페이지 하단에 클릭초이스 검색 광고가 노출되며, 이외에 네이버 웹툰에서 콘텐츠 내용 및 콘텐츠를 구독하는 사용자 특성을 고려한 광고가 노출된다. 광고주는 ① 등록을 원하는 광고상품과 사이트를 선택하고, ② 관련성 있는 키워드들을 모아 그룹에 등록하며, ③ 입찰가를 제시하여 검색광고 순위를 받은 후 ④ 키워드에 따른 광고 문안을 작성하고, ⑤ 내용을 확인한 후 등록하며, 네이버는 ⑥ 등록 완료된 광고를 검수한 후 검색광고로 노출되게 한다.¹⁸⁾

이외의 네이버 검색광고에 대하여 보면, ① ‘브랜드검색’은 브랜드 키워드 도는 브랜드와 연관성이 높은 키워드를 검색할 경우 해당 브랜드의 내용을 다양한 이미지와 함께 통합검색결과의 최상단에 노출하는 방식으로 광고가 이루어지고, ② ‘파워콘텐츠’는 정보 검색에 많은 시간을 투자하게 되는 고관여 업종의 키워드 검색 결과에 광고주가 직접 생성한 콘텐츠가 광고로 노출되는 것으로, 네이버 PC와 모바일 통합검색 결과에 광고가 노출되는 것이다.¹⁹⁾

(3) 다음 키워드 검색광고

다음은 카카오와 합병한 후 ‘카카오광고’라는 명칭으로 검색엔진 내 광

18) 네이버 클릭초이스 홈페이지 참조(<http://saedu.naver.com/adbiz/searchad/intro.nhn>, 2016. 8. 9 방문); 장중희, “키워드 검색광고의 효과적인 운영전략에 관한 연구”, 호서대학교 벤처전문대학원 석사학위 논문, 2012, 23, 26면.

19) <http://saedu.naver.com/adbiz/searchad/intro.nhn>.(최종검색일 2016. 12. 18.)

고를 하고 있다. 카카오광고는 크게 검색광고, 디스플레이 광고, 네트워크 광고를 하고 있는데, 다른 검색엔진인 네이버와 광고에 관한 제휴를 맺고 있어 다음에서 광고를 구매하면 네이버에서도 동시에 노출이 이루어진다.

검색광고에 대하여 살펴보면, 검색광고는 검색네트워크의 최상단인 프리미엄링크 영역에 동시 노출되는바, 이외에 콘텐츠 네트워크 영역과 모바일 앱에 노출되어 광고를 클릭한 경우에 과금이 이루어지는 CPC 방식으로 운영된다.²⁰⁾ 광고등록 방법은 네이버와 같은 다른 검색엔진과 대체로 유사한 것으로 보인다.

라. 검색광고에서 상표의 사용 방식에 따른 문제

다. 항에서 살펴본 키워드 검색광고는 물론, (메타태그를 포함한) 검색광고에서 상표가 사용되는 방식을 살펴보면, 사용자가 상표명을 검색어로 입력하면 검색엔진 또는 프로그램 내부의 알고리즘을 통해 광고주의 광고가 나타난다는 점에서 공통점이 있다. 검색광고란의 문구 또는 링크된 사이트에 광고주가 해당 상표를 표시하지 않는다면 검색엔진 또는 링크된 광고주 운영의 사이트에 접속하는 이들은 검색어인 상표 자체를 외부적으로 인식하는 것이 아니다. 다만 상표명인 검색어를 입력하면 그에 따른 검색결과와 함께 검색광고란에 광고주의 사이트 링크가 나타나는 것이 통상이며, 경우에 따라서는 팝업 또는 배너 형태로 광고주의 광고가 나타나기도 한다.

통상적인 상식으로는 상표를 사용하는 것은 그 상표가 외부적으로 인식되는 것을 전제로 한다. 하지만 검색광고에서의 상표는 검색엔진에 입력된 검색어에 따라 컴퓨터 내 알고리즘을 통해 그에 관련된 광고가 이루어지므로 해당 상표 자체는 외부에 인식되지 않는 것이다. 각국의 상표법도 (비록 각 나라마다 세부적인 규정 내용에는 다소 차이가 있지

20) 다음 검색광고 관련 홈페이지 참조(<http://ad.kakaocorp.com/adinfo/search>). 최종 검색일 2016. 12. 18.)

만) 상표의 사용을 정의함에 있어 상표가 외부에 인식되는 것을 전제로 규정하고 있는바, 따라서 문리적 해석상으로는 검색광고에서 '상표의 사용'이 존재한다고 볼 수 있는지 명확하지 않다는 문제가 생긴다.

3. 우리나라 상표법상 '상표의 사용' 및 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'

가. 상표법상 '상표의 사용'

(1) 상표의 정의 및 기능에 대하여

상표법 제2조 제1항 제1호는 '상표'에 대하여 정의하고 있는바, 해당 법률조항의 규정 내용에 비추어보면 상표는 i) 상품에 사용되어야 하고, ii) 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 하는 자가 사용하여야 하며, iii) 상품에 관하여 사용해야 하고, iv) 타인의 상품과 식별되도록 하며, v) 상품의 표장이어야 한다.²¹⁾

위 법률조항에 근거하여 상표의 요건을 구체적으로 살펴보면 ii)에서 '업으로' 한다는 것은 계속 반복할 의사를 가지고 일정한 사업을 영위하는 것을 의미하는데, 반드시 영리를 목적으로 하는 것을 의미하지는 않고, iii)에서 '사용'이란 상품을 표창하고 상품의 동일성을 나타내기

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

1. "상표"란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 "표장"이라 한다)을 말한다.

가. 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것이나, 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것

다. 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것

위한 모든 이용을 말하며, iv)에서 '식별력'이란 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하려는 의사가 있고, 객관적으로는 사회적으로 자신의 상품을 다른 상품과 구별할 수 있어야 하며, v) 표장이란 특정의 물건 또는 사항을 나타내기 위하여 이용되는 일체의 감각적 표현 수단을 의미한다.²²⁾

이러한 상표의 정의에 비추어보면 상표란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별되도록 하는 식별력을 그 본질로 하며, 상표의 사용 역시 상표를 통한 상품의 구별을 위하여 이용하는 것을 전제로 한다. 상표의 기능 역시 상표권자의 상품을 같은 종류의 타인의 상품과 구별하는 것을 가장 기본적이고 본질적인 기능으로 하며, 이외에 품질보증기능, 광고·선전기능 역시 존재하지만 부수적 기능의 범위에 머무른다.²³⁾

(2) 상표법상 '상표의 사용'에 관한 규정 내용

연혁적으로 보면, 1949. 11. 28. 법률 제71호로 상표법이 제정되었을 당시에는 '상표의 사용'에 대한 정의 규정이 존재하지 않았으며, 다만 제 29조에서 상표권 침해로 보는 행위 유형에 대하여 규정하고 있었다.

1973. 2. 8. 개정 법률 제2506호로 상표법이 전면적으로 개정되면서 제2조 제3항 제1호 내지 제3호로 '상표의 사용'에 관한 정의 규정이 포함되었으며, 이후로 최근까지 '상표의 사용'에 관한 규정 내용에는 변화가 없었다.²⁴⁾ 1973년 법률 제2506호 상표법 개정에서 '상표의 사용'에 대한 정의를 추가한 취지는 명확하지 않은바, 개정 당시 의안 원문에는 당시 개정이 '현실성에 맞지 않는 점이 있으므로 이를 개정·보완하려는 것임'이라고 되어 있을 뿐 달리 언급이 없기에 해당 규정의 신설 취지를

22) 송영식 등, 「지적소유권법(하)」, 육법사, 2013, 55-56면.

23) 정상조·박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2013, 566면.

24) 신혜원, “상표 사용에 관한 소고 - Kelly-Brown v. Winfrey 판결을 읽고”, Law & Technology 제11권 제1호(2015. 1.), 서울대학교 기술과법센터, 5면.

파악하기는 어렵다. 다만, 상표법상 주요 개념을 정의하여 법령의 의미를 구체화하려는 취지가 있었던 것이 아닌가 추측된다.

그런데 2016. 9. 1.부터 시행되는 법률 제14033호 개정으로 현행 상표법에서는 (중진과 같은 내용의) 제2조 제1항 제11호 가목 내지 다목으로 조문의 위치가 바뀐 이외에 제2항에서 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위(제1호), 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위(제2호)가 포함된다는 내용이 추가되었다.

현행 우리나라 상표법 제2조 제1항 제11호, 제2항에서 규정하고 있는 '상표의 사용'에 대한 정의는 아래와 같다.

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 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

이러한 '상표의 사용'에 관한 정의는 상표권의 효력 범위를 정하는 역할을 한다. 상표권의 효력 범위에 관하여 규정하고 있는 상표법 제89조는

상표권의 효력 범위에 있어 지정상품에 관하여 그 등록상표를 ‘사용’할 권리를 독점한다고 규정하고 있고,²⁵⁾ 제90조 제1항에서는 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 정하면서 상표권 효력 범위에 해당하지 않는 상표 사용의 경우를 규정하고 있다.²⁶⁾ 이에 따르면 상표권의 효력은 상표법상 ‘상표의 사용’으로 인정되는 범위 내에서 인정된다.

또한 상표법 제107조는 상표권 침해에 대한 금지청구권과 관련하여 상표권의 침해는 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 상표권자의 허락 없이 사용하는 것을 말한다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 상표권을 침해하는 것으로 보는 행위에 대하여 규정하고 있는 상표법 제108조에서는 제1항에서 상표권의 침해행위에 해당하는 ‘상표의 사용’에 대하여 열거하고 있다.²⁷⁾ 이에 비추어보면 상표권의 침해로 인정되는 행위

-
- 25) **제89조(상표권의 효력)** 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제95조 제3항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다.
- 26) **제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)** ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
 2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
 3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표
 4. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
 5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표
- 27) **제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등)** ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.
 - ③ 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소의 제기가 있는 경우만 해당한다)의 신청에 따라 임시

는 등록상표권자의 허락 없이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는 이용 행위를 한 경우를 말한다.

이상에서 본 바와 같이 '상표의 사용'이란 상표법상 상표권의 범위 및 상표권의 침해로 인정되는 행위와 같은 주요 사항의 판단에 기초가 되는 개념이다. 하지만 상표법의 문언 및 주된 기능에 비추어보면 '상표의 사용' 여부에 대한 실제 판단에 있어서는 단순히 상표법상 문언의 해석 및 적용에 그치지 않고 그 상표의 사용이 '출처표시 기능을 하는 경우'에 해당하는지 여부가 상표법상 규율 대상에 포함되는지에 관한 주요한 판단 기준이 될 것이다.

대법원 역시 상표가 출처의 표시로서 기능하는지 여부를 상표법상 상표의 사용에 해당하는지 판단함에 있어 고려해야 할 사항으로 보고 있는 바, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 사용하였더라도 그것이 상표의 출처표시를 위한 것이 아니라 단순히 디자인적으로만 사용한 것이라면 상표법상 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판시하고 있다.²⁸⁾

나. 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'

부정경쟁방지법은 상표법과 달리 '표지의 사용'에 대한 정의 규정을 별

로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.

제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

28) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.

도로 두고 있지 않다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 각 목에서는 부정경쟁행위를 정의하고 있는데, 이 중 본 논문에서 문제되고 있는 부정경쟁행위에 해당하는 유형은 가목 내지 다목의 상품표지 내지 영업주체 혼동행위, 희석화 행위이다.²⁹⁾ 하지만 위 각 법률조항에서는 부정경쟁행위의 유형을 규정하고 있을 뿐이며, 그러한 표지의 '사용'의 의미가 무엇인지에 대하여 달리 정의하고 있지 않다.

이와 관련하여 대법원 판결은 부정경쟁방지법상 영업표지를 사용하는 방법 및 형태에는 특별한 제한이 없음을 지적하면서, 타인의 영업표지를 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 영업활동이 타인의 영업활동인 것처럼 혼동하게 하면 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하고 있다.³⁰⁾

다만, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목의 상품주체 혼동행위, 나목의 영업주체 혼동행위의 경우에는 그 입법취지가 타인의 상품표지 및 영업표지를 부정하게 자신의 영업에 사용하여 출처의 혼동을 가져오는 것을 방지하는 것이라는 점을 감안하면, 적어도 타인의 상품표지 또는 영업표지를 행위자 자신의 상품 내지 영업의 출처로 나타내는 방식으로 타인의 상품표지 또는 영업표지를 사용해야 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 있을 것이다.³¹⁾

29) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위

다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위

30) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결.

31) 백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, Law&

즉, 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’ 역시 어떠한 이용이라도 모두 부정경쟁행위의 규율 대상이 된다고 볼 것은 아니며, 단순히 경쟁업체의 상품표지 또는 영업표지를 관용적, 기술적으로 사용하여 출처표시의 목적으로 사용한 것이 아니라고 인정되는 경우에는 부정경쟁행위로 인정되기 어려울 것이다.

4. ‘상표의 사용’ 및 ‘표지의 사용’에 대한 외국 입법례

외국 법령에서는 우리나라와 같이 등록상표에 대하여 상표법에서, 미등록주지상표 내지 저명상표에 대하여 부정경쟁방지법에서 규정하고 있지 아니한 경우도 적지 아니하다. 따라서 이하에서는 각 국가의 규정 현황에 맞춰 등록상표의 경우와 미등록상표의 경우를 구분하여 논하도록 한다.

가. 미국

(1) 상표법 일반론³²⁾

미국에서 상표에 대한 보호는 초기에는 각 주의 보통법(Common Law)을 통해 이루어지고 발전하였다. 하지만 주 사이의 다양한 상표 분쟁이 발생하면서 연방의 범위에서 성문법을 제정하여야 할 필요가 있었는데, 이에 1870년 연방 상표법이 제정되었다. 그러나 미 연방대법원은 사건에서 각 주의 보통법에서 상표권을 보호한 이상 연방에서 이에 대해 입법을 하려면 그 근거가 연방헌법에 있어야 하는데 그러한 법적 근거가 존재하지 아니한다는 이유로 위 연방 상표법을 위헌으로 판결³³⁾하였다.

Technology 제4권 제5호(2008. 11.), 서울대학교 기술과법센터, 97면.

32) 나종갑, 「미국상표법연구-미국지적재산권법 시리즈Ⅲ」, 한남대학교 출판부, 2005, 25-32면.

33) United States v. Steffens, 100 U.S. 82(1879)

이후 1881년 연방 상표법이 다시 제정되었는데, 미 연방대법원 판결에서 위헌 판결을 내린 취지를 고려하여 다시 제정된 연방 상표법은 미 연방헌법 제1조 제8절(U.S. Constitution Art. 1, sec.8) 제3항의 주간통상조항(Interstate Commerce Clause)을 근거로 하여 제정되었으며, 그에 따라 적용 범위 역시 '주 상호간 통상'에 한정되었다.

1946년 제정된 미 연방 상표법(The Trademark Act of 1946, 15 U.S.C.³⁴) §1051- 1127)은 미 연방 법규의 일부로 제정되었는데, 현재에 이르기까지 미국 상표 관련 법제의 기초를 형성하고 있다. 상표법과 부정경쟁방지법이 별도로 규정되어 있는 국내법과 달리 미국은 미 연방 상표법의 범위 내에 부정경쟁방지법을 포괄하고 있으며 시대의 흐름에 따라 개정이 이루어지면서 현재에 이르기까지 적용되고 있는바, 이를 대표 발의한 의원이 Fritz Lanham이기 때문에 Lanham법으로 흔히 불린다.

Lanham법은 상표의 등록 및 그에 따른 법적 효과를 규정하고 있는 것을 비롯하여 상표 일반에 대해 규율하고 있다. 미국 상표 관련 법제에서 주목할 점은, 미국의 각 주마다 상표법 및 부정경쟁방지법이 존재하는데, Lanham법은 주 상표법 및 부정경쟁방지법에 우선하지 아니하고 중첩적으로 적용된다는 것이다. 이는 저작권법 및 특허법의 경우에 연방법만 있을 뿐 별도의 주법이 존재하지 않다는 것과 비교할 때 차이가 있다.³⁵⁾ 따라서 각 주마다의 상표법에 근거하여 각각의 주에 개별적으로

34) US Code

35) 손영식, “미국의 부정경쟁방지법 概要”, 지식재산21 통권 제101호(2007년도 10월호), 특허청, 100면 참조. 반면에 저작권법과 특허법은 연방법만 있을 뿐 별도의 주법이 존재하지 않는바, 위 문헌에 따르면 지적재산권법 관련 법령 사이에 이와 같은 차이가 발생하는 이유는 저작권법 및 특허법은 미 연방헌법 제1조 제8절 제8항에 직접 근거가 규정되어 있는 반면, 상표법은 연방헌법에 직접적인 법적 근거가 없고, 대신에 미 연방헌법 제1조 제8절의 통상조항(Commerce Clause, 위 헌법 조항을 근거로 미 연방정부는 미 연방과 외국 사이, 미 연방 내 각 주 사이, 그리고 인디언 부족과의 통상을 규율할 권한을 가진다)에 근거하여 연방 법령이 제정되었기에 주 상호간 통상의 범위에서만 적용되기 때문이라고 한다.

로 상표를 등록할 수도 있다. 다만, 실제에 있어서는 Lanham법을 모방한 것이 통상이므로 법리적으로 검토할 사항은 별로 없어 보인다.³⁶⁾

(2) '상표의 사용'에 관한 규정

상표의 사용에 대해서는 Lanham법 §1127에서 규정하고 있는데, 통상의 거래 과정에서 (상표의) 표지를 사용하는 것을 의미하며 단순히 표지를 보존하려는 사용은 해당하지 않는다.³⁷⁾ 구체적으로 살펴보면, Lanham법 §1127은 상표의 상업적 사용으로 간주되는 행위를 규정하는데, 그 규정 내용은 다음과 같다.³⁸⁾

Section 45(§1127)³⁹⁾

거래상 사용(use in commerce)이란 통상적인 영업의 과정에서 표장을 성실하게 사용하는 것을 말하며, 단지 표장의 권리를 확보하기 위하여 이루어지는 것은 아니다. 이 법에 있어서, 표장은 다음의 경우에 거래상 사용이 된 것으로 간주한다.

(1) 상품에서는

- (A) 어떤 형태로든 상품이나 그 용기, 그와 관련된 외장, 상품에 부착된 라벨이나 표찰에 상표를 부착(place)하는 행위, 상품의 성질상 위와 같은 물리적 부착이 불가능한 경우 상품이나 그 판매에 관계되는 서류에 이를 표시(placed on)하는 행위,
- (B) 영업적으로 판매되거나 운송되는 상품에 상표를 표시하는 행위,

(2) 서비스에서는 표장이 상업적으로 제공 또는 광고되는 과정에 표장이 사용되거나 제시되었고, 그 서비스가 미국 내 하나 이상의 주 사이에서 또는 미국과 외국 사이에서 사용됨에 있어 표장을 사용하는 자가 상업적 목적으로 이를 사용하는 경우가 이에 해당한다.

36) 손영식, 각주 35의 논문, 104면.

37) The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

38) 네모 안의 내용 중 밑줄 부분은 필자가 표시한 것이다.

이와 관련하여 Lanham법 §1114(1) 및 §1125(a)(1)에서는 등록상표는 물론, 미등록상표에 대해서도 상표권자가 상표침해에 대한 책임을 추궁할 수 있도록 규정하고 있다.

(가) 등록상표의 침해에 관한 규정

Lanham법 §1114(1)⁴⁰은 등록상표에 관한 규정으로, 누구든지 상표권자

39) Section 45(§1127)

The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be in use in commerce

(1) on goods when

(A) it is placed in any matter on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

40) Section 32(§1114) Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publishers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

의 동의 없이 (a) 상품이나 서비스에 직접 혹은 그와 관련된 사용(on or in connection with)으로 인하여 혼동, 착오 또는 기망을 일으킬 우려가 있도록 등록상표를 판매, 청약, 배포 또는 광고에 있어 복제, 위조, 복사 또는 원색적 모방(colorable imitation)을 하여 거래상 이용(use in commerce)하거나, (b) 등록상표를 복제, 위조, 복사, 또는 원색적 모방을 하고 그러한 복제, 위조, 복사 또는 원색적 모방품이 상품이나 서비스에 직접 혹은 그와 관련된 사용으로 인하여 판매, 청약, 배포 또는 광고에 있어 혼동, 착오 또는 기망을 일으킬 우려가 있도록 상품이나 서비스의 표찰, 표식, 인쇄물, 포장, 포장지, 용기 또는 광고물에 사용된 경우에 민사상 책임을 지도록 규정하고 있다.

위 법률조항들의 규정 내용을 문리적으로 해석하면, 상표의 사용은 상품에 있어서는 상품 또는 그 용기 등에 상표가 '부착'되거나 '표시'되어 있을 것을 요하며, 상표침해가 인정되기 위해서는 Lanham법 §1114(1)에서 정하고 있는 유형에 부합해야 하는데, 이를 위해서는 '상품 등에 직접 그와 관련한 사용'이 있어야 하고, 거래상으로 상표가 사용(use in commerce)되어 혼동가능성을 야기해야 한다. 나아가 Lanham법 §1051 (Section 1)은 상표의 등록요건으로 당해 표장이 이미 '거래상으로 사용'되고 있을 것을 요구한다.⁴¹⁾

미국 Lanham법의 위 법률조항들은 상표의 상업적 사용에 대하여 §1127에서 정의하고 등록상표 침해에 해당하는 행위의 유형에 대하여 §1114에서 규정하고 있다. 우리나라의 상표법과 비교하면 상표의 사용에 대하여 규정하고 있는 점은 같은 반면, 상표의 침해에 있어서 우리나라 상표법은 상표의 '침해로 보는 행위'를 열거하고 있는데 미국 Lanham법은 상표의 '침해에 해당하는 행위'를 규정하였다는 점에서 다소 차이가 있다.

41) 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로”, 법조 2010. 12(Vol. 651), 법조협회, 126-127면.

이에 대하여 우리나라의 경우 상표법에 상표 사용에 대한 개념 정의 규정을 별도로 두고 상표의 침해로 인한 책임을 판단함에 있어 그와 같은 개념 표지를 공통으로 사용하는 반면, 미국에서는 상표법에 상표의 사용 개념을 정의하는 외에 상표권 침해행위의 유형을 별도로 규정하고 있다는 점에서 상당한 차이를 보인다는 견해도 있다.⁴²⁾

하지만 사건으로는 우리나라 상표법 역시 제108조 제1항 각 호에서 상표 침해의 유형을 규정하고 있으며 실제에 있어 위 유형에 해당하는지 여부를 기준으로 하여 상표의 침해인지를 심리하고 있으므로 미국 Lanham법과 큰 차이가 있는 것은 아니라고 생각된다.

이처럼 Lanham법상 '상표의 사용'에 관한 요건은 문언상 상표의 부착이나 표시를 요하는 것으로 해석될 수 있고, 거래상 사용이 일응 전제되는 것으로 보이는바, 그렇다면 검색광고에 있어서 외부적 부착 또는 표시를 요하는 것으로 보이는 문구를 어떻게 해석할 것인지, 나아가 '상표의 사용'을 인정할 것인지 여부가 문제된다. 미국에서 검색광고와 관련된 사건에 있어 '상표의 사용'을 인정할 수 없으므로 더 나아가 살필 것 없이 상표의 침해가 인정되지 아니한다는 견해가 강력히 제기되었던 것도 이러한 배경에서 이해할 수 있을 것이다.

(나) 미등록상표의 침해에 관한 규정

미국은 Lanham법에 등록상표 이외에 미등록상표의 규율에 대해서도 규정하고 있다. 이는 종래 미국에서 보통법 또는 각 주의 주법에 의하여 상표를 보호하다가 연방법으로 상표법을 제정하는 과정에서 종래 상표의 보호 과정에서 형성되었던 부정경쟁방지에 관한 이론이 연방 상표법으로 흡수된 결과이다.⁴³⁾ Lanham법에 등록상표와 미등록상표에 관한

42) 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스 통권 제105호(2008. 8.), 한국법학원, 130-134면.

43) 김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기: 팝업 광고에 대한 상표법 및

내용을 모두 규율하고 있는 만큼 미등록상표의 사용에 관한 정의는 Lanham법 §1127에서 규정하고 있는 바에 따를 것이며, 따라서 등록상표와 차이가 없을 것이다.

Lanham법 §1125(a)⁴⁴)는 미등록상표에 대한 규정으로 “누구든지 상품이나 서비스, 또는 상품의 용기에 직접 또는 이와 관련하여, 거래상 어떠한 단어, 용어, 상징, 장치(device) 또는 그 결합물을 사용함에 있어 원산지의 허위 기재 또는 허위나 오인 가능성 있는 사실을 기술하거나 묘사(representation)하면서, (A) 타인의 소속, 관련, 연합 관계나, 타인의 상품, 서비스 또는 상업적 활동의 출처, 후원이나 승인 관계에 관하여 혼동, 착오, 기망을 일으키는 방법에 따라 거래상 사용하거나, (B) 상업 광고 또는 판촉에 있어 그(또는 그녀 아니면 제3자)의 상품, 서비스 또는 상업 활동의 성격, 특징, 품질 또는 지리적 원산지를 거짓으로 묘사한 경우에는 그러한 행위에 의하여 손해를 입었다고 주장하는 자에 대하여 민사상 책임을 진다고 규정하고 있다.

부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산 논단 통권 제88호(2005. 1.), 특허청, 126-127면.

44) Section 43(§1125) False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

참고로 덧붙이면, 상표법과 마찬가지로 연방제 국가인 미국은 주마다 부정경쟁방지법이 제정되어 있는바, 연방헌법이나 Lanham법에 위반되지 않는 범위 내에서 주에서 이루어지는 거래관계를 주 부정경쟁방지법에 근거하여 규율할 수 있다. 다만, Lanham법을 답습한 경우가 대부분이기에 법리적으로 검토할 실익은 크지 않다.⁴⁵⁾

나. EU 및 그 회원국

(1) EU

EU 회원국 사이의 조약에 의하여 EU 법규범의 형식은 규정(Regulations), 지침(Directives), 결정(Decisions), 권고와 의견(Recommendations and opinions)이 있다. 이 중 ‘규정’은 회원국의 국내법적 이행을 요하지 아니하고 직접 효력이 발생하는 법규범이고, ‘지침’은 직접 효력이 발생하는 아니하고 회원국에서 법령을 제정하도록 요구하는 효력만 있다.⁴⁶⁾

EU의 상표 관련 법령으로는 EU 상표지침과 EU 상표규정이 있다. EU 상표지침은 1988. 12. 21. 유럽 단일시장에 대비하여 유럽 회원국들의 상표법을 접근시키기 위한 최초의 이사회 지침(First Council Directive 9/104 of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks)이 그 효시로, 주요 내용은 유럽 내 등록 상표가 회원국의 상표법에 의하여 동등하게 보호받을 수 있도록 하기 위한 것이다. 위 지침과 회원국의 상표법이 조화가 되지 않으면 지침에 따라 개정하도록 하고 있으나 실제로는 많은 선택규정이 존재하고 회원국의 실정에 부합하지 아니하는 특별조항은 선택하지 않을 수도 있기에 위 제정취지가 충실히 구현되지는 아니하였다.⁴⁷⁾

45) 손영식, 각주 35의 논문, 제103면.

46) 이성중, “유럽연합 상표분야 분쟁사례 연구”, 제14회 국제상표디자인연구회 발표자료 (2006. 2. 16.), 특허청, 9-10면.

47) 이상정, “유럽연합의 상표법에 관한 연구”, 경희법학 31, 1(1996. 12.), 경희법학연구소, 117면.

EU 상표규정(Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark)에 대하여 보면, 1993년 공동체상표의 적용방식에 관한 규정(The Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark)이 제정되어 EU 전체에 대하여 적용되는 상표제도가 수립되었는바, 이는 국가의 범위를 넘어 EU 회원국 전체에 적용된다. 하지만 개별 국가의 상표제도 역시 운영되고 있어 이원화된 상표제도가 병존한다.⁴⁸⁾

EU의 상표 관련 법령에 있어 본 사안에서 문제되는 상표의 사용에 관해서는 현행 EU 상표지침(EU Directive 2008/95/EC) 제5조와 현행 EU 상표규정 제9조⁴⁹⁾에서 규정하고 있다. 이 중 EU 상표규정을 바탕으로 '상표의 사용'에 관한 규정 내용 및 그 방식을 살펴보면, EU 상표규정 제9조 제1항에서 상표권자의 상표권 침해에 대한 금지청구권을 규정하면서 (a) 등록상표와 동일한 상품 또는 서비스에 등록상표와 동일한 표

48) 이성종, 각주 46의 문헌, 12면, 22면.

49) Article 9 Rights conferred by a Community trade mark

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(중략)

2. The following, inter alia, may be prohibited under paragraph 1:

(a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(b) offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;

(c) importing or exporting the goods under that sign;

(d) using the sign on business papers and in advertising.

지를 사용하는 것, (b) 등록상표와 동일하거나 유사한 표장을 등록상표의 지정상품 및 서비스와 동일하거나 유사한 상품 및 서비스에 사용하여 대중에게 혼동가능성을 야기하는 것을 금하도록 하고 있으며, 제2항에서 상표권 침해에 해당하는 상표 사용행위의 구체적 대양으로 (a) 상품 또는 표장에 상표를 부착하는 행위, (b) 그 상표 하에 상품을 제공 또는 판매하거나 제공 및 판매를 위하여 소지하는 행위 또는 그 상표 하에 서비스를 제공하는 행위, (c) 표장을 부착한 상품을 수입하거나 수출하는 행위, (d) 거래서류나 광고에 상표를 사용하는 행위를 규정하고 있다(참고로 덧붙이면, EU 상표지침의 경우 제5조 제3항에서 '상표의 사용'에 대한 정의를 규정하고 있는데, 그 내용은 EU 상표규정 제9조 제2항과 같다).⁵⁰⁾

EU 상표규정 제9조 제2항을 보면 우리나라 상표법 제2조 제1항 각 호나 미국 Lanham법 §1127과 같은 '상표의 사용'에 대한 구체적 정의 규정을 두고 있는 것으로 보이지는 않는다. 대신에 EU 상표규정 제9조 제1항에서 등록상표를 권리자의 동의 없이 '거래상 사용'하는 것을 금하도록 하면서 제2항에서 열거한 행위를 하는 것이 금지된다고 규정하고 있다. 즉, '상표의 사용'에 대한 구체적 개념 정의를 하지 아니한 대신에 상표의 침해적 사용에 해당하는 유형들을 열거하고 있는바, 그 내용은 침해적 사용 유형의 한정적 열거가 아닌 예시적 열거로 해석될 여지가 있다.⁵¹⁾

이외에 EU 상표규정은 제8조 제2항 (c)에서 주지상표와 유사한 상표의 출원을 거절사유로 규정하는 등으로 등록하지 아니한 주지상표에 대한 보호규정을 두고 있으나, 주지상표의 무단 사용에 대하여 규제하는 규정은 명시되어 있지 아니하며 이에 대한 규율은 EU 회원국 각국에 맡겨진 것으로 보인다.⁵²⁾

50) 조영선, 각주 42의 논문, 132면; 오주연·윤여강, “인터넷환경에서의 상표사용을 중심으로 본 입법 예고된 상표법의 상표 정의의 평가”, 산업재산권 제42호(2013. 12.), 한국산업재산권법학회, 220면.

51) 조영선, 각주 42의 논문, 130-132면.

52) 배철훈, “조약 및 각국에서의 주지상표 보호제도(II)”, 지식재산21 통권 제81호

(2) EU 회원국

EU 회원국들은 상표법을 EU 상표지침 및 상표규정에 일치시키고 있는 바, 따라서 '상표의 사용'에 대한 규정 내용도 EU 상표지침 및 상표규정과 거의 동일하다.⁵³⁾ 실제로 EU 상표규정 제9조의 '상표의 사용'에 관한 내용이 독일 상표 및 기타 표지에 관한 법률(Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 이하 '독일 상표법'이라 한다) 제14조 제2항, 제3항, 프랑스 지적재산권법(Code de la Propriete Intellectuelle) 상표편 L713-2, L713-3, 영국 상표법 제10조 제4항, 제5항 등에 거의 같게 규정되어 있다.

독일 상표법은 등록상표 및 미등록상표 전체를 규율하나 협의의 주지상표에 있어서는 그 주지상표가 등록되어 있는 것을 조건으로 사용금지가 인정된다(제14조 제2항 제1, 2호).⁵⁴⁾ 미등록 주지상표에 있어서의 침해에 대한 규율은 부정경쟁방지법에 의할 여지가 있을 것인데, 이와 관련하여 독일 부정경쟁방지법 제1조는 부정경쟁행위를 경쟁 질서를 저해하는 공서양속에 반하는 일체의 행위로 포괄적으로 정의하고 있다.

프랑스는 지적재산권법 L713-5에서 등록상표 침해에 대한 구제에 대하여 규정하고 있으며, 미등록 주지상표의 침해에 있어서는 프랑스 민법 제1382조, 제1383조의 불법행위에 대한 조항에 특수 침해행위 유형으로 부정경쟁행위를 규율하고 이에 관한 판례를 기초로 법리를 형성하여 왔는바, 위 불법행위 책임이 성립하기 위해서는 당사자가 경쟁관계에 있고, 행위자의 유책성(선량한 상관습의 위반)과 손해가 존재하여야 하며, 유책성과 손해 사이에 인과관계가 인정되어야 한다.⁵⁵⁾

(2013. 11.), 특허청, 128면.

53) 박준석, 각주 41의 논문, 148면.

54) 배철훈, 각주 52의 논문, 132면.

55) 박윤석, "법률위반과 부정경쟁행위", 지식재산연구 제8권 제1호(2013. 3.), 한국지식재산연구원, 103면.

영국은 별도의 부정경쟁방지법을 제정하고 있지는 않으며, 대신에 보통법상 불법행위 중 기망적 표시행위(passing off)가 등록하지 않은 상표에 대해서도 적용되어 부정경쟁행위를 규율하고 있다. 그 요건을 보면 ① 피해자의 상표가 상품 또는 용역에 연관되어 있으며 그 평판이 인정될 것, ② 피해자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 표시함으로써 인해 가해자와 동일 또는 유사한 상품 또는 용역으로 오인할 가능성이 있을 것, ③ 가해자로 인한 오인 때문에 피해자가 손해를 입었거나 입을 개연성이 있을 것을 요하는데, ①, ②가 입증되면 손해를 입거나 입을 개연성이 입증되었다고 본다.⁵⁶⁾

이처럼 EU 회원국들의 경우에 미등록 주지상표에 대하여 부정경쟁행위 또는 민법상 불법행위로 규율할 여지가 있으나, 위 각 법령에서 상표법상 '상표의 사용'에 준하는 '표지의 사용'에 관한 사항을 별도로 규정하고 있지는 않은바, 따라서 '표지의 사용'을 어떻게 해석할 것인지 문제될 수 있다.

다. 일본

(1) 상표법

일본의 상표에 대한 법령상 규율은 명치 17년(1884년) 상표조례가 제정되면서 본격적으로 시작된 것으로 볼 수 있으며, 이후 1959년 상표법이 전부 개정되면서 현재의 상표법 틀을 갖추었고 이후 수차례 개정을 거쳐 현재에 이르고 있다.⁵⁷⁾ 일본 상표법의 규정 내용은 대체로 우리나라의 상표법과 유사한바, 상표등록의 요건 및 상표등록을 받을 수 없는 상표(일본 상표법 제3조, 제4조), 상표권의 효력(제25조), 상표권 침해에

56) 제철웅, “도메인이름의 등록 및 사용으로 인한 분쟁과 도메인이름 보유자와 등록기관 간의 분쟁해결방법에 관한 합의의 효력”, 저스티스 통권 제125호(2011. 8.), 93면.

57) 특허청, 「TM5(한, 미, 일, 유럽, 중국) 상표법 비교」(2013. 9.), 제1권 제17면,

대한 금지청구권 및 침해로 보는 행위에 관한 규정(제36조, 제37조)의 내용 및 형식은 우리나라의 상표법과 큰 차이가 없다.

다만, 한국과 일본 양국의 상표법 내용을 구체적으로 살펴보면 다소간의 차이도 존재한다. 본 논문에서 문제되는 '상표의 사용'에 있어서 그 규정 방식 및 내용을 보면, 일본 상표법은 제2조 제3항 각 호에서 '상표의 사용'에 관한 정의 규정을 두고 있으며, 제36조, 제37조에서 상표침해에 대하여 규정하고 있는바, 이는 우리나라 상표법과 동일하다. 그런데 일본 상표법 제2조 제3항 각 호에서 '상표의 사용'으로 열거하고 있는 유형들을 보면 우리나라 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목에 규정하고 있지 않은 경우들이 포함되어 있다.⁵⁸⁾ 구체적으로 살펴보면 일본 상표법 제2조 제3항 제1호, 제2호는 상품에 있어서의 상표 사용에 관하여, 제3호 내지 제8호는 서비스에 있어서의 상표 사용에 관하여 구체적으로 규정하고 있으며, 제9호는 음성표장에 관하여, 제10호는 상표 사용의 유

58) 상표법 제2조(정의)

③ 이 법률에서 표장에 대한 '사용'이란 다음에 열거하는 행위를 말한다.

1. 상품 또는 상품의 포장에 표장을 붙이는 행위
2. 상품 또는 상품의 포장에 표장을 붙인 것을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위해 전시하고, 수출, 수입 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위
3. 용역의 제공에 있어서 그것을 제공 받는 자의 이용에 제공하는 물건(양도하거나 대여하는 물건을 포함한다. 이하 같다)에 표장을 붙이는 행위
4. 용역의 제공에 있어서 그것을 제공받는 자의 이용에 제공하는 물건에 표장을 붙인 것을 사용하여 용역을 제공하는 행위
5. 용역제공의 용도에 제공하는 물건(용역의 제공에 있어서 그것을 제공받는 자의 이용에 제공하는 물건을 포함한다. 이하 같다)에 표장을 붙인 것을 용역의 제공을 위해 전시하는 행위
6. 용역의 제공에 있어서 그것을 제공받는 자의 그 용역의 제공에 관련된 물건에 표장을 붙이는 행위
7. 전자적 방법(전자적 방법, 자기적 방법 그 밖에 인간의 지각에 의해 인식할 수 없는 방법을 말한다. 다음 호에서 같다)으로 영상면을 이용한 용역의 제공에 있어서 그 영상면에 표장을 표시하여 용역을 제공하는 행위
8. 상품 또는 용역에 관한 광고, 가격표 또는 거래서류에 표장을 붙여 전시하거나 배포하거나 이를 내용으로 하는 정보에 표장을 붙여 전자적 방법으로 제공하는 행위
9. 음성 표장에 있어 전 각 호 이외에 상품의 양도나 인도 또는 용역의 제공을 위하여 음성 표장을 발하는 행위
10. 전 각 호 이외에 정부령으로 정하는 행위

형이 한정적으로 열거되지 아니하고 이외의 경우에도 시행령으로 상표의 사용 유형이 인정될 수 있다고 규정하고 있다.

특히 일본 상표법 제2조 제3항 제7호, 제8호는 ‘전자적 방법’으로 상표를 사용하는 행위에 대하여 규정하고 있는바, 이는 2016. 9. 1.부터 시행된 우리나라 상표법 개정에서 ‘상표의 사용’에 ‘전자적 방법’을 포함시키게 된 것에 직접적인 영향을 미친 것으로 판단된다. 일본 상표법에는 ‘전자적 방법’의 정의도 규정하고 있는데, 이에 따르면 ‘전자적 방법’은 ‘전자적 방법, 자기적 방법, 그 밖에 인간의 지각에 의하여 인식할 수 없는 방법’이다.⁵⁹⁾

이와 관련하여 본 논문의 검색광고는 상표의 외부적 인식이 있는지 여부가 문제되므로 설령 검색광고에 있어 상표의 외부적 인식이 인정되지 아니하더라도 ‘상표의 사용’의 범위에 포섭함에 있어 문리적 해석상 난점을 극복할 여지가 넓어진다는 견해도 있다.⁶⁰⁾

하지만 사건으로는 현행 일본 상표법 제2조 제3항 제7호, 제8호의 문언만으로 검색광고가 ‘상표의 사용’에 해당하는 것으로 충분히 포섭된다고 단정할 수 있는지 의문이다. ① 제7호는 상품이 아닌 용역의 제공에 대한 규정으로 서비스표에 대한 것이며, 그 내용을 보더라도 전자적 방법으로 영상면을 이용하여 용역을 제공함에 있어서 그 영상면에 ‘표장을 표시’할 것을 요구하고 있고, ② 제8호는 상품 또는 용역에 관한 광고에 ‘표장을 붙여’ 전시 또는 배포하거나, 이를 내용으로 하는 정보에 ‘표장을 붙여’ 전자적 방법으로 제공하는 것을 상표의 사용으로 규정하고 있다. 위 각 법률조항의 문언을 살펴보면 상표 자체는 ‘표시’되거나 ‘붙여’ 있을 것을 전제로 하고 있으며, 다만 전자적 방법으로 용역이나 광고 등의 정보를 제공하는 것 역시 ‘상표의 사용’에 포함된다고 정의하고 있기 때문이다. 따라서 검색광고에 있어 검색결과로 나타나는 광

59) 오주연·윤여강, 각주 50의 논문, 215-216면.

60) 신미리, 각주 17의 논문, 74면.

고상에 상표가 표시되어 있지 않으면 위 정의에 부합하는지 여부에 대하여 논란이 생길 수 있다.

(2) 부정경쟁방지법

일본의 부정경쟁방지법 역시 우리나라의 부정경쟁방지법과 유사한 부분이 적지 않은바, 부정경쟁행위 이외에 영업비밀의 보호에 관한 내용을 함께 규정하고 있으며, 부정경쟁행위에 대한 금지청구권(제3조), 손해배상 및 그 액수의 추정(제4조, 제5조), 신용회복의 청구(제14조)를 규정함에 있어 그 규정 내용이 거의 비슷하다.

부정경쟁행위에 관한 규정 역시 일본 부정경쟁방지법은 제2조 각 호에서 규정하고 있는데, 순서가 다르거나 두 조항이 합하여 있는 등 세부적인 차이가 있으나 대체로 우리나라 부정경쟁방지법과 규정 내용이 유사하다. 예를 들어 대표적인 부정경쟁행위 유형인 상품주체 또는 영업주체 혼동행위(일본 부정경쟁방지법 제2조 제1호), 저명상품 등 표시 사용행위(제2조 제2호)의 규정 내용은 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1, 2호 및 제3호와 크게 다를 바 없다.⁶¹⁾

하지만 현행 우리나라 부정경쟁방지법과 비교하면 공통점뿐만 아니라

-
- 61) 1. 타인의 상품 등 표시(개인의 업무에 관한 성명, 상호, 상표, 포장, 상품의 용기 혹은 포장 등 상품의 영업을 표시하는 것을 말함, 이하 같음)로써 수요자들 사이에 널리 인식되어 있는 것과 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도하고, 양도 혹은 인도를 위해 전시, 수출, 수입하거나 전기통신회로를 통하여 제공하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동하게 하는 행위
2. 자기의 상품 등 표시로써 타인의 저명한 상품 등 표시와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도하고, 양도 혹은 인도를 위해 전시, 수출, 수입하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위
12. 부정한 이익을 얻을 목적으로 또는 타인에게 손해를 가할 목적으로 타인의 특정상품 등 표시(개인의 업무에 관련된 성명, 상호, 상표, 포장 등 상품 용역을 표시하는 것을 말함)와 동일하거나 유사한 도메인명을 사용할 권리를 취득 혹은 보유하거나 그 도메인명을 사용하는 행위

차이점도 나타나는데, 본 사안과 관련하여 논의를 요하는 부분을 살펴 보면, 우리나라 부정경쟁방지법은 2013. 7. 30. 개정 법률 제11963호에서 제2조 제1호 차목에 ‘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 규정하여 일반적, 포괄적 조항을 신설한 반면, 일본의 부정경쟁방지법은 아직까지 위와 같은 포괄적 일반조항을 두지 않고 있고 있다.

양국의 부정경쟁방지법에 상표법상 ‘상표의 사용’에 비견되는 정의 규정이 있는지 살펴보면, 일본 부정경쟁방지법 역시 ‘표지의 사용’에 관한 정의 규정을 두고 있지 않다는 점에서 우리나라 부정경쟁방지법과 다를 바 없으며, 따라서 위와 같은 표지의 사용의 의미에 대해서는 구체적 사안에 따라 부정경쟁행위의 본질에 비추어 해석에 맡길 수밖에 없을 것으로 보인다.

라. 중국

(1) 상표법

현행 중국 상표법의 명칭은 ‘중화인민공화국상표법(中華人民共和國商標法)’인바, 최근의 중국 상표법 개정은 2013. 8. 30. 있었고 2014. 5. 1.부터 시행되었는데, 위 개정에서 제48조에 상표사용행위에 대한 정의 규정이 신설되었다.

신설된 중국 상표법 제48조의 내용을 보면, “제48조 상표사용이란 상표를 상품, 상품의 포장 또는 용기 및 상품의 거래 서류에 사용하거나 또는 상표를 광고 선전, 전시 및 기타 상업 활동에 사용하여 상품의 출처를 식별하는데 사용하는 행위이다.” 라고 되어 있다.⁶²⁾ 그리고 중국 상표법 제56조, 제57조에서는 등록상표권의 보호범위 및 등록상표권 침해에 해

당하는 행위에 대하여 규정하고 있다.

개정 중국 상표법 제48조를 보면 상표사용을 정의함에 있어 ‘상품의 출처를 식별하는데 사용하는 행위’임을 중심으로 하고 있으며, 외부적 인식을 전제로 하는 것인지에 대해서는 문언상 명확히 드러나지 않는다.

(2) 부정경쟁방지법

중국의 부정경쟁방지법은 ‘반부정당경쟁법(反不正當競爭法)’으로, 그 규정 내용을 보면 부정경쟁행위의 유형을 구체적으로 열거하고 부정경쟁행위에 따른 법적 책임을 묻는 것을 주된 내용으로 하고 있다.

반부정당경쟁법에서는 부정경쟁행위의 유형을 열거하고 있는데, 제5조 (1) 내지 (3)에서 표지 관련 부정경쟁행위를 규정하고 있는바, (1) 타인의 등록상표를 사칭하는 행위, (2) 유명상품⁶³⁾과 유사한 명칭, 포장, 장식을 무단으로 사용하여 수요자에게 혼동을 야기하는 행위, (3) 타인의 기업 명칭이나 이름을 무단으로 사용하여 타인의 상품으로 오인하게 하는 행위를 규정하고 있다.⁶⁴⁾

이외에 반부정당경쟁법 제2조에 경쟁행위의 기본원칙 및 부정경쟁행위의 일반적 의미에 관하여 규정되어 있는데, 그 의미에 대하여 해석상 논란이 있으나, 중국 법원은 위 일반조항을 독자적으로 적용하여 제5조 내지 제15조에서 규정한 유형 이외의 부정경쟁행위를 인정할 수 있다는 입장이다.⁶⁵⁾

62) 오주연·윤여강, 각주 50의 논문, 218면.

63) 원문은 ‘知名商品’으로 되어 있다.

64) <http://world.moleg.go.kr/World/Nation/CN/law/8170?astSeq=1909> (세계법제정보센터 2016. 12. 15. 방문)

65) 전정현, “중국 반부정당경쟁법 일반조항의 의미 및 사례”, 창작과 권리 제78호(2015년 봄호), 세창출판사, 62-63면.

본 논문과 관련하여 ‘표지의 사용’에 대하여 살펴보면, 이에 대하여 별도의 정의 규정을 두고 있지는 않은 것으로 보인다.

5. 검색광고의 ‘상표의 사용’이 문제된 외국 사례 - 미국

가. 들어가며

미국은 검색광고에 있어 Lanham법상 ‘상표의 사용’의 정의에 대한 문헌상 해석 및 검색광고에서의 상표 사용과 운영 방식에 비추어볼 때 ‘상표의 사용’이 존재한다고 보기 어렵다는 소위 ‘상표사용론’이 활발하게 이루어진 바 있다. 비록 현재는 이를 지지하는 견해가 많이 줄어들었지만, 위 논의를 반영한 판결이 연방항소법원 및 지방법원에서 내려져 그 파급력이 컸다는 점에서 현재도 이에 대한 논의의 실익은 있을 것이다.

‘상표의 사용’에 관한 논의는 상표법 분야에서 주로 이루어졌으며 그에 따른 판결 역시 상표법 분야에서 문제된 것들이 대부분이기에 미국에서의 학설상 논의 및 판결의 검토 역시 상표법 분야를 중심으로 이루어질 것이다(이는 후술하는 미국 외 국가에서도 마찬가지이다). 우선 상표사용론에 대한 미국 및 우리나라에서의 논의에 대하여 살펴본 후 그 이론의 적용 여부가 문제되었던 국내외 판결들의 사실관계 및 판시 내용을 구체적으로 검토하도록 한다.

나. ‘상표사용론’에 대하여

상표사용론(Trademark Use Theory)⁶⁶⁾은 상표권 침해에 있어서의 혼동가능성 내지 희석화 여부를 판단하기에 앞서 상표법상 ‘상표의 사용’의

66) 미국에서 ‘Trademark Use Theory’라는 명칭으로 설명이 이루어지고 있기에 편의상 위 명칭을 사용한다. 하지만 사건으로는 소위 ‘상표사용론’의 내용에 비추어볼 때 명칭의 적절성에 대해서는 의문이 있는바, 이에 대해서는 검토 부분에서 후술한다.

정의에 비추어 상표의 '사용'이 존재하는지 여부를 검토하여야 한다는 이론이다.⁶⁷⁾ 즉, 등록상표를 이용하더라도 그 이용 방식이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하지 않으면 상표권 침해에 해당하지 않는다는 것인 바, 따라서 상표의 혼동가능성 내지 희석화에 대해서는 더 살펴볼 것이 없게 된다.

종래에는 상표권 침해에 대한 판단에 있어 수요자의 혼동 여부가 주된 심리의 대상이었고 상표의 사용 자체에 대해서는 큰 관심이 없었는바, 상표사용론은 이를 비판하면서 상표권 침해 판단에 있어 상표적 사용이 있었는지 여부는 상표법에 내재된 원칙이며, 따라서 상표권 침해 여부를 심리함에 있어서는 상표로서의 사용 여부에 대한 판단이 먼저 이루어져야 한다고 주장하고 있다.⁶⁸⁾

전술한 것처럼 미국 Lanham법 §1127의 '상표의 사용'에 대한 정의를 보면, 상표는 상품이나 그 용기, 그와 관련된 외장, 상품에 부착된 라벨이나 표찰에 부착되어 있거나 물리적 부착이 불가능한 경우 상품이나 그 판매에 관계되는 서류에 표시되어 있을 것을 요하는바, 위 정의에 따르면 외부적으로 부착 내지 표시되어 거래상 사용되었을 것을 상표법상 상표 사용의 전제로 하고 있다. 따라서 상표가 외부적으로 부착 또는 표시되어 거래상으로 사용되어야 상표법상 '상표의 사용'이 있었음이 인정되므로 비로소 그러한 상표의 사용에 혼동가능성 또는 희석화가 존재하는지 여부에 대해 심리할 실익이 있게 된다는 것이다.

상표사용론은 2000년대 중반 제기되었는데, Stanford 대학의 Mark. A. Lemley 교수 등이 주장한 후 여러 학자들이 이에 동조하였으며, 나아가 주요 연방지방법원 및 연방항소법원 판결에서 위 상표사용론을 적용하여 판단을 내리면서 논의가 널리 확산되었다.

67) 박준석, 각주 41의 논문, 133면.

68) 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호 (2010. 4.), 한국정보법학회, 3면.

상표사용론을 취한 주요 견해를 보면, Lanham법 §1127에서 상표의 사용을 정의함에 있어 'use in commerce'라는 문구를 둔 것은 상표권의 범위를 시각적으로 보이도록 상표를 사용하는 것으로 한정하는 취지로 해석하며, 검색광고에서와 같은 '보이지 않는' 상표의 사용은 규율 대상으로 봄이 상당하지 아니하고 혼동가능성이라는 판단이 불확실한 요건에 결론을 맡기는 것보다 낫다고 본다.⁶⁹⁾

Lanham법 이전의 미국의 초기 상표법에서는 상표권자의 상표가 상품이나 포장 또는 광고에 부착되어 있을 것을 요하였으며, Lanham법이 1946년 제정되면서 상표의 사용에 대한 정의에 'use in commerce'라는 문구를 규정함에 있어 입법자가 위 문구가 모든 사례에 적용되는 것은 아니라는 의도를 표한 바 없고, 상표권이 저작권이나 특허권과 달리 포괄적인 권리가 아니고 상표를 이용하는 자의 의도에 따라 '상표의 사용'에 해당하는지 여부가 달라진다고 해석할 수도 없으므로 문언에 따라 해석해야 한다는 것이다.⁷⁰⁾

이처럼 상표사용론에 관한 논의가 활발하게 이루어졌던 배경에는 상품 및 서비스 생산자의 상표 보호범위 확장에 대한 요구가 있었고 이에 대해 수요자인 고객들 역시 동의하면서 미국에서 입법 및 판결에 의한 상표에 대한 보호 범위가 넓어진 점이 영향을 미쳤다고 본다.⁷¹⁾ 상표권 보호의 범위 및 내용이 확대됨으로 인하여 상표권자가 일반인의 정보전달이나 경쟁자의 적법한 경쟁행위마저도 부당하게 억누를 수 있다는 우

69) Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, "Grounding Trademark Law through Trademark Use", 92 Iowa L. Review 1669(July, 2007), pp 1675-1676, 1694-1695

70) Margreth Barrett, "Internet Trademark Suits and the Demise of 'Trademark Use'", 39 U.C. Davis L. Rev. 371(2006), pp 383-384, 387-390; Margreth Barrett, "Trademarks and Digital Technologies: 'Use' on the Net", Journal of Internet Law 13:1(May, 2010), pp 8-11.

71) Mark P. McKenna, "The Normative Foundations of Trademark Law", 82 Notre Dame L. Review 1839(June, 2007) pp 1896-1899.

려가 생겼으며,⁷²⁾ 상표의 기능이 확대되고 인터넷의 발전에 따라 종래와 다른 상표의 사용 방식이 나타남으로 인해 상표 사용의 범위에 관한 문제의식을 가지게 된 것이다.⁷³⁾

전통적인 상표법 및 부정경쟁방지법의 논의와 달리 희석화는 혼동가능성이 없더라도 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 인정하고, 최초관심혼동이론은 제품의 구매나 서비스의 제공 시점에는 더 이상 혼동이 존재하지 않더라도 초기에 혼동 가능성이 존재함을 이유로 상표권 침해 및 부정경쟁행위를 인정한다. 이처럼 전통적으로 상표권 보호 및 부정경쟁행위의 판단 기준이 되었던 혼동가능성에 대한 판단이 완화되거나 사라지는 것에 대한 우려가 있던 상황에서 '상표의 사용'이라는 측면에서 상표권의 보호 범위를 제한하는 상표사용론에 대하여 큰 지지가 있었던 것으로 보인다.

실제로 상표사용론은 인터넷상 광고에 따른 상표의 사용을 주된 논의 대상으로 하였는바, 그렇기에 인터넷에서의 상표 분쟁에서 상표사용론과 관련하여 실무상 논란이 커진 것으로 생각된다.

실제로 상표사용론을 지지하는 견해를 보면 자신의 상품과 관련된 사실 정보의 전달을 위하여 해당 상표를 기술적으로 사용하거나, 상표권자의 상품과 자신의 상품을 비교하거나 상표권자의 상품을 비평하기 위한 상표의 사용 행위가 금지되면 상표가 정보의 교환을 억제하는 도구가 될 수 있음을 우려하면서 상표적 사용에 해당하는 경우만 침해로 인정되어야 한다는 결론에 이르고 있으며, 상표권을 인정하는 취지가 상표권자에게 상표권을 독점적으로 부여함으로써 간접적으로 일반인들이 당해 상표를 찾는 비용을 줄이는 것에도 있는 이상, 이처럼 상표의 검색 비용을 줄이는 상표의 사용에 대하여 상표권이 미치도록 함은 입법목적에 부합하지 아니하고 정책상으로 타당하지 않다고 하고 있어 상표사용론

72) 조영선, 각주 42의 논문, 138면.

73) Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, 각주 69의 논문, pp 1671-1672.

주장의 현실적 배경을 명시적으로 드러내고 있다.⁷⁴⁾

이외에 미국 상표법은 '사용'과 이에 대한 소비자의 인식에 기초하는 구조이며 상표권자에게 포괄적인 권리가 부여되는 것도 아닌데 인터넷을 통해 종래와 다른 상표의 이용 방식이 생겨남에 따라 '상표의 사용'이라는 개념이 종래의 범위를 넘어서면서 미국 상표법의 근간을 이루는 구조가 지속적으로 공격당하고 있다는 견해도 존재한다.⁷⁵⁾

검색광고는 특히 검색엔진 사업자가 광고주에게 상표를 키워드로 판매하면 검색엔진에 해당 키워드가 검색어로 입력될 경우 광고주의 광고가 검색결과로 나타나는 것이므로, 키워드 검색에 따라 광고주의 광고가 이루어지는 과정에서는 해당 상표가 외부적으로 드러나는 것으로 보기 어려운 측면이 있기에 상표사용론의 타당성이 특히 문제된다. 실제로 상표사용론에 관한 논의에 있어 검색광고가 주된 논란의 대상이었고, 실무상 검색광고에 관한 몇몇 판례에서 그 적용이 문제되었는바, 이하에서는 상표사용론이 적용되었거나 적용 여부가 문제된 판결들을 살펴본다.

다. 상표사용론이 문제된 주요 판결의 검토

미국에서 검색광고의 상표법 위반이 문제되었던 Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications⁷⁶⁾ 등의 초기 사례에서는 '상표의 사용'에 대한 심리는 이루어지지 않은 것으로 보이는데, 미국에서도 상표사용론이 본격적으로 논의되기 전에는 '상표의 사용'에 관한 논의 자체가 없었다는 점에서 이는 당연한 것으로 생각된다.⁷⁷⁾

74) Stacey L. Dogan·Mark. A. Lemley, "Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet", 41 Houston Law Review 777(2004), pp 786-788(김원오, 각주 68의 논문, 제16-17면; 박준석, 각주 41의 논문, 135면에서 재인용).

75) Uli Widmaier, "Use, Liability, and the Structure of Trademark Law", 33 Hofstra Law Review 603(Winter 2004), pp 707-708.

76) Corp., 55 F.Supp. 2d 1070(C.D. Cal. 1999).

77) Playboy v. Netscape 판결에서 논의된 혼동가능성의 문제는 관련 부분에서 후술한다.

그러나 상표사용론의 논의가 시작되면서 일부 연방지방법원이 2003년 무렵부터 상표사용론을 반영하여 검색광고에 있어 '상표의 사용' 자체가 없었으므로 상표권의 침해가 인정되지 않는다는 취지의 판결을 내렸다. 그리고 2005년경 제2연방항소법원이 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com and Vision Direct, Inc. 판결⁷⁸⁾에서 상표사용론을 정면으로 적용, 검색광고에 있어 상표의 사용이 없었다고 판단하여 더 심리할 것 없이 상표권의 침해를 부인하였다.

하지만 당시에 도 상표사용론의 적용을 부인한 판결이 다른 연방지방법원 및 연방항소법원에서 내려진 바 있으며, 제2연방항소법원 역시 (비록 판결에서는 그렇지 않다는 취지로 언급하였으나) 상표사용론의 적용을 부인한 것으로 해석할 수 있는 Rescuecom Corp. v. Google, Inc.⁷⁹⁾ 판결을 내렸다. 이하에서는 이와 같은 상표사용론에 관련된 판결들을 각각 살펴보도록 한다.⁸⁰⁾

(1) U-Haul v. WhenU.com⁸¹⁾ 및 Wells Fargo v. WhenU.com⁸²⁾ 등

초기에는 검색광고 중 팝업의 형태로 이루어지는 광고에서 상표권 침해

78) 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com and Vision Direct, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir., June 27, 2005).

79) 562 F.3d 123(2d Cir. 2009).

80) 논의 대상인 판결들은 대체로 상표법의 적용이 문제되고 있는바, 부정경쟁행위 역시 청구원인으로 포함되어 있는 경우에도 주된 쟁점은 상표 침해였으며, 이는 미국 외 국가에서 문제된 판결에서도 마찬가지이다. 생각건대 검색엔진에서 판매 대상으로 하는 키워드들은 대체로 널리 알려져 있어 판매 대상이 된 상표 역시 등록되었을 것이기에 상표법에서 우선적으로 논의가 이루어진 것으로 보인다. 입법례에서 검토한 바와 같이 상표법에는 '상표의 사용'에 대한 정의 또는 그에 해당하는 구체적 유형이 규정된 경우가 많지만 부정경쟁방지법에는 이러한 정의가 별도로 없는 것이 통상인데, 부정경쟁방지법에 있어서의 '영업표지의 사용'은 상표법상 '상표의 사용'과 실질적으로 차이가 없기에 상표사용론의 논의에 준하여 검토가 이루어졌던 것으로 판단된다.

81) U-Haul, International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F. Supp. 2d 723(E.D.Va, 2003).

82) Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F. Supp. 2d 734(E.D.Mich. 2003).

등이 주로 문제되었는바, 특히 WhenU.com에서 그와 같은 검색광고를 하면서 여러 건의 소송에 피소되었다.

WhenU.com은 인터넷 마케팅 회사로서 “Save” 및 “SaveNow”라는 소프트웨어 프로그램을 개발하여 이를 회사 업무에 사용하였다. 피고가 개발한 위 프로그램들은 컴퓨터에 설치되는데, 프로그램 내부에 데이터 베이스가 있어 주요 검색어를 카테고리에 따라 분류하고 있다. 어떤 이가 위 프로그램이 설치되어 있는 컴퓨터에서 인터넷을 사용할 때 인터넷 창에 어떤 웹사이트의 주소를 입력하면 위 프로그램에서 분류하고 있는 카테고리에 따라 해당 웹사이트 주소에 관련되는 팝업광고가 나타나도록 한다.⁸³⁾

그런데 인터넷 창에 입력된 웹사이트 주소가 특정 상표에 해당하면 위 프로그램 내의 카테고리 중 웹사이트에 대응하는 상표가 속한 카테고리에 해당하는 팝업광고가 게시될 것인바, 그렇게 되면 특정 웹사이트를 검색할 때 해당 웹사이트 운영자와 경쟁관계에 있는 광고주의 상표가 팝업광고로 나타날 수 있으므로 상표법 위반이 문제되는 것이다.

이러한 팝업광고에 대하여 U-Haul, Wells Fargo, 1-800 Contacts와 같은 회사가 각 WhenU.com을 상대로 상표권 침해 등을 원인으로 하는 금지명령 내지 손해배상을 구하는 소송을 제기하였는바, 위 각 소송에서 모두 ‘상표의 사용’이 존재하는지 여부가 문제되었다.

이 중 U-Haul과 Wells Fargo가 WhenU.com을 상대로 제기한 각 소송에서 제1심 법원은 모두 WhenU.com의 소프트웨어가 U-Haul과 Wells Fargo의 상표를 ‘거래상 사용’하지 아니하였다는 이유로 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다. 위 두 사건의 판결은 판시 내용이 매우 유사한데, 각 사건을 담당할 법원은 상표의 사용을 부인한 이유로

83) 이와 같은 프로그램 설치의 적법성 역시 법적으로는 논의의 여지가 있으나 본 논문과는 직접 관련되지 않기에 이에 대한 논의는 하지 않는다.

WhenU.com 소프트웨어를 통한 팝업광고가 U-Haul 및 Wells Fargo의 홈페이지와 서로 분리되고 구별되어 있어 공정이용의 범위에 속하는 비교광고에 해당한다고 할 수 있는 점, 단순히 상표가 동시에 소비자에게 인식된다는 이유만으로 상표의 사용이 인정되는 것은 아닌 점, WhenU.com이 사용자가 접근하기 어려운 카테고리 내에서 어떤 광고를 사용자에게 보낼 것인지를 결정할 목적으로만 사용하였고 WhenU.com이 U-Haul의 URL을 판매한 적도 없으며 검색광고의 검색 결과에서 인터넷 이용자들에게 U-Haul의 상표나 URL이 나타난 바 없는 점, WhenU.com의 프로그램 운영은 사용자의 관심 분야를 확인하고 관련 광고를 사용자에게 보낼 목적이었을 뿐이었던 점을 들어 '상표의 사용'을 인정하지 아니하였다.⁸⁴⁾

이에 반해 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결에서 연방지방법원은 WhenU.com이 1-800 Contacts의 웹사이트 주소를 자신의 프로그램 내 디렉토리에 포함시키는 것을 금지하도록 하면서 이러한 검색광고가 '상표의 사용'에 해당하는지 여부에 있어 WhenU.com의 프로그램에서 나타나는 팝업광고가 1-800 Contacts의 홈페이지가 나타남과 동시에 나타난다는 점을 감안하여 1-800 Contacts의 상표를 경쟁사의 광고에 상업적으로 사용한 것으로 판시하여 '상표의 사용' 여부에 있어 U-Haul 및 Wells Fargo 판결과 달리 판단하였다.⁸⁵⁾

하지만 WhenU.com은 항소하였는데, 연방항소법원은 1-800 Contacts 판결의 항소심은 1심 판결을 뒤집고 상표사용론을 적용하여 상표의 사용을 부정하였는바, 이에 대해서는 항을 나누어 논한다.

84) Misha Gregory Mccaw, "Google, Inc. v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc.: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results", 32 Rutgers Computer & Tech. L.J. 1(2005), pp 30-31; 육소영, "사이버공간상의 새로운 상표 쟁점", 상사판례연구 제20집 제1권(2007. 3. 31.), 한국상사판례학회, 257면 참조.

85) 1-800 Contacts v. Google 사건의 1심 판결은 혼동가능성 여부를 논함에 있어 후술하는 최초관심혼동이론의 적용을 인정하였다는 점에서 의의가 있는 판결이기도 하다.

(2) 1-800 Contacts v. WhenU.com

1-800 Contacts가 WhenU.com을 상대로 컴퓨터에 설치된 소프트웨어를 이용한 팝업광고의 상표권 침해를 이유로 제기한 소송은 WhenU.com이 연방항소법원에까지 이르렀는데, 제2연방항소법원은 원심과 달리 "Save Now" 프로그램이 그 작동에 있어 '상표의 사용'이 있었다고 볼 수 없으며, 따라서 상표권 침해가 인정되지 않는다고 보았다.

제2연방항소법원은 ① 고객들이 이와 같이 팝업광고를 야기하는 위 프로그램의 키워드 디렉토리에 접근할 수 없고, 그 디렉토리에 특정 키워드를 추가하도록 요구하거나 키워드를 구입할 수 없는바, 따라서 위 프로그램에서 1-800 Contacts의 상표를 사용하는 것은 오직 해당 소프트웨어의 데이터베이스 내에서 이루어질 뿐이며 사용자에게는 그러한 상표의 이용이 보이지 않는 점, ② 위 프로그램 내 카테고리에 1-800 Contacts의 도메인 이름이 포함되어 있을 뿐이며 이는 상품 자체에 부착되는 형태로 이루어진 것은 아니기 때문에 시각적 혼동은 없는 점, ③ 상표가 아닌 도메인 이름이 프로그램 내 카테고리에 포함되었고 1-800 Contacts가 도메인 이름을 자신의 상표와 유사하게 채택한 것일 뿐인 점,⁸⁶⁾ ④ 팝업광고에 있어서의 팝업창은 1-800 Contacts의 웹페이지에 아무런 영향을 미치지 않으며 웹페이지와 분리되어 있는 이상 1-800 Contacts의 웹페이지에 직접 사용되었다고 보기 어려운 점, ⑤ 위 프로그램의 카테고리에 분류되어 있는 검색어에 따라 무작위로 팝업광고가 이루어지므로 WhenU.com이 판매한 키워드와 해당 광고가 1:1로 대응하는 것은 아닌 점을 들어 본 사안의 경우는 Lanham법에서 전제하고 있는 상표침해에 있어서의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판시하면서 상표권 침해 여부에 있어서의 혼동가능성에 대한 판단에 대해서는 더

86) 판시 내용에 따르면 도메인 이름이 아닌 상표 자체가 목록에 포함된 경우라면 그것이 상표법상 '상표의 사용'에 반드시 해당하는 것은 아닐지라도 도메인 이름의 경우와는 달리 판단되어야 한다고 되어 있다.

나아가 판단하지 아니한 채로 1-800 Contacts의 청구를 기각하였다.⁸⁷⁾

나아가 제2연방항소법원은 이와 같은 상표의 이용은 유명 상표의 명성에 따른 이익을 얻으려고 경쟁자들이 점포의 유명 상표가 부착된 상품 옆에 해당 물건을 배치하는 것과 같게 볼 수 있는바, 설령 혼동이 발생하더라도 이는 법으로 규율할 성질의 것이 아니며 정당한 경쟁의 범주에 포함된다고 실시하였다.

1-800 Contacts 판결은 항소심에서 처음으로 상표사용론을 정면으로 인정하여 판시하였다는 점에 그 의의가 있다. 제2연방항소법원이 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결을 내린 후 제2연방항소법원의 관할 내 1심 법원들이 그 판시 내용에 따라 상표사용론을 적용한 판결을 내렸는데, 그러한 판결들 중의 하나로 Merck & Co. v. Median Health Consulting, Inc.⁸⁸⁾ 판결을 들 수 있다.⁸⁹⁾

Median Health Consulting, Inc.는 캐나다의 온라인 약국들로 구글 및 야후로부터 Merck의 "ZOCOR"라는 상표를 키워드로 구매하여 위 검색엔진에서 "ZOCOR"를 검색할 때 스폰서링크로 피고의 링크가 나타나도록 하였다. Merck는 Median Health Consulting이 자신의 상표를 상업적으로 사용하여 Merck와 어떠한 후원관계가 있는 것처럼 보이게 하여 혼동을 야기하였기 때문에 상표권 침해에 해당한다고 주장하면서 소송을 제기하였다. 하지만 뉴욕주 남부지방법원은 키워드 광고에서 Merck의 상표가 키워드로 판매되고 이에 대한 검색광고가 이루어진 것이 단순히 "내부적인 사용"에 해당하며, 따라서 Lanham법상 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다.⁹⁰⁾

87) 박준석, 각주 41의 논문, 138-139면 참조.

88) 425 F. Supp. 2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

89) 이외에 FragranceNet.com, Inc. v. FragranceX.com, Inc., 493 F. Supp. 2d 545, 546 (E.D.N.Y. 2007), Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 456 F. Supp. 2d 393, 397-404(N.D.N.Y. 2006) 판결 등이 있다(박준석, 각주 41의 논문, 140면 참조).

90) Greg Lastowka, "Google's Law", 73 Brooklyn L. Review 1327(Summer, 2008),

(3) GEICO v. Google⁹¹⁾

위 (1), (2)에서 본 바와 같이 상표사용론을 적용한 판결들은 대부분 제 2연방항소법원 및 그 산하의 하급심 법원에서 내려졌다. 이외에 다른 연방항소법원 및 연방지방법원의 판결에서는 검색광고에 있어서의 '상표의 사용' 여부에 대해서는 별도로 심리하지 아니하거나 상표의 사용을 인정한 후 혼동가능성 여부의 판단으로 넘어가 상표권을 침해하는지 여부를 판단하였다.

상표사용론의 적용을 부인한 대표적인 판결로 GEICO v. Google 사건을 들 수 있는데, 위 사건의 원고 Government Employees Insurance Co.(GEICO)는 Google의 Adwords에서 GEICO의 상표를 키워드로서 GEICO의 경쟁 회사에게 판매하여 GEICO를 검색하면 그 검색의 결과로 경쟁 회사의 홈페이지 링크가 나타나는 광고가 나타나도록 하여 상표권자의 동의 없이 GEICO 상표를 사용하도록 하였다는 것을 이유로 상표권 침해 금지 및 부정경쟁행위, 상표의 희석화를 주장하며 구글을 상대로 소를 제기하였다.

위 사건에서 법원은 구글이 키워드 검색어를 경쟁자에게 판매한 것이 구글로 하여금 GEICO로부터 키워드 판매 허가를 받은 것처럼 보이도록 한다고 판시하면서, 이는 유명한 상표의 흡인력 및 신용을 이용하는 행위에 해당한다고 보아 상표법상 '상표의 사용'을 인정하였다. 이 사건은 2004년에 선고가 내려졌는데, 선고 당시에 U-Haul 및 Wells Fargo 사건에서 상표사용론을 적용한 판결이 내려지고 있었다는 점을 감안하면 '상표의 사용' 여부에 대한 검토가 이루어졌을 것으로 보인다.⁹²⁾

p 1385.

91) Government Employees Insurance Co. v. Google, Inc., 77 U.S.P.Q.2d (BNA) 1841 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

92) 상표법상 '상표의 사용' 인정 여부에 대하여 GEICO v. Google, Inc.과 같은 취지의 판시를 한 사안으로 샌프란시스코 지방법원에서 내린 Google, Inc. v. American

다만, 법원은 GEICO가 청구한 내용 중 구글의 광고주가 광고 내에 GEICO 상표를 표시하는 경우에 있어서는 Lanham법 위반의 소지가 있다고 보았는바, 이에 관해서는 항소심 단계에서 법원의 화해 권고가 있었고, 결국 구글과 GEICO는 2005. 9. 7. 화해하였다.⁹³⁾⁹⁴⁾

GEICO v. Google 판결은 상표법상 ‘상표의 사용’을 인정한 것 외에도 혼동가능성 여부, 상표 사용의 주체에 대한 판단에서도 주목할 부분이 있는바, 이에 대해서는 해당 논점에 대하여 살펴볼 때 별도로 검토하기로 한다.

(4) Rescuecom v. Google

(가) 판시 내용 및 그에 대한 견해

Rescuecom Corp.은 컴퓨터 프랜차이즈 업체로 ‘Rescuecom’이라는 상표

Blind and Wallpaper Factory, Inc., No. 03-cv-05340 JF (RS) (N.D. Cal. Apr. 18, 2007)를 들 수 있는데, 위 판결에서는 검색광고의 상표권 침해가 처음 문제되었던 Playboy v. Netscape 판결에서도 상표의 거래상 사용을 은연중에 인정한 것으로 볼 수 있다고 판시하였다는 점이 주목할 만하다. 이외에 800-JR Cigar, Inc. v. Goto.com, Inc., 437 F.Supp. 2d 273(D.N.J. 2006) 판결, Hearts on Fire Co. v. Blue Nile, Inc., 603 F. Supp. 2d 274(D. Mass 2009) 등의 판결에서 검색광고에 대하여 상표의 사용을 인정하는 전제 하에서 혼동가능성을 심리하였는데, 이에 대해 상표사용론의 논의가 활발하던 시점에도 관련 쟁점에 대한 미국 판결의 다수는 검색광고에 있어 상표법상 상표의 사용을 인정한 것으로 볼 수 있다고 한다(박준석, 각주 41의 논문, 143-144면 참조).

93) 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 정보법학 제9권 제2호(2005), 한국정보법학회, 88면.

94) 이와 같은 취지의 판결로 Rescuecom Corp. v. Computer Troubleshooters USA, Inc. 464 F. Supp. 2d 1263(N.D. Ga. 2005), Buying for the Home, LLC v. Humble Abode, LLC 459 F. Supp. 2d 310(D. N.J. 2006), Edina Realty v. TheMLSOnline.com [2006 U.S. Dist. LEXIS 13775 (D. Minn. Mar. 20, 2006) ; 2006 U.S. Dist. LEXIS 29117[, J.G. Wentworth, S.S.C.L.P. v. Settlement Funding, LLC 2007 U.S. Dist Lexis 288(E.D. Pa. Jan. 4, 2007) 등이 있다(Greg Lastowka, 각주 90의 논문, pp 1387-1388).

를 등록하였다. 그런데 구글은 Rescuecom이라는 상표를 검색광고의 키워드로 판매하여 구글 사용자가 Rescuecom이라는 단어로 검색하면 경쟁업체의 사이트 링크가 광고로서 나타나게 되었는바, 이에 대해 Rescuecom Corp.는 상표권 침해 및 희석화를 이유로 소를 제기하였다.

1심에서는 1-800 Contacts v. WhenU.com 사건의 법리를 적용하여 검색광고에 있어서는 상표법상 '상표의 사용'이 인정되지 않으므로 상표권 침해의 주장은 이유 없다고 판단하여 청구를 기각하였다. 이에 대해 Rescuecom Corp.은 불복하여 항소하였는바, 항소심은 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결을 내린 제2연방항소법원에서 담당하게 되었다.

그런데 제2연방항소법원의 항소심 판결은 검색엔진에서 상표를 키워드로 구매하여 해당 키워드를 검색할 때 광고주의 사이트 링크가 나타나도록 하는 것이 상표권 침해에 해당하지 않는다고 보아 항소를 기각하였지만, 그 판시 내용은 원심과 차이가 있었다. 항소심 판결은 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결과 달리 '상표의 사용'이 있었던 것 자체는 인정하였고, 다만 구글에서 키워드 검색광고에 대하여 Sponsored Link를 별도 표시하는 등 검색광고가 검색의 결과에서 나타난 제반 사정에 비추어볼 때 혼동가능성이 인정되지 않는다고 판시하였다.

제2연방항소법원은 구글의 검색광고가 경쟁사의 제품을 상표권자의 제품인 것처럼 배열한 것과 같은 행위로 상표의 사용이 아니라고 할 수 없다는 취지로 판시하였는바, 이는 같은 제2연방항소법원에서 내린 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결과 비교할 때 그 법리의 적용에 있어서 외견상 분명한 차이가 존재하는 것이 사실이다.

하지만 제2연방항소법원 Rescuecom v. Google 사건의 담당 재판부는 위 사건의 판결문에서 Rescuecom v. Google 판결이 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결과 비교할 때 그 사실관계에 차이가 있으며, 그렇기에 법리 적용을 다르게 한 것일 뿐, 제2연방항소법원이 '상표의 사용'에 대

한 판단에 있어서의 입장 자체를 변경한 것은 아니라고 하고 있다.

위 두 판결의 차이에 대하여 재판부가 언급한 내용을 살펴보면, ① Rescuecom v. Google 판결에서는 Google이 원고 Rescuecom의 ‘상표’를 검색어로 전시하고 판매한 것인 반면, 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결에서는 경쟁자인 광고주의 광고를 나타나게 한 검색어가 원고 1-800 Contacts의 ‘상표’가 아닌 ‘웹사이트 주소’일 뿐이기에 상표를 검색어로 판매하였다고 보기 어렵고, ② 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결에서는 WhenU.com의 소프트웨어 내에 카테고리가 있고 검색어에 따라 그에 부합하는 카테고리에 속한 광고들 중 무작위로 팝업광고가 이루어지는 반면, Rescuecom v. Google 판결의 경우 구글은 Rescuecom이라는 키워드를 검색광고로 광고주에게 판매하였다는 점에서 차이가 있다는 것이다(위 판결에 비추어보면 Rescuecom 판결에서 상표의 상업적 사용으로 인정한 것은 상표를 검색어로서 판매한 부분이 된다).

이러한 판시 내용에 대하여 “구글이 판매한 것은 광고 서비스이고, 상표는 그 서비스에 부착됨을 통해 서비스를 나타내기 위한 것이 아니라 서비스에 수반되어 서비스가 제대로 기능을 하게 하기 위하여 판매되는 것”이라는 취지로 비판하는 견해⁹⁵⁾가 있는바, 이는 구글의 검색광고가 상표의 사용에 해당하지 않는다는 것으로 상표사용론의 입장에 기초한 견해로 볼 수 있다.

반면에 Rescuecom v. Google 판결의 결론에 대해서는 찬성하면서도, 위 판결은 제2연방항소법원이 1-800 Contacts v. WhenU.com의 선례 입장을 사실상 뒤집은 것이라는 견해도 있다. 선례와 달리 ‘상표의 사용’을 인정하는 것이 모순되지 않는다는 이유로 제시한 근거 자체가 논리적이지 않고, 부수적 사실관계의 차이를 가지고 법리가 달리 적용된다

95) 김기영, “Google의 키워드광고와 상표권 침해 및 부정경쟁행위”, 인터넷과 법률 III - 서울대 법대 전문분야 연구과정 제13권, 법문사, 2010, 489면.

는 것 역시 이해하기 어려운바, 사실상 입장을 뒤집으면서 자기변명 하는 것에 불과하다는 것이다.⁹⁶⁾ 이와 유사한 취지로 *Rescuecom v. Google* 판결은 *1-800 Contacts v. WhenU.com* 판결에 있어서의 논증에 대한 기반을 약화시킨 것이라는 견해 역시 존재한다.⁹⁷⁾

사건으로는, 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 존재하는지 여부의 주된 쟁점은 검색광고가 이루어지는 과정에서 상표권자의 상표가 외부에 인식되지 아니하였는데 이를 Lanham법상 '상표의 사용'으로 볼 수 있는지 여부인바, 검색에 따라 광고주의 팝업광고가 나타나게 되어 있는 방식 자체는 동일한 이상 법리의 적용에 있어 달라질 것은 없어 보인다.

특히 팝업광고가 이루어지도록 하는 소프트웨어 내에 상표명 자체가 아닌 (그와 실질적으로 동일한) 도메인이름이 등록되어 있다는 것이나, 검색어의 입력에 따라 1:1로 대응되는 것이 아닌 무작위로 광고주의 광고가 선택된다는 사정만으로 *1-800 Contacts v. WhenU.com* 판결과 달리 판단되어야 한다는 *Rescuecom v. Google* 판결의 판시 부분은 납득하기 어려우며, 따라서 실질적으로는 제2연방항소법원에서 '상표의 사용'에 대한 입장을 변경한 것으로 봄이 이치에 부합할 것으로 판단된다.⁹⁸⁾

96) 박준석, 각주 41의 논문, 145-146면.

97) Kevin Zeck, "Referential Fair Use & Keyword Advertising: The Necessity of Product Placement to our Domestic System of Free-Market Enterprise", 44 *Gonz. L. Rev.* 519 (2009), p 523.

98) 다만, *Resuecom v. Google* 판결에서 *1-800 Contacts v. WhenU.com* 판결과 비교함에 있어 '상표를 키워드로 판매'하였는지 여부에 차이가 있다고 본 것은 *Rescuecom v. Google* 판결에서 상표의 사용을 '상표를 키워드로 광고주에게 판매한 것'으로 보고, *1-800 Contacts v. WhenU.com*에서는 그러한 상표의 키워드로서의 판매가 없었다면 '상표의 사용' 여부에 대한 판단의 차이를 줄 여지가 있는 하나의 요소가 될 수 있을 것이다. 하지만 후술하는 바와 같이 *Rescuecom v. Google* 판결의 방론에서 논한 바에 따르면 '상표의 사용'에 대한 판례를 제2연방항소법원에서 실질적으로 변경하였음이 명확히 드러난다고 할 것이다. 다만, '상표의 사용'을 단지 상표의 키워드로서의 판매'만으로 볼 것인지에 대해서도 여러 측면에서 재론을 요할 것인데, 이에 대해서는 후술한다.

(나) 방론 및 그에 대한 견해

제2연방항소법원은 *Rescuecom v. Google* 사건의 판결문에 방론을 붙였는데, 방론의 주된 내용은 Lanham법 §1127의 '상표의 사용'에 대한 정의 규정은 연혁상 상표의 '등록'에 대한 것이고 상표의 '침해'에는 적용되지 않는다는 것이다.⁹⁹⁾ 미국은 상표의 보호에 있어 종래 사용주의를 취하고 있는데, 이와 관련하여 Lanham법 §1114의 상표 등록에 있어 권리를 취득하고 보호 대상이 될 수 있는 '상표의 사용'을 Lanham법 §1127에서 정의한 것에 불과하며, 따라서 상표권 침해에 있어서의 '상표의 사용'은 그 방식에 법령상의 제한이 없다는 것이다.¹⁰⁰⁾

위 방론에 의하면, 'use in commerce'라는 문구는 원래 미국 연방헌법상 통상 조항(Commerce Clause)을 감안하여 연방법으로 되기 위해 필요한 것이었을 뿐인데, 이를 위해 Lanham법 §1127이 수차례 개정되는 과정에서 조문을 재배치하다가 상표의 침해에도 '상표의 사용'의 정의가 적용되는 것과 같이 볼 수 있는 외관이 생겼을 뿐이라는 것이다. 실제로 Lanham법 §1127에서 "use in commerce"를 정의하면서 상표의 "선의의 사용(bona fide use)"이라는 표현을 사용하고 있는데, 상표 침해에서 선의의 사용을 생각하기는 어려운 이상, 이러한 표현이 논리적으로 설명되려면 Lanham법 §1127은 상표 등록만을 전제한 문구로 보는 것이 전체적 해석상으로 무리가 적어 보인다.

99) 다만, 위 방론은 예비적 주장의 성격을 가지는 판시로, *Rescuecom v. Google* 판결의 사실관계에 있어서는 설령 상표권 침해에 있어서도 Lanham법 §1127이 적용된다고 하더라도 법령의 해석상 검색광고의 키워드를 판매한 것은 '상표의 사용'으로 인정됨이 상당하다는 것이 결론이다.

100) 참고로 이와 같은 취지의 판시는 1999년의 검색광고에 관한 최초의 판례라 할 수 있는 *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020, 9th Cir.에서도 나타난다(박준석, 각주 41의 논문, 제130면). 하지만 *Playboy v. Netscape* 판결에서는 연방상표법 제45조가 등록 단계에 적용되는 규범일 뿐 침해 단계에는 적용되지 않는다고 판시하고 있을 뿐이어서 그 내용의 취지가 명확하지 않고 자세한 설명은 보이지 않는바, 상표사용론이 주창되어 그에 대한 논쟁이 있기 전에 언급한 것이라는 점을 감안하면 법리적으로 큰 의미를 크게 두기는 어려울 것이다.

위 방론의 내용을 보면 제2연방항소법원에서 *Rescuecom v. Google* 판결을 내리면서 종래 *1-800 Contacts v. WhenU.com*에서 상표사용론을 도입한 판결의 입장을 사실상 변경한 것임이 더욱 명확하게 드러난다. 비록 방론으로 언급한 것이긴 하나 Lanham §1127은 상표권 침해에는 적용되지 아니하고 상표권 침해에 있어서의 '상표의 사용'은 특별한 규정이 없다고 본다면 상표사용론의 대전제 자체가 무너지기 때문이다.

다만, 이후 제2연방항소법원에서 2013년 선고한 *Kelly-Brown v. Winfrey* 판결¹⁰¹⁾을 보면 상표권 침해에 있어서 Lanham법 §1127의 '상표의 사용'에 대한 정의를 기준으로 하는바, 이에 비추어보면 *Rescuecom v. Google* 판결의 방론이 제2연방항소법원의 상표권 침해에 있어서의 '상표의 사용'에 대한 확고한 견해라고 볼 수 있는지는 의문이다.

Kelly-Brown v. Winfrey 판결은 상표가 상거래와 관련하여 수요자에게 표시되었는지 여부를 기준으로 하는 '거래상 상표의 사용(use of a trademark in commerce, use in commerce)'를 말하는지, 아니면 '공중의 관심을 끌기 위한 상징으로 사용'한 '상표로서의 사용(use as a mark)'를 말하는지 여부가 주된 쟁점이었는데, 법원은 이를 판단함에 있어서, *1-800 Contacts v. WhenU.com* 판결에서 상표권 침해 요건 중 하나인 '사용'을 최소요건으로 보아야 하는 이유는 많은 행위들이 거래상 이루어지거나 혼동을 야기할 수 있지만 그러한 행위들은 Lanham법상 '거래상 상표의 사용'임을 증명하여야 한다고 하였을 뿐, '상표로서의 사용'이 최소요건이라고 한 적은 없으며, *Rescuecom v. Google* 사건을 인용하여 상표가 상품에 어떤 양태로든 부착되어 있으면 '상표의 사용'이라는 요건 자체는 충족된다고 하였다. 즉, '상표의 사용'이 출처와 관련된 특별한 사용 양태에 해당하여야 하는 것은 아니며 상표가 어떤 양태로든 표시되어 있으면 일단 상표의 사용 요건을 충족하고 출처표시 기능을 한 것으로 보며, '상표로서의 사용'인지, 아니면 단순한 기술적

101) 717 F.3d 295(2d. Cir. 2013).

사용인지 여부는 공정이용의 항변에서 검토할 사항이라고 판시하였다.¹⁰²⁾

Kelly-Brown v. Winfrey 판결의 판시 내용에 따르면 제2연방항소법원은 상표권을 침해하는지 여부를 판단함에 있어서 Lanham법 §1127의 ‘상표의 사용’에 대한 정의에 부합하는 상표의 이용이 있었는지를 심리하는 입장을 전제하고 있는 것으로 보이는바, 그렇다면 Lanham법 §1127이 상표권 침해에 대해서는 아예 적용되지 않는다는 입장을 취하고 있다고 단정하기는 어렵다.

라. 상표사용론 및 이를 적용한 판결을 비판하는 견해

Rescuecom v. Google 판결을 전후하여 미국 법원의 판결은 상표사용론의 적용을 부인하는 방향으로 내려지는 것으로 보이는바, 최근의 미국 학계에서 상표사용론을 지지하는 견해 역시 많이 줄어들었다고 판단되며 이에 관한 논쟁 역시 2010년대 중반 이후로는 많이 이루어지지 않고 있다.

이처럼 상표사용론을 부인하는 견해의 주요 논거들은 ① 검색엔진의 검색광고에 대하여 일률적으로 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다고 면책하는 것은 오히려 과대 정보의 발생으로 이어져 검색비용의 증가를 야기할 수 있는 이상 상표의 사용 자체는 인정하고 혼동가능성의 판단이나 공정이용 항변 단계에서 선별적으로 구제하는 것이 낫고, ② 상표사용론은 검색비용의 감소를 강조하고 있으나 위 주장에 의하더라도 검색비용 이외에 다양한 사정 역시 고려할 필요가 있으며(예를 들면 인터넷에 대한 지식이 적은 이들은 검색광고로 인하여 혼동이 발생하여 자유로운 선택을 하지 못하게 되므로 공익적 측면에서 이를 감시할 필요가 있을 것이다), ③ 상표사용론은 혼동가능성에 대한 판단을 위하여 많은 비용과 노력을 들이기 전에 상표의 사용에 대하여 심리한 후 조기에 중

102) 신혜원, 각주 24의 논문, 제10-13면[반면 제6연방항소법원은 Hensley Mfg., Inc. v. ProPride, Inc., 579 F.3d 603, 610(6th Cir. 2009) 판결에서 상표권 침해에 있어서의 ‘상표의 사용’은 ‘상표로서의 사용’이어야 한다고 판시하였다].

결할 수 있으므로 소송경제에도 유익하다는 점을 논거로 들고 있으나 실제에 있어서는 문제가 되고 있는 사건의 제반 사정을 고려하여 상표의 사용이 있었는지 여부를 판단하며, 상표의 사용과 혼동가능성이 완전히 분리될 수 있는 성질의 것도 아니라는 점 등으로 정리할 수 있다.¹⁰³⁾

Lanham법상 'use in commerce'에 해당하는지 여부에 관하여 도메인 이름에서의 상표의 사용을 포함시킨 것처럼 법원은 비교적 유연하게 대응하여 왔고, '상표의 사용'이 아닌 '혼동가능성'이 상표권 침해의 판단에 있어서의 주요 기준이 되어야 한다는 것이다.¹⁰⁴⁾

나아가 Lanham법 §1127이 상표의 등록에 관하여 적용될 뿐, 상표권의 침해에 있어서는 '상표의 사용'에 대하여 정의를 하고 있지 않다고 보아 전술한 *Rescuecom v. Google* 판결 방론의 설시 내용에 동의하는 견해도 있다. 위 견해에서는 Lanham법의 1988년 개정 당시 상원 사법위원회 보고서를 근거로 들고 있는데, 이에 따르면 'use in commerce'라는 문구의 정의는 모든 상표 등록 절차에 적용할 의도로 제정되었으며, 상표의 침해에 있어서는 어떠한 유형의 사용도 규율 대상이 될 수 있다.¹⁰⁵⁾

이와 같은 취지에서 19세기 미국 보통법에서 요건으로 하던 상표의 물리적인 '부착' 요건을 21세기의 인터넷을 통한 상표 이용에서 요구하는 것

103) Graeme B. Dinwoodie·Mark D. Janis, "Lessons from the Trademark Use Debate", *Articles by Maurer Faculty Paper Iowa Law Review*(2007), pp 1713-1714.

104) Julieta L. Lerner, "Trademark infringement and pop-up ads: tailoring the likelihood of confusion analysis to internet uses of trademarks", 20 *Berkeley Tech. L.J.* 229(2005), pp 242-245.

105) Kevin Zeck, 각주 97의 논문, p 542.

"The ... definition [of "use in commerce"] is intended to apply to all aspects of the trademark registration process, from applications to register, whether they are based on use or on intent-to-use, and statements of use filed under Section 13 of the Act, to affidavits of use filed under Section 8, renewals and issues of abandonment. Clearly, however, use of any type will continue to be considered in an infringement action."

은 상당하지 않으므로 Lanham법 §1127은 상표 등록의 요건에 해당할 뿐, 상표의 침해에는 위 규정을 적용함이 부당하다는 견해도 있다.¹⁰⁶⁾

마. 사건 - 상표사용론 및 이를 비판하는 견해의 한계

검토 부분에서 자세히 후술하겠지만, 상표사용론은 검색광고에 대하여 '상표의 사용'에 해당하지 않기에 모두 상표권 침해나 부정경쟁행위의 규율 대상이 되지 아니한다는 한계가 있으며, 따라서 상표사용론에 대한 비판은 타당하다.

하지만 상표사용론을 비판하는 견해 역시 Lanham법 §1127의 '상표의 사용'에 대한 정의 규정을 문리적으로 어떻게 해석할지에 대하여 구체적인 답변을 하고 있는 것으로는 보이지 않는다. 위 견해의 주된 내용은 정책적 측면에서 검색광고에 있어서의 상표의 사용을 일체 인정하지 않는 것이 부작용을 낳을 수 있으므로 상표의 사용 자체는 인정하되 혼동가능성의 측면에서 판단하자는 것인데, 그 주장의 타당성은 별론으로 하더라도 Lanham법상 '상표의 사용'에 대한 정의가 분명히 존재하는데 이에 대한 해석을 어떻게 할 것인지, 상표사용론에 대한 부정이 입법론상으로는 몰라도 현행법상으로는 적절한 것인지에 대해서는 답변이 충분히 되어 있지 않다.

Rescuecom v. Google 판결의 방론을 따라 'use in commerce'라는 문구가 상표의 침해에 대해서는 적용되지 아니한다는 견해는 이러한 반박에 대한 하나의 대응이 될 수 있을 것이다. 하지만 Lanham법 §1127의 입법 연혁에 대한 견해 대립이 있고 명시적인 근거가 나타나는 것은 아닌 바, 이러한 배경 하에서 목적론적 관점에서 해석한 것이기 때문에 문리적 해석이라는 측면에서 어떤 견해를 가진 경우이든 간에 일반적으로

106) J. Thomas McCarthy, 「McCarthy on Trademarks and Unfair Competition」 Fourth Edition December 2016 Update, §23:11.50 Infringing use as a "trademark, p 2.

공감대가 형성되었다고 단정하기는 어렵다. 전술한 것처럼 제2연방항소 법원이 2013년 내린 Kelly Brown v. Winfrey 판결에서는 Lanham법 §1127이 상표 침해에 대해서도 적용됨을 전제로 판시하였다.

더욱이 우리나라의 입장에서 보면, 설령 미국에서 Rescuecom v. Google 판결의 방론이 상당하다고 결론이 내려지더라도, 우리나라의 상표법에 이와 같은 견해가 그대로 적용되기에는 한계가 있을 것으로 생각된다. 기본적으로 Lanham법 §1127과 우리나라 상표법 제2조 제1항 제 11호의 규정 내용 사이에 차이가 있음은 물론, Lanham법 §1127이 상표의 등록에 대해서만 적용되는 것이라는 견해는 미국 상표법의 사용주의 원칙에 근거하는 것으로, 우리나라 상표법과 같이 등록주의를 취하고 있는 경우에는 '상표의 사용'에 관한 정의 규정이 상표권 침해에는 적용되지 않는다는 취지로 해석하기 어려울 것이기 때문이다.

6. 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 문제된 외국 사례 - 미국 외 국가

가. 들어가며

미국 외 국가에서 검색광고에 있어서의 '상표의 사용' 여부에 대한 논의는 미국에서의 논의의 범위 내에서 이루어진 것이 대부분이며, 따라서 법리적 측면에서 미국에서의 '상표의 사용'에 대한 논의 범위를 넘어 독자적으로 논의된 부분은 많지 않은 것으로 보인다.

대체적으로 살펴보면 미국에서 상표사용론이 반영된 판결이 내려지기 이전에는 상표사용론에 대한 이론적 논의 외에 실무적 접근은 없었던 것으로 보이며, 따라서 '상표의 사용' 여부를 별도로 심리하지 않은 경우가 대부분인 반면, 미국에서 상표사용론이 주창된 이후에는 상표사용

론을 지지하는 듯한 판결이 내려지다가, 이에 대한 비판이 미국 내에서도 강하게 제기되자 비판하는 견해에 따르는 판결이 내려지는 등 전체적으로 미국에서의 논의 범위 내에서 판결 및 그에 대한 검토가 이루어진 것으로 보인다.

다만, 각 판결마다 사실관계에 비추어 상표의 사용 여부에 대한 법리가 어떻게 적용되었는지 살펴볼 여지가 있을 것으로 보이며, 특히 EU 사법재판소의 판결은 '상표의 사용'에 대하여 새로이 검토할 부분이 적지 않게 존재하므로 이러한 측면에서 논의의 실익이 있을 것이다.

나. 프랑스

(1) Google v. Viaticum¹⁰⁷⁾

구글은 미국 외에 전세계적으로 검색광고를 함에 있어 상표 역시 키워드로서 판매하였으며, 따라서 미국에서와 마찬가지로 키워드로 사용된 상표권자가 상표 침해에 대하여 구글을 상대로 소송을 제기하였다.

Viaticum은 프랑스 여행사로서 “Bourse des Voyages”, “Bourse des Vols” 및 “bdv”와 같은 상표에 대한 상표권자이고, Luteciel은 여행사들에게 정보기술 서비스를 제공하는 회사로서 Viaticum의 인터넷 사이트 유지 관리를 담당하는데, 구글이 Viaticum의 상표를 검색광고의 키워드로 경쟁사에 판매한 사실을 알게 되자 구글을 상대로 상표 침해를 원인으로 한 소송을 제기하였다.

Nanterre 지방법원의 1심 판결(TGI Nanterre, 13 October 2003)은 Viaticum과 Luteciel의 청구를 받아들여 구글에게 75,000유로의 손해 배상을 명하고 30일 이내에 해당 상표에 대한 검색광고 서비스를 중지하도록

107) Google France SARL v. Viaticum SA and Luteciel SARL(C-237/08)

하였다.¹⁰⁸⁾ 구글은 이에 대해 항소하였으나 Versailles 항소법원(Cour d'appel de Versailles) 역시 2005. 3. 10.경 1심 판결이 상당하다고 판단하여 구글의 항소를 기각하였다.¹⁰⁹⁾

위 사건은 키워드 검색광고에 대한 초기 판결로 특히 1심 판결 당시는 상표사용론에 관한 논의가 제대로 이루어지기 전이었기에 프랑스 지식재산법상 '상표의 사용'이 인정되는지 여부에 대해서는 구체적인 심리가 이루어지지 아니하였던 것으로 보인다. 이와 관련하여 덧붙이면, 초기 검색광고 관련 소송에서 법원이 구글을 상대로 한 상표권자들의 상표권 침해금지 및 손해배상 청구를 인용한 경우가 적지 않은바, 이처럼 키워드 검색광고의 위법성이 쉽게 인정되었던 것에 대해서는 프랑스 법원이 전통적으로 비교광고에 대하여 적대적이었던 것이 비교광고의 성격을 일부 가지고 있는 검색광고에 대한 판단에 반영되었다고 보인다는 의견이 있다.¹¹⁰⁾

다만, 구글이 항소심 판결에 불복하여 상고하였고, 이는 프랑스 대법원인 파기원(Cour de Cassation)에서 심리가 이루어졌는데, 파기원은 본건(C-237/08) 이외에 프랑스의 저명한 명품회사인 Louis Vuitton이 구글을 상대로 자사 제품의 모방품을 판매하는 회사가 검색광고 키워드로 Louis Vuitton의 상표를 구글로부터 구매하여 검색광고를 함으로 인해 상표권 침해가 문제된 사건(C-236/08), 프랑스의 결혼상담회사로서 'Eurochallenges'라는 상표의 상표권자인 Mr Thonet과 그로부터 라이선스를 부여받은 CNRRH가 구글이 자신들의 상표를 검색광고 키워드로 경쟁사에게 판매한 것에 대하여 소를 제기한 사건(C-238/08)을 병합하

108) 김병일, 각주 93의 논문, 92-93면.

109) 이와 같은 취지의 판시로는 Meridien vs. Google(Court of Nanterre, 16. Decembre. 2004), Accor v. Overture(TGI Nanterre, 17, Janvier, 2005), Amen v. Google and Espace 2001(TGI Paris, 24, Juin, 2005) 등이 있다. Links&Law (<http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm>) 참조 (최종검색일 2016. 12. 18).

110) Jeremy Philips, 「Trade Marks at the Limit」, Edward Elgar Publishing, 2006, p 32.

여 EU 사법재판소에 주요 쟁점에 대한 사전판결을 요청하였다.¹¹¹⁾¹¹²⁾

위 3건의 사건에 대한 EU 사법재판소의 판결은 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'에 대한 판단을 비롯하여 검색엔진 사업자인 구글이 책임을 지는지, 주지·저명한 상표의 보호 범위, EU 전자상거래 지침에 의한 구글의 면책 여부와 같은 검색광고에 관한 주요 사항을 쟁점으로 하였기에 그 의미가 크다. 위 사전판결의 내용에 대해서는 EU 부분에서 구체적으로 후술하도록 한다.

(2) Kertel v. Google¹¹³⁾

Kertel 사는 전화서비스를 하는 회사인데, 구글이 자사의 상표를 검색광고의 키워드로 경쟁 회사에게 판매한 사실을 알고 이와 같은 검색광고를 한 검색엔진 사업자인 구글을 상대로 하여 상표의 사용금지 및 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다.

위 사건을 심리한 파리 지방법원은 이전까지는 구글의 상표법 위반을 인정하였던 것과 달리, 본건에 있어서는 Kertel의 전화서비스와 Google의 온라인광고 서비스가 서로 같거나 유사하지 않다고 보아 구글이 거래상 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 상표를 사용하지 않았다는 취지로 판단하여 상표권 침해의 성립을 부정하였다.¹¹⁴⁾ 다만, 법원은 프랑스 민법 제1382조에 의하여 구글이 선택된 키워드의 제3자 권리 침해 여부에 대한 사전 통제를 제대로 하지 못하였고, 이는 부정경쟁행위에 해당하는 불법행위가 성립된다고 인정하였다.¹¹⁵⁾

111) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62008CJ0236> 참조.

112) 박영규, “키워드 광고의 상표법적, 경쟁법적 문제”, 산업재산권 제34호(2011. 4.), 한국산업재산권법학회, 260-261면.

113) Kertel v. Google et Cartophone(TGI 3eme chambre, 2eme section, 8. Decembre, 2005)

114) 이에 대해 법원이 Kartel의 서비스와 검색결과에 나타나는 경쟁자인 Cartophone의 서비스를 비교하였어야 했다는 비판이 있다[백강진, “인터넷에서의 상표사용의 개념”, Law&Technology 제5권 제5호(2009. 9.), 서울대학교 기술과법센터, 58면].

이후 파리 지방법원에서 내린 여러 판결에서 Kertel v. Google 판결과 같은 취지로 판시¹¹⁶⁾하였으며, 파리 지방법원 이외에도 프랑스 내에서 Kertel v. Google 판결과 같은 취지로 ‘상표의 사용’에 대하여 판시한 사건으로 스트라스부르그 법원의 Atrya v. Google France et aK par K/Techni Feneres(TGI Strasbourg 1ere chambre civile, July 20, 2007) 판결을 들 수 있다. 다만, 위 법원은 프랑스 민법 제1382조에 따른 불법행위 책임 역시 구글의 제3자 권리 침해를 통제할 기술적 수단을 검토한 후 인정하지 않았다.¹¹⁷⁾

다. 독일

(1) Metaspinner v. Google¹¹⁸⁾

Metaspinner v. Google 사건의 사실관계를 보면, 구글이 검색광고의 키워드로 Metaspinner 사의 등록상표인 “Preispiraten” 등을 경쟁사에게 판매(Preispiraten은 Metaspinner 사가 보유한 무료 가격 비교 소프트웨어이다)하여 위 상표를 검색하면 경쟁사의 검색광고가 나오도록 하였는데, 이에 대하여 Metaspinner 사가 금지명령을 청구하였다.

함부르크 지방법원은 구글이 수많은 판매 대상 키워드에 대하여 상표권 침해 여부 내지 유효한 라이선스 계약의 체결 여부를 일일이 파악할 수 없으며(해당 부분은 뮌헨 지방법원이 Nemetschek v. Google 판결에서

115) (<http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm>)
Link&Laws참조.

116) 같은 취지의 판결로 Citadines v. Google(TGI Paris, 11. Octobre, 2006), GIFAM v. Google (TGI Paris, 12, Juillet, 2006), Laurent C v. Google(TGI Paris, 13. Fevrier, 2007), Auto IES v. Google France(TGI Paris, 27. Avril. 2006) 등이 있다.

117) (<http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm>)
Link&Laws참조.

118) Metaspinner Media GmbH v. Google Deutschland, Landgericht (Hamburg) (Az 312 O 887/03) (Unreported, September 20, 2004)

상표권 침해를 부정하면서 제시한 근거를 따른 것이다), 더불어 “Preispiraten” 등의 상표가 위 검색광고에 나타나지 않는 이상 검색엔진 사업자에 있어서는 상표권 침해에 해당하지 않는다는 이유로 상표권의 침해를 인정하지 아니하였는바, 다만, 키워드를 구매한 광고주에 대해서는 상표권 침해의 책임을 인정한다고 보았다.¹¹⁹⁾

Metaspinner v. Google 판결의 판시 내용을 보면 구글의 상표권 침해를 부정하는 근거로 미국의 상표사용론을 반영하고 있는 것으로 보인다. 하지만 위 판결 및 Nemetschek v. Google 판결과 같이 구글의 검색광고에 있어서의 상표권 침해를 부인한 판결만 독일 법원에서 내린 것은 아니며, 하급심 판결이 서로 엇갈렸던 것으로 보인다.¹²⁰⁾

(2) BGH GRUR 2009, 498(Bananabay 판결)

독일에서는 키워드 검색광고에 있어 상표의 사용이 인정되는지 여부를 비롯한 여러 쟁점에 있어 하급심 판결이 엇갈렸다. 이에 독일 연방대법원(BGH)은 Bananabay의 상표권이 키워드 검색광고로 인하여 침해되었는지 여부가 문제된 본 사건에 대하여 EU 사법재판소에 주요 쟁점에 대한 사전판결을 구하였다.¹²¹⁾

이에 대하여 EU 사법재판소는 Louis Vuitton v. Google 판결의 취지와

119) Jeremy Philips, 각주 110의 책, p 32; 백강진, 각주 114의 논문, 58면; 이지윤·임건면, “미국판례에 나타난 사이버공간에서의 판매전혼동이론에 관한 연구”, 성균관법학 제20권 제2호(2008. 8.), 성균관대학교, 155면.

120) 상표권 침해를 부정한 판결로는 OLG Dresden MMR 2006, 326-Markenrechtsverletzung: Werbung mit den gebuchten Adwords “Plakat 24-Stunden-Lieferung”; LG Hamburg MMR 2005, 631 - Verwendung einer fremden Marke als “Ad-Word” 등이 있고, 상표권 침해를 인정한 판결로는 LG Munchen I MMR 2004, 261 - Haftung einer Suchmaschine für Werbe-Keywords bei Markenrechtsverletzung von Dritten; LG Braunschweig MMR 2006, 178 - Markenverletzung: Verwendung einer Geschäftsbezeichnung 등이 있다고 한다(박영규, 각주 112의 논문, 266면).

121) BGH GRUR 2009, 498 Bananabay(박영규, 각주 112의 논문, 267면 참조)

비슷하게 광고에 나타난 제품이 상표권자 또는 제3자로부터 유래하는 제품이라는 것을 알 수 없거나 알기 어렵다면 상표권자의 허락을 받지 아니하고 검색광고에서 키워드를 사용하는 것은 금지된다고 판시하였다.¹²²⁾ 이후 독일 연방재판소는 Bananabay 사건에 대하여 EU 사법재판소 판결을 반영하여 검색광고에 있어서 '상표의 사용' 자체는 인정하되, 검색광고의 본문 내용의 문구에 해당 상표 및 URL이 기재되어 있는 등으로 인하여 혼동을 야기하지 않으면 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹²³⁾

라. 영국

(1) Reed Executive v. Reed Business¹²⁴⁾

원고 Reed Executive는 직업중개회사로서 'Reed'라는 상표를 1986년에 직업중개업 분야로 지정하여 등록하였고, 피고 Reed Business Information은 대형 출판업체로서 수많은 잡지 등 출판물을 출판하였는데, 1999년에 'totaljobs.com'이라는 구직 전문 사이트를 만들어 운영하면서 여러 형태로 광고를 하였는바, 이에 대해 Reed Executive는 상표권 침해를 이유로 소를 제기하였다.

원심에서는 Reed Business Information의 상표권 침해를 인정하였는바, 이에 대해 Reed Business Information은 항소하였다. 이에 대해 항소심을 담당한 영국 항소법원(Supreme Court of Judicature Court of Appeal)은 제반 사정에 비추어볼 때 Reed Executive와 'totaljobs.com' 광고 사이에 혼동가능성을 인정하기 어렵다고 판단하여 항소를 받아들여 원심 판결을 파기하고 상표권 침해를 인정하지 아니하였다.

122) 박영규, 각주 112의 논문, 267면.

123) <https://austrotrabant.wordpress.com/tag/bgh/>

124) Reed Executive Plc&Another v. Reed Business Information Ltd&Others(2004) EWCA Civ 159.

위 판결의 주된 쟁점은 'Reed'라는 동일한 명칭이 회사명에 포함되어 있는 경우에 상표권 침해에 있어서의 혼동가능성을 인정할 수 있는지 여부에 관한 것이었다.¹²⁵⁾ 그런데 위 판결은 이외에도 검색광고에서의 '상표의 사용'과 관련하여 주목할 만한 판시를 하였는바, 이하에서는 이에 대해 살펴보도록 한다.

Reed Business Information은 구직 관련 단어를 야후에서 키워드로 구매하여 야후에서 해당 단어를 검색하면 'totaljobs.com'의 배너광고가 나타나도록 하였는데, 이때 Reed Business Information이 야후로부터 구매한 검색어 중에 'Reed'도 포함되어 있었고, 'Reed'나 'Reed job'와 같은 단어가 Reed Business Information의 메타태그에 들어 있었는데, 이와 같은 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부가 본소의 한 쟁점이 되었다.¹²⁶⁾

이에 대해 법원은 검색엔진 사업자가 상표를 검색어로 사용하여 경쟁자인 광고주의 검색광고 링크가 나타난다고 하더라도, 상표를 사용하는 자는 검색엔진을 이용하는 자이고 검색엔진은 이용자가 입력한 검색어에 응답한 것일 뿐이며, 설령 이를 사용으로 보더라도, 상표의 사용은 상품의 출처를 식별하기 위해 사용하는 것이어야 하는데, 본 사안의 경우는 상표의 출처식별기능으로 인한 이익과 무관하므로 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.¹²⁷⁾

(2) Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK¹²⁸⁾

본 사안의 사실관계를 살펴보면, 원고 Wilson은 'Mr. Spicy'라는 상표를 EU 내에서 등록한 상표권자로서 상표권의 지정 품목은 식료품 및 음식점

125) 이에 대해서는 혼동가능성에 대하여 논하면서 살펴보기로 한다.

126) 김기영, 각주 95의 논문, 493면.

127) 백강진, 각주 114의 논문, 59면.

128) Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK Ltd/Overture Services Ltd.(2008) EWHC 361 (Ch); [2008] E.T.M.R. 33(Ch D)

등이다. 그런데 Wilson은 인터넷 검색엔진인 야후에 자신의 등록상표를 키워드로 입력하면 Sainsbury 슈퍼마켓 홈페이지 링크가 나타나는 것을 알게 되었는바, 이에 야후 측을 상대로 소를 제기하였다.

본소는 위 (1)에서 비교적 부수적인 논점이었던 검색광고에서의 ‘상표의 사용’ 여부가 주된 쟁점이 된 사례이다. 위 쟁점에 대하여 영국 고등법원(England High Court)은 상표의 사용이란 그 출처를 식별하기 위해 사용하는 것인데, 상표를 사용하는 자는 해당 검색어를 입력한 검색엔진 이용자이고, 검색엔진은 위 이용자의 입력에 응답하는 것일 뿐이며, 검색엔진의 응답을 상표의 사용으로 보더라도 상표권자의 이익에 해당하지 않으므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹²⁹⁾

다만, 위 판결에서는 Reed v. Reed 사건에서 방론으로 언급되었던, ‘보이지 않는 상표의 사용’을 상표법상 상표의 사용으로 인정할 수 있는지에 대해서는 별도의 언급이 없었는바, 따라서 위 판결에서 상표사용론을 어떻게 받아들이는지에 대한 입장을 파악하기에는 한계가 있다.¹³⁰⁾

마. EU 사법재판소 - Louis Vuitton v. Google¹³¹⁾

검색광고에 있어 키워드로 상표가 사용될 경우에 EU 상표규정상 ‘상표의 사용’에 해당하는지 여부가 되었으며, 이에 대해 프랑스를 비롯한 각국에서 사전판결을 구하였는바, EU 사법재판소는 2010. 3. 23. 전술한 Louis Vuitton v. Google 의 2건(C-236/08, C-237/08, C-238/08)에 대한 사전판결을 내렸다. 현재로서는 위 판결이 검색광고에 있어서 ‘상표의 사용’ 여부에 대한 EU 사법재판소의 견해로 볼 수 있을 것이다.

129) 김기영, 각주 95의 논문, 494면

130) 신미리, 각주 17의 논문, 70-71면 참조.

131) Louis Vuitton Malletier v. Google Inc. and Google France, TGI Paris, 4. Fevrier 2005

Louis Vuitton v. Google 상고심을 담당하게 된 프랑스 최고법원인 파기원은 하급심에서 판결이 엇갈리고 앞으로도 여러 사건에서 주요 쟁점이 될 것으로 보이는 점을 감안하여 EU 상표지침 및 상표규정에 의할 때 검색엔진 사업자인 구글이 책임을 지는지, 주지·저명한 상표의 보호, EU 전자상거래 지침에 의한 구글의 면책 여부에 대하여 EU 사법재판소에 사전판결을 요청하였다.¹³²⁾

EU 사법재판소는 2010. 3. 23. 사전판결을 내렸는바, 그 판시 내용을 보면 우선 검색엔진 사업자인 구글에 있어서는 구글이 상표를 키워드로 광고주에게 판매한 후 검색엔진 내에 저장하고 있다가 구글 사용자가 키워드를 검색하면 광고주의 광고가 나타나도록 하는 것은 EU 상표지침 제5조 및 EU 상표규정 제9조에서 규정하고 있는 ‘상표의 침해’에서의 ‘사용’에 해당하지 않는다고 판시하면서, 구글의 상표 사용은 구글의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 있어서의 직접적인 책임은 인정되지 않는다고 하였다. 상표권 침해 여부에 대한 판단의 핵심 요소는 ‘상표가 상품 또는 용역과 관련하여 사용되었는지’, 즉, 상표와 상품 또는 서비스 사이의 연관성인데, 구글 Adwords는 상표권의 효력이 미치는 상품 또는 서비스와 같거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련되어 있지 않음이 명백하며 따라서 상표권 침해의 요건을 충족시키지 못한다는 것이다.¹³³⁾

위 사건의 피고는 구글이었지만 EU 사법재판소는 구글로부터 키워드를 구매한 광고주에 대하여 상표권 침해 및 부정경쟁행위 책임이 인정되는지 여부를 판단하였다. 이는 EU 내에서 전체적으로 문제되는 법적 쟁점에 대한 의견 제시의 필요성 때문이며, 동시에 검색엔진 사업자의 대위책임 인정 여부에 대한 검토를 위한 것으로 보인다.

EU 사법재판소는 광고주가 상표명을 구글로부터 키워드로 구매하여 검색엔진에 상표명을 입력하면 검색광고로 광고주의 사이트 링크가 나타

132) 박영규, 각주 112의 논문, 260-262면; 박준석, 각주 41의 논문, 154-156면 참조.

133) Louis Vuitton v. Google, at 65-67 참조.

나도록 하는 행위에 대해서는 ‘상표의 사용’으로 인정하였다. 구체적으로 살펴보면, ‘상표의 사용’에 대하여 정의하고 있는 EU 상표지침 제5조 제3항(이는 EU 상표규정 제9조 제2항과 같은 내용이다)은 검색광고에서의 키워드 구매 및 검색광고가 나타나도록 하는 것이 상표의 사용 양태로 명시되어 있지 않지만, 위 조항은 상표의 사용 유형을 제한적으로 열거한 것이 아니라 예시적으로 규정한 것에 불과하다고 보았다. 이와 관련하여 EU 상표규정 제5조 제3항의 입법 당시 현재와 같은 인터넷 환경을 고려할 수는 없었을 것이므로 키워드 검색광고를 통한 타인의 상표 사용이 외부적으로 해당 상표가 인식되지 않는다는 사정만으로 상표의 ‘사용’에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다고 판단하였다.

사건으로는 검색엔진 사업자의 상표 사용 인정 여부에 대한 EU 사법재판소의 견해는 영국의 Reed v. Reed 판결에서 ‘상표를 사용하는 자는 검색엔진의 이용자이고, 검색엔진은 이용자의 입력에 응답하는 것일 뿐이며, 검색엔진의 응답을 상표의 사용으로 보더라도 상표권자의 이익에 해당하지 않으므로 상표권 침해에 해당하지 않는다.’고 판시한 것과 같은 취지로 추측된다.

반면에 광고주의 키워드 구매 및 검색광고 행위에 대해서는 ‘상표의 사용’에 해당한다고 판시하고 있는데, 이는 광고주를 상표 사용의 주체로 보는 전제 하에서 인터넷 환경에서 이루어지는 검색광고에서의 새로운 상표 이용을 유연하게 법령의 규율 범위 내에서 수용하는 것으로 볼 수 있다.

이러한 관점을 배경으로 EU 사법재판소가 법령을 해석, 적용함에 있어 전술한 것처럼 EU 상표지침 제5조 제3항 및 EU 상표규정 제9조 제2항은 ‘이하의 행위는 상표권 침해로서 금지된다.’는 취지로 규정되어 있을 뿐, ‘상표의 사용’에 대하여 별도로 정의하고 있지는 않은바, 이는 미국이나 우리나라의 상표법에서 ‘상표의 사용’에 관하여 정의를 하면서 그 유형을 규정하고 있는 것과는 차이가 있다.

이와 같은 지침 및 규정의 형식상의 차이로 인하여, EU의 경우에는 위 지침 및 규정에서 열거한 '상표의 사용'은 '부착', '표시'가 있을 것을 그 내용으로 하고 있으나 이에 한정되는 것은 아니기 때문에 검색광고에 있어서의 상표 이용을 EU 상표지침 및 EU 상표규정상의 '상표의 사용' 범위에 포함시키는 것이 상대적으로 해석상의 난점이 적은바, 이러한 점이 판시 내용에 영향을 미쳤을 것으로 생각된다.

EU 사법재판소는 이후 검색광고와 관련된 여러 사전판결에서 검색광고에서의 상표의 이용 방식 자체는 광고주에 있어서는 EU 상표지침 및 상표규정의 '상표의 사용'에 해당함을 전제로 다른 쟁점들에 대하여 판시하고 있다. 하지만 EU 상표지침 제5조 제3항 및 EU 상표규정 제9조 제2항의 '상표의 사용'에 대한 정의가 우리나라의 법령과 차이가 있는 점, 검색엔진 사업자에 대해서는 '상표의 사용'을 인정하지 아니하여 상표권 침해의 직접책임을 부정한 것이 검색광고의 실제와 부합하는지 논란의 여지가 있어 위 판결이 우리나라에서의 검색광고에 대한 법적 판단에 그대로 적용할 수 있는 것은 아니며, 따라서 우리나라에서 맹목적으로 따라가기에는 한계가 있다.

다만, EU에서의 검색광고에 있어 '상표의 사용'에 대한 판단 기준이 일응 정립되었다는 한도에서 의의를 찾을 수 있을 것이다. 더불어 EU 사법재판소의 위 판결은 검색엔진 사업자에 대해서는 '상표의 사용'이 없었던 것으로 보아 상표를 직접 사용한 자로서 직접책임을 부담하는 것으로는 인정하지 아니하였다는 점에서 검색엔진에서의 검색광고가 '상표의 사용'에 해당하는지 여부에 대한 논의의 필요성이 여전히 존재함을 보여주는 것이기도 하다.

하지만 구글과 Louis Vuitton은 2014년 소송을 중단하고 구글이 Louis Vuitton의 제품을 무단으로 도용한 제품이 온라인으로 광고 및 판매되는 것을 막기 위해 협력하기로 하여 더 이상의 법적 논의는 이루어지지 않았으며, 따라서 위 사건의 법적 판단이 최종 확정된 것은 아니라는

한계가 있다.¹³⁴⁾

이외에 EU 사법재판소는 본건에서 ① 광고주가 키워드를 구매하여 검색광고가 이루어지도록 하는 것이 어떤 경우에 상표의 출처표시 기능을 훼손하여 혼동가능성을 야기하는지, ② 저명한 상표에 대하여 키워드 검색광고를 한다면 어떠한 경우에 그 상표의 평판 및 명성을 훼손하거나 약화시키는 것이 되어 희석화에 해당하는지, ③ 검색엔진 사업자가 판매한 키워드의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부를 통제할 수 있는 위치에 있지 아니하다는 이유로 면책 대상이 될 수 있는지(이는 대위책임을 물을 수 있는지에 대한 것이다)에 대해서도 판단하였는바, 이에 대해서는 관련 부분에서 살펴보기로 하고, 여기서는 본건 판결에서 '상표의 사용'에 대하여 판단한 부분에 관해서 분석하도록 한다.

바. 기타 국가의 판결¹³⁵⁾

기타 국가에서 내려진 검색광고에 관한 판결례는 참고로 언급하는바, 그 내용은 아래 표와 같다.

국 가	사건명 및 사건번호	판 결
아르헨티나	Organizacion Veraz v. Open Discovery (28. 5. 2009 - Federal Court of Appeals, Civil and Commercial Matters)	상표권 침해 인정
오스트레일리아	Google, Inc. v. Australian Competition and Consumer Commission(2013) HCA 1 (Austl.)	상표권 침해 부정

134) 조선비즈, 2014. 9. 5. “구글·루이비통 10년 법정 싸움 중단…가짜 제품 퇴출 손잡아” 참조

135) 기타 국가들의 판결에 대해서는 일본을 제외하면 International Trademark Association의 아래 사이트에 실린 사건 목록을 참조하였다.

<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf>

오스트리아	Wein&Co. v. Winwelt, Supreme Court of Austria(Oberster Gerichtshof, 20. 3. 2007-17 Od 1/07, MMR 2007, 497)	상표권 침해 인정
이스라엘	Matim Li Large Sizes Fashion Chain Ltd and Matim Li Stores 1997 Ltd v. Crazy Line Ltd., eran Levin and Google Israel Ltd., (Tel Aviv District Court, 31. 7. 2006)	상표권 침해 부정
	Dr. Dov Klein v. Proportion PMC Ltd. and Google Israel Ltd.(Tel Aviv Magistrate’s Court, 13. 12. 2007)	상표권 침해 인정
인도	Consim Info. Pvt. Ltd. v. Google India Pvt. Ltd, People Interactive Pvt. Ltd., Jeevansathi Internet Services Pvt. Ltd. and Times Business Solutions Ltd.k O.A. Nos. 977 and 978 of 2009 in C.S. No. 832 of 2009(High Court of Madras, 17. 9. 2009)	상표권 침해 인정
일본 ¹³⁶⁾	大阪地裁 平成 19. 9. 13. 判決 平成18(ワ)7458号 판결(오사카 지방법원 ‘파파야 발효식품 사건’)	상표권 침해 부정
중국	HTS(Beijing) S&T Co., Ltd, HTS(Ceijing) Engineering and Equipment Co., Ltd v. Protech(Beijing) Co., Ltd and Baidu (2011. 3. Beijing Chaoyang District People’s Court) ¹³⁷⁾	광고주 상표권 침해 인정, 검색엔진 사업자 책임 부정
	Beijing Shisanba Cosmetic surgery Hospital v. Beijing Evercare Mcd.Institution and Baidu(2009, Beijing Chayoyang District People’s Court for first instance; 2010. 4. Beijing No.2 Intermedicate People’s Court for second instance)	광고주 및 검색엔진 사업자 상표권 침해 인정

	Beijing Quannao Education Scientific Research Institute v. Kunming Jingtingte Technology Development Co., Ltd (2007. 12. Beijing Haidian District People's Court)	광고주 및 검색엔진 사업자 상표권 침해 부정
--	---	--------------------------

7. 국내에서의 논의 및 판례

가. 국내에서의 학설상 논의에 대하여

검색광고의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 대한 국내에서의 논의는 미국에서 검색엔진 사업자 및 광고주를 상대로 한 소송이 제기되면서 시작된 것으로 보인다. 특히 미국 내에서 상표사용론이 논의되고 이를 반영한 판결이 나오면서 이를 소개하고 동시에 그에 대한 의견을 제시하는 경우가 많았으나, 이하에서는 검색광고에 있어서 '상표의 사용'을 부정하는 견해와 긍정하는 견해의 내용을 살펴보도록 한다.¹³⁸⁾

(1) 상표의 사용을 부정하는 견해

136) 박준석, 각주 41의 논문, 151면.

137) 이와 같은 취지의 판결로는 Beijing Letao Culture Development Co., Ltd v. Beijing Okbuy Information Technology Co., Ltd and Google(2010. 11. Beijing Haidian District People's Court)와 Beijing Orient Qingruan Science and Technology Co., Ltd v. Beijing Langde North Software Education Technology Co., Ltd(2010. 7. Beijing Haidian District People's Court), 그리고 800 APP v. Beijing Volitation Information Technology Company(2010. 5. Beijing No.1 Intermediate People's Court) 등이 있다.

138) 상표의 사용을 긍정하는 견해와 부정하는 견해를 논함에 있어 상표의 사용 주체가 검색엔진 사업자인지, 아니면 광고주인지 전제가 명확하지 않은 경우가 대부분인바, 이는 본 논문의 주요한 문제의식 중 하나이다. 일단 긍정설과 부정설을 학자별로 요약하면서 상표의 사용 주체에 대한 견해를 알 수 있는 경우에는 이를 언급하며, 본 장의 검토 부분에서 이에 대해 사건을 제시한다. 그리고 제6장에서 상표의 사용 주체에 대하여 논하도록 한다.

‘상표의 사용’을 부정하는 견해는 상표사용론의 입장으로 볼 수 있을 것인데, 현행 상표법 규정에 비추어볼 때 현행법상 ‘상표의 사용’을 인정하기 어렵다고 본다. 부정경쟁방지법에 있어서는 ‘표지의 사용’에 대한 정의를 별도로 두고 있지 않으므로 부정경쟁행위로 규율할 여지가 있을지 모르나, 판례에 비추어보면 부정경쟁행위가 인정되려면 해당 표지가 출처식별 기능을 할 것을 요한다는 점에서 표지로서의 사용이 있어야 한다고 볼 것인 이상, 검색광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 직접 사용되었다는 것과 같은 특별한 사정이 없다면 부정경쟁행위의 성립을 부정함이 상당하다고 본다.¹³⁹⁾

이에 대한 해법 내지 제안은 부정설 내에서도 여러 견해가 제시되어 있는데, 우선 검색광고의 실질이 불공정한 경쟁행위의 측면이 있다면 부정경쟁행위에 관한 일반 조항을 신설하여 이를 통해 규율하며(위 견해는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목이 신설되기 전에 제시되었는바, 현재는 위 신설 조항의 적용을 주장할 것이다), 반면에 단순히 비교광고의 형태로 운영된다면 이는 용인되어야 하고, 이 경우 혼동가능성을 유발하지 않는다는 전제 하에 검색엔진 사업자의 책임을 면제하는 조항을 신설할 필요가 있다는 견해가 있다.¹⁴⁰⁾

현행법상으로는 민법 제750조의 불법행위 또는 정보통신망 이용촉진 및

139) 김기영, 각주 95의 논문, 499-502면(다만, 위 논문에서는 부정경쟁방지법상 상표 ‘사용’의 정의를 두고 있지 않으므로 부정경쟁행위로 규율할 여지는 있다고 보고 있으나 그에 따른 규율 방안을 구체적으로 제시하고 있지는 아니하다); 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 인터넷법률 통권 제34호(2006. 3.), 법무부, 5-6면; 김금선, “팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 고찰-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 서울대학교 법학석사학위논문, 2009, 95-96면, 107-108면. 조영선, 각주 42의 논문, 137-140면(위 견해에서는 부정경쟁방지법은 사용행위의 유형을 한정하지 않아 탄력적인 법적용이 가능하다고 하나, 상표법과 부정경쟁방지법의 적용 요건이 중첩되면 상표법을 특별법으로 보아 상표법만 적용하여야 하며, 부정경쟁방지법을 적용하거나 두 법률을 결합적으로 적용하는 것은 상당하지 않다고 하고 있다. 151-152면 참조).

140) 김기영, 각주 95의 논문, 507면.

정보보호 등에 관한 법률(이하 '정보통신망법'이라 한다) 제48조 제2항, 제71조 제9호의 정당한 사유 없이 데이터 등을 변경하여 해당 검색엔진의 운용을 방해하는 것으로 보아 규율할 수 있고, 입법론상으로는 검색광고와 검색광고가 아닌 검색결과를 명확히 구분하도록 하고 그렇지 아니하면 과태료를 부과하도록 규제하며, 나아가 상표법 및 부정경쟁방지법에서 규정하고 있거나 전제하는 '상표의 사용' 및 '표지의 사용'이나 '혼동가능성'의 개념을 검색광고의 현황을 고려하여 보완할 필요가 있다는 견해도 존재한다.¹⁴¹⁾

또한 현행 상표법이 인터넷상 상표·서비스표의 사용에 관하여 미처 규정하고 있지 아니한 부분이 적지 않으므로(예를 들면 전자통신회선을 통하여 사용자의 인터페이스에 '전송' 내지 '제공'되는 행위 유형이 규정되어 있지 않고, 이를 보완하기 위해 '광고', '전시', '반포'와 같은 개념을 확장하여 해석하는 경우가 적지 않다고 본다) '상표의 사용'에 대한 정의 규정을 개정하여 인터넷 환경에서의 상표사용 양태를 포함시켜 그 개념을 구체적이고 명확하게 정립한 필요가 있다는 견해도 있는바, 본 논문에서 문제되는 검색광고에 관해서는 '상품이나 서비스를 내용으로 하는 정보에 표장을 나타내어 전자적 방법으로 제공하는 행위'를 포함하여야 한다고 본다.¹⁴²⁾ 상표법이 2016년 개정되면서 상표법 제2조 제2항이 신설되어 위 견해에서 주장한 개정 내용이 반영되었으므로 위 저자는 현재로서는 신설 규정의 적용을 주장할 것으로 생각된다.

(2) 상표의 사용을 긍정하는 견해

'상표의 사용' 내지 '표지의 사용'을 긍정하는 견해는 대체로 혼동가능성이 인정되는데도 상표의 사용이 인정되지 않아 침해에 따른 책임이 부정되는 경우란 상정하기 어렵다는 것을 기본 전제로 한다. 실제에 있어서 상표의 사용과 혼동가능성은 동시에 고려되는 것이 바람직하고,

141) 김금선, 각주 139의 논문, 117-122면.

142) 조영선, 각주 42의 논문, 152-154면.

상표가 가지는 본질적 기능은 출처의 식별기능이며 상표법에서 상표에 대한 인식가능성을 요구하는 것은 출처의 식별을 위한 보조적 수단인데, 그럼에도 상표의 인식가능성을 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’에 해당하는지 여부의 판단에 결정적 요소라고 보기는 어렵다는 것이다. 즉, 상표의 사용을 긍정하는 견해는 유연한 해석을 통해 검색광고에 있어서의 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’을 인정함이 상당하다고 본다.

공정설에서는 “검색광고가 이루어지는 일련의 과정에 비추어볼 때 사용자가 검색엔진에 최초로 입력한 상표인 검색어와 이에 따라 최종적으로 나타나는 경쟁자의 광고는 비록 그 광고에 상표가 표시되어 있지 않더라도 순간적인 시차가 존재할 뿐, 이를 지각하는 사용자들로서는 상호 연관된 것으로 인식”되며, 여기에 검색어로 입력된 상표는 통상 검색결과로 나타난 광고와 한 페이지에 함께 위치하는 것을 감안하면 “사용자가 입력한 상표를 경쟁자의 서비스나 상품에 대한 광고에 표시 또는 전 시하는 행위와 같다고 평가할 수 있다.”고 보아 검색광고에 있어서의 ‘상표의 사용’을 긍정할 수 있게 된다.¹⁴³⁾

나아가 혼동가능성과 분리하여 ‘상표의 사용’이라는 형식적이고 객관적인 틀을 형성할 수 있고, 이를 통해 상표권의 무한한 확장을 제어할 수 있다는 상표사용론 자체가 환상에 불과하다고 강력히 비판하는 견해도 있다. 상표법상 혼동가능성의 판단은 개별 사례마다 이루어지며 모호할 수밖에 없으며, ‘상표의 사용’ 개념은 출처표시의 혼동이 존재하는 영역에 해당함을 나타내는데 불과한데, 이를 지나치게 강조하면 상표법상 가장 중요한 판단기준인 ‘혼동가능성’의 존재를 무의미하게 하거나 획일적으로 처리되면서 잘못된 결론에 이를 수 있다는 것이다.¹⁴⁴⁾

143) 백강진, 각주 114의 논문, 64-65면.

144) 박준석, 각주 41의 논문, 161-162면. 예를 들어 검색광고에 있어 ‘상표의 사용’이 인정되지 않으면 검색광고의 양태를 불문하고 모두 면책되어 혼동가능성이 존재하는 경우라도 규율할 수 없게 된다는 결론에 이르게 된다(더불어 위 견해에서는 상표의 사용 주체가 검색엔진임을 분명히 하고 있는바, 이에 대해서는 제6장에서 후술한다).

이외에 검색광고에 있어 상표의 사용을 인정하기 쉽지 않으나, 광고주가 자신의 상품에 관한 광고를 소비자들에게 인식시키기 위하여 타인의 상표를 이용한 것은 사실이므로 상표권 침해가 인정될 수 있으며, 따라서 상표의 사용에 관한 요건을 완화하여 해석함이 상당하다는 견해가 있다.¹⁴⁵⁾

(3) 사건 - 긍정설과 부정설에 대한 분석

검색광고에 있어 상표의 사용 내지 표지의 사용을 부정하는 우리나라의 견해들을 살펴보면, 대체로 현행법상으로는 ‘사용’을 인정하기 어렵다고 하면서도, 입법론으로는 상표법을 개정하여 검색광고에서의 상표 사용 역시 상표법상 ‘상표의 사용’으로 규율되도록 한다고 보고 있다.

즉, 우리나라에서 부정설을 제시한 학자들은, 전부는 아니라고 하더라도 대체로 상표법상 상표의 정의에 따라 문리적으로 ‘상표의 사용’ 여부를 엄격하게 따져야 하며 검색광고는 상표법상 상표의 사용에 대한 정의에 포함된다고 볼 수 없다고 하면서도, 실제로는 상표권 침해 여부에 대해 더 나아가 심리하지 아니하고 결론을 내리는 것은 부당한 측면이 있음을 인정하고, 상표법의 개정을 통해 검색광고 역시 상표법상 ‘상표의 사용’에 포함되도록 한 후 부정경쟁방지법도 이에 준해 해석하도록 하면서, 출처의 혼동을 기준으로 상표법 위반 및 부정경쟁행위 여부를 판단함이 상당하다고 전제하고 있는 것으로 생각된다.

그렇다면 검색광고에 있어 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’을 긍정할 것인지, 아니면 부정할 것인지를 논의하는 실익은 ‘현행법상’으로 검색광고에 대하여 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’을 인정하여 상표법 내지 부정경쟁방지법에 따른 규율을 하는 것이 가능한지 여부라고 판단된다.

145) 김병일, 각주 93의 논문, 84-85면; 김병일, “인터넷광고와 지재권 침해-상표권, 퍼블리시티권을 중심으로”, 창작과 권리 2016년 여름호(제83호), 세창출판사, 120-121면(위 견해는 상표의 사용 주체를 광고주로 보는 것으로 일응 판단된다).

실제로 검색광고에 있어 '상표의 사용'을 긍정하는 견해들을 살펴보면 상표법상 '상표의 사용'에 대한 문리적 규정 내용의 한계에 얽매는 것이 상당하지 않으며, 상표의 '혼동가능성'이 있는지를 검토하여 상표권 침해 여부를 판단하여야 한다는 취지로 이해된다.

검색광고에서 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'을 긍정함이 상당하다는 견해는 우리나라 판례에 비추어볼 때 상표법상 '상표의 사용'에 대한 규정이 일용 외부적 표시 및 인식을 요하는 것으로 보이지만, 비교법적, 연혁적 고찰에 비추어볼 때 '보이지 않는 상표의 사용'이 인정된다고 해석하는 것이 상당하며, 드물지만 우리나라 판례에서도 이러한 경우가 존재한다고 지적하고 있다.¹⁴⁶⁾ 위 견해에 따르면 상표법상 '상표의 사용'에 관한 규정은 존재의 의의가 적어지게 된다. 상표의 이용 양태가 출처식별기능과 관계되면 '상표의 사용'을 일단 인정하고 혼동가능성을 살펴보도록 하는데, 상표의 출처식별기능이 문제되는지 여부 자체가 혼동가능성에 관한 문제이므로 결국 혼동가능성을 살펴보는 것이 주된 내용이 되며 '상표의 사용'은 형식적 검토 대상이 될 것이다.¹⁴⁷⁾

나. '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 관한 국내 판례의 검토

(1) '상표의 사용' 내지 '표지의 사용' 일반론에 대한 판례의 태도

대법원은 타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는

146) 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위(Ⅲ) - 메타태그, 한글도메인 이름 관련 분쟁을 중심으로”, 사법 16호(2011년 6월), 사법발전재단, 21-22면. ‘보이지 않는 상표의 사용’을 인정하는 것으로 볼 수 있다는 판결들에 대해서는 해당 판결에 대하여 검토할 때 살펴보도록 한다.

147) 이와 관련하여 박준석, 각주 146의 논문, 29-30면에서는 우리나라 상표법의 규정이 현실공간의 실황만을 염두에 두고 약 40년 전에 상표의 사용에 대하여 정의한 후 사실상 한 차례도 개정되지 아니한 규범에 불과하기에 종전과 같은 기준을 유지하는 것이 입법자의 취지라고 해석함은 불합리하며, 그렇기에 본 사안 이외에도 법해석의 한계를 벗어나 입법론에 이른다고 볼만한 해석이 적지 않았음을 간과해서는 아니 된다고 하고 있다.

유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 “상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라” 순전히 의장적으로만 사용되어 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다¹⁴⁸⁾고 하면서, 의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 “상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우”에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다¹⁴⁹⁾고 판시하여 이전부터 “출처표시를 위하여 상표를 사용한 경우”에 상표법상 규율의 대상인 상표의 사용에 해당함을 명시하고 있다.

부정경쟁방지법에 있어서도 ‘표지의 사용’이 그 출처표시를 위한 것임을 요건으로 하는바, 대법원은 디즈니 캐릭터를 상품에 표시하여 사용한 것이 부정경쟁방지법 위반인지 여부가 문제된 사안에서, 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서, 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이므로, 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 규정된 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지가 되기 위하여는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용자 및 재사용권자와 같은 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요

148) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.

149) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결.

자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다고 판시하고 있다.¹⁵⁰⁾

이후 대법원은 구 상표법 제2조 제1항 제6호(현행 제11호)의 ‘상표의 사용’에 대한 해석에 있어서 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당하는 것처럼 보이더라도 자신의 상품 출처를 표시하여 다른 상품과 구별하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다고 판시하였다.¹⁵¹⁾

이와 같은 취지에서 내려진 판결을 더 살펴보면, 대법원은 금반지를 판매하면서 그 금반지에 등록상표인 ‘puma’의 문자 및 문양을 새겨 넣은 것이 상표권 침해에 해당하는지 여부가 문제된 사건에서, 문제된 금반지는 1회적 가공품에 불과하고 ‘puma’라는 상표는 스포츠웨어의 상표로서 유명할 뿐 실제 거래계에서 반지의 출처식별 표지로 사용되고 있지 않다는 점에 비추어볼 때, 금반지에 새겨진 문자 및 문양은 의장적 측면에서 사용되었을 뿐, 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 볼 수 없다고 판시하였다.¹⁵²⁾

또한 대법원은 국내에서 “hello kitty”를 상품화할 수 있는 독점권을 부여받은 회사가 자신이 운영하는 홈페이지에 “hello kitty” 캐릭터가 부착 또는 표시된 상품 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 국내 인기 드라마의 표장을 표시한 행위가 해당 드라마의 상표권을 침해하는지 여부가 문제된 사건에서, 법원은 위 회사가 홈페이지에서 광고·판매한 상품들의 출처가 상표권자라는 것이 명확히 인식되고, 인기 드라마의 표장들은 상품에 부착 또는 표시된 “hello kitty” 캐릭터가 인기드라마를 형상화한 것임을 안내·설명하기 위한 것일 뿐, 상품의 식별표지로

150) 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결. 위 판결에 대해서는 문제된 시점에 캐릭터가 상품의 표지로서 널리 알려져 있었는지에 대해 논란이 있으나, 이는 본 논문의 쟁점과 관계되지 아니하는 사항이므로 언급을 생략한다.

151) 대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424 결정.

152) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 역시 같은 취지이다.

서 사용되었다고는 볼 수 없으므로 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 판시하였다.¹⁵³⁾

(2) 인터넷에서의 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’에 관한 판례

인터넷이 발달하고 그에 따른 각종 거래행위 및 광고가 활발해지면서 인터넷상에서의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부가 문제되는 사례들이 적지 아니하였다. 이러한 사례들 중 검색광고에서의 ‘상표의 사용’에 대한 검토에 참고가 될 수 있는 판례들을 먼저 살펴보도록 한다.

인터넷상에서의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부가 문제되었던 사례들은 주로 도메인이름에 관한 것이었으며, 그렇기에 이하의 판례들은 대부분 도메인이름의 사용금지가 문제된 소송이다. 비록 도메인이름에 관한 판결의 판시 내용이 검색광고에서 있어서도 동일하게 적용된다고 단정할 것은 아니지만, 도메인이름에 관한 판례에서 도메인이름을 상표의 명칭으로 한 것에 대하여 대법원이 어떻게 판시하였는지 살펴봄을 통해 검색광고에 대한 대법원 판결의 취지가 어떠한 것인지 예상하고 이해하는데 도움이 될 것이기에 이하에서 이에 대하여 논하도록 한다.

(가) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결

영국의 유명 자동차, 항공기 및 관련 부품의 제조사로서 국내에도 널리 알려진 원고 롤스로이스사는 “rolls-royce.com” 또는 “rolls-royce.net”을 도메인이름으로 사용하고 있었는데, 피고는 “rolls-royce.co.kr”이라는 도

153) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결. 다만, 위 판결은 인기드라마 표장들을 형상화한 “hello kitty” 제품을 제조하여 판매한 것에 대하여 대법원은 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 판시하였다. 현행 부정경쟁방지법은 제2조 제1호 차목에서 부정경쟁행위로 인정되는 일반에 대하여 규율하도록 규정하고 있으므로 이에 의할 수 있을 것으로 보인다.

메인이름을 등록하고 해당 도메인이름으로 된 웹사이트를 운영하였는 바, 피고가 운영하는 웹사이트에는 "PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매 관련", "게시판"의 항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한 간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매 관련" 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 이른바 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있었다.

원고는 상표법 및 부정경쟁방지법 위반을 주장하였는바, 우선 상표법 위반 여부에 대하여 대법원은, 비록 피고가 운영하는 사이트의 도메인이름이 원고의 등록상표와 상표와 동일하더라도, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 하는데,¹⁵⁴⁾ 피고가 이 사건 웹사이트에서 원고가 등록한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고와 동일 또는 유사한 영업을 한 사실이 없으므로, 원고의 등록상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 다목의 위반 여부에 있어서는 피고가 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원을 요구한 것이 문제되었다. 이에 대해 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 나목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 다목의 식별력이나 명성의 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을 각 의미하는 것으로 해석하여야 한다고

154) 구 상표법 제66조 제1항 제1호(현행 상표법 제108조 제1항 제1호).

판시하면서, 피고가 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금원을 요구한 사실이 인정되지만 이것만으로는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단하여 부정경쟁행위의 성립 역시 인정하지 아니한다고 보았다.

(나) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결

원고 화이저(PFIZER)는 세계적으로 유명한 제약회사로서 발기기능장애 치료제 비아그라(viagra)의 제작사인데, 피고들은 "www.viagra.co.kr"이라는 도메인이름의 웹사이트를 개설하고 위 웹사이트를 통해 "산에 산에"라는 상표를 선전하면서 위 상표를 부착하여 생즙즙, 칩수, 재첩국과 같은 건강보조식품을 판매하는 영업을 하였는바, 이에 대해 원고는 피고를 상대로 부정경쟁방지법 위반을 주장하는 소를 제기하였다.

위 사건에서 대법원은, "도메인 이름은 원래 인터넷 프로토콜 주소를 사람들이 인식하고 기억하기 쉽도록 만든 것이지, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것은 아니며, 따라서 특정 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 영업을 하더라도 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착, 사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인이름이 일반인들을 그 도메인이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다."고 판시하면서, 해당 사안의 경우에 피고들이 이 사건 도메인이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인이름이 별도의 상품표지로 사용되고 있지 않은 점에 비추어 이 사건 도메인이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 기능한다고 할 수 없다고 보아 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 '상품주체 혼동'을 야기하는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.¹⁵⁵⁾

(다) 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결

원고는 2000년에서 2001년 사이에 '파출박사'를 표장으로 한 2건의 서비스표를 등록하면서 그 지정서비스업을 구직 및 부업정보제공알선업, 직업안내업 및 가사서비스업으로 하였다. 그런데 피고는 원고의 서비스표 등록 이후인 2003. 6.경 주식회사 넷피아닷컴에 '파출박사'라는 한글인터넷 도메인이름을 등록하였고, 이후 2006. 4.경 '파출박사'라는 명칭의 한글인터넷 도메인이름을 피고의 웹사이트인 'www.pachulpaksa.com'에 연결되도록 한 후 위 웹사이트에서 직업정보제공과 같은 서비스를 제공하였다.

이에 대해 대법원은 서비스표의 침해가 인정될 수 있으려면 서비스표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 '상표의 사용'이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제6호(현행 제11호) 각 목 소정의 행위를 의미하는 것인바, 어떤 표지의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 사회통념상 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있어야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에 있어서도 마찬가지로 적용됨을 전제하고 있다고 전제하면서, "한글인터넷 도메인 이름은 단순히 한글 등의 키워드를 인터넷주소창에 입력하여 원하는 웹사이트에 접속할 수 있도록 만든 인터넷주소로서 인터넷주소창에 도메인 이름을 입력하여 실행하면 그 웹사이트의 주소창에 도메인 이름이 표시되는 일반적인 도메인 이름과 달리 접속단계에서 피고 개설 웹사이트에 연결하기 위하여 사용되고 있을 뿐이고 한글인터넷 도메인 이름을 인터넷주소창에 입력하고 실행하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트 화면에는 '파출박사'라는 한글인터넷도메인 이름이 표시되지 아니하는 점, 피고가 개설한 웹사이트의 화면 좌측 윗부분에는 피고의 표장이 별도로

155) 대법원 2002다13782 판결에서는 피고의 사이트 개설 및 영업행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 '희석화'를 야기하는 부정경쟁행위에는 해당한다고 판시하였는 바, 그 판시 내용에 대해서는 희석화에 대해 논하는 제4장에서 살펴보기로 한다.

표시되어 피고가 제공하는 직업정보 제공 등 서비스의 출처표시기능을 하고 있는 점 등에 비추어볼 때, “과출박사”라는 한글인터넷 도메인 이름이 서비스의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵다.”고 판시하였다.

한글인터넷 도메인이름은 인터넷 이용자가 권리자의 상표명을 입력하면 그 입력 결과로 나타나는 화면에는 권리자의 상표가 시각적으로 나타나지는 아니한다는 점에서 검색광고와 유사한 측면이 있다. 따라서 위 판결에서 피고 개설 웹사이트 화면에 ‘과출박사’라는 한글인터넷 도메인 이름이 표시되지 아니하는 점을 주요 근거로 든 것은, 상표법상 ‘상표의 사용’의 정의를 해석함에 있어 권리자의 상표가 시각적으로 나타나야 상표법 및 부정경쟁방지법의 규율 대상이 될 수 있다는 주장의 근거가 될 수 있다.¹⁵⁶⁾

이와 같은 법리는 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결에서도 이어지는 것으로 보인다. 위 대법원 판결의 사실관계를 보면, 피고인은 ‘www.mahamall.com’, ‘www.mahamall.net’, ‘마하몰.kr’, ‘마하몰.com’이라는 도메인이름과 ‘마하몰’이라는 한글인터넷 도메인이름을 등록하고, 인터넷 이용자가 웹브라우저의 주소창에 위 도메인이름을 입력하면 피고인의 불교정보 포털사이트인 ‘사찰넷’으로 연결되도록 하는 한편, 위 ‘사찰넷’에는 피고인의 불교용품 판매사이트인 ‘사찰몰’로 링크를 하였는데, 이 사건 각 도메인이름은 웹브라우저의 주소창에 입력하는 순간에만 잠시 나타나 있다가 ‘사찰넷’ 웹사이트로 연결되는 과정에서 사라져버리고, 나아가 ‘사찰몰’ 웹사이트에 접속하기 위해서는 ‘사찰넷’ 홈페이지 링크 부분을 다시 클릭하여야 한다. 이와 같은 이유로 인해 ‘사찰넷’과 ‘사찰몰’ 웹사이트의 주소창에는 ‘www.sachal.net’과 ‘www.sachalmall.com’이라는 도메인이름이 표시될 뿐, 피고인이 등록한 마하몰 관련 위 도메인이름은 나타나지 아니하는 반면, 각 웹사이트의 화면 좌측 상단에는 “사찰넷”과 “사찰몰”로 된 표장이 별도로 표시되어 피고인이 제공하는

156) 박준석, 각주 146의 논문, 14면.

불교용품 판매업 등 서비스업의 출처를 표시하는 기능을 하고 있는바, 이에 대해 대법원은 피고인이 등록한 마하물 관련 각 도메인이름이 서비스업의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵고, 따라서 이 사건 각 도메인이름이 상표법상 서비스표로서 사용되었다고 할 수 없다는 이유로 피고인에게 무죄를 선고하였다.

하지만 위 대법원 판결만으로 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 해당하려면 외부적 인식이 있어야 한다고 단정할 수는 없다. 한글인터넷 도메인이름과 관련하여 상표권 침해가 문제된 사례 중에 대법원이 '상표의 사용'을 인정하는 전제 하에서 상표권 침해를 인정한 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결과 같은 판례 역시 존재하기 때문이다.

(라) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결

원고는 '장수온돌'이라는 상표를 등록하고 온돌침대, 돌침대, 옥돌침대를 생산 및 판매하는 자이다. 피고는 주식회사 넷피아닷컴에 '장수온돌'이라는 한글인터넷주소를 등록하고 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 한글인터넷주소를 입력하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트인 'www.jangsuondol.com'에서 향토침대, 돌침대, 옥침대와 같은 상품에 대한 정보를 제공하고 이를 판매하는 쇼핑몰을 운영하였는바, 이에 대해 원고는 상표권 침해를 원인으로 하는 소송을 제기하였다.

대법원은 도메인이름의 등록·사용을 상표법상 상표권 침해방법인 '상표의 사용'으로 인정하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 사이트 화면의 표시 내용을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 것을 요건으로 함을 전제하면서, 한글인터넷주소는 영어로 된 웹사이트 도메인이름 대신 기억하기 쉬운 한글을 사용하는 인터넷주소로서 일반 도메인이름보다 상품의 출처표시 및 광고선전기능이 강한 점, 한글인터넷주소로

연결되는 웹사이트 좌측 상단에 '장수온돌'이 다른 문자에 비하여 돋보이는 글자체로 변형되어 빨간색의 큰 글씨로 횡서된 채로 그 왼쪽의 도형과 결합된 일체로서 표시되어 있는 점, 웹사이트 화면 중앙에 상품 명칭을 '장수온돌침대'라고 표시되어 있는 점, 달리 상품 자체의 식별표지로 인식될 만한 다른 표장을 찾을 수 없는 점과 같은 사정에 비추어 '장수온돌'이라는 한글인터넷주소는 일반 수요자에게 주로 상표로서 사용되며, A의 웹사이트 개설 및 운영행위는 상표법상 '상표의 사용'에 해당한다고 판시하였다.

(마) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결

위 판결은 소위 '인터넷 채널21' 사건으로 일컬어지는바, '업링크솔루션'이라는 광고 프로그램이 네이버에 설치되어 네이버 사이트의 홈페이지에 네이버 운영 회사의 광고가 아닌, 위 광고 프로그램 운영자가 삽입광고, 대체광고, 키워드 광고의 방식으로 나타나도록 하는 광고가 나타났는바, 이러한 광고가 검색엔진 사업자에 대한 관계에서 부정경쟁행위에 해당하는 것이 아닌지 문제된 사건이다.

대법원 2009도12238 판결에서는 부정경쟁방지법상 '영업표지의 사용'이 있는지 여부에 대하여 직접적으로 검토가 이루어지지 않는 아니하였고, 그 판시 내용 역시 대체로 출처혼동 여부를 주요한 판단기준으로 해온 종래 대법원 판결에서 크게 벗어나지 않은 것으로 보인다.¹⁵⁷⁾¹⁵⁸⁾

157) 대법원 2009도12238 판결은 출처혼동의 가능성에 대한 판단이 주된 쟁점이었으며, 이에 대한 판단에 있어 하급심과 대법원의 판결이 서로 엇갈렸다는 점에서 인터넷상에서 상표의 혼동가능성에 대하여 검토함에 실익이 있다고 판단되는바, 이에 대해서는 제3장에서 후술하도록 한다.

158) 박준석, 각주 41의 논문, 118-119면에서는 대법원 2009도12238 판결은 상표사용론을 받아들이지 아니한 반면 그 원심판결에서는 상표사용론을 받아들였다는 전제 하에서 대법원 2009도12238 판결이 상표사용론에 대한 대법원의 입장을 밝힌 최초의 사례 중 하나로 의의가 있다고 하는 것으로 보인다. 하지만 사건으로는 이와 같이 단정하기에 다소 망설여지는 측면이 있다. 대법원 2009도12238 판결 및 그 원심 판결은 모두 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'에 해당하는지 여부를 법령의 문리적, 논리적 해석에 비추어 검토하지는 아니한 것으로 보이며, 사안의 주된 쟁점은 출처혼동의 인

단, 대법원 2009도12238 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업주체 혼동행위 여부의 판단에 있어서 “영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없으므로” 웹페이지상에 표시된 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지를 그 팝업광고의 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 이로써 팝업광고의 영업 활동이 타인의 광고영업 활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 위 법조에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였는바, 이는 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’에 대한 정의 규정이 없는 이상 문리적 규정에 따른 제한이 문제되지 아니한다는 취지로 해석할 수 있다.

(3) 사건 - 검색광고 이전 판례의 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’에 대한 태도

전술한 판결들의 사실관계 및 이에 대한 판시 내용에 비추어보면, 대법원은 상표명을 도메인이름으로 등록하여 웹사이트를 운영하거나 한글인 인터넷주소로 사용하더라도 그 자체만으로는 상표법상의 상표 내지 부정경쟁방지법 상의 상품표지 또는 영업표지와 같게 보지 아니하며, 상품의 출처표시로서의 기능을 한다고 인정하고 있지 않다.

다만, 대법원 판결의 판시 내용에 비추어보면 ① 권리자의 상표와 동일하거나 유사한 상품의 판매 또는 영업행위를 하면 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’이 존재하는 것으로 인정하고 해당 사이트 또는 연결되는 사이트에 권리자의 상표를 연상시키는 표장이 있으면 이를 상표의 사용을 인정하는 주요 정황으로 보는 반면, ② 해당 사이트에서 아무런 상품 판매 내지 영업을 하지 아니하거나, 설령 상품 판매 내지 영업을 하더라도 권리자가 판매하는 상품 또는 제공하는 서비스와 다른 종류의 것이면 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’으로 인정하지 아니하는 것으

정 여부였기 때문이다.

로 보인다.

특히 해당 사이트에 상표권자의 상표가 아닌 별도의 독자적인 상표나 표장이 게시되어 있는 경우에는 '상표의 사용'이나 '표지의 사용'으로 보지 아니하는 중요한 정황으로 보는 것으로 생각되는바, 이는 권리자의 상품 판매 내지 용역 제공과 혼동을 야기할 우려가 있는지 여부와 관계되는 것으로, 종래 대법원에서 상표의 사용 내지 표지의 사용을 출처의 표시 여부에 따라 판단하는 것과 같은 맥락에 있다고 판단된다.

여기서 대법원이 상표의 시각적 인식을 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'으로 보는지 여부를 살펴보아야 할 것인데, 이에 대해서는 도메인 이름의 경우 적어도 웹페이지 상단의 주소창을 통하여 시각적으로 제시된다는 점을 예외적 인정의 전제로 삼고 있는 것으로 보이는 반면, 한글 도메인이름은 문제되는 웹사이트 화면에 표시되지 않는 점을 서비스표의 사용을 부정하는 주요 근거로 제시하는 점에 비추어 시각적 인식이 필요한 것으로 보이며, 다만 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결처럼 시각적 인식이 없더라도 상표의 사용을 인정한 것으로 해석될 여지가 있는 판례도 존재한다는 견해가 있다.¹⁵⁹⁾

하지만 이와 같이 단정할 수 있는지에 대해서는 다소 의문이 있다. 단적으로 예를 들면 전술한 것처럼 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결은 같은 한글인터넷주소에 관한 사안임에도 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결, 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결과 달리 '상표의 사용'을 인정하고 있다. 대법원이 전원합의체 판결로 종전의 판례를 변경한 바 없는 이상 대법원의 판결이 서로 모순되는 것이거나 아니면 이들 판결을 전체적으로 아울러 법리적으로 모순되지 않게 설명할 수 있어야 할 것이다.

159) 박준석, 각주 146의 논문, 12-17면.

그런데 한글인터넷주소에 있어 상표의 사용을 긍정한 대법원 2006다 51577 판결과 상표의 사용을 부정한 대법원 2007다31174 판결, 2010도 7088 판결의 각 판시 내용을 살펴보면, 대법원이 '상표의 사용'을 인정할 것인지 여부에 대하여 판단을 달리 하게 된 가장 큰 차이는 권리자의 상표명을 도메인이름으로 한 사이트의 운영자가 "권리자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 표시하였는지", 아니면 "독자적인 상표를 표시하였는지" 여부로 보인다.¹⁶⁰⁾

이러한 차이는 출처혼동의 가능성이 존재하는지 여부와 직접 관계된 것으로, 대법원이 출처혼동을 상표권 침해 또는 부정경쟁행위의 주된 판단 기준으로 하며, 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 관한 문리적 해석의 측면은 실제로는 크게 고려하지 아니하였음을 보여준다.

즉, 사건으로는 대법원은 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 비추어 도메인이름이나 한글인터넷주소에 상표명을 사용함에 있어 '상표의 사용'이 있는지 여부를 검토한 것으로 보기 어렵다. 그보다는 '상표의 사용'이라는 판결문상의 표현을 사용하고 있지만 여기에는 '혼동가능성'을 뭉뚱그려 생각하고 있으며, 막상 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 대한 문리적 해석은 크게 고려하지 않은 것으로 봄이 실제에 부합할 것으로 생각된다.

실제로 도메인이름이나 한글인터넷주소의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부가 문제될 당시 비록 미국에서 상표사용론이 논의되고 있기는 하였지만, 우리나라 대법원 판례에서는 이에 대하여 특별히 고려하였다고 생각되지는 않는다. 오히려 '출처의 혼동' 여부에 비추어 '상표의 사용'에 해당하는지 여부를 판단하였다는 점에 비추어보면 혼동가능성 여부를 판단함에 앞서 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 부합하는지 여부

160) 다만, 이는 출처혼동 여부가 상표의 사용을 긍정할 것인지 여부에 대한 주요 기준이었다는 것을 언급하기 위한 것이며, 우리나라 판례가 위와 같은 사정만으로 출처혼동 여부를 판단하고 있다는 취지는 아니다. 이에 대해서는 혼동가능성에 대한 부분에서 구체적으로 논한다.

를 검토하는 소위 상표사용론에 부합하지 않는다고 볼 여지가 더욱 크다고 할 수도 있다.

그렇다면 검색광고 이전의 종래 대법원 판례들을 들어 우리나라에서 상표법상 '상표의 사용' 여부를 판단함에 있어 상표의 외부적 인식을 요하는지 여부를 검토하고 단정해 버리는 것은 상당하지 않다. 막상 위 대법원 판결들은 '상표의 사용'의 정의에 대한 문리석 해석에 비추어 인터넷상 상표의 이용이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는지 여부에 대해서는 특별한 고려 대상으로 하지 않은 것으로 보이기 때문이다.

다만, 전술한 것처럼 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결은 부정경쟁행위 여부를 판단함에 있어 '영업표지의 사용'에 대한 법문상 제약이 따로 없는 이상 그 표지의 외부적 인식 여부가 크게 문제되지 않는다고 해석될 여지가 있다는 점에 그 의의가 있다. 하지만 이는 상표법상 '상표의 이용'과 부정경쟁방지법상 '표지의 이용'이 등록상표인지 아니면 주지상표인지 여부를 제외하면 본질적으로 별다른 차이가 없는데, 전자의 경우는 인정되지 아니하는 반면 후자의 경우에는 인정된다면 이에 대한 법적 규율도 서로 달라지는 것인지에 대하여 새로운 논쟁을 야기할 것이다.¹⁶¹⁾

다. 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'에 관한 판례

(1) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결

원고는 순간정전보상기 등을 제조하여 이 사건 등록상표를 사용해서 판매하는 회사이며, 피고는 마찬가지로 순간정전보상기 등을 제조하는 소위 엔티씨파워 주식회사의 대표이사이다.

161) 이에 대해서는 검토 부분에서 논하기로 한다.

피고는 소외 회사가 생산하는 제품을 판매하기 위하여 인터넷포탈 사이트 “다음”으로부터 스폰서링크로 사용하기 위해 “VSP 엔티씨”라는 키워드를 구입한 다음에, 그 스폰서링크 아래에 자신이 제조·판매하는 순간정전보상기 등의 제품명을 표시하고, 다시 그 하단에는 소외 회사의 인터넷 홈페이지 주소 www.dipfree.com을 표시함으로써, 인터넷 사용자가 이 사건 등록상표에 해당하는 영어 알파벳 “VSP”를 입력하면 확인대상 표장이 스폰서링크로서 검색화면에 출력이 되고, 다시 위 스폰서링크나 홈페이지 주소를 인터넷 사용자가 클릭하면 소외 회사의 홈페이지로 이동하도록 설정하였다.

소외 회사의 위 홈페이지에는 소외 회사가 생산하여 판매하는 제품과 관련하여 별도로 피고 내지 소외 회사가 등록한 상표인 “논트립(Nontrip)”, “딤프리(dipfree)”, “새그프리(Sag-FREE)” 등의 상표가 사용된 제품이 표시될 뿐, 별도로 확인대상 표장인 “VSP 엔티씨”가 사용된 제품은 표시되지 아니하였다.

이에 대해 피고는 확인대상 표장인 “VSP 엔티씨”가 원고의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 소극적 권리범위확인심판을 하였고, 특허심판원은 확인대상 표장은 스폰서링크로 사용되어 일반인들을 피고의 웹사이트로 유인하는 역할을 하였을 뿐, 피고가 판매하는 상품의 출처표시 기능을 하였다고 보기 어렵다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는바, 특허법원은 스폰서링크에 의해서 연결된 소외 회사의 홈페이지 화면에 확인대상 표장이 표시되지 않고 피고나 소외 회사가 등록한 별도 상표가 부착된 제품들만 표시된 점에 비추어볼 때 확인대상 표장이 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로는 보기 어렵다고 판단하였다.

위 판결에서 특허법원은 ‘상표의 사용’ 여부와 관련하여 주목할 만한 판

시를 하였는데, 스폰서링크 아래에 광고주의 제품을 표시하는 행위 자체는 인터넷 사용자에게 광고주가 생산하거나 판매하는 제품의 정보를 미리 알려주는 정도의 의미만 갖고 있을 뿐이라고 하면서, 상품이나 상품의 표장에 상표를 표시하는 행위 및 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출·수입하는 행위는 물론이고, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위의 어디에도 해당하지 아니하므로 상표법상 '상표의 사용'으로 볼 여지는 없다는 취지로 판단하였다.¹⁶²⁾

그런데 대법원은 결론에 있어서는 상고를 기각하였지만, 이와 같은 판시를 한 이유를 보면 특허법원과 차이가 있었다. 대법원은 인터넷 포털 사이트 운영자로부터 키워드의 이용권을 구입하여 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소가 나타나는 경우에, "검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 '상표로서의 사용'에 해당"한다고 하면서, 상표로서의 사용의 일종인 상품의 '광고'에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 보았다.

그리고 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 운영의 소외 회사 홈페이지로 연결되는 전체적인 화면 구조를 살펴보면, "인터넷 키워드 검색결과 화면은 확인 대상 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분"하므로, 이러한 키워드 검색광고는 구 상표법 제2조 제1항 제6호(현행 제11호) 다목의 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위'에 해당하고, 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 판단하여 '상표의 사

162) 특허법원 2010. 9. 15. 선고 2010허3271 판결.

용'을 인정하였다.

다만, 본 사안에서는 '상표의 사용'이 인정되더라도 "VSP 엔티씨"라는 확인대상 표장이 원고 회사의 등록상표인 "VSP"와 유사한지 여부가 역시 쟁점이 되었는데, 이에 대해 대법원은 원고 회사의 등록상표는 순간 정전보상장치의 일반 수요자나 거래자 사이에서는 영어단어 "Voltage Sag Protector"의 약어로서 통용되고 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 식별력이 있어 그 요부를 이루는 "엔티씨" 부분은 등록상표 "VSP"와 외관, 호칭 및 관념에서 뚜렷한 차이가 있어 등록상표와 위 표장을 동일·유사한 상품에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 결국 확인대상 표장은 원고 회사의 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다고 보아 원고 회사의 상고를 기각하였다.

대법원 2010후3073 판결의 판시 내용을 살펴보면, 원심인 특허법원에서는 소위 상표사용론을 전제로 검색광고에 있어 소위 '상표의 사용'이 있었다고 보기 어렵다고 판단하였던 반면에, 대법원은 인터넷 키워드 검색결과 화면은 확인대상 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보았다. 이와 같은 판시 내용에 비추어보면 대법원은 검색광고에 있어서 '상표의 사용'이 존재한다고 인정하는 것으로 볼 수 있다.

(2) 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결

본소의 사실관계를 살펴보면, 영국의 유명 도자기류 제조사인 포트메이온 사는 국내에 '포트메리온'이라는 상표를 지정상품 비귀금속제 공기, 비귀금속제 과일컵, 비귀금속제 대접 등으로 하여 등록하였다.

원고는 위 도자기의 독점수입판매권자인데, 피고는 각종 주방용품을 생산하여 판매하는 회사로, 피고의 홈페이지에서 피고의 제품을 광고하면

서 각각의 상품선전 웹페이지에 '포트메리온'이라는 태그를 입력하여 일반 소비자들이 국내 포털사이트에서 '포트메리온'이라는 단어를 검색하면 피고의 홈페이지 또는 해당 웹페이지가 검색되도록 하였다.

이에 원고는 피고를 상대로 상표권 침해금지 및 부정경쟁행위에 근거한 사용금지와 손해배상을 구하는 소를 제기하였는바, 법원은 피고의 홈페이지에서 피고의 상표를 상품의 출처로 표시하고 있고 '포트메리온'이라는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있지 아니하므로 혼동가능성이 없는 이상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 인정할 것은 아니라고 판단하였다.¹⁶³⁾

검색광고에 있어서의 '상표의 사용'을 부인하는 소위 상표사용론을 지지하는 견해에서는 위 판결이 타당하다는 의견¹⁶⁴⁾을 제시하기도 하였다. 하지만 생각건대 위 판결은 대법원 2010후3073 판결과 같이 '상표의 사용'과 '출처혼동'의 법령상 문언의 내용에 따른 개념상 검토를 별도로 하지 아니하였으며, 단지 출처의 혼동이 존재하는지 여부를 기준으로 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부를 뭉뚱그려 판단한 것으로 보인다. 따라서 인터넷상 상표의 사용이 종래 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'의 법령상 정의에 부합하는지 여부에 대한 논의가 별도로 이루어지지 아니하였던 종래의 대법원 판결과 같은 맥락으로 이해함이 더 상당할 것으로 판단된다.

참고로 위 판결에서는 검색광고에 따른 상표의 이용이 법령상 '상표의 사용'에 해당하는지 여부를 먼저 살펴보고 이를 전제로 혼동가능성 내지 희석화가 인정되는지 여부를 판단하고 있는바, 그 판시 내용에 대해

163) 위 판결에 대하여 피고는 항소하였으나, 항소심인 서울고등법원 2014나2014717 사건 계속 중 2015. 5. 8. 조정이 성립되었기에 더 나아가 법적 판단이 이루어지는 아니하였다.

164) 강상구, "키워드 광고의 잠재적 위법성 - 상표권, 퍼블리시티권, 부정경쟁행위 등을 중심으로", LAW& TECHNOLOGY 제10권 제3호(2014. 5.), 서울대학교 기술과법센터, 28면.

서는 혼동가능성 내지 희석화에 대하여 논하는 부분에서 구체적으로 살펴보도록 한다.

(3) 서울중앙지방법원 2012. 8. 12.자 2011카합2044 결정

사실관계를 살펴보면, 신청인은 골프용 음성안내 거리측정기를 개발, 제조 및 판매하면서 ‘보이스캐디’ 및 ‘Voice Caddie’라는 각 표지를 신청인의 영업표지로 사용하고 상표등록을 하였는데, 피신청인은 주요 인터넷 쇼핑몰 웹사이트의 검색창에 ‘보이스캐디’라는 한글 표지를 입력하면 검색결과로 신청인의 상품과 판매처 이외에 피신청인의 상품 및 판매처가 나타나도록 키워드 검색광고 및 메타태그를 이용한 검색광고가 이루어졌고, 이에 대해 신청인은 피신청인을 상대로 그러한 상표 및 표지 사용을 금지하는 가처분을 신청하였다.¹⁶⁵⁾

이에 대해 법원은 키워드 검색광고 및 메타태그 검색광고에 있어서 신청인의 한글표지가 활용된 점은 소명이 되지만 표지 자체가 이용자들에게 시각적으로 드러나는 것은 아니므로 영업표지로서 ‘사용’하는 것이라고 단정하기 어렵다는 취지로 판단하였다.

위 결정은 하급심에서 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’ 여부가 문제된 판례로서 상표의 시각적 표시를 ‘상표의 사용’ 내지 ‘표지의 사용’으로 인정되기 위한 요건으로 판단하였다는 점에서 상표사용론을 받아들인 결정으로 볼 수 있다.¹⁶⁶⁾ 다만, 위 결정은 그 판시의 당부는 별론으로 하

165) 피신청인은 신청인의 도메인이름과 유사한 도메인이름을 등록하여 이를 주소창에 입력하면 피신청인의 웹사이트로 포워딩되도록 하는 행위도 하였기에 이 역시 가처분 신청의 대상이 되었는바, 법원은 이에 대해서는 독자적인 상표의 표시가 있지만 도메인이름을 입력한 수요자는 인터넷 주소의 변동에 별다른 신경을 쓰지 아니하고 자신이 찾는 웹사이트라 생각하기 쉬우며, 옮겨진 사이트와 자신이 입력한 도메인이름 사이에 경제적, 인적, 조직적 연계가 있다고 생각하기 쉬운 점을 고려할 때 영업주체 혼동행위에 해당한다고 판단하였다. 하지만 이는 ‘상표의 사용’에 대한 쟁점과 직접 관계되는 주제는 아니므로 여기서는 언급을 생략한다.

166) 홍동오, “주지상표와 유사한 표지를 도메인 이름으로 사용하는 행위 또는 키워드/메

더라도, 이에 앞서 내려진 대법원 2010후3073 판결과 모순되지 아니하는지, 아니면 위 대법원 판결이 부당하다는 취지로 판단한 것인지에 대해서는 별도로 판시하지 아니하였는바, 이러한 점에서는 아쉬움이 있다.

8. 검토

가. 논의에 앞선 전제

(1) '상표사용론'이라는 명칭에 대하여

소위 상표사용론의 주요 내용은 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 비추어볼 때 상표의 외부적 인식을 전제로 하는데, 검색광고에서의 상표 이용은 검색엔진 내에서 내부적으로 이루어지기에 상표법상 상표의 사용의 요건을 충족시키지 못하며, 따라서 더 나아가 상표법 위반 여부를 논할 것이 아니라는 취지이다.

하지만 상표사용론의 내용을 살펴보면, 상표법상 '상표의 사용'으로 인정되려면 무조건 상표의 외부적 인식이 전제되어야 한다는 것이 아니라, 현행 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 대한 문리적 해석에 비추어볼 때 상표의 외부적 인식을 요한다는 것이다. 즉, 종래의 상표법상 '상표의 사용'에 대한 규정 내용에 기하여 위와 같은 논의가 이루어지는 것인바, 만약 장래 상표법상 '상표의 사용'의 정의가 개정되어 상표의 외부적 인식을 필수로 하는 것이 아니게 되면 논의는 달라질 수밖에 없다.

그렇다면 상표사용론은 실제에 있어 상표법상 '상표의 사용'의 정의가

타태그에 활용하는 행위가 영업표지 사용에 해당하는지”, 변호사 제44집(2013년 9월), 서울지방변호사회, 354 -355면.

대한 검토가 이루어지지 아니한 채 상표 및 상품의 동일·유사 여부 및 혼동가능성의 판단으로 이어지는 것에 대한 비판으로서 제기된 것으로, 근본적으로 '상표의 사용'의 정의를 규정한 법률조항의 해석 문제이다.

이와 같이 본다면 과연 해석 문제를 하나의 이론(Theory)으로 볼 수 있는지 의문이다. 물론 법률조항의 해석에는 여러 견해가 있을 수 있고, 목적론적 측면이나 전제되는 사항에 대한 고려도 서로 다를 것이다. 그리고 상표사용론은 그동안 간과되던 상표의 사용에 대한 정의 규정을 검토하도록 하여 상표법 해석 및 적용의 논리적 측면을 강화하였고, 검색광고가 다른 상표의 사용과 다른 점을 명확하게 드러내었다는 점에서 그 타당성은 별론으로 하더라도 이론상의 의의는 인정함이 상당할 것이다. 하지만 어떤 견해를 취하든 상표의 사용이 인정되어야 상표권의 침해가 논의될 수 있다는 점에서 하나의 이론으로 논함이 적절한 것인지에 대해서는 의문이 있다.

따라서 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 인정되는지 여부에 대한 판단은 상표사용론의 이론적 검토보다는 현행법상 '상표의 사용'의 정의에 대한 법률 해석이 그 중심이 되어야 할 것이다.

(2) 논의의 실익에 대하여

검색광고의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부에 있어 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 인정되는지에 대하여 우리나라의 학설은 현행법상으로는 인정될 수 있다는 견해와 인정함이 곤란하다는 견해가 엇갈리고 있다. 하지만 전술한 바와 같이, 자세히 살펴보면 현행법상 인정하기 어렵다는 의견을 제시하는 경우조차도 적지 않은 경우가 입법론상으로는 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'으로 규율함이 상당하다고 보고 있다.

이는 상표사용론의 적용이 실제에 있어 문제를 야기할 가능성이 많다는 사실을 보여준다. 부정경쟁방지법에는 '표지의 사용'에 대한 별도의 정의

가 없으므로 별론으로 하더라도, 상표법에는 '상표의 사용'에 관하여 정의하고 있는데, 검색광고에 있어 이루어지는 상표의 이용이 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 부합하지 않는다면 검색엔진 사업자가 검색광고의 검색결과를 현출함에 있어 아무리 권리자의 상표 내지 표지가 광고주의 것이라고 혼동될 수 있는 것처럼 나오게 하더라도 이를 법적으로 규율할 수 없게 된다는 근본적인 문제가 존재한다. 일단 검색광고에 있어 '상표의 사용'이 존재함을 인정하고 사안에 따라 '혼동가능성' 내지 '희석화'가 존재하는지 여부를 검토하는 것이 법적 규율에 있어서 구체적인 타당성을 기할 수 있기 때문이다.

물론 상표사용론이 제기된 배경이 상표권의 지나친 확대 방지라는 점을 감안하면 상표의 사용이 내부적으로 이루어지는 검색광고에 대한 검색광고에 있어서도 적용됨이 상당한지 여부를 논하는 것 자체가 무의미하다고 단정하기는 어렵다. 하지만 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 인정될 필요가 있다는 점은 어느 정도 공감대가 인정된다면, 주된 쟁점은 '현행법상'으로 검색광고에서의 상표 이용이 상표법상 '상표의 사용' 또는 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'으로 인정될 수 있는지 여부이다.

(3) 상표의 사용 주체에 대한 검토 필요성

국내 및 외국에서의 상표사용론에 대한 찬반 견해를 살펴보면 대부분 검색광고에서의 상표 이용이 법령상 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'에 해당하는지 여부에 대하여 논의가 이루어지고 있다.

하지만 위 논의를 살펴보면 검색광고에 있어서의 상표의 사용을 인정할 경우 그 사용을 '누가 한 것인지'에 대하여 검토가 이루어지지 않은 경우가 적지 않다. 특히 키워드 검색광고는 검색엔진 사업자와 광고주가 광고가 이루어지는 과정에 관여하기에 누가 상표를 사용한 것이냐가 문제된다. 이는 상표 사용의 주체가 누구인지, 나아가 그 책임의 성격이 무엇인지를 달리 한다는 점에서 논의의 필요성이 크다.

본 장의 개설에서 언급한 것처럼 검색광고의 현황이나 검색엔진 사업자의 관여 내용에 비추어볼 때 검색엔진 사업자가 통상의 경우에는 상표의 사용 주체라고 봄이 상당하며, 다만 검색광고의 방식 자체는 상표법 및 부정경쟁방지법 위반에 해당하지 아니하고 검색광고의 문구 및 링크된 사이트가 법령 위반의 문제가 있으면 광고주가 상표의 사용 주체일 것이다. 이에 대한 논의는 제6장에서 별도로 구체적으로 논할 것인바, 이하에서는 상표의 사용 주체를 위와 같이 전제하고 논하도록 한다.

나. 비교법적 측면에 비추어본 '상표의 사용' 인정 여부

(1) EU 및 그 회원국과의 비교

전술한 바와 같이 EU의 상표지침 및 상표규정과 그 회원국의 상표법에서는 '상표의 사용'의 본질에 대하여 구체적으로 정의하고 있지 아니하고 대신에 그 구체적 유형을 언급하고 있다. 따라서 우리나라에 비하여 '상표의 사용'에 해당하는지 여부에 대한 해석상의 난점을 벗어나기 용이한 측면이 있는바, 실제로 EU 사법재판소의 *Louis Vuitton v. Google* 판결을 보면 상표의 사용에 관한 EU 상표지침 제5조 및 EU 상표규정 제9조를 해석함에 있어서 이를 한정적 열거가 아닌 예시적 규정으로 보아 검색광고에서의 '상표의 사용' 양태가 EU 상표규정 제9조에 열거되어 있지 않더라도 예시되어 있지 아니한 '상표의 사용'의 유형으로 인정될 수 있다고 하면서, 광고주가 '상표의 사용'을 한 것으로 인정하였다.

물론, 이는 법령의 문언에 한정되는 문제는 아니며, EU 및 그 주요 회원국의 법령에 의하더라도 상표의 본질적 기능 및 특성을 감안할 때 '상표의 사용'으로 인정되기 위해서는 외부적 인식을 전제로 한다는 취지로 다르게 해석하는 것은 가능하다. 하지만 EU 사법재판소는 비록 광고주에 한해서이지만 '상표의 사용'을 인정하는 판결을 내렸는바, 이는 검색광고에 있어 '상표의 사용'을 인정하여 법적으로 규율할 현실적

필요성이 존재한다는 점을 고려한 것이라고 생각된다.

(2) 미국 Lanham법과의 비교

비록 EU 및 그 주요 회원국만큼은 차이가 있는 것은 아니지만 미국 Lanham법과 비교하더라도 우리나라 상표법이 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'을 인정하기에 좀 더 어려운 측면이 있는 것으로 보인다.

Lanham법 §1127(1)은 상품에 있어 그 표장이 '거래상 사용(use in commerce)' 될 것을 요구하면서 (1)(A)에서는 표장이 상품이나 용기, 전시물 등에 '부착'되거나 판매와 관련된 문서상에 '표시'되어 있을 경우에 '거래상 사용'을 인정하는데, 검색광고에 있어서는 문리적으로만 따지면 상표의 '부착' 내지 '표시'가 존재한다고 보기 어려움은 물론 상표권 침해가 문제되는 상표가 검색광고에 시각적으로 표현되지도 않기에 문제된다.

다만, 검색엔진 사업자가 광고주에게 키워드를 '판매'하는 행위는 검색 광고 서비스를 제공하는 행위로 할 수 있는데, 그렇다면 이는 Lanham 법 §1127(2) 중 '표장이 당해 서비스에 제공되어 사용된 경우'에 해당한다고 볼 여지가 있다. 이에 대해서는 미국 내에서도 논란이 있고 상표 사용론을 취하는 입장에서는 '상표의 사용'이 될 수 없다고 하지만,¹⁶⁷⁾ 문리적 해석의 측면에서만 보면 '상표의 사용' 범위에 포함된다고 해석할 가능성이 존재하는 것은 사실이다. 실제로 전술한 GEICO v. Google 사건 및 Rescuecom v. Google 사건과 같은 미국의 검색광고 관련 주요 판결은 키워드 판매를 '상표의 사용'으로 보고 상표권 침해 여부를 심리하였다.

또한 Rescuecom v. Google 판결의 방론에서 언급한 바와 같이 Lanham 법의 제정 연혁에 비추어보면 Lanham법 §1127은 사용주의를 취한 미

167) 박준석, 각주 41의 논문, 145면.

국 상표법제상 상표의 '등록' 요건에 관한 규정이고 상표의 '침해'에 대해서는 달리 규정한 바 없는 것이라고 해석하는 견해도 가능하다.

이에 비해 우리나라의 현행 상표법은 '서비스표'에 대하여 그 사용에 대하여 별도 규정을 두지 아니하고, 다만 제2조 제3항에서 이 법에 특별한 규정이 없으면 상표에 관한 규정을 서비스표 등에 대해서도 적용하도록 하고 있을 뿐이다. 그리고 '상표의 사용'에 대하여 규정한 현행 상표법 제2조 제1항 제11호 가목 내지 다목 및 제2항을 보면 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장, 아니면 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표가 '표시'되어 있을 것을 전제로 하고 있는바, 미국 Lanham법에서와 같이 키워드의 판매를 '상표의 사용'이라고 인정할만한 부분이 우리나라 상표법상 '상표의 사용'의 정의에서는 별로 보이지 아니한다.

이와 관련하여 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결은 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 포장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다고 판시하고 있다.

더욱이 Lanham법 §1127이 상표의 '등록'에만 적용된다는 주장은 등록주의를 택하고 있는 우리나라 상표법제에서 받아들이기 어려움은 물론, 상표법 제2조 제1항 제11호 및 제2항의 문언 및 관련 조문의 개정 연혁을 보더라도 그와 같은 해석의 소지는 없어 보인다.

비록 검색광고의 법적 분쟁이 국내에서 발생하여 이에 따른 상표사용론에 관련된 논의가 본격적으로 이루어지기 전의 판결이긴 하지만, 상표법상 상표로 인정되려면 일반 수요자들에게 외부적으로 인식될 것을 요건으로 한다고 해석될 수 있기에 이러한 대법원 판결의 취지와 검색광

고에 있어서의 상표의 이용을 '상표의 사용'이라고 보는 것이 서로 모순되지 않으려면 어떻게 보아야 할 것인지 더욱 문제될 수 있다.

'상표의 사용'에 관한 관례를 보더라도 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 이전까지는 상표법상 '상표의 사용'에 대하여 현행법상 규정에 비추어 해석이 이루어진 것으로는 보이지 않고, '출처혼동 여부'와 혼재되어 심리가 된 후 판시가 이루어졌다. 대법원 2010후3073 판결은 상표법상 '상표의 사용'에 대하여 검토가 이루어졌다는 점에서 중요한 의의가 있지만, 당해 판결의 판시내용만으로 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'에 관한 해석상 문제가 종전 대법원 판결에 비추어볼 때 모순됨이 없이 충분히 해결된다고 볼 수 있는지 여부에 대하여 생각해볼 필요가 있을 것이다.

이외에 상표법 제2조 제1항 제1호에서 '상표'를 정의함에 있어 시각적으로 인식할 수 있는 것을 요건으로 하고 있는 점 역시 문제될 수 있으나, 검색광고에 있어서의 상표의 이용은 그것이 '상표' 자체에 해당하는지 여부의 문제가 아니라(상표 자체가 시각적으로 인식할 수 없는 것이면 상표에 해당하는지부터 문제될 것이다) 상표로 등록되어 있는 표장의 이용에 있어 시각적 인식이 있어야 상표법상 '상표의 사용'으로 인정되는지 여부이며, 이러한 두 가지 문제는 서로 별개로 보아야 할 것이다.¹⁶⁸⁾

다. '상표의 사용'으로 볼 수 있는 행위에 대하여

(1) 검색광고에 대한 '상표의 사용' 인정의 상당성

상표사용론이 주창된 배경에는 '상표의 사용'이라는 상표권 침해의 전제가 되는 요건에서 미리 상표법 위반에 해당하지 않는 경우를 걸러내어 혼동가능성 유무를 판단하는 과정에서 발생할 막대한 비용과 노력을

168) 박준석, 각주 146의 논문, 34면.

절감하고 분쟁을 조기에 종료시킨다는 취지도 있다.¹⁶⁹⁾

하지만 상표의 출처혼동 여부에 대한 법적 규율을 하려고 상표법 및 부정경쟁방지법이 제정되고 이를 적용한 재판이 이루어지는 것인데, 상표의 출처식별기능의 훼손 및 이로 인한 수요자의 혼동가능성이 문제될 수 있음에도 단지 비용절감과 분쟁의 조기 종결을 위해 '상표의 사용'에 대한 규정 내용을 문리적으로 엄격하게 해석하여 상표권 위반 내지 부정경쟁행위의 규율 대상에서 제외하는 것은 본말이 전도된 것이며 분쟁 해결의 구체적 타당성을 해할 수 있다.

검색엔진 이용자의 입장에서 검색광고로 인한 출처혼동의 우려가 높아짐은 물론, 검색광고의 효과가 높아지게 하려면 검색결과와 광고의 구분이 모호해지는 방향으로 구성될 것인데, 그렇게 되면 검색을 통해 정보를 찾는데 곤란이 생길 수도 있다.

전술한 바와 같이 검색광고로 인한 실제적 출처혼동의 우려 및 이에 대한 규율의 구체적 타당성을 모두 충족시키기 위해서는 검색광고에서의 상표의 이용 역시 상표법상 '상표의 사용'의 범위에 포함시키고 그 다음으로 '상표의 사용'의 혼동가능성 내지 희석화 여부를 검토함이 더 실제에 부합할 것이다. 우리나라의 경우 재판실무에서 혼동가능성 내지 희석화를 판단함에 있어서 별도의 감정을 거치지 아니하고 법관의 자유심증으로 이루어지기에 이에 관한 부담이 상대적으로 크지 않다는 점 역시 소홀히 할 것은 아니다.

이에 대해 상표사용론 중에는 검색엔진 사업자가 직접침해 책임을 부담해서는 아니 된다는 것일 뿐, 간접침해 책임을 부담하는 것은 여전히 거론할 수 있다는 견해¹⁷⁰⁾도 있는바, 위 견해에 따르면 우리나라에서도 상

169) 박준석, 각주 41의 논문, 135-136면. 참고로 미국은 실무상 상표의 혼동가능성 판단이 문제되는 재판에서 방대한 소비자표본의 통계조사를 요하기에 이를 위한 비용과 노력이 많이 소요된다고 한다.

표사용론에 따라 해석을 할 경우에도 방조책임을 물을 여지는 있을 것이다. 하지만 상표사용론 자체의 한계는 별론으로 하더라도, 방조책임을 묻기 위해서는 광고주에게 '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'이 있는 것으로 보아 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 직접 저지른 책임이 인정되어야 하는데, 광고주가 상표 사용의 주체로서 직접책임을 부담하도록 하는 법적 구성이 상표 사용의 실제와 부합한다고 보이지 않는다. 더욱이 우리나라 상표법상 '상표의 사용'의 정의 규정을 엄격하게 문리적으로 해석하면 광고주가 상표법상 '상표의 사용'을 하는 것으로 인정하기도 쉽지 않을 것이다.

(2) 검색광고에서 '상표의 사용'으로 인정되는 행위

검색광고에 있어서의 상표 사용에 대한 상표법상 규율의 필요성이 인정되더라도, 법의 해석 및 적용은 현행법의 규정 하에서 이루어져야 하므로 입법론적 검토는 별론으로 하더라도 상표법의 규정 내용을 완전히 무시하고 '상표의 사용'에 해당하는지 여부를 판단할 수는 없을 것이다.

상표법의 문언상으로 '상표의 사용'으로 인정받기 위해서는 상표의 '표시'를 요한다고 규정하고 있는 이상 이를 완전히 무시하고 표시가 없더라도 '상표의 사용'에 해당한다고 판단하는 것은 곤란하다. 자칫하면 문리적 해석의 범위를 벗어날 수 있기 때문이다.

그러나 상표법이 '상표의 사용'의 현행법상 정의에 대하여 그동안 별다른 고려를 하지 아니하였고, 따라서 인터넷상 이용의 변화한 현실을 반영하지 못하였는데, 그럼에도 입법취지를 감안하지 아니한 채 당해 규정에 대하여 지나치게 엄격하게 문리적 해석을 하는 것은 상당하지 않다.

170) Stacey L. Dogan, "Beyond Trademark Use", 8 J. Telecomm. & High Tech. L. 135 (Winter 2010), pp 138-139, pp 151-152. 이에 대하여 박준석, 각주 41의 논문, 144면은 위 견해가 적어도 누군가에 의한 상표의 사용이 있음을 우회적으로 인정하고 있는 것으로, 상표사용론의 한계가 드러난 것이라고 한다.

이처럼 법령 해석상의 문제에 있어 문리적 해석과 규율의 필요성 사이에 충돌이 발생하는바, 생각건대 상표법이 상표의 출처혼동 방지에 입법 취지가 있는 반면에 그에 부응하여 인터넷 환경에서의 상표의 사용에 관한 규정이 충분히 반영되지 아니한 점을 감안하여, 현행 법령의 문리적 해석이 가능한 범위에서 입법 목적의 실현이 이루어지도록 다소 유연하게 '상표의 사용'의 의미를 해석함이 타당할 것이다.

실제에 있어서도 검색광고에서의 상표의 이용에 대하여 상표법상 규율의 필요성이 있고, 상표법이 상표의 출처 혼동을 방지하기 위해 제정된 것인데 검색광고에 있어서 출처의 혼동이 발생할 우려가 있음에도 불구하고 그에 관한 심리도 하기 전에 '상표의 사용'에 대한 문리적 해석에 얽매어 그에 대한 상표법적 규율을 방치하는 것은 상당하지 않다. 따라서 이와 같은 다소 유연한 해석은 불가피한 측면이 있다.

그렇다면 '상표의 사용'을 무엇으로 볼 것인지 문제된다. 광고주가 상표의 사용 주체인 경우는 검색광고 문구 또는 검색광고에서 링크된 사이트에 상표권자의 상표를 표시한 경우이므로 '상표의 사용'이 쉽게 인정될 것이다. 하지만 검색광고에 있어서 주로 문제되는 것은 검색광고가 나타나는 방식에 있어서 상표 침해가 야기되는 경우일 것인데, 이때 검색엔진 사업자가 어떻게 상표를 사용하였다고 볼 수 있는지 문제된다. 더욱이 우리나라 상표법 제2조 제1항 제11호의 '상표의 사용'의 정의에서는 상표의 표시를 전제로 하고 있는바, 이에 비추어보면 미국에서와 같이 상표명을 키워드로 판매한 것 자체를 상표의 사용으로 보기는 쉽지 않다.¹⁷¹⁾

이에 대해 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결에서는 키워드가

171) 다만, 검색엔진 사업자는 검색광고를 통한 수입 창출을, 광고주는 광고 효과를 각 기대하고 검색광고가 나타나도록 한 것이므로, 이러한 사정은 상표의 기능에 의한 사용임을 보여주는 하나의 근거가 될 수 있을 것이다[김병일, 각주 145의 논문(2016), 117-118면].

된 상표의 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소가 나타나는 경우에 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 상표를 표시하여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고하였다고 인정하여 현행 상표법 제2조 제1항 제11호 다목의 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위'에 해당한다는 취지로 판시하여 이를 '상표의 사용'으로 인정하였다.

생각건대 스폰서링크 내에 상표의 명칭이 표시되어 있지 않더라도 인터넷 이용자가 검색엔진에 상표를 검색어를 입력하여 검색할 경우 검색결과가 나오면서 검색어의 입력 창에는 입력된 상표 명칭의 검색어가 남아 있으며, 검색결과를 보면 해당 상표의 검색어가 굵은 글씨와 같은 형태로 두드러지게 표시되고, 검색광고란에 통상적으로는 해당 상표의 명칭이 굵은 글씨 등으로 표시된 후 키워드를 구매한 광고주들의 광고가 열거되므로 이에 대하여 검색엔진 사업자가 상표법상 '상표의 사용'을 한 것으로 인정할 수 있다. 이러한 측면에서 대법원 2010후3073 판결은 그 상당성을 인정할 수 있다.

비록 검색엔진에 입력된 검색어 및 그에 따른 개별적인 검색결과 자체 만으로는 상표의 출처표시 기능을 한다고 보기 어려운 측면이 있지만, 검색결과와 같은 화면에 나오는 검색광고와 함께 상표의 사용 여부를 살펴본다면 다른 의미를 가질 수 있다. 상표의 검색어가 입력창에 계속 표시되어 있고 검색결과로 검색어인 해당 상표의 명칭에 연관된 사항들이 나타나며 해당 상표 등은 굵은 글씨 등의 형태로 강조되므로 이를 같은 화면에 위치한 검색광고와의 관계에서는 인터넷 이용자들에게 해당 상표가 '표시'되어 있으며 검색광고로 이끄는 '광고'로서의 기능을 한다고 볼 수 있는 것이다.

실제로 인터넷에 상표명을 검색어로 입력하여 그에 따른 검색결과와 함께 컴퓨터 화면에 나타나는 검색광고를 보는 사용자들은 전체적인 과정에서 상표가 표시된 것으로 인식하고 검색어인 상표명과 검색광구의 광

고주 사이에 어떠한 관계가 있는 것으로 생각할 수 있으므로 출처표시의 기능을 한다고 보는 것에 큰 무리가 없다.

다만, 이와 같이 보더라도 이론적으로는 검색광고의 혼동가능성에 대한 판단이 문제될 수 있는 사례가 여전히 존재할 수 있다. 만약 검색엔진 사업자가 검색의 결과와 검색광고가 구분이 가지 않도록 컴퓨터 화면에 나타나도록 한다면, 그와 같은 경우에도 검색결과 화면을 상표법상 '상표의 사용'에 있어서의 '광고'인지 여부가 문제될 수 있을 것이다. 이와 같은 경우에 혼동가능성이 상당히 커질 것이라는 점에서 더욱 그러하다.

하지만 검색엔진에 검색어를 입력함에 따라 나타나는 검색결과와 검색광고가 구분되지 않도록 이루어진다면 비록 검색광고라는 매개가 없더라도 검색결과 자체와 그에 대해 굵은 글씨 등으로 표시되는 검색어는 전체적으로 광고주가 광고하려 하는 상품 내지 서비스를 광고하는 측면이 존재하므로 '상표의 사용'과 관련하여 광고로서 이루어졌다고 할 것이다. 상표명이 검색창의 검색어 및 검색결과에 굵은 글씨로 나타난 검색어를 통해 표시되었다고 볼 수 있는 이상 법적 평가가 달라지지 않을 것이다.

(3) 죄형법정주의 측면에서의 검토

상표법상 '상표의 사용'의 정의를 다소 유연하게 해석함에 있어 간과하지 않아야 할 사항은 상표권 침해가 형사처벌의 대상이 된다는 점에서 죄형법정주의 위반 여부를 고민하여야 한다는 것이다.

상표법 제230조에 따르면 상표권 침해는 단순한 민사상 구제의 대상을 넘어 형사상 처벌 대상에 해당하는데, 이와 같이 '상표의 사용'에 대한 정의 규정을 다소 유연하게 해석하여 상표법의 규율 대상으로 인정할 경우 문리적 해석상으로는 처벌 대상이 되지 아니하는데도 단순히 구제의 필요성을 가지고 죄형법정주의의 한계를 넘어 형사처벌을 하는 것이 아닌지 문제될 수 있다.

하지만 상표법상 '상표의 사용'의 정의를 다소 유연하게 해석한 것이라고 하더라도 법령의 문리적 해석에 반하지 아니하는 범위 내에서 이루어지는 것인 점, 현행 상표법상 '상표의 사용'에 관한 규정이 인터넷에서 다양한 형태로 상표의 사용이 이루어지는 현실을 반영하지 못하였음을 감안하여 다소 유연하게 해석하는 것인 점, 검색광고에 있어 혼동가능성이 존재하는 상표의 사용이 이루어진다면 제재를 함이 정의에 부합하는 점에 비추어볼 때 죄형법정주의에 반한다고 볼 것은 아니라고 판단된다.¹⁷²⁾

라. 상표법상 '상표의 사용' 관련 규정의 개정 방안

위에서 본 바와 같이 현행 상표법상으로도 검색광고에 있어서의 '상표의 사용'을 인정하는 것이 가능하다고 판단되지만, 그렇더라도 현행 상표법이 인터넷을 통한 상표 이용의 현황을 반영하지 못하고 있음을 부인하기는 어려울 것이다. 따라서 문리적 해석상으로도 검색광고를 비롯한 인터넷에서의 '상표의 사용'을 큰 무리 없이 용이하게 인정할 수 있도록 상표법상 '상표의 사용'에 대한 정의를 개정할 필요성이 논의될 수 있다.

하지만 종래 상표법의 정의에서 예상하지 못한 상표의 사용 방식이 나타나 날 때마다 일일이 그에 따른 개정을 하도록 하는 것에 있어서 신중할 필요가 있다는 점 역시 간과해서는 아니 될 것이다. 입법에 따른 규정 방향에 서로 이견이 있을 수 있는 점, 나아가 선부른 개정은 입법 목표를

172) 대법원 전원합의체는 형법 제170조 제2항의 실화죄가 과실로 인하여 '자기의 소유에 속하는 제166조 또는 제167조에 기재된 물건'을 소훼하여 공공의 위험을 발생하게 한 경우 처벌하도록 규정하고 있는데 위 규정이 '타인의 소유에 속하는 제167조에 기재된 물건'에 대한 실화죄에 대해서도 적용되는지 문제된 사안에서, 타인 소유에 속하는 제166조에 기재된 물건에 대해서는 제170조 제1항에 처벌 규정이 있지만 타인 소유에 속하는 제167조에 기재된 물건에 대해서는 달리 처벌 규정이 없다는 점을 감안하여 불합리한 처벌공백이 없도록 하기 위하여 형법 제170조 제2항은 과실로 '자기의 소유에 속하는 제166조' 또는 '자기 또는 타인의 소유에 속하는 제167조'에 기재된 물건을 소훼하여 공공의 위험을 발생하게 한 경우 처벌하는 규정으로 해석하였으며 이를 유추해석 내지 확정해석으로 보지 아니하였다(대법원 1994. 12. 20.자 94모32 전원합의체 결정). 본 사안의 경우도 이러한 범주에서 이해할 수 있을 것으로 생각된다.

이루지 못함은 물론, 자칫하면 의도와 달리 문리적 해석의 범위에 얽히게 되어 나타나는 상표의 사용 현상에 대한 규율을 더욱 어렵게 만들 수도 있다는 점 역시 고려해야 할 것이다.

이와 관련하여 현행 상표법상 '상표의 사용'에 관한 정의에 '전자적 방법'에 의한 상표의 이용에 대한 규정을 추가한 것을 감안하여, 검색광고에 있어서는 상표가 물리적으로 부착되거나 표시되지 않은 '전자적 방법'에 의한 상표의 사용 역시 포함시켜 규율이 이루어지도록 함으로써 해석상의 난점을 해소하는 방안을 검토할 수 있다.

실제로 산업통상자원부가 2014. 12. 24. 의안번호 1913183으로 제안한 상표법 개정안에서 '상표의 사용'의 정의에 '전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위'를 포함하는 것이 제안되었는바, 이는 법률 제14033호 상표법 개정에 반영되었다. 입법론상 문제를 제기한 견해 중에는 이러한 상표법 개정이 필요하다고 하였거나 개정에 대하여 긍정적으로 평가¹⁷³⁾하는 경우도 적지 않을 것이다.

하지만 전술한 것처럼 검색광고에서의 상표 이용과 관련해서는 그 상표 자체가 외부적으로 표시되는지 여부가 문제되기에 단순히 '전자적 방법'으로 사용되는 방법을 포함하더라도 그것만으로 '상표의 사용'으로 손쉽게 규율하기에 한계가 있을 수 있다. 더불어 현행 상표법상 '상표의 사용'이 상표의 '표시'를 전제로 하고 있기에 자칫하면 반대 해석상으로 전자적 방법으로도 상표가 표시되지 않았다고 인정되는 경우에는 상표의 사용에 해당하지 않는다는 유력한 근거가 될 가능성도 있다.

이에 대해 상표의 사용개념이 구체적일수록 규범의 예측가능성이 커지는 반면에 사회와 기술의 변화에 따라 변화하는 상표사용의 유형을 모두 예측하여 규정하기 어려운 점을 감안하여 상표법에는 다소 포괄적으로

173) 김원오, 각주 68의 논문, 39면; 오주연,·윤여강, 각주 50의 논문, 203-204면; 신미리, 각주 17의 논문, 106-107면.

규정하되 구체적 행위 태양을 하위 법령에 위임하면서 ‘전자적 방법’으로 상표를 사용하는 것을 규정하는 방안을 제안하는 견해도 있다.¹⁷⁴⁾

위 견해와 같이 입법을 할 경우에 검색광고에 있어서의 상표의 이용방식에 대해 검토하여 그에 부합하는 시행령 규정을 둔다면 본 논문에서의 쟁점의 해결은 좀 더 용이할 것이다. 하지만 ‘상표의 사용’에 대한 개별 이슈마다 그에 맞춰 규정하는 것은 잦은 시행령의 개정을 유발하여 그에 따른 비용 및 논란(개정 여부에 대한 찬반 등)을 야기할 수 있으며, 오히려 시행령에서 구체적으로 규정하면 반대 해석상 그에 해당하지 않으면 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다는, 의도와 다른 결론에 이를 수도 있다.

이와 같은 점을 감안하여 상표법상 ‘상표의 사용’에 대하여 규정함에 있어 EU 상표규정 및 상표지침에서와 같이 ‘상표의 사용’이란 무엇인지에 대한 정의를 규정하지 아니하는 대신에 상표 사용의 구체적 유형을 열거하는 형태로 개정하는 방안이나 아니면 ‘상표의 사용’의 정의에 ‘이외에 수요자들에게 상품 내지 서비스의 출처를 식별하도록 하는 방법으로 표장을 이용하는 것’과 같이 포괄적 규정을 두는 방안¹⁷⁵⁾을 생각할 수 있다.

이에 대해서는 ‘상표의 사용’에 대한 정의가 상표권의 행사 범위가 지나치게 확장되는 것을 방지하고 예측가능성을 높인다는 취지에서 규정된 것으로 볼 수 있다는 점에 비추어볼 때 ‘상표의 사용’을 포괄적으로 또는 예시적으로 규정하는 것은 그 취지에 반하므로 상당하지 않다는 견해가 있을 수 있다. 특히 포괄규정을 두는 방안과 관련해서는 ‘상표의 사용’이 사실상 의미가 없으며 혼동가능성이 인정되면 그 사용이 어떠한 상표법의 규율이 이루어져야 한다는 전제가 받아들여져야 한다.

하지만 상표법의 입법취지가 상표의 사용에 따른 출처혼동의 방지에 있

174) 조영선, 각주 42의 논문, 153-154면.

175) 박준석, 각주 146의 논문, 31-32면에서는 중국에 상표의 개념에 관한 정의규정은 상표의 식별력을 활용하는 일체의 행위로 넓게 확장될 가능성이 있다고 지적하고 있다.

고 상표권의 보호도 상표의 주된 기능인 출처식별기능을 위한 것이라는 점을 감안하면, 혼동가능성이 인정될 경우에는 그에 따른 상표법상 권리를 보호하는 방향으로 규율함이 상당하다고 생각된다. 상표권의 부당한 확대 문제는 혼동가능성의 요건을 완화하여 인정하거나 아예 혼동가능성을 요건으로 하지 않는 희석화의 인정, 그리고 비교광고와 같은 경우에 있어서의 공정이용의 인정 여부와 관련하여 논의되는 것으로 애초에 '상표의 사용' 여부와 관련하여 문제가 제기된 것은 아니며, 혼동가능성이 인정될 경우라면 상표권의 행사를 인정함이 부당하지는 않다는 점에서, 본 사안에 있어 상표권의 부당한 확대와 관련하여 문제를 삼는 것은 상당하다고 보기 어렵다.

참고로 덧붙이면, 현행 개정 상표법에서는 '상표의 사용'의 정의에 대하여 포괄적인 규정을 별도로 두지 아니하고 검색광고와 같은 인터넷상 상표의 이용에 대한 규정을 추가하는 정도로 개정하였는데, 현행 상표법 제2조 제1항 제11호 중 특히 다목에서 상품 및 포장 이외에 '상표의 사용'으로 인정되는 상표의 표시 대상을 종래 '간판, 표찰, 광고'로 한정하였던 것과 달리 '그 밖의 수단'을 추가하여 포괄적으로 규정하였는바, 그렇기에 종래 '간판, 표찰, 광고'의 범위를 확장하여 포함시키는 방향으로 '상표의 사용'을 확장하여 해석하던 것과는 차이가 있을 것이다.

이와 같은 현행 상표법의 최근 개정 취지에 충실하기 위해서는 행위 태양을 열거함에 있어서 통상 오프라인을 전제로 하는 '전시, 반포' 이외에 온라인을 전제로 하는 '전송'과 같은 형태를 추가할 필요가 있을 것이다.¹⁷⁶⁾ 하지만 전술한 것처럼 인터넷상 상표 사용 방식의 유형을 추가하여 개정하더라도 검색광고에 있어 '상표의 사용'에 해당하는지 여부에 관한 문제를 해결하는 근본적인 대안은 아니라는 점에서 한계가 있다.

176) 조영선, 각주 42의 논문, 145-146면 참조.

마. 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'

부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 유형에서는 상표법상 '상표의 사용'과 같은 정의 규정을 두고 있지 않고, 그 규정에 있어서도 상표를 '표시'하도록 명시하고 있지는 않기에 상표법에 비하여 검색광고의 사용을 부정경쟁행위로 규율하는 것이 법령 문언상의 제약을 받을 소지가 적다.

이와 관련하여 '인터넷 채널21' 사건의 관련 민사 가처분이의 사건인 서울고등법원 2008. 9. 23. 2008라618 판결에서는 부정경쟁방지법의 적용 대상이 되는 타인의 영업표지를 사용한다고 하기 위해서는 "적어도 타인의 영업표지를 자신의 영업 출처를 나타내는 방법으로는 사용하여야 한다."고 판시하고 있는바, 이는 부정경쟁방지법에서의 '부정경쟁행위'에 대한 규율의 취지가 출처 및 후원관계의 혼동임을 감안한 것으로, 위 판결에서는 출처의 혼동 여부를 심리하고 이를 감안하여 '표지의 사용'에 해당하는지 여부에 대하여 판단하였음을 알 수 있다.

나아가 '인터넷 채널21' 사건의 형사판결인 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결에서는 부정경쟁행위란 등록 여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 일체의 행위를 의미하며, "영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없으므로" 웹페이지 상에 표시된 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지를 그 팝업광고의 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 이로써 팝업광고의 영업 활동이 타인의 광고영업 활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 위 법조에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하여 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'에 대한 규정상의 제약이 없음을 드러내고 있다.¹⁷⁷⁾

177) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결.

이에 대하여 법령의 규정상 차이를 들어 부정경쟁행위에 있어서의 '영업표지의 사용'의 의미를 상표법상 '상표의 사용'의 의미에 비해 더 넓게 보고 상표법상 '상표의 사용'이라는 정의의 문리적 한계로 인하여 규율할 수 없는 경우에 대하여 부정경쟁방지법상 상품주체 내지 영업주체의 혼동에 관한 규정으로 규율할 수 있다는 견해도 가능하다.

하지만 위와 같이 법령을 해석하는 것에는 다소 의문이 있다. 부정경쟁방지법상 상품주체 및 영업주체의 혼동에 관한 규정은 상표법상 등록상표에 해당하지 아니하지만 주지성을 갖춘 표지의 사용에 대한 규율을 위하여 존재하는 것인데, 상표법과 부정경쟁방지법에서 규율하는 상표 내지 표지의 '사용'의 범위가 서로 달라지는 것은 위 법령들의 입법 취지에 부합한다고 보이지 않으며, 오히려 해석상 혼란을 야기할 수 있다.

생각건대 부정경쟁행위는 각 유형을 제한적으로 열거한 경우에도 그 유형에 해당하는 양태가 다양하게 존재할 수 있으며, 최근 개정된 바와 같이 부정경쟁행위의 일반 유형을 규정한 경우에는 그 양태가 더욱 다양할 수 있을 것인 이상 개별 부정경쟁행위의 유형에 대한 법령상 용어의 정의를 모두 하는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 '표지의 사용'에 있어서도 이는 마찬가지이므로 해석에 맡긴 것으로 생각되는바, 실제로 다른 나라의 부정경쟁방지법 입법례에서 살펴본 바에 따르면 상표법상 '상표의 사용'에 대해서는 여러 형태로 정의가 되어 있지만, '표지의 사용'에 대해서는 별도의 정의를 둔 경우가 보이지 않는다.

이처럼 입법기술상의 문제로 '상표의 사용'과 '표지의 사용'에 대한 규정 방식이 다른 것일 뿐이라는 점을 감안하면, 출처의 혼동이 발생할 수 있는 영업표지 사용의 경우에는 일단 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'으로 인정하고 혼동가능성이 실제로 존재하는지 여부를 판단하는 것이 상당해 보인다.

이와 같이 '상표의 사용'과 '표지의 사용'을 해석 및 적용하면서 상표법상 '상표의 사용'의 정의에 대해서는 출처의 혼동을 방지한다는 취지를 감안하여 유연하게 해석하면 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'과 상표법상 '상표의 사용'의 규율 양태는 실질적으로는 거의 같게 될 것이다. 이러한 해석은 상표법과 부정경쟁방지법 사이의 관계에 비추어 보더라도 상당하다. 상표법은 등록상표에 대하여 일정한 독점권을 부여하는 것이며, 부정경쟁방지법 중 영업표지의 혼동은 표장의 등록 여부와 관계없이 주지상표의 출처혼동을 방지하는 것으로, 두 법은 서로 일반법과 특별법의 관계에 있다고 봄이 상당하다.¹⁷⁸⁾ 따라서 상표의 등록 여부에 따른 차이와 관련되지 않는 사항에 관한 것이라면, 상표권의 침해에 있어서의 '상표의 사용'과 부정경쟁행위에 있어서의 '표지의 사용'에 대한 해석을 달리 하고 그에 따른 규제 여부 및 그 방식을 달리 정할 이유가 없다. 이러한 점을 감안할 때, 이러한 점은 상표법상 '상표의 사용'의 해석을 유연하게 하여 해당 요건에 대한 장벽을 낮추는 해석의 필요성을 보여주는 하나의 근거가 될 수 있을 것이다.

9. 소결

검색광고에 있어 상표가 이용되는 양태에 비추어보면 상표법상 '상표의 사용'에 대한 정의 규정이 검색광고와 같은 새로운 상표의 사용이 이루어지는 것을 미처 반영하지 못하였음에도 문리적으로 엄격하게 해석하여 외부로의 시각적 표시 및 그에 대한 공중의 인식을 요하고 이에 해당하지 않으면 혼동가능성에 대해 더 살펴볼 것도 없이 상표법의 규율 대상이 되지 아니한다고 보아 상표권 침해로 인정하지 않는다고 단정하는 것은, 혼동가능성이 큰데도 규율할 수 없는 상표의 사용을, 특히 인터넷상 검색광고와 같은 경우에 있어 다수 야기할 우려가 있다는 점에서 상당하지 않다.

178) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 564면.

하지만 규율의 필요성만을 이유로 하여 현행 상표법상 '상표의 사용'에 대한 정의의 문리적 한계를 넘어서는 해석을 하는 것 역시 타당하지 아니하므로 문리적 해석과 입법취지의 실현이라는 양 측면에서 균형을 맞추어야 할 것이다. 이러한 점에서 소위 상표사용론을 반대하는 견해는 결론에 있어서는 타당할지만 상표법상 규정되어 있는 상표의 '사용'을 무엇으로 보아야 하는지에 대해 충분한 검토가 이루어졌다고 보기 어렵다.

이러한 제반 사정에 비추어보면, 상표명 키워드의 검색엔진 내 검색 결과에 나타나는 스폰서링크 내에, 그렇지 않으면 일반 검색결과 화면 전체에 굵은 글씨 등으로 기재된 상표의 명칭에 대하여 검색광고와 함께 살펴볼 때 상표의 '표시'가 이루어진 것으로 인정하고, 이를 상표법상 '상표의 사용'에 해당한다고 보아 상표법의 규율이 이루어지도록 함이 상당하다고 판단된다. 우리나라 대법원에서 이와 비슷한 취지로 판시한 것은 부득이하게 법령상 해석 가능한 범위 내에서 입법 취지가 실현될 수 있도록 유연한 해석을 한 것으로 이해할 수 있다.

부정경쟁방지법은 '표지의 사용'에 대하여 별도의 정의를 두고 있지 않으므로 문리적 해석상 검색광고를 규율 대상에 포함한다고 인정함에 큰 장애는 없다. 그렇다면 상표법상 '상표의 사용'을 넓게 해석하여 검색광고에 대해 '상표의 사용'이 있었다고 보면 실질적으로는 부정경쟁방지법에서 '표지의 사용'에 대한 규율과 차이가 거의 없는바, 이러한 전제 하에서 다음 단계로 혼동가능성의 존재 여부를 검토함이 상당할 것이다.

추후 이러한 문제점을 감안하여 상표법상 '상표의 사용'에 대한 규정을 개정하려 한다면, 검색광고에 한하지 아니하고 상표 보호의 주된 취지인 출처식별기능의 보호를 위해서는 출처를 표시하는 행위에 해당하는 상표 이용을 포괄적으로 '상표의 사용'으로 규정하거나 출처를 표시하는 구체적 행위의 유형을 열거하는 정도로 그치는 것과 같은 개정 방안을 생각할 수 있을 것이다.

제3장 검색광고와 혼동가능성

1. 개설

실제로는 완전하게 구분되는 것은 아니지만, 검색광고가 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 대한 판단은 1차적으로 상표의 사용 내지 표지의 사용이 존재하는지 여부에 대한 검토가 이루어질 것으로, 이것이 인정되면 다음으로는 상표권의 침해 내지 부정경쟁행위가 발생하였는지 여부를 심리하게 될 것이다. 제2장에서 논한 것처럼 검색광고에 있어 상표의 사용이 통상적으로 인정된다고 보는 이상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 발생 여부가 주로 문제될 것인데, 이때 상표의 사용으로 인한 출처의 혼동가능성이 존재하는지 여부는 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부의 판단에 있어서 핵심적으로 문제가 되고 있다.

검색광고에 있어 상표의 사용으로 인하여 혼동가능성이 발생하는지 여부는 구체적 사안마다 제반 사정에 비추어 판단이 이루어지는바, 그러한 판단의 기준이 무엇인지 살펴보아야 할 것이다. 이를 위해 검색광고의 혼동가능성이 문제되거나 그에 관한 논의와 관계되는 국내외 판례를 살펴보면, 검색결과 화면에서 검색광고가 나타나는 방식 및 검색광고 문구 내지 링크된 사이트의 내용에 따른 법적 판단에 대하여 검토한다.

또한 상표법에 있어서의 상표권 침해 판단은 법문상 '상표 내지 상품의 동일 내지 유사' 여부를 심리하고, 이때 혼동가능성은 그에 대한 판단에 있어 고려해야 할 사항인바, 이와 같은 상표법의 문언상 검색광고에 있어 혼동가능성 판단이 어떠한 역할을 하는지 살펴보아야 할 것이다.

나아가 검색광고에 있어서 혼동가능성이 존재하는지 여부와 관련해서는 인터넷 검색엔진을 통해 이루어지는 검색광고의 특성상 검색 초기에 혼

동이 발생할 우려가 상당하나 실제로 상품 내지 서비스를 구매할 때에는 그러한 혼동에서 벗어날 여지가 크기 때문에 그 운영의 특성상 최초 관심혼동이론이 문제되며, 이에 대한 검토를 요할 것이다.

이하에서는 검색광고에 있어서의 혼동가능성의 문제에 대하여 법리적 측면 및 실제적 측면에서 검토하며, 이를 통해 검색광고에 있어서의 혼동가능성에 대한 판단을 다른 상표법 및 부정경쟁방지법에 있어서의 법리 적용과 다르게 할 것인지, 그렇지 않고 같은 법리를 적용하더라도 그 적용에 있어 특이점이 존재하는지에 대하여 살펴보도록 한다.

2. 상표의 혼동가능성에 대한 일반론

가. 외국의 상표권 침해 관련 법령

부정경쟁방지법은 혼동가능성을 판단 기준으로 부정경쟁행위 유형으로 규정하는 것이 통상이므로 논의의 실익이 크지 아니하다. 따라서 이하에서는 상표법을 중심으로 외국 입법례를 살펴보도록 한다.

(1) 미국

전술한 바와 같이 Lanham법 §1114(1)은 등록상표의 침해에 관하여, Lanham법 §1125(a)는 미등록상표의 침해에 대한 구제방법을 규정하고 있다[따라서 §1125(a)를 우리나라의 부정경쟁방지법에 준하여 볼 수 있을 것이다]. 각 조항을 살펴보면 §1114(1)은 등록상표의 복제, 위조품 등을 상품 또는 서비스에 부착해서 사용하거나 판매 내지 광고 등을 위한 간판, 인쇄물 등에 사용함에 있어서 혼동, 착오, 기망을 일으킬 우려가 있을 것¹⁷⁹⁾을 요건으로 하며, §1125(a)는 미등록상표에 있어서도 타인의

179) "... on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or

소속, 관련, 연합 관계나, 타인의 상품, 서비스 또는 상업적 활동의 출처, 후원이나 승인 관계에 관하여 혼동, 착오, 기망을 일으키는 방법에 따라 거래상 사용하는 행위¹⁸⁰⁾를 침해행위로 규정하고 있는바, 이처럼 미국의 Lanham법에서는 상표권 침해 행위를 정의하면서 '혼동가능성이 있는 행위'일 것을 명시하고 있다.¹⁸¹⁾

(2) EU

EU 상표규정은 제9조 제1항에서 상표의 침해가 인정되는 경우에 대하여 규정하고 제2항 각 호에서 상표권 침해에 해당하는 행위를 열거하고 있는데, 그 규정 내용을 보면 상표권 침해 행위의 유형에는 '혼동가능성'과 같은 문구를 별도로 명시하지 아니하고 있지 아니하다.

EU 상표규정 제9조 제1항의 규정 내용을 보면, (a) 등록상표와 동일한 상품 또는 서비스에 등록상표와 동일한 표지를 사용하는 것에 대해서는 무단으로 이와 같이 할 경우 당연히 상표권 침해가 되므로 혼동가능성을 별도의 요건으로 하고 있지 아니하고, (b) 등록상표와 동일하거나 유사한 표장을 등록상표의 지정상품 및 서비스와 동일하거나 유사한 상품 및 서비스에 사용하여 대중에게 '혼동가능성'¹⁸²⁾을 야기하는 것을 금하도록 명시하고 있다.

EU 상표규정은 EU 회원국에 구속력을 미치므로 회원국의 상표 관련 법령 역시 이와 같은 방식으로 규정되어 있다.

to cause mistake, or to deceive ...”

180) “... is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or ...”

181) 송선미, “상표 공정사용의 유형에 관한 연구”, 고려대학교 대학원 박사학위 논문 (2014. 2.), 88면.

182) “... the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trademark;”

(3) 일본

일본 상표법 규정은 그 내용이 대체로 우리나라와 다르지 않은바, 침해에 대한 금지청구권 및 침해행위의 유형에 대해서는 상표법 제36조, 제37조에서 규정하고 있는데, 침해로 보는 행위의 유형을 세분화한 것을 제외하면 그 내용이 대체로 비슷하다. 따라서 검색광고의 혼동가능성에 관하여 문제되는 부분 역시 우리나라에서 논의되는 것과 크게 다르지 않아 보인다.

나. 상표법상 상표권 침해에 있어 혼동가능성의 판단

(1) 상표법상 상표권 침해의 요건

(가) 상표법 제107조, 제108조에 대하여

상표법은 제107조에서 상표권 침해에 대한 상표권자의 권리를 규정하면서 제108조 제1항 각 호에서 상표권의 침해로 보는 행위를 규정하고 있다. 상표법 제108조 제1항 각 호에 따르면 상표권의 침해로 보는 행위는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위(제1호), 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위(제2호), 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위(제3호), 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위(제4호)이다.

상표법 제108조 제1항 각 호의 규정 내용에 따르면 상표권 침해에 대하

여 상표 및 상품의 동일 내지 유사 여부를 주요 기준으로 명시하였을 뿐, '혼동가능성'을 상표권 침해의 요건으로 명시하고 있지는 아니다. 하지만 대법원은, 상표법은 소비자를 보호하고 상표권자의 영업상의 신용을 보호해야 한다는 입법 목적을 고려할 때 상표의 동일·유사성 여부를 판단은 상품이나 서비스의 출처를 혼동할 우려가 있는지 여부를 기준으로 결정해야 한다는 취지로 판시하고 있다(대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결 외 다수). 이와 같은 판시 내용에 따르면, 결국 상표권의 침해 여부를 판단함에 있어 출처의 혼동은 법문에 명시되어 있지 아니하지만, 상표 또는 상품의 유사 여부를 판단함에 있어서 고려되어야 하는 사항으로 볼 것이다.¹⁸³⁾¹⁸⁴⁾

하지만 상표법의 규정 내용에 비추어볼 때 혼동가능성은 상표권 침해 여부를 판단함에 있어서 중요하게 고려할 사항이지만 판단 기준으로 명시되어 있는 것은 아니며, 상표 및 상품의 동일 내지 유사성이 상표권 침해 여부를 판단기준이라는 사실 자체를 부정할 것은 아니다. 따라서 혼동의 가능성이 있더라도 상표 및 상품이 동일 내지 유사하지 않으면(타당성 여부는 별론으로 하더라도) 현행법상으로는 상표권의 침해를 인정하기 어렵다.¹⁸⁵⁾

(나) 상표의 동일 또는 유사

상표권 침해에 있어서는 상표권자의 상표와 동일 또는 유사한 상표가

183) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 662-663면; 송영식 등, 각주 22의 책, 241면에서는 상표의 동일·유사성을 상표권 침해의 기준으로 정한 규정 내용에 대하여 입법론상으로 의문이 제기된다고 하고 있다. 다만, 이에 대해 박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 사법논집 제39집(2004년), 468-471면에서는 실제에 있어 ‘출처의 혼동’이라는 개념이 다소 막연하여 존부 판단이 어렵기 때문에 보다 쉽게 판단하기 위하여 ‘상표의 동일·유사’라는 형식적 기준을 규정한 것인바, 이는 출처의 혼동이 있는지를 판단하기 위한 형식적인 틀로서 의의가 있다고 볼 수 있다고 한다.

184) 그렇다면 검색광고의 상표권 침해 여부를 판단에 있어 법령상 요건은 ‘상표 및 상품의 동일 내지 유사 여부’로 규정되어 있는데 혼동가능성을 어떤 위치에 두고 심리할 것인가가 문제되는데, 이에 대해서는 검토 부분에서 후술한다.

185) 송영식 등, 각주 22의 책, 241면.

사용될 것을 요하는데, 특히 '유사'한 상표를 사용한 경우에 혼동가능성이 있는지 여부가 문제될 것이다. '상표의 유사'란 대비된 2개의 상표가 동일한 것은 아니지만 외관, 칭호, 관념의 어느 면에서 비슷한 것을 말하는 형식적, 기술적 개념으로, 이는 상대적이며 불확정적이므로 구체적 사안에 따라 상표법의 목적에 비추어 합목적적·가치론적으로 판단하여야 하며, 출처의 혼동 우려를 기준으로 분석함이 상당할 것이다.¹⁸⁶⁾

다만, 상표의 동일 또는 유사 여부는 수요자가 어떻게 상표를 인식하는지에 관한 문제인데 그 판단이 모호하게 이루어져서는 아니 될 것이므로, 수요자가 상표를 인식하고 비교하는 방법에 가깝게 이루어져야 한다.¹⁸⁷⁾ 이에 대해 대법원은 비교 대상인 상표를 외관, 칭호, 관념의 점에서 '전체적, 객관적, 이격적'으로 관찰하여 출처의 오인 내지 혼동을 가져올 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다고 보고 있다.¹⁸⁸⁾

참고로 이에 대해서는 유사 개념과 혼동가능성을 지나치게 넓게 해석하는 것은 상표권자에 대한 과도한 보호가 될 수 있으므로 신중하여야 한다는 견해가 있다. 우리나라는 상표법과 부정경쟁방지법을 따로 운영하고 있으며 법문상 '유사' 개념과 '혼동' 개념을 구분하고 있는바, 그럼에도 우리나라 판례 중에는 구체적 타당성을 위하여 '유사'와 '혼동'을 편의대로 해석하고 적용하는 경우가 없지 아니하다고 비판하면서, '유사' 개념을 도외시하고 혼동가능성만이 상표권의 보호 범위를 정하는 기준의 전부인 것처럼 해석함은 상당하지 않다는 것이다.¹⁸⁹⁾

위 견해는 상표법상 '유사'와 같은 개념에 독자적 의의를 인정하고 혼

186) 송영식 등, 각주 22의 책, 240-241면.

187) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 665면.

188) 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 외 다수.

189) 윤선희, "상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구 - 판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로", 법조 제64권 제5호(2015. 5.), 법조협회, 127-128면(위 견해에서는 '상표의 유사'란 프랑스 지식재산권법상 '모조' 개념에서 유래한 것으로 추측되며, 본래 상표의 유사는 대비되는 상표가 외관·칭호·관념 등 그 구성면에서 비슷한 것을 뜻하는 형식적 개념으로 상품의 출처 혼동과는 직접 관련이 없다고 한다. 동 논문, 95-96면).

동가능성이 있다는 사정만으로 상표의 유사 여부를 무시하는 것은 상당하지 않다는 취지로 해석된다. 하지만 사건으로는 상표법을 제정하고 상표 및 상품의 동일 또는 유사 여부를 상표권 침해의 판단 기준으로 한 것은 출처의 혼동을 방지하기 위함이며, 그런 점에서 혼동가능성이 인정되는데도 상표의 유사성이 인정되지 않는다는 이유로 상표권 침해가 인정되지 아니하는 것은 본말이 전도되어 부당한 측면이 적지 아니하다. 따라서 혼동가능성이 인정될 경우에 가능한 상표의 유사성을 인정하는 방향으로 해석함을 부당하다고 볼 것만은 아니다.

(다) 상품의 동일 또는 유사

상표권 침해가 인정되기 위해서는 동일 또는 유사한 상표가 사용된 상품이 동일 또는 유사할 것을 요한다. 여기서 '상품의 동일'이란 두 개의 상품을 대비하였을 경우 상품의 내용이 서로 일치하는 것을 말하나 크기, 무게, 형태, 색채까지 완전하게 동일할 것을 의미하는 것은 아니며, '상품의 유사'란 두 상품이 동일한 정도에 이르지 못하는 못하지만 거래상 혼동 또는 오인을 일으킬 정도로 근사한 것을 의미하는바, 혼동가능성의 인정 여부는 주로 상품의 유사 여부와 관련하여 문제될 것이다.¹⁹⁰⁾

(2) 상표권 침해에 있어 '혼동가능성'의 의미 및 범위

출처의 혼동은 거래계의 경험칙에 비추어 동일한 생산자, 판매자에 의하여 생산 및 판매되는 것으로 인정되는 일반적 출처의 혼동과 현실로 시장에 유통되고 있고 해당 상품의 구체적 거래 실정에 비추어 출처가 동일하다고 혼동되는 것으로 인정하는 구체적 출처의 혼동으로 나눌 수 있는데, 상표법상 출처 혼동은 등록주의 하에서 상표가 현실로 사용될 필요가 없는 이상 사용을 예측하여 판단할 수밖에 없다는 점에서 일반적 출처의 혼동을 의미한다고 봄이 상당하다. 참고로 덧붙이면, 부정경

190) 송영식 등, 각주 22의 책, 258-259면.

쟁방지법상 출처 혼동은 등록주의를 요건으로 하지 않는다는 점에서 이와 달리 구체적 출처의 혼동을 요한다고 볼 수 있다.¹⁹¹⁾

이와 관련하여 대법원은 상표권 침해에 있어서의 '혼동가능성'의 의미에 대하여 서비스표의 등록거절이 문제된 사안에서 상품출처의 혼동 여부를 기준으로 상표의 동일 또는 유사 여부를 판단하면서, 상품출처의 혼동 여부는 지정상품과 관련하여 일반적, 추상적으로 품질이나 출처의 오인·혼동 가능성이 존재하는지 여부에 의하여 판단되어야 하고, 구체적 오인·혼동의 발생 유무나 대비되는 각 표장을 사용하는 자 사이의 분쟁 유무와 같은 사항은 고려할 사정이 아니라고 판시한 바 있다.¹⁹²⁾

그렇다면 혼동가능성의 판단에 있어 고려하는 사정이 문제될 것인데, 이에 대해 대법원은 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 있는지 여부를 판단한다고 판시하고 있다.¹⁹³⁾

이는 혼동을 야기할 수 있는 여러 요소를 고려하여 판단한다는 취지로 이해할 수 있을 것인바, 실제에 있어서 혼동가능성의 판단은 한두 가지의 요소만으로 일률적인 판단을 할 성질의 것이 아니며, 비록 모호한 측면을 수반할 수밖에 없더라도 제반 사정을 고려하여 사안마다 판단할 수밖에 없을 것이다.

참고로 미국의 경우에는 각 연방항소법원마다 상표의 혼동가능성을 판단

191) 김기영, 각주 43의 논문, 132면.

192) 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결.

193) 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 외 다수.

하는 기준을 수립하고 있는바, 대체로 판단 기준의 내용이 유사하고 실제에 있어서는 제반 사정을 고려하여 사안에 따라 혼동가능성의 판단이 이루어진다는 점에서 우리나라와 근본적인 차이가 있지는 않을 것이지만, 혼동가능성 판단에 고려되는 요소를 명시하여 판단 기준을 알리고 개별 요소가 의미를 가지도록 한다는 점에서 참고할 필요가 있을 것이다.¹⁹⁴⁾¹⁹⁵⁾

상표법에 있어 '혼동'이 발생하는 범위 역시 문제될 것이다. 상표에 있어 혼동의 개념은 크게 이에 대해서는 크게 상표의 구성상 동일·유사성으로 인한 상표 자체의 혼동 또는 상품 내지 서비스의 출처의 혼동을 의미하는 '협의의 혼동'과 상표의 유사성으로 인해 권리자와 침해자의 상품 내지 서비스 사이에 어떠한 관련성이나 후원 관계가 있는 것처럼 오인하는 혼동을 의미하는 '광의의 혼동'으로 나눌 수 있다.¹⁹⁶⁾

더욱 상세하게 분류하면 협의의 혼동을 상표 자체에 대한 오인으로 두 상표를 같은 상표로 혼동하는 직접혼동(최협의의 혼동)과 두 상표가 가진 모티브, 심리적 인상으로 인해 같은 상표로 보지는 않더라도 동일한

194) 대표적인 예로 제2연방항소법원의 Polaroid 기준 및 제9연방항소법원의 Sleekcraft 기준이 있는데, Sleekcraft 기준에 대하여 간단히 언급하면 이는 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 204 U.S.P.Q. 808(1979)에서 정립되었는데, 위 기준에 따른 판단 요소는 원고 상표의 강약(Strength or Weakness of the Plaintiff's Mark), 피고의 상표 사용(Defendant's Use of the Mark), 원고와 피고 상표의 유사성(Similarity of Plaintiff's and Defendant's Marks), 실제 혼동(Actual Confusion), 피고의 의도(Defendant's Intent), 유통/광고채널(Marketing/ Advertising Channels), 소비자의 주의 정도(Consumer's Degree of Care), 다른 상품으로의 확대가능성(Product Line Expansion)이다(윤선희, 각주 189의 논문, 98-99면).

195) 이에 대해 한국의 상표법상 상표권의 침해는 미국과 달리 혼동가능성이 농후한 일정한 유형을 법률에 규정하고 있기에 혼동가능성을 판단하기 위한 여러 요소의 적용이 생략된다는 견해가 있다[이대희, “판매권 혼동이론의 적용확대와 그 비판”, 산업재산권 제35호(2008. 4.), 한국산업재산권법학회, 135-136면]. 하지만 사건으로는 우리나라에서도 상표 또는 상품의 동일 내지 유사 여부의 판단에 있어 혼동가능성이 고려사항으로 작용하며 대법원 판결에서도 혼동가능성에 있어 고려할 사항을 추상적으로나마 제시하는 점에 비추어보면 혼동가능성 판단에 있어 아무런 적용 요소도 없다는 주장은 다소 무리가 있어 보인다.

196) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 622-623면.

출처에서 나온 것으로 오인하는 간접혼동으로 나눌 수 있다. 그리고 광의의 혼동 외에 유사하지 않은 상품에 상표가 모용되어 비록 후원 관계의 혼동은 없더라도 상표가 가지는 상품으로의 직관적 연상작용이나 긍정적 이미지가 훼손되는 희석화를 최광의의 혼동으로 볼 수 있을 것이다. 즉, 상세하게 나누면 최협의, 협의, 광의, 최광의의 혼동이라는 4단계로 구분할 수 있다.¹⁹⁷⁾¹⁹⁸⁾

상표법상 상표권 침해에 있어서의 혼동이 어느 범위의 혼동을 말하는 것인지에 대하여, 협의의 혼동인 '출처의 혼동'으로 한정하여 보아야 한다는 견해가 다수인 것으로 보인다. '광의의 혼동'은 부정경쟁행위의 방지를 위하여 형성된 개념으로 상표권에 대해서도 인정한다면 본래 취지에 어긋나며 상표권의 보호 범위가 지나치게 확대될 수 있는 점, 미국에서는 상표권 침해에 있어서의 혼동가능성을 부정경쟁방지법과 마찬가지로 광의의 혼동에 대해서도 미친다고 보지만 이에 대해서는 미국 내에서도 광의의 혼동은 실제로는 출처의 혼동과 관련되지 않고 실질적으로 소비자의 구매 선택에 영향을 미쳤음이 증명되어야 한다는 비판이 있는 점을 그 근거로 한다.¹⁹⁹⁾²⁰⁰⁾

법원 실무 역시 상표권 침해 여부를 판단함에 있어서 '출처의 혼동' 여부를 상표의 동일·유사 여부 판단의 기준으로 실시하고 있는바, 이에 비추어보면 상표 침해에 있어서의 혼동은 출처의 혼동, 즉, 협의의 혼동을 말하는 것으로 보인다.

197) 박준석, 각주 183의 논문, 472-478면.

198) 상표 침해에 있어 '혼동'의 개념은 학자에 따라 일컫는 용어가 차이가 있을 수 있는바, 이하에서는 전술한 구분에 따라 '협의의 혼동'과 '광의의 혼동'으로 설명하도록 한다.

199) 송영식 등, 각주 22의 책, 401-402면; 윤선희, 각주 190의 논문, 89-90면.

200) 다만, 법원은 상표 등록의 거절 사유 중 수요자에게 널리 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키거나(현행 상표법 제33조 제1항 제10호, 대법원 1987. 3. 10. 선고 86후156 판결), 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는(같은 항 제11호, 대법원 1988. 4. 12. 선고 86후183 판결) 상표에 있어서의 '혼동'은 광의의 혼동으로 후원관계의 혼동까지 포함된다고 판시하고 있다[최승재, "부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단과 구매 후 혼동 법리", 과학기술과 법 제4권 제1호(2013. 6.), 충북대학교 법학연구소, 122-123면; 박준석, 각주 183의 논문 475-476면].

생각건대 현행법상 상표법 제108조 제1항 제1호에서 타인의 등록상표와 동일한 상표를 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용한 경우를 상표권 침해로 규정하고 있는 점에 비추어보면 문리적 해석상 상표권 침해는 출처의 혼동을 말한다고 봄이 상당하다.

하지만 상표권자와 상표의 사용자 사이에 어떠한 관련성이나 후원 관계가 있는 것처럼 보여 일반 수요자에게 영향을 미치는 사정이 인정된다면 이에 대해서도 법적 규율의 필요가 있는 점, 상표법과 부정경쟁방지법은 일반법과 특별법의 관계에 있다고 봄이 상당하므로 규율 내용을 달리 할 이유가 없는 점에 비추어보면, 입법론상으로는 미국 Lanham법과 같이 상표권의 침해에 있어서의 '혼동'을 부정경쟁방지법의 광의의 혼동처럼 후원관계에 있어서의 혼동도 포함하여 규정함이 타당해 보인다.

특히 검색광고에서의 상표의 사용에 있어서는 검색결과 나타난 광고주의 링크된 사이트가 상표 및 상품의 동일·유사로 인하여 출처 혼동을 야기하지 않더라도 상표권자와 광고주 사이에 후원 관계가 있는 것처럼 보이는 경우도 많을 것인데, 등록상표임에도 이를 상표법으로 규율하지 못하는 문제가 생길 수 있다. 부정경쟁방지법상 주지상표에 해당하지 않으면 부정경쟁방지법에 의한 규율도 어렵다는 점에서 문제는 더욱 크다.

(3) 혼동가능성의 판단 주체 및 판단의 시기

혼동가능성의 판단 주체는 '일반 수요자'이고 거래 통념에 따라 판단이 이루어질 것인바(대법원 1996. 12. 10. 선고 95후2008, 2015 판결 외 다수), '일반 수요자'의 의미에 대해 우리나라 판례에서 구체적으로 실시하지는 않은 것으로 보인다. 생각건대 여기서의 '일반 수요자'의 의미는 상품 또는 서비스의 특징에 따라 달라질 수 있지만, 대가를 지불하고 해당 상품을 구입하거나 서비스를 제공받으려는 자인 것임을 감안하면

합리적으로 신중하게 구입 내지 제공 여부를 판단하는 것으로 전제함이 상당하다고 보인다.²⁰¹⁾

이러한 상표의 동일 또는 유사 및 그로 인한 출처의 혼동가능성으로 인하여 위법이 인정되는 시점을 상표법에서 명시하고 있지는 않지만, 통상적으로는 상표권 침해로 인한 피해의 발생 및 그로 부정한 이익의 취득이 있어야 비로소 법적 규율이 문제될 것이므로, 상표권 침해가 문제된 제품의 구매 또는 서비스의 제공 시점에 출처혼동의 가능성이 있을 것을 요하며, 해당 시점을 기준으로 판단함이 상당하다.

다만, 인터넷에서의 상표 사용에 대해서는 위와 같은 판단 기준의 한계를 지적하며 ‘최초관심혼동이론’이 제시되었는바, 검색광고에 있어서도 그에 대한 찬반이 문제되고 있다. 최초관심혼동이론에 관한 상세한 논의는 해당 부분에서 후술하기로 한다.

다. 부정경쟁방지법상 상품표지 또는 영업표지의 혼동

부정경쟁방지법 제2조 제1호의 부정경쟁행위 중 상표의 혼동 여부가 문제되는 가목 및 나목을 보면, 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 ‘혼동’하게 하는 행위(가목), 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 포장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 ‘혼동’하게 하는 행위(나목)를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

위 법문에 따르면 부정경쟁방지법상 상품주체 또는 영업주체 혼동행위가 인정되려면 침해 여부가 문제되는 타인의 상품표지 또는 영업표지가

201) 윤선희, 각주 189의 논문, 119면 참조.

상표로 등록되어 있을 것을 요하지는 않지만 당해 업종 내에 널리 알려져 주지성을 가져야 한다. 그리고 혼동가능성이 부정경쟁행위의 요건으로 명시되어 있는바, 상표표지 또는 영업표지는 동일·유사할 것을 사용함을 요건으로 하지만, 부정경쟁방지법의 취지가 혼동가능성을 방지하는 것으로 실질적인 혼동 여부를 판단함이 중요하며, 상표표지 또는 영업표지의 동일 또는 유사 여부는 혼동가능성의 판단을 위한 보조 자료로서의 의미만을 가진다.²⁰²⁾

그렇다면 부정경쟁행위 여부를 판단함에 있어서는 혼동가능성이 주요 판단 기준이 되며 이를 중심으로 심리하여야 한다는 것에는 의문의 여지가 없다. 이와 관련하여 상표법에 있어서는 상표 및 상품의 유사 여부가 상표권 침해의 판단에 있어서의 기술적 기준인 반면에 부정경쟁방지법에 있어서의 유사성은 혼동가능성의 징표로서 탄력적인 개념이며, 따라서 상표법상 상표의 유사 여부에 대한 판단에 있어서는 ‘상표 및 상품의 유사성’이라는 문리적 해석에 포함되기 어려운 양 주체의 지리적 위치, 종전 관계, 표지 선택의 동기, 악의의 존재 여부, 주체 영업의 대비가 고려의 대상이 되지 아니하는 반면, 부정경쟁방지법에 있어서는 참작될 수 있는 것으로 본다는 견해가 있다.²⁰³⁾

부정경쟁방지법에 있어서는 ‘혼동’의 의미를 대체로 광의로 해석하여 출처혼동은 물론, 특수 관계가 있다고 혼동되는 경우까지 포함하는 것으로 보며, 대법원 역시 당해 상표표지의 소유자에 한하지 아니하고 그와 특수 관계에 있는 자에 의하여 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으키는 경우 역시 부정경쟁행위에 해당하는 것으로 판시하고 있다(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결). 그리고 전술한 바와 같이 여기서의 혼동가능성은 상표법상 혼동과 달리 상품의 실제 거래 실정에 비추어 구체적 출처의 혼동이 있을 것을 요한다.

202) 송영식 등, 각주 22의 책, 403면.

203) 송영식 등, 각주 22의 책, 404면.

혼동가능성의 판단 주체 및 판단의 시기는 종래의 논의에 있어서는 상표법과 크게 다를 바 없다. 하지만 판단의 시기에 있어서는 최초관심혼동이론의 도입 여부와 관련하여 상표법과 다소 다르게 논의할 것인지 논란의 여지가 있는 부분도 존재하는바, 이에 대해서는 후술한다.

라. 검색광고의 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 여부의 판단에 있어 혼동가능성의 문제

검색광고는 검색의 결과로 상표가 표시되며 그 표시 방법도 메타태그에 의할 것인지, 배너광고에 의할 것인지, 팝업광고에 의할 것인지, 키워드 광고에 의할 것인지에 따라 달라지고 같은 방식을 사용하더라도 사이트에 구현하는 방법에 따라 여러 형태로 나타날 것이다.

하지만 어떤 검색광고의 형태에 의하더라도 상표법 및 부정경쟁방지법에서 침해 여부를 판단함에 있어 혼동가능성을 간과할 수는 없다. 출처의 혼동 내지 후원관계의 혼동으로 인한 경쟁자의 무단사용 및 이익 취득을 막는 것이 상표법 및 부정경쟁방지법의 입법 취지라는 점을 감안하면, 전술한 상표법 및 부정경쟁방지법의 법리가 검색광고에 있어서도 특별한 사정이 없는 이상 마찬가지로 적용되어야 할 것이다.

즉, 검색광고가 새로운 형태의 상표 사용이고 그 형태가 다양하게 이루어지더라도, 상표법 및 부정경쟁방지법의 문리적 해석 및 그에 대한 입법취지에 비추어보면, 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 여부의 판단 기준이 검색광고라는 이유만으로 달라지는 것은 아니다. 따라서 검색광고로 인한 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되는 사건이 발생할 경우에도 제반 사정에 비추어 혼동이 발생하는지 여부를 주요 심리 대상으로 삼아야 할 것이다.

다만, 검색광고는 인터넷상에서 이루어진다는 점에서 혼동가능성을 판단함에 있어 종래 법리의 적용 여부에 대해 검토가 이루어지는 부분이 있

다. 인터넷 이용자가 검색엔진에 검색어를 입력하여 검색광고를 접하게 되면 그 시점에 혼동가능성이 인정될 여지가 적지 않은바, 해당 상표명에 대한 검색결과와 검색광고가 같은 화면상에 나타난다는 점에서 더욱 그러하다. 하지만 인터넷 이용자가 검색광고로 나타나는 권리자와 경쟁관계에 있는 광고주의 홈페이지 링크를 보면 이를 클릭하여 해당 광고주의 홈페이지 및 이에 게시된 상품 및 서비스를 볼 수 있으며, 그 이후에는 인터넷상 뒤로 가기와 같은 기능을 사용하여 해당 사이트에서 쉽게 벗어날 수 있다.

인터넷상 뒤로 가기와 같은 기능은 인터넷을 이용하는 자는 누구나 쉽게 사용할 수 있으며, 따라서 많은 인터넷 이용자는 설령 검색광고를 처음 보았을 때에는 출처 혼동에 빠졌더라도 위와 같은 과정을 거치면서 그러한 혼동에서 벗어날 가능성이 상당하다. 검색광고가 이루어지는 인터넷상에서는 이를 통한 정보 확인이 매우 용이하다는 점에 비추어보면 더욱 그러하다.

하지만 상품을 구매하거나 서비스를 제공받는 시점에는 더 이상 일반 수요자들에게 혼동이 존재하기 않더라도, 인터넷이 가지고 있는 시각적 특성과 그로 인한 유인의 정도가 강력하기에 상품구매 내지 서비스 제공에 영향을 미쳤을 수 있는데, 그럼에도 불구하고 혼동가능성을 인정하지 않는다는 것은 부당하다는 견해가 제기되었다.

이에 미국의 주요 판례 및 학설에서는 혼동가능성의 판단에 있어서 소위 '최초관심혼동이론'을 적용하여 전술한 경우에도 상표법 및 부정경쟁방지법의 규율 대상으로 하자는 견해가 제기되고 있다. 이하에서는 항을 나누어 최초관심혼동이론의 의의 및 미국에서의 판례 및 관련 논의를 살펴보고, 우리나라 현행법상 위 이론의 적용 가능성에 대하여 논하도록 한다.

3. 최초관심혼동이론에 대하여

가. 의의

최초관심혼동이론이란 어떤 상품을 판매하는 자가 다른 상표 또는 상표권자를 상징하는 표장을 이용함으로써 혼동을 야기하고 상표를 본 소비자의 관심을 불러일으켰다면, 비록 소비자가 이후 혼동에서 벗어나서 실질적인 구매행위로 이어지지 아니하였거나 구매 단계에서는 혼동이 더 이상 발생하지 아니하였더라도, 해당 상표를 이용한 자가 그 평판 및 명성의 혜택을 입었고, 이로 인하여 상표권자에게 피해를 입힌 이상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 책임을 물을 수 있다는 이론이다.²⁰⁴⁾

전술한 것처럼 전통적인 관점에서 상표법 및 부정경쟁방지법에서 출처 또는 후원관계의 혼동가능성에 대한 판단을 상품의 구매 내지 서비스 제공 단계를 기준으로 하게 되면 등록상표나 등록되지 아니하였더라도 주지성을 갖춘 상표를 이용하여 자신이 판매하는 상품 또는 제공하는 서비스에 대한 관심을 불러일으키면서 이익을 취한 자가 상품 구매 단계에서 혼동이 발생하지 않는다는 이유로 제재를 받지 않게 되었는데, 이러한 상황이 불합리하다는 문제의 인식 하에 비록 최종적인 혼동에 이르지 않았더라도 소비자들이 이를 알게 되는 시점이 너무 늦어진다는 점을 감안하여 상표의 이용으로 인한 초기의 혼동 발생이 인정되면 이를 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 규율하려 하는 것이다. 이때 최초관심의 혼동이 있었는지 여부의 판단은 상품의 관련성, 해당 상품을 구입하려는 소비자의 지적 수준 및 교양에 비추어 이루어진다.²⁰⁵⁾

204) Gregory R. Shoemaker, "Don't Blame Google: Allowing Trademark Infringement Actions Against Competitors Who Purchase Sponsored Links on Internet Search Engines under the Initial Interest Confusion Doctrine", 58 Cath. U.L. Rev. 535(2009), p 4.

205) Gregory R. Shoemaker, 각주 204의 논문, 2009, p 5.

최초관심혼동이론은 전통적 혼동가능성 이론의 한계를 인정하고 극복하려는 취지에서 생성, 발전된 이론으로, 기존의 혼동가능성에 대한 심사와 비교할 때 출처혼동에 대한 '판단 시점'을 달리 한다는 점에서 차이가 있다. 이는 일반 수요자가 궁극적으로 혼동에 빠지지 아니하였음에도 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 인정한다는 점에서 단순히 기존의 상표법 및 부정경쟁방지법상 혼동가능성 이론을 일부 수정하는 것에 그치지 아니한다. 따라서 최초관심혼동이론이 실제로 상표법 및 부정경쟁방지법에 적용되면 상표의 혼동으로부터 권리자 및 일반 수요자를 보호하기 위해 제정된 상표법 및 부정경쟁방지법의 기본 전제를 흔들 수도 있을 것이다.

나. 최초관심혼동이론의 기원 및 전개

(1) 검색광고 이전 최초관심혼동이론의 논의 및 적용

통상적으로 최초관심혼동이론은 *Grotian v. Steinway*²⁰⁶⁾ 판결의 혼동가능성 판단 과정에서 처음으로 관련 법리가 설시된 것으로 본다. 사실이 당시에는 이론으로 정립되었던 것이 아님은 물론, '최초관심혼동이론'과 같은 명칭도 붙지 아니하였지만, 위 판결에 언급된 법리가 이후 주목받게 된 것이다.

위 판결의 사실관계²⁰⁷⁾를 살펴보면, 원고 Steinway의 창업자인 Steinweg는 독일에서 1835년 자신의 이름으로 피아노를 판매하기 시작하였는데, 1850년 미국으로 이민을 오면서 자신의 이름을 Steinway로 개명하고 Steinway& Sons라는 명칭으로 미국에서 피아노를 판매하기 시작하였는데, 이는 유명 고급 피아노 제조업체로 성장하였다.

206) *Grotian, Helfferich, Schulz, Th, Steinweg Nachf. v. Steinway&Sons*, 523 F.2d 1331, 1333-34, 1342(2d Cir. 1975).

207) 이지윤·임진면, 각주 119의 논문, 138면을 기초로 하였다.

한편 창업자 Steinweg의 장남은 처음에는 독일에 남아 Steinweg라는 이름으로 독일 내에서 피아노를 제조하여 판매하고 있었는데, 장남 역시 창업자의 피아노 사업에 합류하기 위하여 1866년 미국으로 이민을 하였는데, 이때 독일에서 하던 피아노 사업을 그 종업원인 Grotian 등에게 처분하면서 Grotian 등이 Steinweg라는 상표를 사용할 수 있도록 하는 권리를 부여하였다.

이후 Grotian 등은 독일에서 Grotian-Steinweg라는 상표로 피아노를 만들어서 판매하였는데, 나아가 미국에서도 동일한 상표로 피아노를 판매하려 하였는데, 이에 대해 Steinway는 자신의 'Steinway'라는 상표권을 침해당하였다고 주장하며 상표권 침해의 금지를 구하는 소를 제기하였다.

위와 같은 Steinway의 소제기에 대하여 Grotian 사는 피아노를 구입하는 이들은 그 가격이 고가인 점 등으로 인해 분별력 있게 상표를 확인하며, 더욱이 상표의 외관이 다르기 때문에 소비자들이 구입 시점에는 혼동을 일으키지 않는다고 반박하였다.

위 사건을 심리한 1심 법원 및 그 항소심을 담당한 제2연방소법원은 Steinway의 피아노를 구입하려 하던 소비자들이 'Grotian-Steinway'라는 명칭을 듣고 혼동을 일으켜 이 명칭이 Steinway와 일정한 관계가 있다고 생각하며, 이와 같이 일단 혼동이 발생한 후에는 그 소비자가 Steinway의 피아노가 아님을 안 이후에도 거래 초기에 신뢰감이 생겼기 때문에 혼동을 야기한 위 상품을 계속 사용하는 결과가 발생할 수 있는바, 이는 Steinway에게 손해를 끼치는 것이라고 판단하였다.²⁰⁸⁾ 판시 내용은 아래와 같다.

“Grotian 사는 구매자의 신중함의 정도와 가격 때문에 혼동하지 않을 것이라고 주장한다. 비싼 피아노를 신중하게 구매하는 이들이 뉴스가판대나 약국에서 싼 상품을 성급하게 구매하는 이들만큼 상품에 대하여

208) 이지윤·임진면, 각주 119의 논문, 138면.

쉽게 혼동하지는 않을 것이다. 하지만 구매자의 신중함만으로 확실히 혼동이 존재하지 않는다고 할 수는 없다. 기록에 따르면 과거 및 현재에 있어, 두 회사들과 그 생산품들 사이의 관계에 대하여, 잠재적인 혼동이 존재함이 명백히 인정되며, 이는 가장 신중한 소비자도 알기 어렵다.

초기의 관심에 유인되면, 잠재적인 Steinway의 구매자는 덜 비싼 Grotian-Steinweg가 Steinway의 피아노보다 더 좋은 것은 아니라도 적어도 그만큼 좋은 것이라고 만족할 수 있다. 이때 Steinway의 명성이 도용되는 오인 및 혼동이 발생하는 것이다. 회사들 사이의 관계에 대한 이와 같은 오인 또는 혼동으로 인하여 오직 하나의 회사만을 향하도록 의도되어 있는 상표의 가치가 떨어지게 된다. 따라서 구매자들이 신중하거나 구별된다는 사실만으로는 혼동가능성을 부인하기에 충분하지 않다.”²⁰⁹⁾

Grotian v. Steinway 판결의 판시 내용을 보면 구매자들이 Grotian-Steinweg 피아노와 Steinway 피아노 사이에 일정한 관계가 있다고 생각할 가능성이 인정된다는 것으로, 상품 자체의 출처혼동은 없더라도 두 회사 간의 관계에 대한 혼동은 피아노의 구매 시점에도 있을 수 있다는 취지로 해석된다.

209) "Plaintiff argues that purchaser will not be confused because of the degree of their sophistication and the price.³⁸ It is true that deliberate buyers of expensive pianos are not as vulnerable to confusion as to products as hasty buyers of inexpensive merchandise at a newsstand or drug store.³⁹ The sophistication of buyers, however, does not always assure the absence of confusion.⁴⁰ It is the subliminal confusion apparent in the record as to the relationship, past and present, between the corporate entities and the products that can transcend the competence of even the most sophisticated consumer.

Misled into an initial interest, a potential Steinway buyer may satisfy himself that the less expensive Grotian-Steinweg is at least as good, if not better, than a Steinway. Deception and confusion thus work to appropriate defendant's good will. This confusion, or mistaken beliefs as to the companies' interrelationships, can destroy the value of the trademark which is intended to point to only one company.⁴¹ Thus, the mere fact that purchasers may be sophisticated or discriminating is not sufficient to preclude the likelihood of confusion."

사건으로는, 최초관심혼동이론은 구매 시점에 '혼동가능성이 인정되지 않더라도' 초기의 혼동을 이유로 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 인정하는 것이라는 점을 감안하면, *Grotian v. Steinway* 판결의 판시 내용은 구매 단계에서도 혼동가능성이 존재할 여지를 인정하는 전제 하에 있는 것으로 보인다는 점에서 현재의 최초관심혼동이론에는 다소 부합하지 않는 측면이 있는 것으로 보인다. 하지만 위 판결이 최초관심혼동이론의 단초가 된 사실은 부인하기 어렵다.²¹⁰⁾

이후 *Mobil Oil v. Pegasus Petroleum*²¹¹⁾과 같은 판결에서 혼동가능성 판단에 있어 최초관심혼동이론을 적용한 것으로 볼 수 있지만, 그 수는 매우 적었으며, 따라서 최초관심혼동이론에 대한 논의 역시 1990년대까지는 별로 없었던 것으로 보인다. 오히려 연방항소법원은 *Weiss Associates, Inc v. HRL Associates, Inc.* 판결²¹²⁾에서, 제1연방항소법원은 *Astra Pharmaceutical Products, Inc. v. Beckman Instruments, Inc.* 판결²¹³⁾에서 초기에 잠시 동안은 혼동이 발생할 수 있지만 구매 시점에 궁극적으로 출처의 혼동이 발생할 것이라는 증거는 없다는 이유로 최초관심혼동이론의 적용을 부인하는 취지로 판시한 바 있다.²¹⁴⁾

210) 참고로 위 판결의 내용을 살펴보면 2차례의 설문조사 결과에 비추어볼 때 실제 혼동가능성 역시 인정되는 것으로 나타난다는 판시가 있는바, 비록 실제 혼동의 존재가 쟁점은 아니라고 하였지만 이러한 사실이 인정되기에 법원이 좀 더 쉽게 *Steinway&Sons*의 승소라는 결론을 내릴 수 있었던 측면도 있는 것으로 추측된다.

211) *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F.2d 254, 255-56, 259(2d Cir. 1987). 위 판결의 사실관계를 보면, 피고 *Pegasus Petroleum*이 원유거래를 하면서 원고 *Mobil Oil*의 'Pegasus'라는 문자상표와 '날개달린 말'이라는 도형상표를 사용한 것이 문제되었는데, 피고 *Pegasus Petroleum*은 자사가 'Calimanopulos Group of Companies'의 일부라고 밝혔고, 원고 *Mobil Oil*의 문자상표 및 도형상표와 그 모양에 차이가 있으므로 구매 단계에서는 혼동가능성이 없다고 주장하였는바, 이에 대해 제2연방항소법원은 소비자들이 원유를 구매하는 단계에서는 혼동할 가능성이 없음을 인정하면서도 피고 *Pegasus Petroleum*이 위 문자상표 및 도형상표를 사용함으로써 인해 거래 초기에는 신뢰를 획득할 가능성이 있다는 점을 들어 원고 *Mobil Oil*의 청구를 인용하였다(이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 138면).

212) 902 F.2d 1546, 1549(Fed. Cir. 1990).

213) 718 F.2d 1201, 1207-08(1st Cir. 1983).

(2) 최초관심혼동이론 적용 논의의 확대

인터넷 이용자는 상표의 명칭을 검색어로 입력한 결과 컴퓨터 화면에 나타나는 검색광고를 보거나 광고주의 홈페이지 링크를 클릭하는 시점에는 광고주와 상표의 권리자를 혼동할 수 있다. 하지만 인터넷상 정보 검색을 통해 확인함으로써 혼동에서 벗어날 수 있고, 광고주의 홈페이지 링크에 있어서도 링크를 클릭함에 따라 나타나는 홈페이지의 창을 닫거나 '뒤로가기'와 같은 기능을 사용함으로써 쉽게 홈페이지에서 벗어날 수 있다.

하지만 검색 결과로 나타난 광고는 해당 인터넷 이용자의 관심사와 연관될 가능성이 적지 않으며, 더욱이 인터넷 자체가 가지는 시각적 유인의 효과가 강렬하기에 상품 내지 서비스의 구매에 영향을 미칠 수 있다. 기존의 혼동가능성에 관한 법리로는 이와 같은 경우에 대해 혼동가능성을 인정하여 규율하기 쉽지 않다고 볼 수 있을 것이다.

이러한 난점을 해소하고 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로의 규율이 가능하도록 하려는 취지에서 최초의 검색 과정에서 혼동가능성이 있다고 인정되면 상표를 이용한 자가 그로 인한 평판 및 명성의 혜택을 입었고, 이로 인하여 상표권자에게 피해를 입힌 것이라고 할 수 있다고 보아 최초관심혼동이론을 적용하는 사례가 생긴 것이다.²¹⁵⁾

미국의 *Brookfield v. West Coast* 판결 이후 'Initial Interest Confusion Theory'라는 명칭이 처음으로 사용되었으며 이후 검색광고를 비롯한 온라인 광고에서 최초관심혼동이론을 적용하는 사례가 늘어나게 되었다.²¹⁶⁾

214) Connie Davis Nichols, "Initial Interest Confusion Internet Troika Abandoned? A Critical Look at Initial Interest Confusion As Applied Online", 17 Vand. J. Ent&Tech. L. 883(Summer 2015), p 892.

215) 김병일, 각주 93의 논문, 85면.

216) 이지윤·임진면, 각주 119의 논문, 139면.

하지만 최초관심혼동이론에 대해서는 본고장인 미국에서도 찬반 논의가 적지 아니한바, 이에 대한 논의를 위해서는 최초관심혼동이론이 적용된 판결들을 살펴볼 필요가 있을 것이다. 이하에서는 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 외국의 판결들을 살펴보는바, 판례법을 통해 최초관심혼동이론이 정립된 미국의 판결을 위주로 검토한다.

다. 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 미국의 검색광고 관련 판결

최초관심혼동이론은 검색광고 이외에도 도메인이름과 관련하여 논의가 이루어졌는바, 도메인이름을 보고 1차적으로는 혼동에 빠지지만 해당 도메인이름의 웹페이지에 들어가면 더 이상 혼동에 빠지지 않을 수 있으므로 역시 최초관심혼동이론이 논의될 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 미국에서 내려진 주요 도메인이름 관련 판결로는 Nissan Motor Co. Nissan Computer Corp.²¹⁷⁾ 및 PACCAR Inc. v. TeleScan Technologis²¹⁸⁾ 등을 들 수 있다.²¹⁹⁾

하지만 도메인이름 관련 판결에서 최초관심혼동이론의 논의는 검색광고에서의 그것과 주목할 만한 차이가 있는 것으로 보이지 않으며, 따라서 아래에서 언급하는 최초관심혼동이론 관련 판결은 본 논문에서 논하는 검색광고와 관련하여 논의의 실익이 있는 부분으로 한정하여 논한다.

(1) Brookfield v. West Coast²²⁰⁾

검색광고와 관련하여 최초관심혼동이론이 적용되고 그에 대한 구체적인 판시가 있었던 대표적인 판례로는 메타태그의 사용이 문제된 Brookfield v. West Coast 판결을 들 수 있다.²²¹⁾

217) 378 F.3d 1002(9th Cir. 2004).

218) LLC 391 F.3d 243(6th Cir. 2003).

219) 이대회, 각주 195의 논문, 141-142면.

220) Brookfield Communication v. West Coast Entertainment Corp., 174 F. 3d 1036 (9th Cir. 1999).

위 판결의 사실관계를 살펴보면, 원고 Brookfield는 1993년부터 Moviebuff라는 상표로 엔터테인먼트 산업에 관한 정보를 수집·정리한 데이터베이스를 제공하는 회사이고, 피고 West Coast는 대형 비디오 대여점인바, 피고 West Coast는 1996년 moviebuff.com이라는 인터넷도메인 이름을 등록하고, 메타태그에 'Moviebuff' 및 'moviebuff.com'이라는 단어를 포함하여 인터넷 이용자가 검색엔진에 위 단어를 입력하면 검색 결과에 westcoast.com이 나타나게 하였는데, 이에 대해 Brookfield는 상표권 침해를 이유로 West Coast에 대하여 Moviebuff와 동일 또는 유사한 명칭의 도메인이름을 사용하지 아니하며 West Coast의 메타태그에 Moviebuff 또는 그와 유사한 혼동을 일으킬 수 있는 단어를 포함시키지 못하도록 하는 가처분을 신청하였다.

제9연방항소법원은 West Coast가 'Moviebuff' 등의 단어를 메타태그에 포함시켜 인터넷 이용자가 위 단어를 검색하면 West Coast의 홈페이지 링크가 나타날 것인데, 위 링크를 클릭하여 홈페이지에 접속하면 Brookfield의 사이트가 아니라는 것을 알 수 있으므로 중국적으로는 출처의 혼동이 발생하지 않는 사실 자체는 인정하였다.

그럼에도 법원은 최초관심혼동이론을 적용하여 혼동가능성 및 상표권의

221) 제9연방항소법원의 Brookfield Communication v. West Coast Entertainment 판결 이전에 메타태그로 인한 상표권 침해가 문제되었던 1심 판결로는 Institutum Technologies v. National Envirotech Group, L.L.C. Civ. No. 97-2064 (E.D. La. Aug. 27, 1997), Niton Corp. v. Radiation Monitoring Devices, Inc. 27 F. Supp. 2d 102, Playboy Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc. No. 97-734-A, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10359, adopted by 1998 U.S. Dist. LEXIS 10459, Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber 29 F. Supp. 2d 1161, Patmont Motor Werks, Inc. v. Gateway Marine, Inc. 1997 WL 811770(N.D. Cal. Dec. 18, 1997), Oppedahl&Larson v. Advanced Concepts No. 97-Z-1592, 1998 U.S. Dist. LEXIS 18359(D. Colo. Feb. 6, 1998) (consent judgment) 등이 있다 [Rachel Jane Posner, "Manipulative Metatagging, Search Engine Baiting and Initial Interest Confusion", 33 Columbia J.L. & Soc.Probs. 439(Summer, 2000), pp 470-479 참조].

침해를 인정하였다. 인터넷 이용자가 'Moviebuff' 등을 검색엔진에 입력하여 Brookfield 홈페이지에 접속하려 하였으나 검색결과에 나타난 West Coast의 사이트를 방문할 수 있으며, 그 결과로 West Coast의 상품을 대신 사용하기로 결정할 수 있는데, 이처럼 소비자의 최초 관심을 유인하는 이상 그 자체만으로도 거래의 성립 여부와 관계없이 상표권 침해에 해당한다는 것이다.²²²⁾

즉, 사용자들이 중국적으로는 Brookfield와 West Coast가 같은 회사이거나 후원관계에 있다고 혼동하지 않더라도 West Coast가 Brookfield의 등록상표명을 이용하여 West Coast의 홈페이지로 인터넷 이용자들을 유도하고, 이를 통해 Brookfield 상표의 신용으로부터 이익을 얻게 되어 최초관심의 혼동이 발생하는 이상 상표법의 규율 대상이 될 수 있고 판단하였다.²²³⁾

이와 관련하여 Brookfield 판결에서 든 비유는 최초관심혼동이론을 설명함에 있어서 많이 인용되고 있다.

「타인의 상표를 메타태그에 사용하는 것은 자신의 가게 앞에 타인의 상표로 간판을 다는 것과 같다. West Coast의 경쟁자(Blockbuster라 한다)가 고속도로에 “West Coast Video: 2마일 앞 7번 출구”라는 간판을 세웠는데, West Coast는 8번 출구에 Blockbuster는 7번 출구에 위치에 있다고 하자. West Coast를 찾는 소비자들은 7번 출구로 나와 가게를

222) Brookfield v. West Coast 판결은 메타태그에 'Moviebuff' 등을 포함시키는 것은 눈에 보이지 않게 상표를 사용하는 것임을 인정하면서도 '상표의 사용' 요건에 대해서는 특별히 언급하지 아니한 채 최초관심의 혼동이 발생하므로 상표권 침해가 있다는 점에 대해서만 중점적으로 판시하였다. 사건으로는 위 판결이 상표사용론이 제기되기 이전인 1999년의 판결이기에 달리 '상표의 사용' 여부에 대한 심리는 특별히 이루어지지 아니하였기 때문으로 생각된다.

223) 다만, 위 판결의 판시 내용을 보면, '영화광'이라는 뜻의 'movie buff'라는 영어 단어로써 메타태그에 포함되었다면 영화에 관심있는 이들을 위한 사이트임을 설명하기 위해 기술적으로 사용된 것으로 볼 수 있어 공정이용에 해당하는 것으로 보고 있다(이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 146-147면).

찾을 것이다. West Coast를 찾지 못한 대신 Blockbuster를 고속도로 입구에서 발견한 이들은 Blockbuster에서 비디오를 빌릴 것이다. West Coast를 더 선호하는 소비자라도 Blockbuster가 그곳에 있는 이상 West Coast를 찾는 노력을 더 이상 하지 않을 것이다.»²²⁴⁾

최초관심혼동이론의 시초로 평가받는 *Grotian v. Steinway* 판결 및 *Mobil Oil v. Pegasus* 판결은 후원관계가 있는 것으로 혼동하는지 여부의 범위에 머물러 있었지만, *Brookfield v. West Coast* 판결에서는 실제로 출처에 대한 혼동이 발생한 바 없이 관심의 전환만이 있었다라도 상표권 침해가 있는 것으로 인정한다는 점에서 개념상 다소 차이가 있는 것으로 보인다.²²⁵⁾

Brookfield v. West Coast 판결은 광고로 인한 관심을 이끌 가능성이 많은 인터넷 환경을 감안하여 검색광고에 있어서의 혼동가능성을 판단하는 기준으로 세 가지 요소를 중점적으로 고려하도록 초점을 맞추도록 하였다는 점에서도 법리적 의의가 있다.

Brookfield v. West Coast 판결에서 최초관심혼동이론 인정 여부를 판단하는 기준으로 제시된 것을 “Internet Troika”라 부른다. “Internet Troika”의 세 가지 요소는 상표의 유사성(the similarity of the marks),

224) 「Blockbuster, posts a sign on the highway proclaiming "West Coast Video, exit 7" when in fact West Coast Video is at exit 8 and Blockbuster Video is at exit 7. The court explained how customers who take exit 7 looking for West Coast Video are likely to end up renting from Blockbuster once they realize they can not find West Coast Video and they see that Blockbuster is right there. Even customers who would prefer West Coast Video to Blockbuster might decide it is not worth the trouble to get back on the highway to continue searching for a West Coast Video. Although those customers have no confusion, they know they are renting from Blockbuster, Blockbuster has created initial interest confusion and is profiting unfairly from the good will established by the West Coast Video mark.»

225) Eric Goldman, "Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law", 54 *Emory L.J.* 507 (2005), pp 560-562.

상품 또는 서비스의 연관성(the relatedness of the goods or services), 판매 경로로서 웹페이지의 동시 사용(the simultaneous use of the web as a marketing channel)으로 이후 인터넷에 있어서의 최초관심혼동이론이 적용된 사례에서 주로 살펴보는 판단 기준으로 적용이 되었다.²²⁶⁾ 위 기준에 따르면 혼동가능성 판단에 있어서의 주된 고려 요소가 줄어들며, 특히 '실제 혼동'과 같은 요소가 고려되지 않거나 그 중요성이 적어지게 되어 혼동가능성이 쉽게 인정될 여지가 커지게 된다.

Brookfield v. West Coast 판결은 이후 인터넷상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제된 사례에서 주요 선례가 되었다. 하급심인 지방법원은 물론, 다른 연방항소법원에서도 Brookfield v. West Coast 판결의 판시를 인용하였다.²²⁷⁾²²⁸⁾ 제9연방항소법원은 Brookfield v. West Coast 판결 이후에도 메타태그에 관련된 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제된 사례에서 최초관심혼동이론을 적용하여 침해를 인정하였다.²²⁹⁾

226) R. Gregory Israelsen, "Searching for a Trademarks Test: The Ninth Circuit's Query in Network Automation", 2012 B.Y.U.L. Rev.525(2012), p 527.

227) 다른 연방항소법원이 최초관심혼동이론을 적용한 판결의 예로는 PACCAR Inc. v. TeleScan Techs., LCC, 319 F.3d 243, 253(6th Cir. 2003), Promatek Indus., Ltd. v. Equitrac Corp., 300 F.3d 808, 812(7th Cir. 2002), Checkpoint Sys., Inc. v. Check Point Software Techs., Inc., 269 F.3d 270, 293(3d Cir. 2001) 등을 들 수 있다(Connie Davis Nichols, 각주 214의 논문, pp 894-895 참조).

228) 다만, Brookfield v. West Coast 판결을 인용하더라도 그 취지를 그대로 따른 것은 아닌바, 예를 들어 각주 221에서 열거한 판결들 중 제3연방항소법원의 Checkpoint Sys. v. Check Pint Software 판결에서는 최초관심혼동이론은 원고의 상표가 주의를 이끄는 정도가 약하고 원고와 피고가 경쟁자가 아닌 경우에는 적용될 수 없다고 하여 최초관심혼동이론의 적용을 직접적 경쟁관계에 대한 것으로 제한하였다(Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, 각주 74의 논문, p 826).

229) 제9연방항소법원의 판결 중 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 판례로는 Intellar Services Ltd v. Epix, Inc. 184 F.3d(9th Cir. 1999), Horphag Research Ltd. v. Pellegrini, 337 F.3d(9th Cir. 2003), Audi AG v. D'Amato, 469 F.3d(6th Cir. 2006) 등을 들 수 있다. 이 중 Horphag Research Ltd. v. Pellegrini 판결을 간단히 살펴보면, 피고는 원고의 상표가 부착된 상품을 피고의 상품과 비교를 위해 메타태그에 사용한 것이라는 취지로 공정이용의 항변을 하였으나, 법원은 혼동가능성이 있음을 인정하고 상표의 명성을 피고의 상품에 유리하게 이용할 수 있다고 보아 항변을 배척하고 상표권 침해를 인정하였다(Gregory R. Shoemaker, 각주 204의 논문, 2009, p 5).

하지만 *Brookfield v. West Coast* 판결에 대해서는 최초관심혼동이론을 무리하게 적용하였다는 비판도 적지 않다. 우선 논증에 동원된 고속도로 비유에 대하여, 메타태그에 의해 검색어로 사용된 상표와 경쟁관계에 있는 상표의 홈페이지가 검색되더라도 인터넷상 뒤로 가기 기능을 통해 해당 검색결과에서 쉽게 벗어날 수 있는바, 그렇다면 메타태그로 인하여 상표권자의 상표를 접할 수 없게 되는 것은 아니라는 점에서 *Brookfield* 판결의 비유가 전제한 고속도로 입구에서 비디오가게를 발견한 상황과는 차이가 나며, 따라서 비유를 전제로 한 논증 자체가 타당하다고 보기 어렵다는 견해가 있다.²³⁰⁾

Brookfield v. West Coast 판결에 대한 또 다른 비판으로는 혼동가능성을 판단하는 판례법상의 기준을 무시하였다는 견해가 있다. 미국 판례에서 상표의 혼동가능성을 판단하는 기준으로 정립된 요소들 중 일부만을 검토하였으며, 더욱이 *Brookfield* 판결에서는 최초관심혼동이론의 적용조차 잘못 되었는바, 최초관심혼동이론에 의하더라도 최소한 현실세계의 적용에 있어서 혼동이 일단 실제로 발생하였을 것을 전제로 하는데, *Brookfield* 판결에서는 이조차도 요건으로 하지 아니한 채 일단 인터넷상에서 관심을 이끌었다면 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 보고 있는바, 이는 출처의 혼동을 전제로 하는 상표법 및 부정경쟁방지법의 근본을 허물게 된다는 것이다.²³¹⁾²³²⁾

230) Jonathan T. Darrow-Gerald R. Rerrera, "The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?", 17 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 223(Winter 2009), p 15.

231) Misha Gregory Mccaw, 각주 84의 논문, p 25.

232) 제2연방항소법원은 *Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439(2d Cir. 2004) 판결에서 인터넷에서는 설령 경쟁자의 상표권자 상표 사용이 고객의 주의를 끌게 되었다고 오프라인에 비하여 쉽게 그러한 상태에서 벗어나 되돌아갈 수 있으며 경쟁자의 사이트에 갇혀 있지 않기에 그 해가 적으며, 따라서 최초 관심의 혼동이 인정되려면 의도적인 속임이 있어야 한다고 판시하여 최초관심혼동의 적용에 엄격한 기준을 제시하였다(Kristin Kemnitzer, 각주 16의 논문, p 410). 위 판결에서는 최초관심혼동이론의 적용에 따른 부작용을 우려하여 그 적용 범위를 엄격히 한 것으로 생각된다.

(2) Playboy v. Netscape²³³⁾

피고 Netscape는 검색엔진 사업자로서 검색엔진에서 검색이 이루어지는 키워드를 판매하였는데, 판매 대상인 키워드에는 playboy, playmate와 같은 원고 Playboy를 연상시키거나 연관되는 단어들 포함되어 있었다. 이와 같은 키워드 판매의 결과로 Netscape 내에서 위 단어를 검색하면 피고로부터 키워드를 구매한 광고주들의 배너광고가 검색결과로 표시되었는바, Playboy는 위와 같은 Netscape의 행위로 인하여 상표권이 침해되는 등의 피해를 입었다고 주장하면서 소를 제기하였다.

1심 법원은 Playboy의 청구를 기각²³⁴⁾하였는데, Netscape가 'playboy', 'playmate'와 같은 단어를 일반 명칭으로 사용한 것이지, 원고의 상표를 상업적으로 사용한 경우에 해당하지 않는다고 전제하였는바, 위 단어들 영어사전에 있는 단어라는 점이 그와 같은 전제의 주된 근거가 되었던 것으로 보인다.²³⁵⁾ 설령 위 단어들 상표로 사용되었다고 하더라도 배너광고에서 광고하는 상품의 출처를 밝히고 있기에 최초 관심의 혼동은 발생하지 않았다고 판시하였다.²³⁶⁾

이에 대해 Playboy는 항소하였는데, 항소심에서는 위 단어들의 사용이 단순히 지명적으로 사용된 것만으로 보기 어렵다고 하면서 혼동가능성이 인정되는지 여부를 심리한 결과, Netscape 이용자들이 playboy, playmate와 같은 단어를 검색한 결과로 나타나는 배너를 클릭하면 검

233) Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communication, 354 F.3d 1020(9th Cir. 2004).

234) Playboy Enterprises v. Netscape Communications, 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999).

235) 위 판시 내용에 대하여 상표로서 사용되지 않았다는 분석은 문제가 있다고 비판한 글로는 Gregory Shea, "Trademarks and Keywords Banner Advertising", 75 S. Cal. L. Rev. 529(2002), pp 545-546; Fallon R. Scholl, "Abandoning Consumer Confusion in Keyword Advertising Trademark Infringement Cases: Proposal for a Modified Dilution Analysis", 17 Intell. Prop. L. Bull. 47(2012), p 53 등이 있다.

236) 김병일, 각주 93의 논문, 94면 참조.

색광고를 한 광고주의 사이트에 접속할 수 있으며, 위 사이트에 접속하게 되면 Playboy와 관계없는 사이트라는 것을 인식할 수 있지만, 이미 접속 단계에서 혼동이 발생하여 경쟁자인 광고주는 Playboy가 상표에 축적하여 온 신용을 부당하게 이용하여 이익을 취하였다고 보아 원심을 파기하고 Playboy의 청구를 인용하였다.²³⁷⁾²³⁸⁾

검색 결과 나타나는 배너광고에 Playboy와 관계가 명확하게 나타나 있지 않고 Netscape도 이를 표시하려 하지 않았으며, Playboy 사이트를 찾으려는 이용자들 중에 Netscape에 나타난 배너광고를 보고 해당 광고주가 Playboy와 관계가 있는 것으로 믿고 배너광고를 클릭하였으나 이를 통해 사이트에 접속한 후에는 Playboy와 관계없는 사이트라는 것을 알 수 있다는 점에서 법원이 Playboy의 청구를 인용한 것은 최초관심혼동이론을 적용한 것이라고 볼 수 있다.²³⁹⁾

다만, 위 판결에 대해서는 배너 광고가 그 출처를 명확히 밝히고 있고, 나아가 광고 대상인 상품과 상표권자의 상품을 비교하고 있다면 최초관심의 혼동이 없을 것이라고 판시하고 있는데, 이는 최초관심의 혼동을 인정하는 범위를 제한하는 것으로 평가할 수 있다는 견해도 있다.²⁴⁰⁾

위 판결은 메타태그의 사용이 문제된 Brookfield 판결 이후 메타태그에 한하지 아니하고 팝업광고, 배너광고, 키워드 검색광고와 같은 다른 형태로 이루어지는 검색광고의 혼동가능성을 판단함에 있어서도 최초관심혼동이론의 적용을 긍정한 초기의 주요 사례라는 점에서 의의가 있다.²⁴¹⁾

237) 이대회, 각주 195의 논문, 149-150면.

238) 본 사안에서는 희석화 여부도 문제되었는데, 1심 법원은 Playboy가 판매하는 잡지의 성격에 비추어볼 때 Netscape의 검색광고에 의하여 원고 상표의 명성이 손상되었다고 보기도 어렵다고 보아 희석화를 부인한 반면, 항소심 법원은 식별력의 손상을 인정하여 희석화가 발생한 것으로 보았다. 이에 대한 구체적 내용은 제4장에서 희석화와 관련하여 논한다.

239) 이대회, 각주 195의 논문, 147면 참조.

240) Daniel C. Glazer·Dev. R. Dhamija, “Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet”, 95 Trademark Rep. 952(September-October 2005), p 971.

검색광고에 있어서의 최초관심혼동이론과 관련하여 Playboy Enterprises, Inc. v. Welles 판결²⁴²⁾도 살펴볼 필요가 있는데, 위 판결에서는 최초관심의 혼동이 일응 인정될 수 있음을 인정하면서도, 최초관심의 혼동이 손해가 발생하고 나쁜 것인지, 최초관심의 혼동으로 인해 고객이 상표권자와 광고주 사이에 어떤 관계가 있다고 믿을 수 있는지, 최초관심의 혼동이 장래 고객들로 하여금 광고주의 상품에 관심을 돌려 구매하게 하는 기회를 제공하였고 이는 상표권자의 상품과의 혼동이 아니었으면 없었을 것인지에 대하여 검토한 결과 최초관심의 혼동이 입증되지 아니하였다고 판단하고 Playboy의 청구를 기각하였다.²⁴³⁾²⁴⁴⁾

(3) Network Automation v. Advanced Systems²⁴⁵⁾

위 판결은 인터넷상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 대하여 최초관심 혼동이론을 적용함에 있어 Brookfield v. West Coast 판결의 'Internet Troika' 기준을 세웠던 제9연방항소법원이 위 기준의 적용 범위에 오해가 있다고 하면서 검색광고에 대한 혼동가능성의 판단 기준을 새로이

241) 참고로 위 판결에서 Berzon 판사는 보충의견으로 Brookfield 판결에 대해 비판적 견해를 표하였는바, 소비자가 출처에 대해 혼동하지 않았고, 검색엔진에서도 이에 대해 알려주어 검색결과 나타나는 경쟁자의 홈페이지에 대한 링크가 상표권자와 관계가 없음을 알 수 있었다면 최초관심혼동이론을 적용하는 것은 상당하지 않다고 의견을 개진하였는바, 이는 최초관심혼동이론에 대한 이견이 적지 않았음을 보여주는 하나의 예라 할 것이다.

242) 78 F.Supp. 2d 1066, 1071(S.D. Cal. 1999)

243) Bryce J. Maynard, "The Initial Interest Confusion Doctrine and Trademark Infringement on the Internet", 57 Wash. & Lee L. Rev. 1303(Fall, 2000), p 1321. 위 판결은 기술적 사용으로서의 공정이용과 관련해서도 논할 부분이 있는바, 해당 부분에서 구체적으로 후술한다.

244) 이외에 검색광고에 있어 최초관심혼동이론의 적용을 긍정한 초기의 주요 사례로는 1-800 Contacts v. WhenU.com 309 F. Supp. 2d 467(S.D.N.Y. 2003)을 들 수 있으나, 전술한 바와 같이 위 사건의 항소심 판결은 상표사용론을 적용하여 상표의 사용자체를 인정하지 아니하였다(이대회, 각주 195의 논문, 151-154면 참조).

245) Network Automation, Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc., 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).

제시하였다는 점에서 중요한 의의를 가지는 판결이다.

사실관계를 살펴보면, Network Automation은 검색엔진 사업자로부터 Advanced Systems의 등록상표인 'ACTIVEBATCH'를 키워드로 구매하여 위 키워드를 검색하면 Network Automation의 키워드 검색광고가 나타나도록 하였는바, 이에 대해 Advanced Systems는 상표권 침해를 이유로 사용금지를 구하는 소를 제기하였다. 원심판결은 Brookfield v. West Coast 판결의 'Internet Troika' 기준에 따라 판단하여 최초관심의 혼동을 인정하였는바, 이에 대하여 Network Automation은 항소하였다.

항소심을 심리한 제9연방항소법원은 'Internet Troika' 기준은 인터넷 도메인이름 침해 사례에 적용하는 것을 의도하였다²⁴⁶⁾고 전제하면서, 종래의 Sleekcraft 기준의 요소들은 인터넷 상거래의 맥락에 비추어 유연하게 적용되어야 하는데, 원심판결은 Sleekcraft 기준의 요소 전체를 충분히 고려하지 아니하고 'Internet Troika'를 기계적으로 적용하는 잘못을 저질렀다는 취지로 판시하면서, 최초관심의 혼동을 주장하려면 상표권자는 단순한 주의의 전환이 아닌, 혼동가능성을 입증해야 한다고 판시하였다.²⁴⁷⁾

본 판결은 키워드 광고에 대한 혼동가능성을 판단함에 있어 가장 고려되어야 하는 4가지 요소를 제시하였다는 점에서 그 의의를 가진다. 위 판결에서 제시된 4가지 요소는 상표의 식별력(the strength of the mark), 실제적인 혼동 발생의 증거(the evidence of actual confusion), 상품의 유형 및 구매자들이 주의를 기울이는 정도(the type of goods and degree of care likely to be exercised by the purchaser), 검색광고에 나타나는 상표의 표지와 그 표지 및 검색결과 페이지에 나타나는 맥락(the labeling and appearance of the advertisement and surrounding

246) 638 F.3d 1137 at 1148-1149 참조.

247) Ryan Baker, "Bidding on Trademarked Keywords in Search Engines: A Trademark Law Update", 8 Wash. J. L. Tech. & Arts 543(Spring 2013), pp 547-548.

context on the page displaying the result)이다.

Network Automation v. Advanced Systems 판결에서 제시한 기준에 따르면 최초관심의 혼동을 인정함에 있어 Sleekcraft 기준의 고려 요소들을 전체적으로 검토하여 유연하게 적용할 것이며, 특히 위 4가지 요소를 중점적으로 살펴보아야 한다는 것으로 이해할 수 있다.

Network Automation v. Advanced Systems 판결에서는 Brookfield v. West Coast 판결에서 도메인 이름에 대한 개별 분쟁에서 수립한 기준을 원심 판결이 오해하고 온라인 광고 전체로 일반화하였다는 취지로 판시하고 있다. 하지만 사견으로는 제9연방항소법원 산하의 지방법원은 물론, 제9연방항소법원 자체적으로도 Internet Troika 기준에 사실상 의존하여 판시한 경우가 적지 않다는 점에서 실질적으로는 그동안에 있었던 법리 적용의 오류를 수정한 것으로 봄이 상당할 것이다.²⁴⁸⁾

이후 제9연방항소법원의 Multi Time Machine v. Amazon²⁴⁹⁾ 판결에서

248) Connie Davis Nichols, 각주 214의 논문, pp 910-914 참조.

249) Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com, Inc 804 F.3d 930(9th Cir. 2015) 판결의 사실관계를 보면, 원고 Multi Time Machine은 군대 시계 제조회사로 "MTM Special Ops"라는 상표를 등록하고 있는데, 온라인 판매업체인 피고 Amazon에서 위 상표명을 검색광고의 키워드로 판매하였다. 'MTM Special Ops' 등의 키워드를 Amazon에서 검색하면 MTM 상표가 붙은 시계가 아닌, 위 키워드를 구매한 광고주가 제조 및 판매하는 시계가 '관련 검색'이라는 명칭 하에 검색광고로 나왔지만, Amazon은 MTM Special Ops 시계를 판매하지도 아니하였음에도 이를 알리는 문구는 검색 결과에 나타나지 아니하였다. 이에 대해 Multi Time Machine은 Amazon을 상대로 하여 자사 상표권 침해금지를 원인으로 사용금지를 청구하는 소를 제기하였다. 원심 법원은 Network Automation v. Advanced Systems 판결의 기준에 따라 심리한 결과 Amazon의 검색광고가 실질적인 혼동을 야기한 것은 아니라고 보아 Multi Time Machine의 청구를 기각하였지만, 위 판결에 대하여 Multi Time Machine은 항소하였지만, 항소심을 담당한 제9연방항소법원은 2015. 7. 처음 내린 약식 결정(792 F.3d 1070)에서는 원심 결정을 뒤집고 Amazon의 상표 사용에 따른 혼동가능성이 있을 수 있으며 혼동가능성 인정에 유리한 부분과 불리한 부분이 섞여 있어 사실관계의 판단은 배심원만이 할 수 있을 것이라는 취지로 판결하였으나 2015. 10. 위 결정을 뒤집고(이는 아주 드문 경우이다) 잠재적 고객에 대한 혼동가능성을 인정하지 아니하면서 원심 결정을 유지하였는데, 당해 결정은 재판부의 견해가 2:1로 갈렸다[Andrea M. Hall,

법원은 아마존의 검색 결과에 있어서의 혼동가능성에 대한 판단에 Sleekcraft 기준을 그대로 적용하는 것은 상당하지 않다고 하면서, Sleekcraft 기준은 경쟁관계에 있는 상표가 고객에게 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 판단하기 위해 만들어진 것인데, 본 사안의 혼동은 경쟁 상표가 나타나는 웹사이트의 디자인에 의하여 야기된 것으로 위 판단 기준을 그대로 적용하기에 적합하지 않으며, 본 사안과 같은 경우에 있어서의 궁극적인 혼동가능성의 판단 기준은 신중한 고객들이 혼동을 일으킬 수 있는지 여부이고, 이에 관련된 문제는 ① 대상 고객들의 특성과 ② 고객들이 아마존 검색 결과를 믿을 것인지 여부이고, 그러한 측면에서 원심의 결정이 '상품 유형과 구매자가 기울이는 관심의 정도'와 '판매 상품의 포장과 외관 및 검색 결과에 나타나는 주변 맥락'과 같은 요소를 중시하여 본 것은 타당하다고 판단하였다.²⁵⁰⁾

생각건대 최초관심혼동이론의 도입 및 적용에 가장 적극적이라 할 수 있는 제9연방항소법원은 Brookfield v. West Coast 판결에서 제시된 혼동가능성 판단 기준인 'Internet Troika'가 검색광고 관련 판결에 일반적으로 적용되는 것은 문제가 있음을 인식하면서도 종래의 Sleekcraft 기준의 적용 역시 인터넷에서의 상표 사용에 대한 법적 판단에 적합하지 않다고 보고 있는바, 이에 인터넷 환경에 적합한 혼동가능성 판단 기준(정확히는 중시할 요소)의 수립이 필요하다는 입장인 것으로 보인다. 다만, 그 기준이 완전히 정립된 것으로는 보이지 않으며, 따라서 관련 판결들이 정치하고 일관된 태도를 취하고 있지는 않다.

(4) 연방항소법원의 최초관심혼동이론 도입 여부 및 그 내용

이처럼 미국의 최초관심혼동이론에 대한 논의는 연방항소법원별로 도입

"Standing the Test of Time: Likelihood of Confusion in Multi Time Machine v. Amazon", 31 Berkeley Tech. L.J. 815(2016), pp 830-838 참조].

250) 804 F.3d 930, at 936-939. 위 판결에서는 문제된 상품이 고급 시계로 고객들이 상당한 주의를 기울일 것이라는 점이 혼동가능성을 부정할 주요 요인이 되었다. at 940.

여부에 차이가 있고 그 내용도 일치하게 정리되어 있지는 아니한 것으로 보인다.

이에 대한 흥미로운 분석을 보면, 우선 *Brookfield v. West Coast* 판결이 내려진 1999년부터 2013년까지 최초관심혼동이론이 쟁점이 된 연방항소법원 판결 24건과 지방법원 판결 50건을 검토하여 ① 전통적인 혼동가능성 분석을 한 사례, ② *Internet Troika* 요소 분석을 반영하여 다른 요소를 배제하거나 입증책임을 전환한 사례(*Brookfield v. West Coast* 판결 분석의 영향을 받은 사례), ③ *Internet Troika* 요소만으로 분석하거나 그보다 적은 요소만 고려한 사례, ④ 공정이용의 틀에서 분석한 사례로 분류한 결과가 있다.²⁵¹⁾

분류한 결과에 따르면 ①에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 10건, 지방법원 판결 28건이고, ②에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 11건, 지방법원 판결 14건²⁵²⁾이며, ③에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 1건, 지방법원 판결 6건이고, ④에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 2건, 지방법원 판결 2건이다. 주목할 것은 *Brookfield v. West Coast* 판결을 내린 제9연방항소법원 및 그 관할 하에 있는 지방법원의 판결들인데, ①에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 3건, 지방법원 판결 9건이고, ②에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 6건, 지방법원 판결 10건이며, ③에 해당하는 경우는 지방법원 판결 3건이고, ④에 해당하는 경우는 연방항소법원 판결 2건, 지방법원 판결 1건이다.²⁵³⁾

위 분류에 비추어보면 최초관심혼동이론을 적용함에 있어서도 혼동가능성을 판단함에 있어 전통적인 혼동가능성 이론의 적용을 유지할 것인지, 아니면 혼동가능성 자체도 다른 기준으로 판단할 것인지에 대해 전자의 견해가 다소 우세하지만(제9연방항소법원을 제외하면 그 차이는

251) Connie Davis Nichols, 각주 214의 논문, pp 899-900.

252) 인용한 논문에는 13건으로 되어 있으나 이는 계산의 오류로 보인다.

253) Connie Davis Nichols, 각주 214의 논문, pp 899-900.

더욱 명확히 드러난다) 법리상의 견해 차이가 존재하는 것으로 보인다.

미국 연방항소법원의 최초관심혼동이론 적용에 관한 현재의 경향은 분석에 따라 다소 차이가 있는바, 한 문헌에 따르면 현재 제2, 3, 5, 7, 9, 10연방항소법원이 최초관심혼동이론을 적용하고 있으며 최초관심혼동을 위해 보는 주요 요소들은 상표의 유사성, 상품의 유사성, 피고의 의도, 실제 혼동의 증거 등인데, 이 중 실제 혼동의 증거가 가장 관련성이 있으나 잠재적 혼동으로 충분하다고 본 판결도 있는 반면 혼동이 지속될 것을 요구하며 나아가 구매 시점에도 혼동이 있을 것을 요구하여 전통적 혼동이론의 범위 내로 최초관심혼동이론을 제한하는 판결도 있다.²⁵⁴⁾

다른 문헌에서는 각 연방항소법원별로 분석하였는데, 이에 따르면 ① 제1, 8연방항소법원은 최초관심혼동이론의 적용을 인정하지 아니하는 것으로 보이고, ② 제2, 11연방항소법원은 여러 판결에서 최초관심혼동이론의 적용과 관련된 검토가 이루어졌으나 그 입장을 분명히 제시하지는 아니하였고, ③ 제3연방항소법원은 고객들이 검색광고의 스폰서 링크에 대하여 알고 있어 검색광고에 대하여 이해하고 있는 이상 상표 사용이 문제된 상품이 상표권자의 상품과 매우 유사하다는 사정이 있는 것이 아니라면 최초관심혼동이론의 적용을 꺼리는 것으로 보이며, ④ 제4연방항소법원은 제3연방항소법원과 대체로 같은 입장이나 해당 상표가 스폰서 링크에 직접 사용되었을 경우에는 최초관심혼동이론이 적용될 여지가 있고, ⑤ 제5, 7, 10연방항소법원은 검색광고 관련 판결 사례가 많지는 않지만 최초관심혼동이론의 적용을 인정하는 것으로 분석되며, ⑥ 제6연방항소법원은 전통적인 혼동가능성 판단기준을 기초로 하며 최초관심혼동이론이 적용되더라도 전통적 판단 기준의 범위 내에서 그 적용이 이루어져야 한다는 입장으로 보이고, ⑦ 제9연방항소법원은 최초관심혼동이론을 검색광고 사안에 적극적으로 적용하면서 법리를 정립하였

254) Winnie Hung, "Limiting Initial Interest Confusion Claims in Keyword Advertising", Berkley Technology Law Journal Volume 27 Issue 4(2012), pp 658-661.

는바, 다만 전술한 Network Automation v. Advanced Systems 판결에 비추어볼 때 최초관심혼동이론의 내용 및 적용 범위에 관한 논란이 있는 것으로 보인다²⁵⁵⁾ 한다.

사건으로는, 위와 같은 최초관심혼동이론의 미국 연방항소법원 내 적용의 양상을 보면 최초관심혼동이론의 적용 여부 및 적용될 경우 최초관심 혼동을 인정하는 기준이 각 연방항소법원마다 차이가 있는 것으로 판단되며, 특히 현실적인 혼동이 발생한 바 있는지 여부와 같은 근본적인 부분에도 차이가 있다.

이러한 문제가 발생하는 것은 최초관심혼동이론에서 ‘최초 관심의 혼동’이라는 개념 자체가 다소 추상적이기 때문으로 생각되는데, 실무상 적용에 있어서의 요건도 법원마다 다르다면 법원의 판단에 불확실성이 상당히 클 것으로 보인다. 이처럼 불확실성이 큰 최초관심혼동이론의 적용을 법원에 맡기는 것이 상당한지 의문이 있는바, 아무리 미국이 판례법 국가라고 하더라도 최초관심혼동이론의 도입 여부 및 그 기준에 관한 의회의 입법이 필요할 수 있을 것이다.

라. 최초관심혼동이론에 대한 미국 내 찬반 논의

미국 내에서 인터넷상에서의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 대해 최초관심혼동이론을 적용하는 것에 대해서는 견해의 대립이 있는바, 이하에서는 긍정설과 부정설, 그리고 절충적인 견해를 구분하여 언급한다.

(1) 긍정설

우선 검색광고가 상표권자가 아닌 광고주의 것임을 알게 되더라도 최초

255) Paul F. Rush, "Cleaning up the Confusion: Aiding Court Decisions Regarding Trademark Infringement and the Internet", 43 Stetson L. Rev. 637(Spring 2014), pp 657-665.

관심의 혼동은 남아있고, 검색엔진의 검색결과 목록이 나타나는 것만으로 최초관심의 혼동이 없어지는 것도 아니므로 법적으로나 정책적으로 최초관심혼동이론이 인정됨이 상당하다는 의견이 있다.²⁵⁶⁾

이와 같은 취지에서 검색광고에서 경쟁자의 상표를 키워드로 구매하는 것은 인터넷 검색을 하는 이들을 키워드 구매자의 사이트로 유인하는 목적으로 이루어지며, 따라서 메타태그 사례에서의 법리가 그대로 적용되어 최초관심혼동이론에 따라 상표권 침해가 인정됨이 상당하다는 견해도 있다.²⁵⁷⁾

최근에는 Lanham법의 개정 연혁과 실제적인 측면에서 분석하여 최초관심혼동이론의 도입을 주장하는 견해도 있다. 위 견해를 살펴보면, 미국 의회는 1962년 Lanham법 개정 당시 상표권 침해 행위에 대하여 정의함에 있어 ‘purchasers’ 및 ‘source of origin(출처)’라는 용어를 삭제하였는데 개정 당시 문서를 살펴보면 실제 구매자뿐 아니라 잠재적 구매자에 대해서도 적용되도록 하기 위함이 드러나며 더불어 혼동의 판단기준시점 역시 구매 전·후로 확대하는 것이 용이해진다. 법원은 이에 따라 Lanham법의 적용 범위를 넓혀 왔는바, 최초관심혼동이론의 적용도 이러한 맥락에서 이해할 수 있다는 것이다. 그렇다면 Lanham법의 1962년 개정 취지가 공중을 혼동 및 오인으로부터 보호한다는 점에 비추어 볼 때 단순한 주의 전환을 넘어선 오인으로 인한 주의 전환이 있으면 이는 위법하다고 보아야 한다는 것이다.²⁵⁸⁾²⁵⁹⁾

256) Chad J. Doellinger, "Trademarks, Metatags and Initial Interest Confusion: A Look to the Past to Reconceptualize the Future", 41 IDEA 173(2001), p 214.

257) Gregory R. Shoemaker, 각주 204의 논문, 2009, pp 9-10.

258) Aleasha J. Boling, "Confusion or Mere Diersion? Rosetta Stone v. Google's Impact on Epaning Initial Internet Confusion to Trademark Use in Search Engine Sponsored Ads", 47 Ind. L. Rev. 279(2014), pp 293-297; 최승재, 각주 200의 논문, 134면.

259) 1962년 Lanham법 개정으로 침해의 정의에서 “purchasers”나 “source of origin”와 같은 단어가 제외된 취지는 상표 침해의 핵심이 상품 구매가 아니라 혼동가능성의 분석이며, 고객이 실제로 상품을 구매하여야 상표권 침해 법령 적용을 주장할 수 있는 것이 아니게 되어, 위 개정 이후 법원은 Lanham법의 범위를 단순히 구매자에 대한 것

실제적 측면에서도 오프라인에서는 경쟁자가 상표권자에 대한 관심을 가져오기에 있어 고객의 입장에서는 적극적인 관심을 가져오기 어려운 반면, 온라인상 검색 엔진은 상표명에 대한 인터넷 이용자의 적극적인 검색과 관련되어 있기에 경쟁자가 상표권자에 대한 인터넷 이용자의 관심을 가져오기 쉬우므로 규제를 요하며, 최초관심혼동이론은 인터넷 이용자인 고객의 검색 비용을 감소시키고 상표권자의 명성을 보호하는 상표법의 입법 목적에 부합하고, 비용-편익분석의 측면에 비추어 보더라도 경쟁자의 사이트로 유인되는 것을 감소시키는 반면에 인터넷을 이용하는 고객이 상표명을 검색하는 취지에 부합하는 결과를 찾기 쉽게 되어 비용과 시간을 절약할 수 있다고 본다.²⁶⁰⁾

(2) 부정설

Brookfield v. West Coast 사건에서의 최초관심혼동이론 적용과 관련하여, ① 최근 검색엔진들은 메타태그의 영향을 받아 검색결과가 나오고 있지 않고, ② 최초관심혼동이론에서 상표권자의 피해로 제시하고 있는 고객의 관심 전환, 구매 결정에 있어서의 잠재적 영향, 후발 사용자에 대한 고객의 초기 신뢰를 문제삼는 것은, 고객의 자유 의지에 의해 관심 전환이 이루어졌고 메타태그에서의 상표 사용이 그 자체로 후원관계와 같은 인상을 만들어내지 않으며 상표명 검색에 따른 결과인 이상 합리적인 소비자라면 초기에 신뢰를 부여하지 않을 것이라는 점에 비추어 볼 때 상당하다고 볼 수 없으며, 메타태그에서의 상표 사용이 실제로 피해를 야기하지 않는 이상 불법행위가 입증되었다고 볼 수 없다는 취지로 비판하고 있다.²⁶¹⁾

이상으로 확장하여 판매 전 혼동이나 판매 후 혼동과 같은 혼동의 형태를 인식하게 되었고 최초관심혼동이론은 이러한 배경 하에서 나타난 것으로 볼 수 있다는 견해로 Connie Davis Nichols, 각주 214의 논문, pp 890-891; Kristin Kemnitzer, 각주 16의 논문, p 408 참조.

260) Aleasha J. Boling, 각주 258의 논문, pp 293-297.

261) Daniel M. Klein·Daniel C. Glazer, “Reconsidering Initial Internet Conusion on

또 다른 부정적인 견해는 ① 인터넷에 있어 최초관심혼동이론이 적용된 사례들은 상표법의 주요 목적을 상표권자의 이익이 아닌 고객의 기대를 보호하려는 것으로 보는데, 인터넷 이용자들은 통상의 고객들이 광고에서 정보를 얻으려는 것과 다르게 검색엔진에 의한 검색결과 자체로부터 정보를 얻기에 그 목적을 달성하지 못하고, ② 상표권자들의 상표에 대한 이익의 보호 역시 광고주들이 직접 경쟁자들이 아닌 경우가 많기에 제대로 달성하기 어려우며, ③ 최초관심혼동이론에 따른 제약으로 인해 검색엔진의 기술적 발전이 방해받을 수 있고, ④ 최초관심혼동이론은 혼동을 넓게 인정하며 혼동을 요하는 정도 역시 낮게 보므로 상표의 패러디와 같은 경우도 역시 규율의 대상으로 할 수 있어 상표의 수정헌법 제1조의 언론의 자유에 반한다는 문제를 제기하고 있다.²⁶²⁾

위 견해에서 든 근거 중 검색어 이용의 실질이라는 측면에서 같은 문제를 제기하는 견해도 있다. 최초관심혼동이론은 검색엔진에서 검색하는 자가 상표권자를 찾는 것으로 전제하고 있지만 실제로는 일반적인 검색의 일환으로 사용되는 경우가 적지 않으며, 키워드 검색결과로 필터링이 된 내용들이 나오면 이를 바탕으로 하여 이용자들이 결정을 내리고 조사하게 되고, 검색결과 나타나는 내용에 따라서 검색엔진 이용자가 검색하는 목적이 다양하게 변할 수 있다는 점에 비추어보면, 최초관심혼동이론의 적용은 현실에 부합하지 않는다고 한다.²⁶³⁾

초기에 잠깐 관심이 가는 것만으로 혼동가능성을 인정하여 상표권 침해로 판단하는 것은 문제가 될 수 있는바, 이러한 최초관심혼동이론이 널리 퍼지는 것에 대한 대안으로 혼동의 '정도'를 평가하여 일정 수준 이하의 혼동은 용인하면서 혼동가능성을 판단함이 상당하다는 견해도 존재한다.²⁶⁴⁾

the Internet”, 93 TMR 1035(2003), pp 1058-1064.

262) Bryce J. Maynard, 각주 243의 논문, pp 1332- 1349

263) Eric Goldman, 각주 225의 논문, pp 566-567.

Lanham법의 입법취지에 비추어 최초관심혼동이론의 적용에 반대하는 견해도 존재하는바, Lanham법은 공중의 혼동과 기망을 규율하는데 그 목적이 있는데 최초관심혼동이론은 이에 반한다는 것이다. 단순한 초기의 관심이 발생하였다는 사정만으로 구매 시점에 혼동이 존재하지 않음에도 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 보는 것은 고객의 복지 증진 및 상표권자의 평판 형성이나 공정경쟁과 같은 상표 보호 목적에 부합하지 않고, 상표의 권리소진과 충돌하여 일단 상표가 부착된 상품이 판매된 이후에도 상품의 구매자가 자유롭게 되팔기 어렵게 하며, 특히나 저작권이 없는 생산물의 복제가 상표권으로 인하여 제한될 수 있다는 문제를 제기하고 있다.²⁶⁵⁾

이외에 검색광고에서 나타난 사이트의 링크를 클릭하여 해당 사이트의 내용을 보면 혼동에서 벗어날 것이며, 인터넷의 뒤로 가기 버튼을 누르면 혼동된 상태에서 벗어날 수 있는데 이러한 혼동에 대해서까지 법이 신경을 쓸 것은 아니므로 인터넷에서의 상표 사용에 대하여 최초 관심 혼동의 역할이 확장되어서는 아니 된다는 견해도 있다.²⁶⁶⁾

(3) 절충설

최초관심혼동이론의 적용과 관련하여 절충적인 견해를 제시하는 경우도 있는데, '절충설'이라는 제목으로 묶어 논하지만 실제 그 견해의 내용은 여러 차원에서 제시되고 있다.

우선 최초관심혼동이론의 법체계상 지위에 대하여, 위 이론을 전통적인 혼동가능성의 판단과 분리하여 보는 것은 Lanham법의 입법 취지에 부

264) Julieta L. Lerner, 각주 104의 논문, pp 247-250.

265) Jennifer E. Rothman, "Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law", 27 Cardozo L. Rev. 105(October 2005), pp 122-130, 140-150.

266) Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, 각주 74의 논문, p 827.

합하지 않으며, 전통적인 혼동가능성의 범위 내에서 '고객이 주의를 기울이는 정도'와 '실제 혼동의 증거'에 대한 검토를 반영하여 최초관심혼동이론의 적용이 이루어져야 한다는 의견이 있다.²⁶⁷⁾

검색광고와 메타태그를 구분하여 논하는 견해도 존재하는바, 검색광고의 경우에는 검색결과 옆에 광고가 전시되는 데 사용되는 것에 불과하지만 메타태그를 사용한 경우는 실제 검색 결과에 영향을 미치도록 되어 있는데, 그 결과 메타태그의 경우에 상표권자와 검색된 사이트 사이에 관련성이 있다고 오인될 여지가 크다는 점에서 차이가 있다고 한다.²⁶⁸⁾

최초관심혼동이론의 실무상 적용 경향을 분석하여 상표권자와 침해자 사이에 후원 내지 제휴 관계가 있어 수요자가 오인하거나 상표권자의 신용이 피고에게 이전될 가능성이 인정되는 경우, 최초관심의 혼동 단계에서 수요자가 대가를 지불하여 상표권자 또는 수요자에게 구체적인 손해가 발생한 경우에는 혼동의 존재를 인정하는 반면, 그러한 상황이 발생하지 않은 경우에는 최초관심혼동이론의 적용을 부인하고 있다고 보는 견해도 있다.²⁶⁹⁾

마. 미국 외 국가에서 최초관심혼동이론의 적용이 문제된 판결

미국 외에서 최초관심혼동이론이 적용되고 논의된 사례는 많이 보이지 아니하며 의미가 있는 판결 역시 별로 없는 것으로 보인다. 아무래도 최초관심혼동이론 자체가 미국 판례법으로 발전하였고 그조차도 법원마다 입장이나 판단기준에 차이가 있기 때문에 다른 나라에서 쉽게 도입하기는 어려운 측면이 있는 것이 아닌가 생각된다.²⁷⁰⁾

267) Paul F. Rush, 각주 255의 논문, pp 671-677.

268) Jonathan T. Darrow-Gerald R. Rerrera, 각주 230의 논문, p 15.

269) Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guiatrs, LP, 423 F.3d 539(6th Cir. 2005), cert. denied, 547 U.S. 1179(2006)[윤선희, 각주 189의 논문, 106면에서 재인용].

270) EU 사법재판소 및 EU 회원국의 법원 역시 마찬가지로 보인다. 다만, 이에 대해서는 EU 사법재판소가 혼동이 존재하는지 여부를 판단하는 기준은 고객이 광고를 보는

따라서 미국 외 국가에서의 최초관심혼동이론 관련 해석 및 적용을 논의할 실익도 크다고 볼 수 없으나, 다만 이하에서는 최초관심혼동이론의 적용이 문제되었던 몇몇 판결들을 간단히 언급하는 것으로 한다.

(1) 영국의 Och-Ziff Management v. OCH Capital 판결²⁷¹⁾

영국의 경우 전술한 2004년의 Reed v. Reed 판결에서는 검색엔진 사업자가 아닌 광고주를 기준으로 혼동가능성의 인정 여부를 심리하였으며, 검색광고가 주의를 이끈다는 점만으로 혼동가능성을 인정하지 아니하여 최초관심혼동이론을 인정하지 아니하였다.²⁷²⁾

그런데 Och-Ziff v. OCH Capital 판결에서는 이와 달리 최초관심혼동이론이 적용된 것으로 보인다. Och-Ziff는 자산관리회사로 'OCH-ZIFF'와 'OCH'라는 상표를 등록하고 있고, OCH Capital은 투자관리회사인데 Och-Ziff가 OCH Capital을 상대로 상표권 침해를 주장하며 소를 제기하였는바, 영국 High Court는 EU 상표규정 제9조 (1)(b)에 의할 때 OCH Capital의 상표 사용의 배경 및 사정을 감안하면 해당 사용이 적어도 최초관심의 혼동이 발생할 우려가 있는 사용이라고 보아 최종적으로 혼동

시점이며, 상품 또는 서비스의 판매 시점에도 혼동이 존재하는지 여부는 고려하지 않는 것으로 보인다는 견해가 있는바, 위 견해는 EU 상표지침 5(1)(b)[EU 상표규정 9(1)(b)와 내용이 동일함]에서 최초관심의 혼동 역시 혼동의 한 유형으로 규율 대상으로 하고 있다고 한다. 이에 따르면 EU 상표규정은 미국 Lanham법에 가까운 방향으로 규율된다고 볼 수 있다[Stefan Kulk, "Search Engines Searching For Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law", Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1911038> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1911038> , pp 56-57].

271) Och-Ziff Management Europe Ltd & Anor v. OCH Capital LLP & Anor(2010) EWHC 2599(Ch) (20 October 2010).

272) Nicholas Tyacke·Rohan Higgins, Clayton Utz, "Internet Keyword Advertising and Trade Mark Infringement - Searching for Trouble", *Computier&Law*(June 2004), p 4.

이 발생하지 않아도 상표권 침해를 인정할 수 있다고 판시하였다.²⁷³⁾

위 판결 이후 영국에서는 최초관심혼동이론을 적용한 판결들이 여럿 내려진 것으로 보인다. 하지만 항소법원(The Court of Appeal)은 2014. 11.경 내린 Interflora v. Marks&Spencer 판결²⁷⁴⁾에서 최초관심혼동이론의 적용을 부정하면서, EU 상표법 하에서 검색광고 관련 상표 침해에 있어 위 이론이 불필요하고 법원에서 정립한 상표권 침해에 관한 판단 기준을 잘못된 방향으로 이끌 수 있다고 판시하였다.²⁷⁵⁾

(2) 일본의 ELLEGARDEN 사건

위 사건은 록그룹 ELLEGARDEN의 상표명을 다른 밴드(피고)가 무단으

273) 윤선희, 각주 189의 논문, 108면

274) [2014] EWCA Civ 1403. 위 판결의 사실관계 및 재판절차의 진행을 살펴보면, Interflora 사는 전세계에 꽃배달서비스를 하는 업체로 'Interflora'라는 상표를 등록하였는데, 역시 꽃배달서비스를 하는 Marks&Spencer 사가 구글 검색광고 키워드로 'Interflora'를 구매하여 구글 사용자들이 'Interflora'를 검색하면 Marks&Spencer 사의 홈페이지 링크가 검색광고로서 나오도록 하였다. 이에 대하여 Interflora 사는 Marks&Spencer 사를 상대로 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 소를 제기하였다.

영국 법원은 검색엔진 사업자로부터 키워드로 경쟁사의 상표를 구매하여 검색광고에 나타나도록 하는 것에 대한 사전 판결을 위해 위 사건을 EU 사법재판소에 회부하였다(C-323/09). 이에 대해 EU 사법재판소는 2011. 9. 22. 검색광고에서의 상표의 사용이 상표의 사용에 해당함을 전제하면서, 하지만 검색엔진에서 검색광고를 하는 것만으로 반드시 출처혼동이나 희석화를 가져오는 것은 아니며, 합리적 인터넷 이용자를 기준으로 할 때 출처혼동이나 희석화를 야기하여 상표의 기능을 침해하는 경우에 그 사용이 금지될 수 있는바, 이에 관한 판단은 구글 검색결과에 나타나는 Mark&Spencer의 검색광고가 인터넷 이용자에게 출처혼동을 야기하는지 여부에 따라 것이라고 보았다.

이후 영국 법원에서 심리가 이루어졌는데, 원심인 High Court는 Mark&Spencer가 Interflora의 상표권을 침해하였다고 보았으나 항소법원은 Interflora가 상표권 침해의 입증책임을 부담하는데 충분히 입증되었다고 볼 수 없고 최초관심혼동이론의 적용은 상당하지 않다는 점에서 원심 판결은 부당하다고 판시하고 파기 환송하였다.

275) Tamsin Holman, "Losing Interest? Is 'Initial Interest Confusion' dead in UK trade mark law?", D Young&Co Intellectual Property, 5. January. 2015.
<http://www.dyoung.com/article-losinginterest0115> 참조(2016. 12. 18. 최종 방문).

로 사용한 것이 문제된 사안으로서, 상표의 사용에 있어서 검색엔진 키워드 검색광고가 이루어져 검색엔진에 'ELLEGARDEN'를 입력하면 피고의 사이트도 함께 표시되는 것도 심리의 대상이 되었다.

위 사건의 1심 판결²⁷⁶⁾에서는 최초관심의 혼동이 인정되어 상표권 침해가 인정된 반면, 항소심 판결²⁷⁷⁾에서는 피고 관련 사이트임을 알 수 있는 표시가 여러 곳에 나타난다는 이유로 최초관심의 혼동을 인정하지 아니하였다.²⁷⁸⁾ 단, 위 판결에서는 최초관심혼동이론을 법리적 측면에서 심도 있게 다루지는 않은 것으로 보이기에 판결의 존재사실 자체 이외에는 큰 의미가 없을 것으로 보인다.

바. 우리나라에서의 최초관심혼동이론 적용 가능성

(1) 최초관심혼동이론 적용에 있어 전제할 사항

우리나라에서 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 대한 혼동가능성의 판단에 있어, 특히 본 논문에서 문제되는 검색광고에서의 혼동가능성과 관련하여 최초관심혼동이론의 적용 여부를 살펴봄에 있어서는 2단계에 걸친 논의를 요할 것이다.

우선 검토할 사항은 우리나라의 현행 상표법 및 부정경쟁방지법의 혼동가능성 관련 규정의 내용을 문리적으로 해석할 때 최초관심혼동이론의 도입을 논의할 여지가 있는지 여부이다. 현행법상으로 최초관심혼동이론의 도입이 가능하지 않다면 개정 여부에 대한 논의는 별론으로 하더라도 더 나아가 최초관심혼동이론의 도입을 논할 여지가 없을 것이다.

현행법상 최초관심혼동이론의 도입이 가능하다면 다음으로 우리나라에

276) 東京地裁 平成 19. 5. 16. 判決 平成18(ワ)4029.

277) 知財高裁 平成 20. 3. 19. 平成19(ネ) 10057.

278) 윤선희, 각주 189의 논문, 109면

최초관심혼동이론을 도입하는 것이 타당한지 여부를 살펴볼 필요가 있다. 상표법과 부정경쟁방지법의 입법취지 및 검색광고의 현실, 기존 판례의 태도에 비추어 우리나라 실무상으로 최초관심혼동이론을 도입할 필요가 있는지에 대하여 논해야 할 것이다.

그러므로 이하에서는 우리나라 현행법 하에서 최초관심혼동이론을 논하는 것이 가능한지에 대하여 먼저 살펴보고, 다음으로는 우리나라에서의 최초관심혼동이론 도입 필요성에 대한 학설을 논하기로 한다.

(2) 현행법상 최초관심혼동이론의 도입 가능 여부

우리나라에서 최초관심혼동이론의 인정 여부가 주요 쟁점이 되어 판결이 내려진 사례는 아직까지 보이지 않는다.²⁷⁹⁾ 다만, 학계의 견해를 살펴보면 최초관심혼동이론을 논함에 있어 우리나라에서의 도입가능성에 대한 견해를 제시한 경우는 많지는 않지만 존재한다. 따라서 이러한 견해들에 대하여 구체적으로 살펴보려 하는바, 다만, 위 견해들 중에는 현행법상 해석론과 이론 자체의 도입 필요성에 대한 의견이 혼재되어 있기에 제시된 견해의 진의가 다소 달리 해석되었을 여지가 있다는 것을 전제한다. 예를 들어 우리나라 법령상 최초관심혼동이론의 도입이 어렵다고 의견을 개진하였더라도 실제로는 현행법상 도입 가능성이 있더라도 도입하지 않음이 상당하다는 견해일 수 있다.

법령상 도입 자체가 어렵다는 부정적인 견해에 대하여 살펴보면, ① 우리나라 상표법상 검색광고에서의 상표사용은 '상표의 사용'에 해당하지 않는다는 상표사용론에 근거하여 최초관심혼동이론의 적용을 부인하는 견해²⁸⁰⁾가 있고, ② 우리나라의 상표법은 협의의 혼동, 즉, 출처혼동에

279) 단, 대법원의 주요 판례를 살펴보면 최초관심혼동이론의 도입가능성에 대한 예상을 할 수 있는데, 이에 대해서는 판례를 논하는 부분에서 살펴보도록 한다.

280) 육소영, 각주 84의 논문, 251면[이와 관련하여 이지운·임건면, 각주 119의 논문, 165면에서는 육소영의 견해가 현행 상표법상 상당히 설득력이 있다고 하면서도, 상표법의 취지에 비추어볼 때 경우에 따라서는 국내법상 수용의 여지가 있으나, 수용할 경

한하여 규율하며 상표권자와 제휴, 후원관계가 있는 것으로 오인하는 광의의 혼동까지 우리나라 상표법이 규율하고 있지는 않은 이상 최초관심혼동이론의 적용이 어렵다는 견해도 있다.²⁸¹⁾

반면에 현행법상 최초관심혼동이론에 대한 적용 가능성 자체는 검토할 수 있다는 견해도 존재하는바, 한국의 상표법은 미국의 판례법과 달리 상표법 제108조 제1항에서 혼동가능성이 높은 경우를 법률로 규정하고 있어 미국처럼 혼동가능성을 판단하기 위한 여러 요소의 적용이 생략되지만, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위가 되기 위해서는 혼동가능성이 존재하는 점에 비추어볼 때 최초관심혼동이론이 해석상 문제될 수 있다는 견해가 있다.²⁸²⁾

(3) 최초관심혼동이론 도입의 상당성에 대한 견해

최초관심혼동이론의 도입에 대하여 국내 학설은 부정적인 견해가 많은 것으로 보이는데, 그 내용을 보면 전술한 바와 같이 현행법상으로 최초관심혼동이론의 도입 자체가 가능하지 않거나 불가능하다고 할 것은 아니라도 현행법에 부합하지 않는 측면이 있고 도입 자체도 상당하지 않다고 본다.

현행법상 최초관심혼동이론의 도입 가능성을 완전히 부인하지는 않거나 최소한 배제하지는 않으면서도 상품 구매 및 서비스 제공 시점에는 혼동이 존재하지 아니하고, 희석화 규정의 도입으로 현행법 체계 내에서

우라도 부당하게 확대하면 상표권 범위 확장 및 소비자 선택권 제한의 우려가 있으므로 제한적으로 적용해야 한다고 주장하고 있다.

281) 송영식 등, 각주 22의 책, 505-506면; 김기영, 각주 43의 논문, 133면[나아가 최성준, “인터넷상에서의 상표법상 문제점”, 저스티스 통권 제87호(2005. 10.), 한국법학원, 46면에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목의 부정경쟁행위에 있어서도 상품이나 서비스 판매시점에서의 혼동을 의미한다고 보는 것이 일반적이므로 그 적용이 상당하지 않다고 본다].

282) 이대회, 각주 195의 논문, 135-136면(다만, 논문 제목에서도 알 수 있듯이 최초관심혼동이론의 적용에 대한 견해는 부정적이다).

해결이 가능하며, 상표권을 지나치게 보호하게 됨은 물론, 현재 구글과 같은 주요 검색엔진이 메타태그를 무시하고 검색이 이루어지게 하기에 메타태그와 관련하여 최초관심혼동이론을 적용하는 것은 실상을 반영하지 못하는 측면이 있다는 비판이 있다.²⁸³⁾

마찬가지로 최초관심혼동이론의 도입 가능성을 부인하지는 아니하면서도 상품의 구매 내지 서비스의 제공 시점에 유사 내지 혼동 여부를 기준으로 하여 판단하며(전술한 것처럼 위 견해는 상표의 '유사' 여부를 '혼동가능성'과 구분되는 실질적인 판단 기준으로 한다), 필요하면 일반화된 거래실정 정도를 고려하면 족하고, 최초관심혼동이론의 도입 시도는 상표법이 달성하려는 법적 안정성과 상표의 일반적, 정형적 보호라는 목표를 형해화할 수 있으며 희석화를 상표법상 부등록사유로만 인정하는 것보다 조화되지 않는다는 비판도 있다.²⁸⁴⁾

반면에 상표를 보호하는 취지에 비추어 검색광고와 같은 영역에서 기존의 법령으로 보호에 한계가 있는 부분에 대하여 제한적으로 적용한다면 타인의 상표에 무인승차 내지 편승하는 것을 방지하여 온라인 서비스의 질을 높이고 인터넷 이용자 역시 원하는 서비스에 쉽게 접속할 수 있을 것이라고 하여 제한적으로 긍정하는 견해가 있다.²⁸⁵⁾

이와 유사한 취지로 배너광고의 연계와 같은 경우에 있어서는 검색엔진 사업자가 광고주로부터 보수를 받는다는 점에 비추어볼 때, 최초관심혼동이론을 도입하여 상표권자를 보호하는 것에 대해서는 검토할 필요가 있다는 견해도 존재한다.²⁸⁶⁾

283) 이대회, 각주 195의 논문, 150-154면.

284) 윤선희, 각주 189의 논문, 127-128면.

285) 이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 165면.

286) 김성호, "인터넷 배너광고의 연계에 대한 법적 문제", 인터넷법률 11호(2002), 법무부, 116면.

4. 검색광고에 있어 혼동가능성에 관한 판례

가. 들어가며

검색광고에 있어 혼동가능성의 판단은 구체적 사안에 따라 검색광고가 화면상에 나타나는 방식 및 검색광고의 문구와 링크된 사이트의 내용에 비추어 개별적으로 판단이 이루어질 것이다. 이하에서는 검색광고에 있어서의 혼동가능성 판단이 문제된 외국 사례 중 혼동가능성의 판단근거를 살펴볼만한 사안들에 대하여 검토하도록 한다.

나. 미국 판례의 검토

미국 사례에 있어서는 최초관심혼동이론을 논하면서 사실관계 및 판시 내용을 언급한 판례는 제외하고, 검색광고에 있어서의 혼동가능성 논의에 의의가 있거나, 혼동가능성의 입증 정도에 대하여 논함에 상당하다고 보이는 판례를 살펴보도록 한다.

(1) Playboy v. Calvin Designer²⁸⁷⁾

피신청인 Calvin Designer Label은 메타태그에 'playboy', 'playmate' 등의 단어를 사용함은 물론, 위 단어들이 포함된 도메인이름을 등록 및 사용하였고, 그 도메인이름으로 사이트를 운영하면서 위 단어들이 포함된 문구를 사용하였다.

이에 대해 신청인 Playboy는 현재 또는 미래의 고객이 피신청인의 웹페이지로 유인되어 접속할 수 있으며, 피신청인의 웹페이지가 신청인과 관련이 있다고 혼동할 수 있고 상표의 희석화 역시 야기한다고 주장하

287) Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220(N.D. Cal. 1997)

면서 위 단어의 도메인이름 등록 및 사용과 메타태그에서의 사용에 대한 금지를 신청하였는바, 법원은 모든 행위를 잠정적으로 금지하는 예비적 금지명령을 내렸다.

위 판결은 예비적 금지명령으로 내려졌기에 판시 내용이 자세하게 실시되어 있지 않다는 한계가 있으나 타인의 상표를 메타태그로 사용하는 것에 대해 상표권 침해를 인정한 최초의 사례 중 하나라는 데 그 의의가 있다.²⁸⁸⁾

더불어 위 판결에 대하여 메타태그는 실제 혼동에 이르지 않더라도 최초관심의 혼동을 야기할 수 있고, 그러한 경우에도 혼동가능성이 없다고 볼 것은 아니라는 취지의 판시를 하였다는 점에서 최초관심혼동이론이 적용된 사례라고 보는 견해도 있다.²⁸⁹⁾

(2) Washington Post v. Gator²⁹⁰⁾

피고 Gator는 전자상거래 업체인데 위 업체는 소프트웨어를 무료로 배포하여 인터넷이용자들에게 원고의 허락을 받지 않고 트로이 목마라는 악성코드 형태로 설치되도록 하였다. 구체적으로 살펴보면, 위 프로그램이 컴퓨터에 설치되어 있는 경우 피고 Gator가 해당 컴퓨터를 이용하는 자의 사용 습관을 알고 이에 비추어 팝업광고를 전송하는데, 팝업광구의 왼쪽 구석에는 "GAIN(Gator Advertising and Information Network)"이라는 단어가 나타나게 되어 있었다.²⁹¹⁾

288) 최성준, 각주 281의 논문, 40면.

289) Diane Rowland·Elizabeth Macdonald, 「Information Technology Law(Third Edition)」, Cavendish Publishing, 2005, pp 520-521.

290) Washington Post Newsweek Interactive Co., LLC., et al. v. Gator Corporation[C.A. No. 02-909-A, 2002 WL 31356645(E.D.Va., 2002)].

291) 팝업광고에 관한 사례이지만 인터넷 이용자의 사용 습관에 비추어 광고가 나타난다는 점에서 검색광고의 범주에 포함되는 측면이 있다고 판단된다(사실관계는 김기영, 각주 43의 논문, 124면 참조).

피고 Gator는 원고 Washington Post의 웹사이트에 다른 회사들의 팝업 광고가 나타나도록 하는 위 프로그램을 설치한 후 광고를 유치하였는 바, 이에 대하여 원고는 소를 제기하였다.

법원은 팝업 광고가 나타나게 하는 소프트웨어의 설치 여부를 컴퓨터 이용자들이 알지 못하였고, 사이트를 방문할 때마다 승인을 받지 않은 팝업 광고가 표시되었으며, 이러한 팝업 광고가 피고 Washington Post의 홈페이지와 거의 동시에 나타나기 때문에 인터넷 이용자들은 위 팝업광고가 홈페이지의 일부분으로 착각하게 된다고 보았다.

이와 관련하여 법원의 혼동가능성에 대한 주요한 판단 근거로 소프트웨어가 설치된 컴퓨터를 이용한 자들에 대한 여론조사 결과가 참작된 것으로 보인다. 조사한 결과에 따르면, 피고 Washington Post가 행한 소비자 조사에서도 66%의 응답자가 피고 Washington Post의 승인을 받은 팝업광고로 알고 있었고, 45%의 응답자는 팝업광고 내용까지 점검하여 허락한 것으로 알고 있다고 하여 피고 Washington Post와 원고 Gator의 팝업광고 사이에 관계가 있는 것으로 후원관계에 대한 혼동이 발생될 가능성이 인정된다고 판단하였다.

법원은 이와 같은 혼동으로 인하여 Gator가 Washington Post의 광고 기회를 잃게 하는 손해를 끼치고 원고의 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻었다는 취지로 판시하면서 예비적 금지명령을 발하였다.²⁹²⁾

(3) GEICO v. Google

GEICO v. Google 판결에서는 '상표의 사용' 여부 이외에 검색광고의 혼동가능성 역시 문제되었는데, 상표권 침해를 인정받기 위해 원고 GEICO는 자신의 상표가 검색광고에서 사용됨으로 인하여 출처의 혼동

292) 육소영, 각주 84의 논문, 249-251면.

가능성이 발생한다는 것을 입증해야 했다.²⁹³⁾

GEICO는 피고 구글의 키워드 광고에 있어 'Sponsored Link'를 통한 방식이 일반 소비자의 혼동을 야기할 가능성이 크다는 전문가의 조사 결과를 근거로 제시하였다. 구체적 조사 내용을 보면 ① 검색결과 옆에 5개의 스폰서 링크가 나타나고 이에 관해 여러 질문이 있는데, 이 중 첫 질문은 "GEICO로부터 자동차 보험을 구매하려 한다면 이 페이지 중 어디에 먼저 클릭할 것이나?"였는바, 5개의 스폰서 링크 중 4개는 GEICO 상표가 나타나고, ② 또한 위 검색광고와 비교 대조할 수 있는 통제집단을 구성하였는데 여기에는 GEICO를 검색하면 스폰서 링크 광고가 차량 보험에서 나이키로 바뀐 것을 제외하고 유사한 검색결과 화면이 나타나는데, 이를 GEICO 상표가 나타나는 검색광고와 비교하여 혼동가능성의 존재 및 인터넷 이용자의 구매에 영향을 미치는지 여부를 조사하도록 한 것이었다. 조사 결과에 따르면 출처 혼동을 야기할 가능성이 많으며 검색광고에 나타난 광고주의 상품을 구매하겠다는 이도 상당수 나타났다²⁹⁴⁾

하지만 법원은 위 전문가 조사 결과가 그 질문 내용에 비추어 여러 면에서 오류가 있다고 판단하여 GEICO가 제시한 증거를 받아들이지 아니하였다. 법원이 판결에서 오류로 지적한 내용을 언급하면 ① 우선 통제 내용에 하자가 있는바, 통제집단의 검색 결과 홈페이지의 스폰서 링크에 자동차 보험 광고가 모두 삭제되어 있기 때문에 자동차 보험 관련 스폰서 링크의 어느 부분이 혼동을 야기하는지 알 수 없고, ② 조사 방법을 보면 GEICO를 언급하는 질문이 반복되어 조사의 대상자들이 GEICO가 답이라고 예상할 수 있으며, 5개의 스폰서 링크 중 마지막으로 나타나는 스폰서 링크에만 GEICO가 표시되어 있지 않아 조사 대상자들이 의문을 가지게 하여 혼동이 야기된다는 응답을 유도하는 측면이 있고, ③ 조사 대상자들에게 제시되는 검색결과 페이지가 실제 'GEICO'라는 단어

293) 제2장에서 이미 사실관계를 언급한 바 있으므로 이에 대한 언급은 생략한다.

294) http://itlaw.wikia.com/wiki/GEICO_v._Google 참조(최종 방문일 2016. 12. 18.).

를 검색할 때 나타나는 검색 결과와 다르다는 것이었다.²⁹⁵⁾

다만, 법원은 검색광고의 광고문구 자체에 상표의 명칭이 포함되어 있는 경우에는 혼동가능성이 있다고 판시하였다. 비록 전문가 조사 결과에 문제가 있지만 그 조사 결과에 의할 때 혼동의 정도가 매우 높게 나타나며, 구글이 이러한 문제점을 전문가 조사 당시 알린 적도 없는 점에 비추어보면, 검색광고의 광고문구 자체에 상표의 명칭이 나타나 있는 정도에 이른다면 일반 수요자들이 상표권자가 광고주들과 연관이 있는 것으로 생각하게 될 수 있어 혼동가능성을 인정함에 충분하므로 상표권의 침해가 존재한다고 판단하였다.²⁹⁶⁾

위 판결은 혼동가능성의 판단이 실제에 있어 어려우며 전문가 조사 결과도 객관적 근거자료로 단정하기 어려운 경우가 생길 수 있음을 보여 주는 한 예라고 할 것이다.

(4) Rosetta Stone v. Google²⁹⁷⁾

원고 Rosetta Stone은 세계적인 언어학습 프로그램 개발업체인데, 피고 구글은 Adwords에서 검색광고로 Rosetta Stone의 상표명을 키워드로서 판매함에 대하여 검색결과에 표시되는 스폰서링크에서 유사상품 또는 모조품 광고로 인하여 소비자가 상품의 출처를 혼동할 가능성이 있다고 주장하면서 구글을 상대로 상표권 침해를 원인으로 한 금지명령을 구하는 소를 제기하였다.

원심 법원은 이러한 검색광고가 Lanham법상 '상표의 사용'에 해당함은 인정하면서도 상표 출처에 대한 소비자의 혼동을 야기하지는 아니하므로 상표권 침해에 해당하지 아니한다고 판단하면서 Rosetta Stone의 청

295) 육소영, 각주 84의 논문, 249-251면 참조.

296) 이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 155면.

297) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc. 676 F.3d 144(4th Cir 2012).

구를 기각하였다.

하지만 항소심 법원은 원심 법원과 달리 혼동가능성 판단의 3가지 요인인 의도(intent), 실질적 혼동(actual confusion), 소비자에 대한 기망(consumer sophistication)이 입증되었는지 여부를 검토하였다. 검토 결과 2009년 4월부터 2009년 12월까지 123건의 가짜 소프트웨어 구매에 따른 항의가 Rosetta Stone에 있었고 2009년 12월부터 2010년 3월까지는 139건의 가짜 소프트웨어 구매에 따른 항의가 있었던 점, 대략 구매자들의 17% 가량은 실제로 혼동에 빠진 점, Rosetta Stone이 200번 이상 구글의 키워드 검색광고로 표시된 스폰서 링크에 Rosetta Stone의 모조품이 광고된 사례를 구글에게 통보하였고, 따라서 구글은 Rosetta Stone의 상표권이 침해당하는 사실을 알고 있었으며, 그럼에도 불구하고 구글은 계속해서 Rosetta Stone의 상표와 동일 또는 유사한 키워드를 판매하거나 제공하였고 유사 상품 및 모조품의 광고가 이루어지도록 하였음이 인정되었다.²⁹⁸⁾

더욱이 구글의 내부 기록에 따르면 상표가 키워드로 사용되어 검색광고의 타이틀 또는 문구로 사용되었을 경우에 검색광고의 스폰서링크로 Rosetta Stone의 모조품을 구매한 고객들이 진품을 구매한 것으로 상표의 출처에 대한 혼동을 하는 경우가 상당수인 것으로 인정되었는바,²⁹⁹⁾ 법원은 이러한 점을 근거로 들어 최초관심의 혼동이 있어 구글의 상표권 침해가 인정되는 것으로 판단하고 원심판결을 파기한 후 사건을 하급심으로 환송하였다.³⁰⁰⁾

다만, 본 사건은 하급심으로 환송되어 심리가 진행되던 중에 양 당사자가 소 취하에 합의하여 종결되었기에 혼동가능성에 관한 법리를 정립하

298) 676 F.3d 144, at 158-159.

299) 676 F.3d 144, at 160.

300) 위 판결에 대하여 최초관심혼동이론의 중요성을 강조하고 키워드 검색광고에 있어서의 적용에 관한 개념을 명확하게 하였다는 견해로 Aleasha J. Boling, 각주 258의 논문 p 280, p 299 참조.

는 것에 이르지 않는 아니하였다.

다. EU 사례의 검토

EU 사법재판소의 *Louis Vuitton v. Google* 판결은 구글에 대해서는 키워드 광고를 한 것만으로 상표의 사용을 한 것으로 볼 수 없다고 본 반면, 등록상표의 상표권자들의 경쟁자이거나 모조품을 제작하는 광고주들이 구글로부터 키워드를 구매하여 검색광고를 한 것에 관해서는 상표의 사용으로 인정하는 전제 하에서, 광고주가 상표법 위반에 해당하는지 여부에 대하여 판시하였다.

판시 내용을 살펴보면, 구글의 키워드 검색광고로 인하여 상표권자와 광고주가 어떠한 경제적 관련성이 있는 것처럼 암시하는 경우뿐만 아니라, 검색엔진 이용자들이 상표권자와 검색광고를 하는 광고주 사이의 동일 여부 또는 경제적 관련 여부에 대하여 판단을 내리기 어렵게 하면 상표의 출처표시 기능을 훼손하여 출처혼동을 야기하게 되기 때문에 상표권 침해가 인정된다는 취지로 판시하였다.³⁰¹⁾

EU 사법재판소의 위 판시 내용에 따르면 광고주에 대해서는 상표권 침해의 책임이 인정될 여지가 존재하는바, 그렇다면 상표권 침해를 인정할 정도의 혼동가능성에 대한 판단 기준을 어떻게 설정할 것인가가 문제된다. 하지만 *Louis Vuitton v. Google* 판결에서 이러한 혼동가능성에 대한 구체적 판단기준을 수립한 것으로는 보이지 않는다.

EU 회원국의 주요 판결례를 살펴보면, 전술한 바와 같이 프랑스의 *Kertel v. Google* 판결에서 법원은 Kertel의 전화서비스와 Google의 온라인광고 서비스가 서로 같거나 유사하지 않다고 보아 구글이 거래상 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 상표를 사용하지 않았다는 취

301) 김병일, 각주 93의 논문, 92-94면.

지로 판단하여 상표권 침해의 성립을 부정하는 취지로 판단하였다. 하지만 위 판결에 대해서는 법원이 Kartel의 서비스와 검색결과에 나타나는 경쟁자인 Cartophone의 서비스를 비교하였어야 하는데 비교 대상을 잘못 택하였다는 비판이 있다.³⁰²⁾

이외에 오스트리아 최고법원(OGH)은 키워드 검색광고가 EU 상표지침 제5조 제1항, 제2항에서 규정하고 있는 상품의 광고에 해당하며 키워드 검색광고로 인하여 상표의 기능이 손상될 수 있다는 전제 하에서, ① EU 사법재판소에 키워드 검색광고가 EU 상표지침에 따른 상표의 사용에 해당하는지, ② 상표의 사용에 해당하면 동일 상품의 광고를 위한 키워드 이용이 광고와 검색결과가 분리된 별도의 창에 표시되는지 여부와 관계없이 상표권 침해에 해당하는지 여부에 대해서 사전판결을 요청하였는바, 이때 '동일'하지 않은 '유사'한 상품 또는 상표와 유사한 키워드를 검색광고로 이용한 경우도 그 법리가 '동일'한 키워드를 사용한 경우와 같게 적용되는지 여부가 쟁점이었다.³⁰³⁾

이에 대해 EU 사법재판소는 EU 상표지침 제5조에서 규정한 상표의 사용에 해당함을 전제로, 동일한 영역뿐 아니라 유사한 영역에서의 상표권 침해에도 법리가 동일하게 적용된다는 취지로 사전판결을 하였다. 다만, 광고의 위치 내지 분리된 창에의 표시 여부에 따른 혼동가능성의 영향에 관해서는 EU 사법재판소가 특별히 입장을 표시하지 않은 것으로 보인다.³⁰⁴⁾

라. 우리나라 판례에서의 검색광고에 대한 혼동가능성 판단

전술한 바와 같이 혼동가능성의 법적 판단에서의 위치 및 그 내용은 상

302) 백강진, 각주 114의 논문, 58면.

303) OGH GRUR Int. 2009, 446 - Bergspechte[박영규, 각주 112의 논문, 263-264면에서 재인용].

304) EuGH GRUR 2010, 451 - BergSpechte/trekking.at Reisen(박영규, 각주 112의 논문, 263-264면에서 재인용).

표법과 부정경쟁방지법의 침해 규정 내용에 비추어볼 때 완전히 동일하다고 보기는 어려운 측면이 있다. 하지만 출처 혼동에 대한 판단 기준 자체는 상당 부분 공통되는 부분이 있으며 전체적으로 조망하면서 혼동가능성의 내용을 분석할 수 있을 것이므로 이하에서는 일단 관련 판례들을 함께 논하도록 한다.

(1) 종래 인터넷상 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 혼동가능성 판단

(가) 도메인이름 및 한글인터넷주소 관련 대법원 판례의 검토

검색광고에서의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 대한 판단에 있어 혼동가능성에 대한 우리나라 판례의 입장을 살펴보기에 앞서, 인터넷이라는 공간에서 이루어진다는 점에서 검색광고 이전에 인터넷상에서의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되었던 사례들은 살펴보는 것은 우리나라 법원의 입장을 분석함에 참고가 될 것이다.

종전에 인터넷상 상표권 침해 및 부정경쟁행위가 문제된 사례들은 도메인이름 및 한글인터넷주소의 상표명명 사용이었으므로 이를 위주로 살펴볼 것인바, 도메인이름에 관한 주요 대법원 판례인 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(Viagra 사건), 한글인터넷주소에 관한 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결(파출박사 사건), 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결(마하몰 사건), 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결(장수온돌 사건)이 혼동 여부 판단의 분석 대상이 될 수 있다.³⁰⁵⁾

대법원 2002다13782 판결을 보면 ① 우선 피고의 www.viagra.co.kr 웹 사이트 자체의 현황을 언급하고 있는데, 생츠킵, 칩수 등을 판매하면서

305) 위 대법원 판결들의 사실관계는 제2장에서 기술한 바 있으므로 여기서는 재론하지 아니한다. 다만, 도메인이름의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제되었던 또 다른 대법원 판결인 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(Rolls-Royce 사건)은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 취급하거나 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 한 사실이 없으므로 분석 대상에서는 제외한다.

자체 상표를 부착하고 웹사이트 하단에 자체 상표에 대한 설명을 한 반면, 비아그라에 관한 표장은 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있는 것을 들고 있으며, ② Viagra의 제조사는 전세계적으로 유명한 외국 제약업체인데 생츠킴, 칙수 등을 판매할 것으로 생각하는 어렵다는 업계 현황을 혼동가능성을 부인하는 근거로 들고 있다.

대법원 2007다31174 판결을 보면 통상의 도메인이름과 달리 인터넷주소 창에 (상표명에 해당하는) 한글도메인이름을 입력하여 실행하면 연결되는 피고 개설의 웹사이트 화면에는 한글도메인이름이 별도로 표시되지 않는 점, 피고 웹사이트 화면에 자체 표장이 별도로 표시되는 점과 같은 사이트 및 그 화면의 현황을 혼동가능성 부인의 근거로 제시하고 있다. 마찬가지로 한글도메인이름의 입력이 문제된 대법원 2010도7088 판결 역시 같은 사항들이 혼동가능성 부인의 근거로 언급되어 있다.

대법원 2006다51577 판결은 혼동가능성의 존재를 인정하고 있는데, 판시 내용에 따르면 그 근거로 한글도메인이름 '장수온돌'을 입력하여 연결되는 웹사이트 상단에 '장수온돌'이라는 명칭이 다른 문자에 비하여 돋보이는 글자체로 변형되어 빨간색의 큰 글씨로 횡서된 채로 그 왼쪽의 도형과 결합된 일체로서 표시되어 있을 뿐만 아니라 웹사이트 화면의 중앙에는 상품의 명칭으로 "장수온돌침대Queen, 장수온돌침대Double"이라고 표기되어 있는 점, 서비스표인 위 도형과 문자부분 이외에는 상품 자체의 식별표지로 인식될 만한 다른 표장을 찾아볼 수 없는 점을 들고 있다.

사건으로는, 위 각 대법원 판결의 판시 내용을 살펴보면 대법원은 도메인이름 사용과 관련된 상표법 위반 내지 부정경쟁행위 사건에서 상표명과 동일하거나 유사한 도메인이름 또는 한글인터넷주소의 사이트 현황을 심리의 주요 대상으로 한 것으로 보인다. 이는 상표권자의 상품 내지 서비스를 판매 또는 제공하는 것으로 혼동이 발생하거나 해당 사이트 운영자와 상표권자 사이에 후원관계가 있는 것으로 불만한 사정이 없

으면 혼동가능성을 인정하지 않는다는 취지로 이해할 수 있다. 여기에 거래 실정에 비추어 권리자와 사이트 운영자 사이에 출처혼동 내지 후원 관계의 혼동이 있을 것으로 생각하기 어렵다면 이를 추가적인 사정으로 감안하는 것으로 판단된다.

즉, 대법원은 도메인이름과 관련해서는 일반 수요자에게 혼동이 발생할 수 있고, 그러한 혼동에 빠진 상태가 해당 사이트에 접속한 이후에도 계속 유지될 것으로 보일 경우에 한하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하고 있는 것으로 보인다.

그렇다면 위 판시 내용은 일단 혼동이 발생할 수 있는 이상 이후 해당 사이트의 방문 등을 통하여 혼동에서 벗어날 수 있더라도 일단 혼동이 발생하여 주의를 끌었다는 것을 들어 혼동가능성의 존재를 인정하는 최초관심혼동이론과는 부합하지 아니하는 측면이 있는 것으로 판단된다.

(나) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결

피해자 회사는 인터넷 포털사이트 '네이버'를 운영하는 회사로서, 광고주들 또는 광고대행사들과 광고계약을 체결하고 위 인터넷 포털사이트에 배너광고 또는 검색광고의 형태로 광고를 게재하고 광고주로부터 광고료를 지급받는 방식의 광고영업을 통하여 수익을 얻었다.

피고인 1은 업링크솔루션이라는 이 사건 프로그램을 개발하여 피고인 2 회사가 운영하는 인터넷 사이트를 통하여 인터넷 사용자들에게 배포하여 설치가 이루어지도록 한 후, 광고주들과 이 사건 프로그램을 이용한 광고계약을 체결하고 광고료를 지급받는 방식의 광고영업을 통하여 수익을 얻고 있다. 인터넷 사용자가 이 사건 프로그램이 설치된 컴퓨터를 이용하여 인터넷상의 특정 사이트(주로 포털사이트)를 방문하였을 때 피고인 2 회사에서 제공하는 광고를 위 컴퓨터에 직접 나타내 보이도록 하는 것이다.

본건의 주된 쟁점은 피고인들이 피해자 회사의 영업표지인 네이버 홈페이지에 이 사건 프로그램을 이용하여 자신의 영업활동을 피해자의 영업 활동인 것처럼 혼동하게 하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업 주체 혼동행위를 한 것인지 여부였다.

이에 대해 원심판결은 ① 이 사건 프로그램은 이를 설치한 컴퓨터의 사용자가 피해자 회사의 네이버 등 국내의 유명 포털사이트에 접속하면 나타나는 해당 포털사이트의 화면의 일부에 피고인 2 회사에서 제공하는 광고화면이 나타나게 하는 것으로서, 피고인들은 광고주로부터 수주한 광고를 시행하는 과정에서 이 사건 프로그램을 이용하여 수주한 광고주의 광고를 게재하는 것에 불과하고 피고인 2 회사나 그 영업 자체를 광고하는 화면을 게재한 바는 없는 점, ② 피고인 1은 네이버 등 포털사이트의 화면 일부에 게재한 광고화면 자체나 위 포털사이트 화면의 다른 일부에 위 광고를 시청한 사람들이 피고인 2 회사를 피해자 회사로 오인하여 위 피고인의 영업에 관한 거래를 가능하게 하는 주소나 전화번호의 표시를 하지는 아니한 점, ③ 이 사건 프로그램이나 이를 이용한 피고인들의 이 사건 광고영업은 대다수의 인터넷 사용자가 네이버 등 유명 포털사이트에 접속하는 것을 이용하여 피고인 2 회사가 수주한 광고의 빈번한 노출기회를 확보하는 데 그 토대를 두고 있는 것으로 보이고 네이버라는 유명 포털사이트 업체의 영업표지 자체의 식별력을 활용하는 것으로 보기는 어려운 점, ④ 피고인 1이 광고 게재를 통하여 이를 피해자 회사의 영업표지와 연결시켜 다른 광고주들에게 피고인 2 회사의 광고영업이 피해자 회사의 영업과 동일하거나 밀접한 관련이 있는 것으로 오인시켜 광고를 수주하는 행위를 한 것으로 볼 증거는 없는 점, ⑤ 네이버 홈페이지의 이용자의 입장에서는 네이버 홈페이지가 포털사이트로서 제공하는 정보의 내용에 가치를 두는 것이지, 네이버 홈페이지에 게재된 광고에 관하여 그 게재의 주체가 누구인지에 대하여는 특별히 가치의 차이를 두고 있다고 단정할 수 없는 점, ⑥ 이 사건 프로그램의 설치에 동의한 이용자들만이 이 사건 프로그램을 통한 광고에

노출되므로 그러한 이용자들은 피고인들이 어떠한 형태이든지 네이버 등의 홈페이지에서 광고행위를 한다는 포괄적인 인식은 있었던 것으로 보이는 점을 종합하면 피고인들이 이 사건 영업표지를 출처의 표시를 위해 사용하였다고는 볼 수 없다고 판단, 피고인들에게 무죄를 선고하였다.

하지만 대법원은 원심 판결과 다르게 판단하였다. 대법원은 피고인들의 위 광고가 그 둘레에 별도의 테두리가 없는 이른바 레이어 팝업(Layer Pop-up)의 형태로 나타나고, 피고인들의 광고 자체에는 그 출처가 전혀 표시되지 아니하였으며, 피고인들의 광고가 이용자의 동의에 의해 위 프로그램이 설치된 컴퓨터 화면에만 나타날지라도 반드시 그 설치자한테만 노출되지는 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 피고인들의 광고가 네이버 화면에 흡착되고 일체화된 형태로 나타난 이상 위 프로그램의 설치 당사자도 피고인들의 광고를 갑 회사가 제공한 광고와 구분하여 인식하기가 쉽지 않아 보이는 점에 비추어볼 때, 위와 같은 광고행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 규정하고 있는 부정경쟁행위에 해당하는 것으로 판시하였다.

본건은 대법원 판결과 그 원심 판결의 혼동가능성에 대한 판단이 서로 달랐는바, 이는 혼동가능성의 판단이 구체적 사실관계에 따라 달라질 수 있으며 그 판단이 쉽지 않다는 사실을 보여주는 한 예라 할 것이다.

이와 관련하여 사건으로 대법원과 하급심의 판결문에 비추어 서로 혼동가능성에 대하여 달리 판단한 배경을 살펴보면, 대법원은 이 사건 프로그램이 설치된 컴퓨터의 사용 현황 및 팝업광고를 받아들이는 일반적 인식(이 사건 프로그램의 설치 시점에 피고인에 대한 광고 문구가 나오더라도 인터넷 이용자들이 위 광고 문구에 대하여 크게 신경 쓰기는 실제에 있어 쉽지 않다)과 같은 실질적 측면을 중시하는 반면, 원심 재판부는 자발적으로 프로그램이 설치되었고 피고인 회사가 팝업광고 시점에 자사의 명의를 드러내지는 않은 점과 같은 상대적으로 형식적 측면을 중시한 것으로 보인다.

(2) 검색광고에서의 혼동가능성 판단이 문제된 판례

(가) 초기의 검색광고 관련 판결

초기의 검색광고 관련 판결들을 살펴보면, 우선 메타태그와 관련해서는 서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533 판결이 있는데, 사실 관계를 살펴보면 원고가 서비스표권자인 '메타랜드' 또는 'metaland'라는 단어를 입력하여 검색되는 사이트 중 경쟁관계에 있는 피고가 운영하는 사이트가 포함되어 있어 문제된 사안으로, 법원은 이용자가 검색 결과를 클릭하여 피고의 홈페이지로 이동할 수 있음은 인정되나, 이용자는 자신의 검색 목적에 맞는 사이트를 선택할 것이므로 이용자들이 원고의 서비스표와 피고 운영의 홈페이지 사이에 경제적 관련성이 있다고 오인할 우려를 부인하여 원고의 청구를 기각하였다.³⁰⁶⁾

팝업광고에 관해서는 서울중앙지방법원 2004. 7. 16. 선고 2004고단2656 판결이 있는데, 사실 관계를 살펴보면 인터넷 검색엔진의 초기 화면을 피고인들이 미리 만들어 놓은 검색사이트로 고정시킨 후 이용자가 성인 사이트 명칭을 입력하면 피고인들이 계약을 체결한 성인사이트로 접속되도록 하며 주기적으로 해당 성인사이트에 링크되는 음란동영상의 팝업창이 생성되도록 하는 악성프로그램을 제작하여 유포한 것에 대하여 구 정보통신망법 제62조 제4호, 제48조 제2항 위반으로 판단하였다.³⁰⁷⁾

위 두 하급심 판결들은 초기에 검색광고와 관련하여 내려진 판결이라는 점에서 의의를 찾을 수는 있을 것이다. 하지만 그 판시 내용에는 혼동가능성에 관한 특별한 사실관계의 검토나 그에 따른 판단이 보이지 않는다. 특히 서울중앙지방법원 2004고단2656 판결은 악성프로그램의 제작, 유포에 대하여 처벌이 이루어졌기에 당해 사건에서 상표법 및 부정

306) 최성준, 각주 281의 논문, 39면 참조.

307) 최성준, 각주 281의 논문, 45면 참조.

경쟁방지법 위반에 대한 심리는 거의 이루어지지 않은 것으로 보인다.

(나) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결

대법원 2010후3073 판결의 사실관계는 제2장에서 상표의 사용에 대하여 논하면서 언급하였으므로 생략하고 여기서는 혼동가능성에 대하여 심리한 부분에 대해서만 언급하기로 한다.

대법원은 상표의 사용을 인정하였지만 혼동가능성에 대해서는 이 사건 표장의 “VSP” 부분은 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 식별력이 있어 그 요부를 이루는 “엔티씨” 부분은 이 사건 등록상표 “VSP”와 외관, 호칭 및 관념에서 뚜렷한 차이가 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 이 사건 표장은 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다.

대법원 2010후3073 판결은 표장 자체의 식별력이 주요 쟁점이었다는 점에서 전형적인 검색광고에서의 혼동가능성 문제와 다소 다르다. 검색광고에서의 혼동가능성이 문제되는 전형적인 경우는 광고주의 검색광고에 따른 홈페이지 링크의 현황과 검색광고의 문구 및 광고란의 링크를 클릭하였을 때 나타나는 검색광고 홈페이지의 현황에 비추어 출처혼동이 발생하는지 여부가 주된 쟁점으로 문제될 것인데, 이러한 측면에서는 오히려 도메인이름에 관한 대법원 판결이 더욱 참고가 될 수 있다.

(다) 최근의 검색광고 관련 하급심 판결

서울중앙지방법원 2013. 9. 4. 선고 2013고정3393 판결에서, 피고인은 컴퓨터 수리업체로 널리 인식된 피해자의 상호인 ‘컴닥터 119’와 동일한 상호를 사용하는 한편 인터넷에 ‘컴닥터 119.kr’이라는 사이트를 개설하고 ‘컴닥터 119’라는 키워드를 검색엔진 사업자로부터 구매하여 검색광고를

하였는바, 법원은 피고인의 부정경쟁방지법 위반의 죄를 인정하면서 키워드 검색광고 행위 역시 범죄사실에 포함하여 유죄로 인정하였다.

서울중앙지방법원 2015. 12. 11. 선고 2015노3338 판결은 피고인이 영업을 양수하면서 영업양도인의 상표를 합의일로부터 3개월에 한하여 무상으로 사용하는 것으로 허가를 받았는데, 피고인은 위 무상사용 허가기간을 경과해서도 위 상표를 사용하여 상표권을 침해하였는지 여부가 문제되었는바, 이에 대해 법원은 검색광고와 관련해서는 피고인이 '예라고' 및 '예라고 승무원학원'이라는 검색어를 구매하여 '예라고'라는 키워드를 검색결과 화면에 파워링크로 "구 예라고 크루팩토리승무원학원, www.crew-factory.com, '예라고', 전직승무원이미지체크, 자격증취득, 승무원전과정 80% 국비지원"이라는 표시가, '예라고 승무원'이라는 키워드를 입력하면 "크루팩토리승무원학원 백운호, www.crewseoul.com'예라고승무원학원이 크루팩토리승무원학원으로 이름이 변경되었습니다. 국내항공사전문학원"라는 표시가 나타나며, 인터넷 사용자가 위 인터넷 주소 문구를 클릭하면 피고인이 경영하는 학원의 인터넷 홈페이지로 이동하는 방식으로 되어 있는 인터넷 키워드 검색광고에 대하여, 법원은 피고인의 키워드 검색광고 행위가 영업양도인의 서비스표와 출처혼동을 야기할 우려가 있기 때문에 서비스표권을 침해하는 행위라고 판시하였다.

창원지방법원 2016. 5. 18. 선고 2015고정1192 판결에서는 검색엔진 사이트의 지식쇼핑란에 검색어로 '반클리프' 및 '디올'이라는 상표와 함께 피고인 운영의 쇼핑몰 명칭인 '명문세가'를 입력하면 피고인 운영의 인터넷 쇼핑몰에 접속하게 되는데 위 쇼핑몰에서 판매되는 귀걸이, 목걸이, 구두에 '반클리프' 및 '디올' 표장을 부착하여 판매한 것이 문제되었는데, 법원은 이에 대해 상표권 침해를 인정하였다.

반면에 서울중앙지방법원 2015. 9. 24. 선고 2014가합594401 판결에서는 병행수입업자가 등록상표의 국문 또는 영문 호칭을 사용하여 키워드 검색광고를 한 것에 대해서는 국내 일반 수요자들에게 병행수입업자가 수

입한 상품의 출처나 품질에 관하여 오인 내지 혼동을 불러일으킬 가능성이 인정되지 않는다고 보아 상표권 침해를 부정하였다.

5. 검색광고에 있어 상표의 공정이용

가. 들어가며

상표를 사용하더라도 그 사용이 상표법 및 부정경쟁방지의 입법취지에 반하지 아니하고, 이와 같은 사용에 대해서도 위법하다고 보아 규율하려 할 경우에 상표권자가 그에 따른 권리를 독점하고 이를 남용하는 부작용이 생길 수 있다. 이러한 경우에 있어서는 상표의 사용을 공정이용으로서 적법하다고 보아 보호함이 상당할 것이다.

검색광고에 있어서도 이러한 공정이용의 문제는 다르지 않다고 할 것인바, 상표법 및 부정경쟁방지법상 상표의 혼동가능성 여부를 판단함에 있어 그에 대한 판단에 앞서, 또는 그에 대한 판단을 하는 과정에서 공정이용에 해당하는지 여부가 문제되는 경우가 생길 수 있다.

이하에서는 외국의 상표에 있어서의 공정이용 관련 법령 및 판례를 검토한 후 우리나라의 상표법 규정 내용에 비추어 공정이용이 인정될 수 있는 범위 및 그에 관한 입법론을 살펴보고, 검색광고에 있어 인정되는 공정이용의 범위에 대하여 논한다.³⁰⁸⁾

나. 외국의 관련 법령 및 판례의 검토

(1) 관련 법령

308) 상표의 패러디 역시 상표의 공정이용 범주에서 논할 수 있을 것이나, 이는 희석화와 관련하여 문제될 수 있는 경우가 많다고 보이므로 제4장에서 별도로 살펴보기로 한다.

(가) 국제 조약

지적재산권에 관한 국제조약에서 상표의 공정이용에 관한 규정을 살펴 보면, ① 무역 관련 지적재산권에 관한 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1995, 'TRIPS 협정') 제 17조에서는 회원국이 기술적 표장의 공정한 사용과 같이 상표에 의해 부여된 권리에 관하여 제한적 예외를 인정할 수 있도록 규정하면서 이러한 예외를 정함에 있어서는 상표권자와 제3자의 정당한 이익을 고려하도록 하고 있고,³⁰⁹⁾ ② 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industry Property)에서는 비록 명시하고 있지 않지만 제10조의2에서 모든 부정경쟁행위를 금지하는데, 이는 산업상 또는 상업상 공정한 관행에 위배되는 행위를 말한다고 규정하여 '산업상 또는 상업상 공정한 관행'에 부합하는 행위라면 허용되도록 하였는바, 이러한 국제조약의 상표 공정이용 관련 내용은 각국의 상표법에 반영되었다.³¹⁰⁾

(나) 미국

Lanham법 §1115(b)(4)는 침해라고 주장되는 이름, 단어 또는 방법(device)의 사용이 상표로서 이루어졌다기보다는 당사자 사업의 개별 명칭이나 그 당사자의 명칭을 나타내기 위하여 사용되었거나 아니면 그 당사자나 원산지의 상품 또는 서비스를 단지 기술하기 위하여 공정하게 선의로 기술적으로 사용된 경우에 대해서는 상표권 침해가 아니라고 규정하여 상표의 공정이용의 항변을 인정하는 일반 규정을 두고 있다.³¹¹⁾

309) Article 17(Exceptions)

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

310) 송선미, 각주 181의 논문, 44-46면.

311) §1115(b)(4)[Section 32] That the use of the name, item or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's

상표의 공정이용 항변에서 문제되는 쟁점은 상표권 침해 여부의 판단에 있어 혼동가능성이 없어야만 공정이용 항변의 적용이 가능한 것인지, 그렇지 않으면 혼동가능성의 인정이 공정이용 항변의 적용을 배제하는 것은 아닌지 여부인바, 이에 대해 연방항소법원에서는 공정이용을 부정하는 판결과 긍정하는 판결이 서로 엇갈렸다.³¹²⁾

연방대법원은 *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression, Inc.*³¹³⁾ 판결에서 Lanham법 §1115(b)(4)의 법문언에 비추어보면 피고가 공정이용의 항변을 함에 있어 혼동가능성이 없음을 입증할 책임이 없으며 혼동가능성을 입증할 책임은 원고에게 있는바, 그렇다면 혼동가능성이 있다는 사정만으로 공정이용은 성립할 수 없게 되는 것은 아니며 어느 정도의 혼동가능성은 공정이용과 양립할 수 있다고 하면서, 다만 피고의 상표사용이 공정한지 여부를 평가함에 있어 혼동가능성을 완전히 배제하는 것은 아니라는 취지로 판시하여 혼동가능성이 있더라도 공정이용 항변이 인정될 여지가 없는 것은 아니라고 판시하였다.³¹⁴⁾

이외에 판례에 의하여 상표권자의 상품이나 서비스 식별을 위하여 제3자가 상표를 사용하는 것이 일반 수요자의 혼동을 야기하지 않으면 비침해적인 지명적 공정이용(nominative fair use)으로 허용하였는바, 현재는 Lanham법 §1125(c)(3)에서 희석화의 예외를 규정하면서 지명적 공정이용을 포함하여 실정법상 공정이용에 대한 인정 근거를 두고 있다.³¹⁵⁾

individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin; or

312) 송선미, 각주 181의 논문, 60면 참조.

313) 328 F.3d 1061(9th Cir. 2003).

314) 송선미, 각주 181의 논문, 60면 참조.

315) §1125(Section 43) False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(3) Exclusions

더불어 비평, 비판, 풍자를 목적으로 상표를 패러디한 경우 역시 헌법상 표현의 자유의 일환으로 공정이용이 인정될 수 있다. 그런데 이러한 공정이용은 주로 희석화와 관련하여 문제된 사례가 많기에 검색광고에서의 희석화 부분에서 구체적으로 논하기로 한다.

상표의 공정이용에 대한 인정 요건에 관한 판례를 살펴보면, 연방항소법원들은 대체로는 혼동가능성에 대한 판단 기준에 비추어 판단하고 있는바, 다만 제9연방항소법원은 *New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.* 판결³¹⁶⁾에서 지명적 공정이용이 성립하기 위한 요건을 적극적으로 수립하고 있는데, ① 문제된 상품이나 서비스가 상표의 이용 없이는 쉽게 확인될 수 없을 것, ② 상표를 사용하는 것이 상품이나 서비스를 확인하는데 합리적으로 필요할 것, ③ 상표의 사용자가 해당 상표와 관련하여 상표 소유자에 의한 후원을 암시하지 않을 것을 갖추어야 지명적 공정이용이 인정된다고 하였다.³¹⁷⁾

(다) EU

EU 상표규정 제12조³¹⁸⁾는 (a) 자신의 성명이나 주소, (b) 종류, 양, 질, 의도하는 목적, 가치, 지리적 원산지, 상품의 제조나 서비스의 제공 시점,

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—
(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

316) 971 F.2d 302(9th Cir. 1992).

317) 강신하, “상표패러디에 있어서 상표권자와 이용자 간의 이익균형에 관한 고찰”, 인 권과 정의 제427호(2012. 8.), 대한변호사협회, 38-39면.

318) EU 상표지침 제6조 제1항과 내용이 같다.

또는 상품이나 서비스의 다른 특징, (c) 상품이나 서비스가 의도하는 목적을 나타내는데 필요한 경우, 특히 장식품이나 여유 부품으로서 산업 또는 상업적으로 공정한 관행에 부합하게 사용된 상표에 대해서는 상표권자가 제3자의 거래상 상표 사용을 막을 권리를 가지지 아니한다고 규정하고 있다.³¹⁹⁾

EU 상표규정 제12조 (a)와 (b)는 미국 Lanham법 §1115(b)(4)에 대응하는 것으로 볼 수 있으며, 우리나라 상표법에 있어서는 제90조 제1항 제1, 2호에 대응한다고 할 것이다. 그리고 EU 상표규정 제12조 (c)는 지명적 공정이용에 해당하는 것으로 본다.³²⁰⁾

혼동가능성과 관련하여 EU 사법재판소 역시 혼동가능성이 있더라도 공정한 관행에 따라 상표를 사용하였다면 공정이용으로 인정받을 수 있다고 판시하였는바, 다만 공정한 관행에 따른 사용인지 여부는 각국 법원이 제반 사정을 고려하여 판단하도록 하였다.³²¹⁾ 이에 따르면 어느 정도의 혼동가능성이 인정되어야 공정한 관행으로 인정받을 수 없는지에 대한 사항은 구체적 사안마다 각국 법원에서 개별 기준에 따라서 심리할 부분이다.³²²⁾

319) Article 12 Limitation of the effects of a Community trade mark

A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade:

(a) his own name or address;

(b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

320) 송선미, 각주 181의 논문, 138면 참조.

321) Case C-228/03 The Gillette Company/Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy ECR I-2363(17. March 2005).

322) 송선미, 각주 181의 논문, 67면.

EU 회원국 역시 EU 상표지침과 상표규정에 규정된 상표의 공정이용 관련 규정 내용을 자국의 상표법에 반영하고 있다. 예를 들어 ① 독일 상표법은 제23조에서 공정이용에 대해 규정하고 있는데, EU 상표규정 제12조와 비교할 때 차이는 독일 상표법 제23조에서는 ‘공서양속에 반하지 않을 것’이라고 규정한 반면 EU 상표규정 제12조에서는 ‘공정한 관행에 부합할 것’이라는 취지로 규정하고 있는데, 이는 표현상 차이일 뿐, 그 내용은 동일하다고 보며, ② 영국 상표법은 제11조 제2항에서 상표의 공정이용에 대하여 규정하고 있는데, EU 상표규정 제12조와 그 내용이 동일하다.³²³⁾

(라) 일본

일본 상표법 제26조는 우리나라 상표법 제90조와 유사하게 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 규정하고 있는바, 일반 상표법 제26조 제1항 제1호 내지 제3호의 규정 내용이 우리나라 상표법 제90조 제1항 제1, 2호와 같다. 이외에 제4호는 지정상품이나 서비스, 또는 이와 유사한 상품이나 서비스에 관용되는 상표를, 제5호는 상품 또는 상품의 포장 형상으로 상품 또는 상품의 포장 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적 형상으로 된 상표를 규정하고 있다.³²⁴⁾

(2) 검색광고에 있어 상표의 공정이용과 관련된 외국 판례

(가) 미국

미국 수정헌법 제1조는 표현의 자유를 광범위하게 보호하고 있는바, 광고와 같은 상업적 표현 역시 표현의 자유에 의한 보호 범위에 포함되는

323) 심미랑, “상표법 제51조 제1항에서 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미”, 지식재산연구 제6권 제2호(2011. 6.), 한국지식재산연구원, 44면.

324) 이와 같은 법률조항을 상표의 공정이용에 대한 규정으로 볼 것인지, 아니면 상표권의 효력 제한으로 볼 것인지에 대해서는 논의의 여지가 있는바, 이에 관해서는 후술한다.

것으로 본다. 하지만 상업적 표현의 헌법적 보호의 범위는 비상업적 표현에 비하여 제한적이며,³²⁵⁾ 혼동을 유발하거나 불법행위를 야기하는 것이 아님을 전제로 한다.³²⁶⁾ 따라서 검색광고에 혼동가능성이 인정되면 표현의 자유를 이유로 보호 대상으로 주장할 수 없을 것이다.

검색광고에 있어 상표의 공정이용이 문제된 대표적인 사례로는 최초관심혼동이론에서 언급한 바 있는 Playboy v. Welles³²⁷⁾를 들 수 있다. 위 판결에서 피고 Terri Welles는 Playboy 잡지의 모델이었던 자로 'Playmate of the Month', 'Playmate of the Year'에 선정된 바 있다. 피고 Terri Welles는 자신의 홈페이지를 만들면서 이러한 사실을 언급하고 'playboy', 'playmate' 등의 문구를 자신의 웹사이트의 메타태그로 사용하였다. 이에 대해 원고 Playboy는 Terri Welles를 상대로 상표권 침해를 주장하며 소를 제기하였다.

이에 대해 제9연방순회항소법원은 메타태그에 검색어로 사용하는 행위가 자신의 경력을 언급하기 위하여 fair use의 범위 내에서 원고의 상표를 이용한 것일 뿐 원고 Playboy의 제품을 언급한 바는 없고, 달리 Terri Welles가 원고 Playboy와 관련성을 나타내려는 의사가 있었다고 인정되지 않는다고 판단하여 상표권 침해를 인정하지 않았다.

위 판결은 fair use를 메타태그 관련 상표권 침해에 적용한 것으로, 공정이용의 범위에서는 메타태그 내에 타인의 상표권과 관련된 문구를 사용할 수 있음을 인정한 최초의 판례라는 점에서 그 의미가 있다.³²⁸⁾

이러한 상표의 기술적 사용에 관한 판시는 이후의 Playboy v. Netscape

325) Erich D. Schiefelbine, "Stopping a Trojan Horse: Challenging Pop-Up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet through Unfair Competition Laws", 19 Santa Clara High Tech LJ. 499(2003), p 521.

326) 김기영, 각주 43의 논문, 142-143면.

327) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796(9th Cir. 2002).

328) Chad J.Doellinger, 각주 256의 논문, pp 183-187.

판결에서도 나타나는바, ‘playboy’, ‘playmate’ 등과 같은 단어가 검색어로 사용된 것이 일반 단어로서 기술적으로 사용된 것이 아닌지도 쟁점이 되었지만 제9연방항소법원은 *Playboy v. Welles* 판결에서와 달리 위 상표명이 상표로서 사용된 것으로 판단하였다.

검색광고에 있어서의 상표의 공정이용 여부와 관련하여 지명적 공정이용에 해당하는지 판단함에 있어서는 제9연방항소법원의 다른 지명적 공정이용에 관한 판결과 마찬가지로 전술한 *New Kids on the Block v. News America Publishing* 판결에서 수립한 기준이 적용될 것이다.³²⁹⁾

이와 관련하여 도메인이름에 관한 것이지만 검색광고에 있어서의 공정이용 여부 판단에 참고할 수 있는 판결로 *Nissan Motor v. Nissan Computer* 판결³³⁰⁾을 들 수 있다. Uzi Nissan이라는 이름의 사람이 1980년대부터 피고 Nissan Computer Corp.라는 회사를 운영하면서 1994년에서 1996년 사이 ‘nissan.com’ 및 ‘nissan.net’이라는 도메인이름을 등록하였는데, 이에 대하여 일본의 유명 자동차 회사인 원고 Nissan Motor가 상표권 침해로 소를 제기하였는바, 제9연방항소법원은 Nissan Computer가 Nissan Motor의 상표권을 침해한 것으로 보면서 위와 같은 도메인이름의 등록이 기술적 사용에 해당하지 않는 것으로 판단하여 Nissan Motor의 사용금지 신청을 받아들였다.³³¹⁾

다만, 사건으로는 *Nissan Motor v. Nissan Computer* 판결과 같은 사안이 검색광고에서 발생할 경우에 위 판결과 같은 결론에 이를 것인지는

329) 위 기준은 기술적 사용의 인정에 있어 혼동가능성이 없을 것을 전제로 하는데, 전술한 것처럼 연방대법원이 2003년 *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression* 판결에서 혼동가능성이 있더라도 상표의 공정이용이 인정될 수 있다고 판단하였는바, 그렇다면 위 기준은 연방대법원 판결의 범위에서 변경된 것으로 볼 수 있다[Zachary J. Zweihorn, “Searching For Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to search Engine Sponsored Links”, 91 Cornell L.Rev.1343(2006), pp 1377].

330) *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004).

331) 이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 140-141면.

논란의 여지가 있을 것으로 생각된다. 예를 들어 검색엔진 사업자가 'Nissan'이라는 키워드를 검색어로 판매할 경우에 Nissan Motors 이외에 Nissan이라는 이름을 가진 사람 또는 회사가 위 키워드를 구매한 후 검색광고를 하는 경우와 같은 것인데, Nissan Computer로서는 자기 회사를 광고할 가장 적절한 키워드가 'Nissan'이며, 더욱이 전술한 것처럼 미 연방대법원에서 혼동가능성이 존재하더라도 상표의 공정이용이 인정될 수 있다고 판시한 바 있기 때문이다.³³²⁾

(나) 프랑스

2004년 Meridien v. Google France³³³⁾ 판결을 보면, 프랑스계 리조트 호텔인 원고 Meridien 호텔은 구글이 호텔 상표를 키워드로 판매하여 검색광고를 한 것에 대하여 상표권 침해를 이유로 소송을 제기하였는바, 이에 대해 법원은 상표 관련 단어를 키워드 광고의 대상으로 한 것이 위법하다고 판단하여 상표권자의 상표에 대한 키워드 광고 서비스 중지를 명하였다.

위 사건에서 상표의 공정이용 여부는 심리 대상이 아니었지만, 일반 단어의 기술적 사용이라는 측면에서 위 판결은 검토의 대상이 될 수 있다. 검색광고의 대상이 되는 키워드로서 문제되는 상표인 'Meridien'이 프랑스어에서 '자오선'이라는 의미를 가지고 있기 때문인데, 이에 따르면 검색엔진 사업자가 'Meridien'이라는 단어에 대한 검색광고 키워드 판매를 하지 못하게 될 수 있다. 예를 들어 지도제작 사이트와 같은 경우에도 '자오선'이라는 단어를 키워드로서 구매하지 못하게 된다는 결론에 이를 수 있는 것이다.³³⁴⁾

332) 이와 관련하여 영국 상표법은 'own name defense'라는 것을 인정하고 있는데, 이에 대해서는 해당 부분에서 후술한다.

333) Société des Hôtels Méridien v. S.A.R.L. Google France, T.G.I. Nanterre, Dec. 16, 2004, N°RG 04/03772.

334) Jeremy Philips, 각주 110의 책, pp 32-33.

이와 같은 경우에 있어서는 상표권자의 경쟁자가 그 키워드를 구매한 것인지, 구매자가 어떤 검색광고를 목적으로 하는지, 검색엔진 사업자가 이에 대하여 알거나 알 수 있었는지가 함께 검토되어야 할 것이다.

(다) 독일

독일 대법원은 Pralinen이라는 등록상표를 키워드 검색광고로 구매하여 광고를 한 것에 대하여, 위 등록상표의 단어는 'pralinen(초콜렛 봉봉)'이라는 과자를 가리키는 일반 용어로도 널리 사용되는바, 광고만으로 상표권자와 광고주 사이의 관계에 대한 혼동이 발생하지 아니한다는 이유로 상표권의 침해를 인정하지 아니하였다.³³⁵⁾

(라) 영국

제2장에서 '상표의 사용'에 관해 언급한 바 있는 Reed Executive v. Reed Business 판결은 사실 주된 쟁점이 '동일한 명칭이 포함된 회사들 간에 키워드 검색광고에 있어 혼동가능성이 인정되는지 여부'였다. 이에 대하여 법원은 피고 Reed Business가 상표명을 'Reed Elsevier'나 'Reed Business Information'과 같이 사용하였으며 인터넷 이용자는 검색엔진의 검색결과에 광고가 나오는 것을 이미 알고 있는 점에 비추어볼 때 원고 Reed Executive가 상표의 혼동을 입증하지 못하였다고 판단하여 원고 Reed Executive의 청구를 기각하였다.³³⁶⁾

더불어 위 판결에서는 영국법의 적용을 받는 회사에 대하여 자신의 상호를 사용한 것임을 들어 상대방의 상표권 침해 주장에 대하여 항변하는 소위 'own name defense'가 허용된다는 취지로 판단하였는바, 이는 상표의 공정이용이라는 측면에서 이해할 수 있을 것이다.³³⁷⁾

335) BGH 13.12.2012, I ZR 217/10(<https://austrotrabant.wordpress.com/tag/bgh/> 참조. 2016. 12. 15. 최종 방문).

336) 신미리, 각주 17의 논문, 68면.

(마) 기타 국가

네덜란드 최고법원은 2008. 12. 12. Portakabin/Primakabin 사건에서 ① 키워드 검색광고가 EU 상표지침 제5조의 상표의 사용에 해당하는지, ② 기술적 표장에 대한 자유로운 사용을 규정한 EU 상표지침 제6조가 키워드 검색광고에도 적용되는지, ③ 상표권자가 EU 시장에 반입하여 키워드 검색광고를 통해 구입한 상품에 대하여 EU 상표지침 제7조의 '권리의 소진' 원칙이 적용될 수 있는지에 대해 EU 사법재판소에 사전 판결을 구하였는바, 이에 대해 EU 사법재판소는 ① 키워드 검색광고는 상표의 사용에 해당하고 출처표시 기능이 손상되면 상표권 침해가 될 것이며, ② 키워드 검색광고에서 상표를 키워드로 사용하는 것이 기술적 표장에 해당할 가능성은 매우 낮다고 보이나 그 적용은 각국 법원에서 제반 사정에 비추어 이루어져야 할 것이고, ③ EU 시장에 반입된 상표권자의 상품을 재판매하는 자가 키워드 검색광고를 하면서 상표를 사용한 것 자체에 대해서는 권리소진의 원칙이 적용되지만, 검색광고에서의 상표 사용에 있어 상표권자와 광고주 사이에 경제적 연관이 있다는 인상을 주거나 상표의 명성을 훼손할 수 있는 경우에는 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다고 판시하였다.³³⁸⁾

이외에 오스트리아의 Wein&Co. v. Weinwelt 판결³³⁹⁾에서는 온라인 와인 판매 회사인 'Wein&Co'가 경쟁사인 'Weinwelt'이 자신의 상표를 검색엔진 키워드로 구매한 후 키워드 검색광고를 하는 것에 대하여 소를 제기하였는바, 이에 대하여 피고는 'Wein&Co'라는 상표가 기술적 상표이므로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 주장하였지만, 재판부는 해당 상표가 개별 단어는 기술적일지 몰라도 이를 합쳐 새로운 다른 의미가

337) EWCA Civ 159. at 108-113.

338) EuGH GRUR 2010, 841 - Portakabin/Primakabin(박영규, 각주 112의 논문, 265-266면 참조).

339) Supreme Court of Austria (Oberster Gerichtshof) 20, March 2007-17 Ob 1/07, MMR 2007, 497.

생겨났고 그 상표가 유명하게 되었다는 점을 들어 위 주장을 받아들이지 아니하였다.³⁴⁰⁾

다. 국내 법령 및 관련 판례

우리나라의 상표법은 특정 법률조항에 ‘공정이용’이라는 표현을 명시적으로 하고 있지는 아니하다. 다만, 상표법 제90조 제1항 각 호에서 상표권의 효력이 제한되는 범위에 대하여 규정하고 있을 뿐이며, 이외에 해석상 지명적 공정이용이 인정된다는 취지의 판결이 존재하고, 더불어 상표의 패러디에 대한 논의가 이루어지고 있는 정도이다.

그렇다면 상표법 제90조 제1항 각 호를 어떻게 볼 것인가가 문제된다. 생각건대 상표의 공정이용에 대하여 규정한 것이라고 단정하기에는 다소 조심스러운 면이 있으며 그 법적 위치에 대한 검토 역시 이론적인 논의 일 뿐 실제 법령의 적용에는 큰 영향을 미칠 것으로 보이지는 않는다.

하지만 상표권의 효력 제한을 통해 그러한 상표의 사용은 적법한 것으로 인정한다는 점에서 이를 상표의 공정이용이라는 범주에서 논하는 것은 가능하다고 보인다. 추후 상표법의 개정으로 상표의 공정이용 사유를 추가할 경우 가장 적절한 방안이 상표법 제90조 제1항 각 호의 사유를 추가하여 신설하는 방안일 것으로 생각된다는 점에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.³⁴¹⁾

나아가 비록 상표법상 공정이용에 관한 규정으로 명시되어 있지 않더라도 상표법 제2조 제1항 각 호의 ‘상표의 사용’ 개념에 해당하지 않거나 상표법 제90조 제1항 각 호의 예외에 해당하면 상표 침해로 보지 않는

340) International Trademark Association의 아래 사이트 참조(2016. 12. 15. 최종 방문).
<http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Keyword%20Jurisprudence.pdf>.

341) 심미랑, 각주 323의 논문, 43면; 송선미, 각주 181의 논문, 102-103면도 상표법 제90조 제1항 각 호를 상표의 공정이용의 범주에서 논하고 있다.

것을 공정이용의 개념을 확인하는 예시적 규정으로 볼 수 있다. 이를 통해 상표법의 입법 취지인 소비자 보호와 상표권자의 보호라는 측면에서 일정한 범위에 대해서는 공정이용으로 보아 상표 침해에 해당하지 않는다고 봄이 상당할 것이다.³⁴²⁾

이러한 점을 감안하여 이하에서는 상표법 제90조 제1항 각 호를 상표의 공정이용이라는 범주에서 논하며, 더불어 비록 상표법에 명시되어 있지 않지만 해석상 인정되는 지명적 공정이용에 대해서도 논하기로 한다.

(1) 국내 법령의 해석

(가) 상표법 제90조 제1항

상표법 제90조 제1항 제1호 내지 제5호는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 규정하고 있다. 이 중 검색광고와 관련해서는 제1호 ‘자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표’, 제2호 ‘등록 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 적용 여부가 문제된다.

‘보통으로 사용하는 방법’이라는 문구는 상표등록의 거절사유를 규정한 상표법 제33조 제1항 제1호, 제3호, 제5호에도 규정되어 있는바, 위 조항에서는 문언상 보통으로 사용하는 방법‘만으로’ 된 상표를 등록거절 하도록 하고 있으므로 상표 중 일부에 보통명칭이나 기술적 표장이 포함되어 있더라도 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있는 반면, 제90조 제1항 제1, 2호의 경우에는 전체 상표의 일부로서 다른 식별력 있는 부분과 병기하여 사용될 경우 일부 부분에 한

342) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 648면.

하여 효력이 인정되는 것으로 제한된다는 점에서 효력상 차이가 있다.³⁴³⁾

상표법 제90조 제1항 제1, 2호의 해석 및 적용과 관련하여 ‘보통으로 사용하는 방법’에 ‘상표의 사용’이 포함되는지 여부가 문제되는데, 대법원은 제1호의 경우에는 자기의 상호 또는 그 약칭의 사용이 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는 경우만을 포함하는 것은 아니라고 판시하여 상표적 사용 역시 위 조항에 해당할 수 있음을 명시한 바 있는 반면(대법원 1987. 2. 24. 선고 86후111 판결), 제2호와 관련해서는 단순한 기술적 표시에 불과한 경우는 제2호의 적용에 앞서 아예 상표의 사용에 해당하는 것으로 볼 수 없다고 판시한 바 있고(대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도 1637 판결. 이는 기술적 공정사용과 관련되는데 해당 부분에서 후술한다), 일응 상표로 기재하였으나 그 내용이 단순히 사용상품의 산지나 품질, 원재료를 표시한 것으로 직감할 수 있는 경우에 대해서는 제2호를 적용하였는바, 대표적인 예로 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결(햇골드윙 사건, ‘매운맛 소스가 가미된 닭날개 튀김’이라는 의미로 사용된다고 봄), 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결(Gold Blend 사건, ‘커피의 좋은 배합’이라는 의미로 사용된 것으로 봄)이 있는바, 생각건대 제2호의 경우에 판례가 명확한 태도를 보이고 있지는 않지만 상표적 사용 역시 그 적용 대상에서 제외할 것은 아니라고 본다.³⁴⁴⁾

그렇다면 검색광고에 있어서도 상표의 사용이 인정되는 전제 하에서 혼동가능성을 판단함에 있어 혼동가능성이 인정될 여지가 있더라도 검색광고에서 해당 상표를 이용하여 광고주가 전하려는 내용 및 그 취지에 비추어 상표법 제90조 제1항 제1, 2호가 적용되는 경우가 존재할 것이다.

(나) 지명적 공정이용

지명적 사용(nominative use)이란 제3자가 자신의 상품이나 서비스가 아

343) 송선미, 각주 181의 논문, 94-95면.

344) 심미랑, 각주 323의 논문, 제55면, 59-61면.

닌 상표권자의 상품이나 서비스를 설명할 목적으로 그 상표를 사용하는 것을 말한다.³⁴⁵⁾ 그러한 지명적 사용이 혼동가능성을 야기하지 않으면 ‘지명적 공정이용’에 해당한다. 지명적 공정이용의 유형으로는 상표를 출처표시가 아닌 사전적 의미로 사용하는 참고적 사용, 상품에 대한 사실 전달의 목적으로 사용하는 부수적 사용, 자기 상품에 대한 광고를 함에 있어서 동일한 종류의 경쟁상품을 비교하는 비교광고를 들 수 있다.³⁴⁶⁾

우리나라 상표법에서는 ‘지명적 공정이용’에 대하여 별도로 규정하고 있지 아니하지만, 이와 같은 상표의 사용은 출처 혼동을 야기하는 방식으로 상표가 사용된 것이 아니므로 이에 대한 금지는 상표법의 취지에 부합하지 아니하기에 공정이용을 인정할 수 있다고 봄이 상당하다.

실제로 대법원은 리모컨 하단 부위에 “만능eZ 소니 전용”이라는 표장을 표기하고 판매한 것에 대하여 이는 여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것’이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것일 뿐, 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다고 판시한 바 있다.³⁴⁷⁾

위 대법원 판결에서는 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수 없다고 판시하고 있으나 사실관계에 비추어보면 ‘소니’라는 상표가 사용된 것 자체는 명백한바, 그렇다면 상표가 출처 표시로서 사용되지 아니하고 상품의 용도나 등급의 표시를 위하여 타인의 상표를 사용한 것을 허용하는 취지인데, 이를 지명적 공정이용의 한 예로 들 수 있으며 구체적으로는 참고적 사용으로 볼 것이다.³⁴⁸⁾

345) 김병일, 각주 93의 논문, 98면.

346) 송선미, 각주 181의 논문, 148-153면.

347) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결.

348) 송선미, 각주 181의 논문, 149면.

(2) 검색광고에 있어서의 상표의 공정이용

(가) 법령 및 법리상의 검토

검색광고에 있어 상표법 제90조 제1항 각 호(특히 제1, 2호)에 해당하는 경우가 생긴다면 당연히 이를 적용하여 상표의 법령상 공정이용으로 인정받을 수 있을 것이다.

검색광고에 있어 지명적 공정이용의 적용 가능성에 대하여 살펴보면, 검색광고는 상표의 명칭을 검색엔진에 입력하면 그에 따른 검색결과로 광고가 나오는 것인바, 그렇다면 광고주의 상품 내지 서비스를 알리는 과정에서 상표권자의 상품이나 서비스에 대하여 언급하는 것이라는 점에서 이를 일종의 비교광고라는 측면에서 볼 수도 있다.³⁴⁹⁾

그리고 검색광고 중에는 광고주의 상품 내지 서비스를 알리는 과정에서 검색광고의 문구나 링크된 사이트에서 상표권자의 상표를 광고주의 상품 내지 서비스에 대한 사실관계의 전달이나 설명 목적으로 사용할 수도 있는바, 이처럼 검색광고에 있어서 지명적 공정이용이 문제될 여지는 적지 아니하다. 실제로 미국의 Playboy v. Welles 판결은 Playboy라는 상표의 사용을 지명적 공정이용으로 인정한 것이라는 점을 보더라도 그 논의의 실익은 드러난다.

(나) 관련 판례

우리나라에서 검색광고와 관련하여 공정이용 여부가 주요 쟁점으로 문제가 되었던 판결은 아직까지 대법원은 물론, 하급심 판례에서도 확인되는 사례가 그리 많지 아니하다.

349) 검색광고를 비교광고의 측면에서 보는 것의 타당성 여부에 대해서는 검토 부분에서 논한다.

다만, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결의 판시 내용을 보면 혼동가능성을 판단함에 있어 스폰서링크로 표시되는 확인대상 표자인 'VSP 엔티씨'와 등록상표 'VSP'를 비교할 때 둘이 서로 겹치는 'VSP'는 사용 상품들 사이의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하고, 다른 부분은 표장에 있어 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 확인대상 표장이 등록상표와 유사하지 않다고 판단하였다. 위 판결에서 적용된 법령은 아니기에 단정하기는 어렵지만, 위 대법원 판결의 취지를 상표법 제90조 제1항 제2호 중 '등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 효능 및 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표'와 같이 해석할 수 있을 것으로 보인다.

하급심 판결을 보면 서울중앙지방법원 2014. 10. 10. 선고 2013가합89896 판결은 키워드 검색광고의 키워드로 상표명인 '로터리 파일'을 하였는데, 이는 일반적 명칭으로 볼 수 있기에 상표권을 인정할 것인지 문제되었는바, 이에 대해 법원은 '로터리 파일'이라는 표장만으로는 영업표지로 인정하기에 부족하다고 판단하여 상표권의 침해를 부인하였다.

6. 검토

가. 검색광고에 있어 상표법상 혼동가능성의 판단

(1) 상표법 적용의 문제

전술한 것처럼 상표법 제107조, 제108조 제1항 제1호에 따르면 상표권 침해의 요건은 상표의 동일 또는 유사, 그리고 상품의 동일 또는 유사일 것이다. 그런데 위 법률조항을 검색광고에 적용함에 있어서는 큰 문제가 있다.

상표권 침해 여부를 판단함에 있어 혼동가능성은 '상표 및 상품의 동일 또는 유사 여부를 판단'함에 있어 고려하는 요소이며 판례 역시 이와 같은 문구를 기재하고 있다.³⁵⁰⁾ 하지만 실제에 있어서는 상표 및 상품이 '유사'한지 여부를 판단에 있어 출처의 혼동 여부가 실익이 있으며, '동일'한 것이 명백한 경우는 혼동가능성을 고려할 여지가 거의 없다.

그런데 검색광고에 있어 사용되는 상표는, 비록 외부적 인식이 이루어 지지는 않지만 검색엔진에 입력되는 검색어에 비추어보면 상표권자의 상표와 동일한 경우가 많을 것이다. 그렇다면 상표가 동일한 이상 혼동가능성을 더 이상 검토할 근거가 없다고 볼 수 있는데, 검색광고의 대상이 되는 상품은 상표권자 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 것이 통상이므로 검색광고가 이루어진 상품은 출처의 혼동 여부와 관계없이 일률적으로 상표권을 침해한 것이라는 결론에 이르게 될 수 있다.

이는 검색광고 자체가 혼동가능성 여부와 관계없이 위법하다는, 상표사용론과는 정반대 극단의 부당한 결론에 이르게 된다. 근본적으로 이는 현행 상표법 규정의 문제에 기인한 것이지만 상표법 제108조 제1항 각호의 규정 내용을 완전히 무시하고 해석하기도 어렵다는 점에서 해결이 쉽지 아니하다.

(2) 혼동가능성 검토의 상당성

(가) 검색광고의 상표 동일·유사 판단에 있어 혼동가능성

검색광고에서의 혼동가능성 검토에 있어 문제되는 점을 요약하면, 현행 상표법 및 판례에 비추어볼 때 혼동가능성의 판단은 주로 상표·상품의 유사성을 심리함에 있어 고려할 사항일 것인데, 검색광고에서 사용된 상표는 상표권자의 상표와 '동일'한 경우가 통상일 것이므로 상표 자체

350) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1076 판결 외 다수.

의 혼동 우려는 일응 없는 것으로 판단되며, 따라서 상표의 혼동가능성을 검토할 여지가 없다는 결론에 이를 수 있다는 점이다.

사건으로는 검색광고에서 상표의 사용을 인정하는 견해에서는 대체로 다음 단계로 혼동가능성을 검토할 뿐 상표법 제108조 제1항 각 호에 따른 상표의 침해로 인정되는 행위의 유형에 비추어 혼동가능성을 검토할 여지가 있는지, 있다면 어떤 측면에서 그러한지에 대해서는 그다지 논의가 이루어진 바 없다. 이러한 측면에서 검색광고에 있어 상표법상 혼동가능성을 심리할 여지가 있는지에 관한 문제는 논의의 필요성이 크다.

이를 어떻게 볼 것인지에 대하여 살펴보면, 생각건대 검색광고에 있어 사용되는 '상표'는 인터넷 이용자가 검색어로서 검색엔진에 입력하면 검색엔진 내부에서 사용되는 것이고, 이외에는 검색광고와 함께 나타나는 검색결과에서 굵은 글씨 등으로 표시될 뿐이다. 즉, 해당 상표의 시각화된 표현 자체는 외부적으로 드러나지 않으며, 다만 검색어로 입력된 상표명에 비추어 인터넷 이용자들이 관념상으로 상표를 떠올리는 것이다.

상표의 동일 또는 유사성 판단 요소는 호칭, 외관, 관념일 것이다. 이때 상표의 '동일'의 의미에 대해서는 여러 논의가 있을 수 있으나 등록상표의 구성요소 및 그 결합이 완전히 일치하는 경우 및 이를 확대 또는 축소한 경우를 원칙으로 하되, 파리조약 5(c)(2)에서 상표의 식별력에 영향을 미치지 아니하는 범위 내에서 구성부분에 변경을 가한 채 그 표지를 사용하는 경우에는 그 상표의 효력을 잃지 않으며 그 상표에 대하여 주어진 보호가 축소되지 않는다고 규정한 취지에 비추어볼 때, 상표의 불사용을 이유로 등록상표의 취소를 청구당하는 경우에 있어서는 사회통념상 동일성이 있는 표지를 사용하였다면 형평상 동일한 상표의 사용으로 인정할 수 있다고 봄이 상당한바, 여기서 사회통념상 동일성이 있는 표지란 상표의 식별력을 해하지 않는 범위 내에서 색상이나 글꼴, 상표의 요부가 아닌 부분을 변경한 것을 말한다.³⁵¹⁾

검색광고에서의 상표의 사용은 인터넷 이용자가 상표명을 입력하고 검색결과에 굵은 글씨 등으로 나타나는 상표의 호칭일 것이다. 그 상표가 검색광고의 사용 대상이 되는 상표는 그러한 호칭과 이에 기초하여 인터넷 이용자에게 떠오르는 상표의 관념일 것이나, 상표의 외관은 검색엔진 내부의 알고리즘으로만 작용할 뿐, 외부에 나타나지는 않기에 '유사'를 넘어 '동일'한 상표의 범위에 포함된다고 단정하기 어려운 측면이 있다. 그렇다면 상표의 침해 여부를 심리함에 있어서 혼동가능성을 심리의 대상으로 봄이 상당할 것이다.

설령 검색광고에 사용된 상표의 동일성 여부를 심리하게 되더라도, 대법원이 상표의 유사성 여부를 판단함에 있어서 상표법의 입법 목적을 고려하여 출처의 혼동 우려를 기준으로 결정해야 한다고 판시한 것³⁵²⁾을 감안하면, 종래에는 예상할 수 없던 인터넷 환경에서의 상표 사용에 있어서는 비록 상표가 동일하더라도 그 외관 자체는 검색엔진의 알고리즘 바깥으로 드러나지 않으며 출처의 혼동이 문제되는 경우가 존재하는 이상, 상표의 동일성 여부를 심리함에 있어서도 출처 혼동의 우려가 있는지 여부가 고려되어야 할 사항이라고 봄이 상당할 것이다.

덧붙이면, 검색광고에서 상표의 사용에 있어서 입력되는 명칭이 상표명과 동일하지 아니하고 다소 다른 경우에 그러한 검색어 키워드에 따라 검색광고가 나타날 경우에는 상표권자의 상표와 동일하다고 볼 수 없고 단지 유사한지 여부만이 문제될 것인바, 이러한 경우에는 전술한 바와 같은 문제가 없을 것이며, 당연히 상표의 유사성 판단과 관련하여 혼동가능성의 존재 여부에 대한 심리가 이루어질 것이다.

이와 같이 본다면 검색광고에 있어 상표의 동일 내지 유사 여부를 판단함에 있어 혼동가능성에 대한 심리가 이루어지고 이를 상표의 침해 여부에 대한 판단에 있어서 고려함이 상당할 것이다.³⁵³⁾

351) 박준석, 각주 183의 논문, 497-500면; 대법원 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결.

352) 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결 외 다수.

(나) 입법론 및 해석론상의 검토 필요성

검색광고의 혼동가능성 여부 판단에 있어 (가)에서 진술한 바와 같은 문제는 현행 상표법상 규정 내용에 기인하는바, 입법론상으로는 진술한 바와 같이 상표권 침해 여부의 판단 기준에 혼동가능성을 명시함이 상당하다. 현행법상으로도 실무상 상표권 침해 여부를 판단함에 있어서 출처의 혼동 여부에 대한 검토가 이루어지는 점을 감안하면 상표권자의 부담을 경감시킨다고 보기도 어려우며, 상표권 침해의 행위 유형에 해당하면 일응 혼동가능성이 사실상 추정되는 것으로 볼 수 있다는 점에서 더욱 그러하다.

방론으로 사건을 덧붙이면, 기존의 상표권 침해에 대한 해석 체계가 바뀔 수 있기에 본 논문에서 단정적으로 견해를 제시하기 어려운 측면이 있지만, 상표법이 상표의 출처혼동을 방지하기 위하여 제정되었다는 점을 감안하면, 법령의 개정에 이르지 않더라도 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 '상표의 사용'의 정의를 해석함에 있어 '출처의 혼동'을 위 정의의 숨은 전제로 해석하여 상표권 침해가 인정되려면 출처의 혼동을 전제로 한다고 해석하는 방안도 논의할 수 있을 것으로 생각된다. 법문언에 명시되지 아니하였더라도 입법 취지에 비추어 숨은 요건을 인정하는 경우가 존재하는 점,³⁵⁴⁾ 이와 같은 해석이 상표법의 취지에 반하

353) 검색광고를 일종의 비교광고라는 관점에서 보아 지명적 공정이용의 하나로 보는 방안도 고려할 수 있다(유대중, 각주 139의 논문, 15-16면). 하지만 상표권 침해 여부의 판단에서 검토가 가능하다면 굳이 공정이용의 영역까지 논할 필요는 없는 점, 현행법상 비교광고를 상표의 공정이용으로 명시하고 있는 것은 아닌 점, 비교광고는 통상 자신의 상품의 품질이나 특징을 설명하기 위해 비교 대상으로 경쟁자의 상품이나 서비스를 제시하는 것인데 검색광고는 광고주의 상품이나 서비스의 설명을 위한 비교 대상으로서 권리자의 상표를 제시한 것이라기보다는 상표 명칭의 검색결과에 검색광고가 나와 광고주의 주의를 끌 수 있도록 하는 형태로 이루어지며 상품 및 서비스의 상호 비교가 검색광고를 통해 이루어지는 것은 아닌 점에 비추어보면 현행법상 상당한 설명으로 보기 곤란한 측면이 있다.

354) 형법상 절도죄, 공갈죄 등의 재산죄에 대하여 법문에 명시되지 않는 아니하였지만 '불법영득의사'를 범죄 성립의 구성요건으로 하는 것을 예로 들 수 있다.

지 않으며 오히려 출처 혼동이 없음에도 상표권 침해가 문제되는 부당한 경우를 막을 수 있는 점, 실제에 있어 비록 그 지위에는 차이가 있지만 상표권 침해 여부가 문제되는 사건에서 혼동가능성에 대한 심리가 이루어지는 경우가 통상인 점에 비추어 보더라도 이와 같은 해석 역시 불가능한 것은 아니라고 본다.³⁵⁵⁾

(3) 최초관심혼동이론의 적용 가능 여부

우선 현행법상 상표법에 있어서 최초관심혼동이론이 논의될 여지가 있는지 살펴보면, 전술한 것처럼 우리나라 상표법 제107조는 상표권의 침해에 대한 금지청구권에 대하여 규정하고 있으며, 제108조 제1항 각 호에서 상표권 침해로 인정되는 행위를 열거하고 있는바, 상표권 침해로 인정되는 행위로는 상표 내지 상품의 동일 내지 유사성을 요건으로 명시하고 있을 뿐 혼동가능성에 대하여 명시하고 있지는 않으나, 상표 내지 상품의 유사성 판단에 있어 혼동가능성이 고려사항으로 인정되는 이상 이를 고려하는 과정에서 최초관심혼동이론의 도입이 현행 상표법상으로 전혀 불가능한 것은 아니라고 판단된다.

그렇다면 상표법에 있어 검색광고에 대하여 최초관심혼동이론의 적용이 상당한지 살펴보아야 할 것이다. 최초관심혼동이론의 의미에 대해 다소 다르게 정의하는 경우도 있기에 본격적인 논의에 앞서 그 정의에 대하여 먼저 언급하면, 인터넷 이용자가 최초로 검색광고에서 혼동에 빠질 수 있더라도 이후 용이하게 혼동에서 벗어날 수 있으므로 상품의 구매 단계에 이르러서는 혼동의 가능성이 소멸되었다고 할 수 있는 경우에도 출처의 혼동이 있는 것처럼 보아 상표권 침해를 인정하는 것으로 논의의 범위를 한정한다. 그리고 어떠한 혼동이 있는지와 관계없이 단순히

355) 이와 같이 보면 혼동가능성이 없게 이루어지는 검색광고는 상표법상 ‘상표의 사용’이 없는 것으로 된다. 하지만 이는 상표사용론과는 구분되는바, 오히려 상표사용론이 주장하는 것과 같은, 혼동가능성을 전제하지 아니한 ‘상표의 사용’ 개념의 정립은 가능하지 않음을 보여준다고 할 것이다.

초기의 관심이 가는 것은 논의의 범위에 포함된다고 보기 어려우며, 혼동이 일단 발생함을 전제로 할 것이다.³⁵⁶⁾

그리고 혼동가능성이 법률조항에 명시되어 있어 최초관심혼동이론에 대한 논의의 실익이 더욱 큰 부정경쟁방지법에서 법리적 측면과 실제적 측면에서의 검토 사항을 논하며, 여기서는 상표법의 규정상 최초관심혼동이론의 적용이 상당한지 여부를 검토하는 범위에서 살펴보도록 한다.

상표법의 기본 법리에 비추어 보면 상품이나 서비스 구매 시점에 현실적인 혼동이 발생하지 아니하였다면 혼동함이 없이 상품 구매 및 서비스 제공이 이루어졌다는 것인데, 그 이전에 혼동이 발생한 바 있으나 소비자가 이미 그러한 혼동에서 빠져 나왔다는 사정만을 가지고 상표법의 규율을 받게 하는 것은 상표법의 기본 체계에 부합하지 않는다. 검색광고 역시 상표의 사용의 한 형태인 이상 혼동가능성의 판단에 있어 다른 기준을 적용해야 하는 것은 아니며, 최초관심혼동이론의 무리한 도입은 자칫하면 상표권 독점의 폐해를 야기할 수 있다는 점에서도 신중할 필요가 있을 것이다.

권리의 본질적 차원에서 보더라도 최초관심혼동이론의 도입은 문제의 소지가 존재한다. 상표권이라는 ‘권리’의 침해가 있어야 상표법의 적용이 문제될 수 있는데, 초기에 상표의 사용으로 인하여 혼동이 발생하였지만 실제 상품의 구매 시점에는 혼동이 없었다면 상표권자가 권리를 침해당하였다고 볼 수 있는지 의문이다. 초기에 타인의 상표를 사용한 검색광고로 인하여 고객들의 관심이 전환되어 나중에 광고주의 상품을 구매하는 결과에 이르렀더라도 혼동이 발생한 시점에는 상표권자의 상품을 구매하려는 확정적인 의사가 있었던 것도 아니고 출처의 혼동 상태가 지속된 것도 아니다. 그렇다면 이는 출처의 혼동이 아닌, ‘상표로 관심을 끄는 것’을 권리로서 보호하는 것이 되는데, 이를 배타적, 대세

356) Jennifer E. Rothman, 각주 265의 논문, pp 121-122.

적으로 보호할 수 있는 권리의 내용으로 보기는 어려운 측면이 있다.

만약 인터넷에서의 상표 사용에 있어서는 최초관심혼동이론을 인정해야 할 실익이 존재한다고 보아 위 이론을 도입하더라도 이를 단순한 법원 해석으로 받아들이는 것은 부작용이 우려되는 이상 사이버스쿼팅 방지 및 희석화에서와 마찬가지로 대의기관인 국회에서 입법을 통해 해결하는 것이 상당하며, 상표법의 입법취지와 그 해석상 기초의 틀을 바꾸면서 단순히 해석만으로 무리하게 최초관심혼동이론을 도입하는 것은 타당하지 않아 보인다.

이처럼 상표법의 문언 및 그 입법 취지에 비추어보면, 상표법에서 상표권 침해의 요건으로 명시하고 있거나 해석상 인정하고 있는 '혼동'의 가능성을 심리함에 있어, 비록 해석상 최초관심혼동이론을 인정함이 불가능하다고 단정할 것은 아니라도 상표법이 제정된 취지에 비추어보면 이를 받아들임이 일반론적으로는 상당하지 않다고 판단된다. 상품의 구매 내지 서비스 제공 시점에 혼동이 발생하여 상표권자에게 구매 내지 제공에 관한 현실적인 손해가 야기되는 경우에 위법을 인정하는 혼동가능성에 관한 전통적인 관점을 유지함이 상당하다.

나. 검색광고에 있어 부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단

(1) 부정경쟁방지법상 '혼동가능성'의 적용 문제

부정경쟁방지법은 '혼동가능성'을 요건으로 하므로 상표법에 있어서와 같은 법률상 요건 해석에 따른 문제의 소지는 없으며, 다만 '혼동가능성'을 어떻게 판단할 것인지 문제된다.

'혼동가능성'이라는 다소 추상적인 개념을 판단하는 것은 쉽지 않으며, 그 판단의 기준 역시 구체적 사안에 따라 다를 것이기에 이에 대해 언급하기는 쉽지 않다. 일반론적으로 언급한다면, 혼동가능성의 판단에 고

려할 주요 요소로는 상표 자체의 특성, 상품의 특성, 구체적 거래실정을 일응 들 수 있을 것으로 생각되며, 상표를 검색어로 검색하여 나타나는 검색광고의 결과가 검색엔진의 검색결과가 아닌, 광고라는 것을 검색창에서 분명하게 알 수 있도록 드러나야 할 것이고, 이를 통해 키워드가 된 상표와 광고주이 경쟁 회사 사이에 출처의 혼동을 일으키지 않도록 되어 있어야 할 것이다.

실체에 있어 혼동가능성에 대한 판단이 객관적으로 명확하지 않고 논란이 있는 경우도 존재할 수 있는바, 이러한 경우에는 전문가 감정이나 여론조사와 같은 객관적 자료를 요할 수 있을 것이며, 최종적으로는 입증책임을 다하였는지 여부를 심리하는 방법으로 접근할 수도 있다.

(2) 최초관심혼동이론의 적용 여부 - 법리적 측면

(가) 현행법상 적용 가능 여부

우선 현행법상 최초관심혼동이론의 도입 여지가 존재하는지 여부에 대하여 살펴보면, 전술한 것처럼 부정경쟁방지법은 혼동가능성을 기준으로 한다고 규정하고 있을 뿐, 혼동가능성의 판단 시점이나 판단 범위에 대하여 달리 규정하고 있지 않으므로 현행법상 최초관심혼동이론의 도입 자체는 불가능한 것은 아니라고 판단된다.

부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목, 나목은 부정경쟁행위의 유형을 규정함에 있어 '혼동가능성'을 요건으로 명시하고 있는바, 상품표지 또는 영업표지의 혼동에 관한 규정 내용을 살펴보면 '구매자'와 같은 문구가 명시되어 있지 아니하기에 구매 자를 기준으로 혼동 시점을 고정하고 있는 것은 아니다. 이는 전술한 바 있는, 미국 Lanham법의 개정에서 'purchaser'과 같은 문구를 삭제한 것이 구매자의 구매 시점을 혼동 기준으로 명시하지 아니하는 취지로 보아 최초관심혼동이론의 근거로 하는 견해에 비추어보면, 우리나라 부정경쟁방지법 역시 문리적 해석상으로

는 최초관심혼동이론을 도입하여 해석하는 것이 불가능하지는 않다는 하나의 근거가 될 수 있을 것이다.

요컨대 상표법 제108조 제1항 각 호나 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목, 나목의 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 관한 규정 모두 문리적으로 또는 해석상으로 혼동가능성의 존재를 요건으로 할 뿐, 혼동가능성의 존재를 요하는 시점이나 범위에 대해 달리 규정한 바는 없다. 이를 감안하면 우리나라 상표법 및 부정경쟁방지법의 문리적 해석상으로는 최초관심혼동이론을 인정하는 것 자체가 배제되었다고 단정할 것은 아니다.

(나) 최초관심혼동이론 적용의 부당성

최초관심혼동이론을 검색광고에 있어 부정경쟁방지법 위반 여부를 검토할 때 적용함이 상당한지 여부를 살펴보면, 상품주체 및 영업주체 혼동행위에 대하여 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목은 혼동가능성을 부정경쟁행위의 요건으로 명시하고 있는바, 이는 상표권 침해에 있어서 '상표 및 상품의 유사성'을 요건으로 규정하고 있는 것과 비교할 때 혼동가능성이 고려사항에 그치지 아니하고 부정경쟁행위 여부의 판단에 대한 중심이 되며 더 많은 제반 사정을 고려하게 될 것이라는 점을 보여준다.

부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목과 나목은 상품표지나 영업표지의 혼동 우려가 있는 경우에 대하여 부정경쟁행위로 규정하고 있으며, 이는 해당 표지를 사용하는 회사의 권리로 보는 것이 아니라 타인의 무임승차 하는 행위를 부정한 경쟁으로 보아 규제하는 것으로 봄이 상당하다. 더욱이 법령에서 혼동가능성의 발생 시점을 명시하고 있지도 않으며 그 개념이 비교적 유연하게 해석될 수 있어 최초관심혼동이론에 따른 혼동이 '혼동가능성'에 포함될 것인지 여부에 대하여 논의할 여지가 상표법에 비해 넓어지게 된다.

검색광고에 있어 대법원의 부정경쟁방지법에 있어서의 최초관심혼동이론 적용 여부에 대하여 보면, 전술한 바와 같이 도메인이름에 관한 판결에서 상표명이 도메인이름으로 사용된 사이트라도 그 사이트에 독자적인 표장을 부착하고 그 권리자가 판매할 것으로 예상하기 어려운 상품을 판매할 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 나목의 부정경쟁행위로 인정하지 아니한 점에 비추어보면, 검색광고에 있어서도 광고주가 링크한 사이트에 독자적인 표장을 부착하여 출처 혼동이 발생하지 아니하도록 운영하면 초기에 혼동이 발생할 우려가 있더라도 부정경쟁행위로 인정되기 어려울 것이다. 즉, 기존 대법원 판례에 따르면 최초관심혼동이론이 적용되기 곤란할 것으로 생각된다.

그렇다면 전술한 바와 같이 우리나라 현행법상 최초관심혼동이론의 도입이 불가능하다고 단정할 것은 아니라면, 검색광고에 대한 부정경쟁방지법의 적용에 있어 판례의 변경을 통해 최초관심혼동이론을 도입하는 것이 상당한지 여부가 문제된다. 아무래도 도메인이름에 관한 종래의 판결 당시에는 최초관심혼동이론이 본격적으로 논의되지 아니하여 이에 측면에 대한 심리가 이루어지지 아니하였을 가능성이 크기 때문이다.

만약 부정경쟁방지법에 대해서는 최초관심혼동이론을 적용한다면, 등록상표에 대하여 상표법상 최초혼동관심이론이 적용되지 않더라도 해당상표가 부정경쟁방지법상 주지상표에 해당한다면 상품표지 내지 영업표지의 혼동으로 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 심리함에 있어 최초관심혼동이론을 적용할 수 있을 것이며, 이와 같이 함으로써 검색광고에서의 상표 이용의 상당 부분에 대해 최초관심혼동이론을 통해 규율이 이루어질 수 있는 것이다.

하지만 사건으로는, 비록 부정경쟁방지법의 규정 내용 및 그 성격에 비추어 최초관심혼동이론의 도입이 상표법에 비하여 비교적 용이하다고 하더라도, 검색광고에 대한 부정경쟁행위 여부의 판단에 있어서 최초관심혼동이론을 도입하는 것은 상당하지 않다고 생각된다.

우선 최초관심혼동이론은 혼동가능성에 대하여 기존에 입법자가 대전제로 하고 있던 사항을 뒤집는 것이기에 신중하여야 한다. 혼동가능성은 부정경쟁행위 여부에 대한 판단의 핵심이라는 점에서 더욱 그러하다. 더불어 상품 및 서비스 구매 시점의 혼동가능성보다도 그에 앞선 초기에 혼동 여부에 관한 판단은 어려울 것이기에 그 법적 규율에 혼란이 발생할 가능성이 상당하다. 앞서 살펴본 바와 같이 미국에서도 연방항소법원마다 최초관심혼동이론의 인정 여부 및 그 기준이 서로 다르다는 점을 간과해서는 아니 될 것이다.

특히 초기에 실제로 혼동가능성조차 존재하지 아니하고 단지 관심만 끈 정도라면 실제로는 혼동의 우려조차도 없었던 것인데 이러한 경우에도 부정경쟁행위에 해당한다고 해석한다면 이는 법령의 취지에 부합하지 않는다. 이와 달리 초기에 실제로 혼동가능성이 존재할 것을 요하고 다만 사후에 그러한 혼동이 해소되는 경우에 한하여 적용된다고 볼 수 있지만, 그렇게 보게 되면 현재는 혼동의 우려가 없음에도 검색광고가 이루어졌을 당시에 혼동가능성이 존재하였는지 여부를 판단하여야 할 것인바, 종래의 혼동가능성에 대한 판단도 구체적 사안에 있어서는 쉽지 아니한데 초기에 혼동가능성이 있었는지 여부까지 살펴보려 한다면 더욱 그 판단이 모호하게 될 위험이 있다.

그리고 부정경쟁행위로 규율하는 행위는 부정한 상표 사용으로 건전한 경쟁질서를 해하는 것인데, 검색광고가 혼동을 야기하지 않는 범위에서 이루어진다면 검색어로 입력한 유형의 다양한 상품을 알리는 역할을 한다고 볼 수 있으며, 이는 경쟁을 촉진하는 측면도 있다. *Rescuecom v. Google* 사건의 판시 내용에서 언급한 바와 같이 오프라인에서 특정 종류의 상품 및 서비스를 진열하고 소비자들이 선택하도록 한 것과 같게 볼 수 있으며, 인터넷의 특성상 검색광고에서 링크된 홈페이지에서 쉽게 빠져나올 수도 있기 때문이다.

더욱이 현재 인터넷 환경에서 검색엔진의 사용은 일반화되어 있고, 따라서 인터넷 사용자들도 상표를 일반 검색어처럼 검색한 후 그 결과만을 참조하는 것이 통상이다. 검색광고를 보더라도 링크된 사이트를 클릭한 결과 자신이 바라던 정보가 아니면 바로 해당 사이트에게 손쉽게 나올 수 있기 때문에 혼동의 정도 및 혼동가능성 역시 적다. 그렇다면 최초관심 혼동의 결과로 상표권자의 상품 내지 서비스에 대한 구매 의사가 혼동에서 빠져나온 후에도 검색광고가 이루어진 상품 내지 서비스로 전환될 정도로 상당한지, 이를 법적 보호의 대상으로 할 수 있는지에 대해서는 의문이 든다.³⁵⁷⁾

상표법에 있어서 최초관심혼동이론을 적용하지 않음이 상당하다고 전제하면 부정경쟁방지법과 상표법은 대체로 일반법과 특별법의 관계에 있어 기능상의 차이를 인정하기 어렵고 다만 방법상의 차이가 있을 뿐이라고 할 것인데, 부정경쟁방지법에 한하여 최초관심혼동이론을 도입한다면 상표법과 부정경쟁방지법 간의 혼동가능성에 대한 규율 내용이 근본적으로 달라지는바, 이는 두 법 사이의 관계에 비추어볼 때 상당하다고 보기 어렵다.

이에 대해 검색엔진의 검색결과 나타나는 검색광고의 문구에는 출처혼동을 야기할 기만적인 요소가 존재하는데 링크된 홈페이지에는 별도의 표장이 제시되어 있다면 출처가 상표권자와 다름을 인지할 수 있으므로 기존의 해석상으로는 혼동의 우려가 없어 규제가 이루어지지 않을 가능성이 존재하는바, 이는 부당하다는 의견이 제기될 수 있다.

하지만 특수한 사정이 있는 경우를 들어 검색광고 일반에 있어 혼동가능성을 다른 기준으로 판단하여야 한다는 결론에 이르는 것은 상당하다고 보기 어렵다. 더욱이 혼동가능성은 제반 사정에 비추어 판단이 이루어질 것인바, 인터넷 이용자가 1차적으로 출처 혼동이나 후원관계의 존

357) 김병일, 각주 145의 논문(2016), 122-123면, 143면.

재를 판단하는 것이 검색결과 나타나는 광고 문구인데 광고주가 혼동을 야기할 정도로 문구를 작성하였다면, 광고주의 홈페이지에 별도의 표장이 제시되어 있는 경우라도 이미 강하게 발생한 혼동이 소멸되었다고 단정하기 어려우며, 구체적 사실관계에 따라서는 상품 구매 및 서비스 제공단계에서도 혼동이 여전히 존재한다고 볼 수도 있을 것이다.

더불어 이는 기만적인 표시·광고로서 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 제2호에 따라 금지될 수도 있으며, 일반인들에게 널리 알려진 저명상표에 해당한다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 희석화가 인정되어 부정경쟁행위로서 규율할 수 있을 것이다.

이외에 초기에 발생한 혼동으로 인하여 상표권자에게 구체적인 손해가 발생한 경우도 있을 수 있는데, 이러한 경우는 구체적 손해 발생 시점에 혼동이 있었고 혼동과 손해의 발생 사이에 인과관계가 인정되는 이상 상품 내지 서비스의 구매에 출처 혼동으로 인한 부정적인 영향을 미쳤음이 객관적으로 인정되므로 상표법이나 부정경쟁방지법 위반이 인정될 여지가 있다고 이에 해당하지 않더라도 민법상 부당이득 내지 불법행위로 규율하는 것은 가능하다고 생각된다.

다소 앞서 나아간 주장일 수도 있지만, 현행법상으로 저명상표의 경우에는 실제 혼동이 발생하지 아니하였더라도 식별력의 약화가 인정되면 희석화에 해당한다고 보아 부정경쟁행위로 규율하는 것은 어떤 측면에서는 입법자가 등록상표에 해당하든 그렇지 아니하든 저명상표에 해당하는 범위 내에서 전통적인 의미의 혼동가능성이 존재하지 않더라도 위법하다고 보며, 그 외에는 위법한 것으로 보지 아니한다고 정한 것으로 해석할 수도 있다.

(3) 최초관심혼동이론의 적용 여부 - 실제적 측면

법리적 측면 이외에 인터넷 이용의 실제적인 측면에서 보더라도 최초관

심혼동이론을 도입해서 검색광고에 있어서의 상표권 침해 문제를 해결하려는 것은 상당하지 않다.

우선 검색엔진에서의 검색광고 현황을 살펴보면, 미래창조과학부는 2013. 10. '인터넷 검색서비스 발전을 위한 권고안'을 행정지도의 형식으로 주요 검색엔진 사업자들에게 권고하였는바, 그 주요 내용은 검색광고와 그 외의 검색결과를 명확하게 구분하는 것이다.³⁵⁸⁾

또한 공정거래위원회는 2013. 12. '인터넷 검색서비스 산업 모범거래기준'을 마련하여 검색광고와 검색결과 구분의 구체적인 방법을 제시하고 있는데, 예를 들면 검색광고에 '...에 관련된 광고'라는 사실을 기재하거나, 개별 사이트마다 광고임을 표시하거나, 광고 영역을 별도 상자로 표시하고 배경색을 구분하여 설정하거나(이는 당시 구글의 검색광고 표시 방법과 유사하다), 광고를 일반 검색결과 우측에 배치하여 검색결과와 광고가 구분되어 있음을 쉽게 알 수 있도록 표시하는 방법이 있다. 국내의 주요 포털사이트들은 위와 같은 행정지도에 따라 2013. 10.부터 검색광고 영역에는 음영 표시를 하였는바, 이러한 행정지도 자체의 정당성에 대해서는 논란이 있지만 그 취지는 검색광고에 있어서의 혼동가능성을 줄이기 위함이다.³⁵⁹⁾

더욱이 혼동가능성을 판단하는 기준이 되는 일반 수요자는 신중하고 합리적으로 상품을 구매하고 서비스 제공을 받는 것을 전제로 하는바,³⁶⁰⁾ 검색광고에 있어서의 일반 수요자들은 인터넷을 통해 검색엔진을 이용하는 만큼 인터넷의 특성과 그 현황에 익숙할 것이다. 통상에 있어서는 상

358) 안정민·최세정, “검색광고 규제에 대한 법적 고찰 - 이용자 인식조사를 바탕으로”, 언론과 법 제13권 제1호(2014. 6.), 한국언론법학회, 155면.

359) 안정민·최세정, 각주 358의 논문, 155-156면. 구글은 전세계적으로 검색엔진 사업을 하는 특성상 행정지도에 따르지 아니하고 자체 정책에 따르는바, 행정지도는 구글과 같은 국내에서 사업하는 검색엔진에도 적용되지만 외국 사업자에게 행정지도를 준수하도록 강제할 수단이 없기 때문이다. 이로 인해 역차별 문제가 제기되는 측면도 있다.

360) 윤선희, 각주 189의 논문, 119면.

표명을 검색 키워드로 사용한 것이기 때문에 검색광고가 아닌 일반 검색결과를 먼저 볼 것이며,³⁶¹⁾ 검색광고를 보더라도 그 존재 및 의미를 알고 일반 검색결과와는 구분하여 이해할 것으로 예상할 수 있다.

실제로 국내 조사결과에 따르면 인터넷 이용자들이 전술한 정부의 가이드라인 이후는 물론, 이전에도 검색엔진에서 대체로 검색광고와 검색결과를 구분하고 검색광고의 존재를 인지한 비율이 약 70%에 이르러 검색광고로 인한 어려움을 그다지 겪지 않고 있는 것으로 나타난다.³⁶²⁾ 외국에서도 최근에 있어서는 검색엔진에서 8,345건에 이르는 검색결과를 분석한 결과 키워드 검색광고에 인터넷 이용자들이 이끌리는 비율은 4% 정도에 불과하고, 경쟁자에 의하여 이루어진 검색광고에 이용자들이 이끌리는 비율은 더욱 낮다고 한다.³⁶³⁾

그렇다면 검색광고와 검색결과가 구분되어 컴퓨터 화면에 나타나고 검색결과 나타나는 검색광고의 문구 및 링크된 홈페이지 자체에 출처를 혼동하게 하거나 후원관계를 암시하는 표장을 표시하고 운영하는 행위를 하지 않으면 혼동가능성의 문제는 크지 않을 것으로 보인다.

다. 역혼동의 문제

이상에서 살펴본 바와 같이 우리나라 상표 실무에 최초관심혼동이론을 도입하는 것은 일반적으로 상당하지 않다고 할 것이다. 하지만 기존의 혼동가능성 판단 시점에 관한 견해로 문제가 해소되지 않는 경우가 존재하기에 이에 대해 논할 필요가 있다.

361) 김병일, 각주 145의 논문(2016), 123면.

362) 안정민·최세정, 각주 358의 논문, 163-165면, 170면.

363) Mark A Rosso, Bernard J. Jansen, "Smart Marketing or Bait & Switch? Competitors' Brands as Keywords in Online Advertising", Mark Conference: Proceedings of the 4th ACM Workshop on Information Credibility on the Web, WICOW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 27, 2010, pp 1-2.

대표적으로 예를 들면 ① 상표권자의 허락을 받지 않고 상표를 부착하여 상품을 팔거나 서비스를 제공하지만 명시적 또는 묵시적으로 상품 구매 및 서비스 제공 이전에 출처가 다르거나 후원관계에 있지 않음을 나타내어 혼동이 발생하지 않도록 하는 경우, ② 광고주가 상표권자가 판매하는 상품의 모조품을 판매하고 있는데 검색광고의 링크로 나타나는 사이트에 접속하면 출처가 다르고 후원관계에 있지 않음을 충분히 알 수 있는 경우를 생각할 수 있는데, 이처럼 상표를 악의적으로 이용하고 있다면 그 자체만으로도 상표권자에게 피해가 발생할 것이 충분히 인정되지만 출처 내지 후원관계의 혼동이 모조품의 구매 시점에 발생한다고 보기는 어려우므로 결국 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는, 납득하기 어려운 결론에 이를 수 있기 때문에 문제될 수 있는 것이다.

이와 관련하여 외국 판례를 살펴보면, EU 사법재판소 항소부는 잉글랜드의 유명 축구클럽 Arsenal의 표장을 허락 없이 표시한 셔츠나 스카프를 판매하여 응원 도구나 클럽에 대한 애정의 상징으로 하도록 한 행위가 문제된 사건에서, 상표권은 재산권으로서 그 침해의 양태는 다양할 수 있으며, 제3자가 반드시 상품의 출처표시로서 상표를 사용해야 침해라고 할 수는 없다고 판시한 바 있다.³⁶⁴⁾ 위 판결에서 EU 사법재판소 항소부는 상표권 침해행위를 상품의 출처표시의 혼동에 한정하고 있지 않으며, 상표의 이용으로 인하여 출처의 보장이라는 상표의 기능이 손상되는 것 역시 상표권 침해로 인정하였는바, Arsenal의 표장을 허락 없이 표시하여 응원을 위한 상품을 판매할 경우 상표의 기능에 부정적인 영향을 미쳐 구매자들이 Arsenal 공식 상품이라고 기망을 당할 수 있는 점을 문제삼아 상표권 침해가 존재한다고 보았다.³⁶⁵⁾

364) Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed (2003), EWCA Civ. 696.

365) 박영규, 각주 112의 논문, 269면. 이에 대해서는 ‘상표의 사용’을 미국에서 수요자의 오인 및 혼동 우려라는 결과를 중시하여 넓게 보는 시각과 같은 맥락에서 볼 수 있다는 견해가 있다(조영선, 각주 42의 논문, 140-141면).

그런데 유명 록가수 Bon Jovi가 자신의 이름을 상표로 등록하였는데 Bon Jovi의 공연 실황을 해적판으로 복제하여 유통한 것이 상표 침해죄에 해당하는지 여부가 문제된 사건에서 1심은 상표권자의 동의 없는 상표 사용인 이상 형사처벌의 대상이라고 보았지만, 항소심 및 최종심인 영국 상원(The House of Lords)³⁶⁶에서는 상표권의 범위는 상표의 기능과 동일해야 하며, 상표의 출처표시로서의 사용으로 볼 수 없는 이상 상표권 침해에 해당하지 아니하므로 상표 침해죄가 성립하지는 않는다는 취지로 판시하였다.³⁶⁷

위 두 판결 모두 판매 시점에 출처 혼동이 발생한다고 보기는 어렵지만 상표를 악의적으로 이용한 경우인데 그에 대한 법리 적용은 일치하지는 않는 것으로 생각된다. 이에 대하여 한 측면에서 보면 상표권자와 혼동 가능성이 있다고 보기 어려우므로 상표권 침해나 부정경쟁행위로 규율하기 곤란하다고 할 수 있다. 하지만 다른 측면에서는 오히려 상표의 악용을 노골적으로 드러내는 경우인데도 이를 상표법 및 부정경쟁방지법으로 규율하지 못한다면 부당한 결과에 이른다는 것을 부인하기 어렵다. 물론 저명상표에 해당한다면 부정경쟁방지법상 희석화로 규율할 수 있고, 저작권이나 특허권 침해, 민사상 부당이득으로 권리 구제가 가능할 수 있지만, 이러한 법적 규율만으로 문제가 해소되지 아니하는 영역이 존재하는 것은 부인하기 어렵다.

이에 대해 대법원은 '구매 후 혼동'이라는 법리로 문제를 해결한 바 있다. 비록 상품의 구매 내지 서비스 제공 시점에 수요자에게 혼동이 발생하지 않은 경우라도 구매 시점 이후에 그 상품을 접한 제3자가 상표권자의 상품 내지 서비스로 오인·혼동할 우려가 있다면 상표권 침해

366) R. v. Johnstone(2004) ETMR 2. 참고로 영국은 종래 대법원이 별도로 없고 의회의 상원의원 중 법률 귀족이 대법관으로서 최고법원의 기능을 하였으나, 삼권분립과 사법부 독립의 확보라는 사법제도 개혁의 일환으로 2009년 대법원(Supreme Court)이 신설되었다.

367) 위 판결에 대해 미국의 상표사용론과 일치하는 태도라는 견해가 있으나 의문이다 (조영선, 각주 42의 논문, 141면).

내지 부정경쟁행위로 보는 것인바, 대법원은 '비비안 웨스트우드'라는 유명 상표의 모조품 가방을 판매함에 있어 제반 사정에 비추어 구매자들이 그 출처를 혼동할 우려가 없다고 하더라도 그 구매자로부터 모조품 가방을 양수하거나 모조품 가방을 본 제3자가 출처를 혼동할 우려가 있어 일반 소비자의 관점에서는 출처 혼동의 우려가 있다는 이유로 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위로 판단하였다.³⁶⁸⁾

이러한 '구매 후 혼동' 법리는 미국 제2연방항소법원의 *Mastercrafers Clock & Radio Co. v. Vacheron&Constantin-Le Coultre Waches, Inc.* 판결³⁶⁹⁾에서 그 기원을 찾을 수 있는바, 위 법리를 적용하면 문제되는 경우와 같은 사례에 있어서의 문제를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 생각된다.³⁷⁰⁾

위 대법원 판결에 대해 우리나라 상표법이나 부정경쟁방지법에 구매 후 혼동에 관한 명문 규정이 없고 알 수 없는 장래의 거래실정을 혼동가능성 판단에 고려하는 것은 의문이 있다고 하면서, 상품의 구매 시점에 혼동 여부를 판단하지 않는다는 점에서 소위 '구매 후 혼동'의 법리는 제한적으로 인정되어야 할 것이라는 견해가 있다.³⁷¹⁾

하지만 당사자 외의 제3자가 해당 상품을 구매하거나 서비스를 제공받는 시점에 혼동이 발생할 것으로 객관적으로 충분히 예상할 수 있다면 그러한 구매 또는 제공 시점을 기준으로 혼동가능성이 인정된다고 할 수 있는바, 이는 전통적 개념의 혼동가능성에 대한 판단의 범위 내에서 이루어지는 것이며, 따라서 그 적용에는 큰 문제가 없다고 할 것이다.

368) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결.

369) 221 F.2d 464(2nd Cir. 1955).

370) 최승재, 각주 200의 논문, 139면 참조.

371) 윤선희, 각주 189의 논문, 110-111면.

7. 소결

검색광고가 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당하는지 여부의 판단에 있어 혼동가능성은 부정경쟁방지법은 물론, 상표법에 있어서도 실제로는 주요한 판단의 기준이 되고 있다고 할 것인바, 그에 대한 판단은 상표법 및 부정경쟁방지법의 입법취지나 인터넷 이용자들의 검색광고에 대한 인식 및 반응의 실제, 상표권의 부당한 확대 방지라는 측면에서 검색광고 결과 나타나는 광고주 홈페이지 링크의 내용 및 링크를 클릭하여 접속 가능한 홈페이지의 내용에 비추어 이루어져야 할 것이다.

상표법은 상표의 침해 여부에 대한 판단 기준을 '상표 내지 상품의 동일 내지 유사'로 규정하고 있는바, 검색광고에 있어 검색 키워드로 사용되는 상표권자의 상표는 통상의 경우 동일할 것이므로 혼동가능성 판단을 요하는지 문제될 수 있다. 하지만 여기서의 상표는 외부적 인식이 이루어지지 않은 채 검색어와 그에 따른 관념이라는 측면에서 사용되는데, 그렇다면 상표의 동일성을 인정한다고 단정하기 어려운 측면이 있으며, 상표의 동일 여부가 문제된다고 보더라도 그 특성에 비추어볼 때 심리하는 과정에서라도 혼동가능성을 고려할 수 있고, 그 과정에서 상표권의 침해 여부를 검토함이 가능할 것이다.

인터넷에서 이루어지는 검색광고는 그 특성상 초기에 혼동을 야기할 가능성이 많고 또한 인터넷 이용자들이 그러한 혼동에서 쉽게 빠져나올 수 있는바, 이에 대하여 미국 판례법에서는 상품 또는 서비스의 구매 시점에는 혼동가능성이 없더라도 초기에 혼동이 야기된 바 있으면 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 인정하는 최초관심혼동이론을 인정한 사례가 있다.

하지만 최초관심혼동이론 자체가 미국에서도 연방항소법원마다 채택 여부 및 그 판단 기준에 차이가 있으며 초기의 혼동 여부에 대한 판단은

기존의 혼동가능성 여부에 대한 판단보다 더욱 모호할 수 있다는 점을 감안할 때, 최초관심혼동이론의 선부른 도입은 오히려 혼란을 야기할 수 있다. 더욱이 기존의 혼동가능성에 판단의 기준을 다르게 한다는 점에서 신중한 논의가 필요하며, 자칫 상표권의 지나친 확대를 야기할 우려가 있다는 점 역시 간과해서는 아니 될 것이다. 이러한 제반 사정을 감안하여 기존의 혼동가능성 법리 내에서 검색광고의 현상을 감안하여 유연한 접근을 함이 상당할 것으로 생각된다.

더불어 검색광고에 있어서도 상표의 공정이용이 문제될 수 있을 것이므로 이에 대한 검토를 요할 것인바, 특히 검색엔진에 검색어를 입력하여 검색광고가 나오도록 지명적 공정이용으로 인정될 여지가 있으므로 이에 해당하는지 여부가 실무상 문제되는 경우에는 심리가 이루어져야 할 것이다.

제4장 검색광고와 희석화

1. 개설

지금까지는 검색광고로 인하여 상표권자와 경쟁관계에 있는 광고주 사이에 혼동가능성이 문제되는 경우에 대하여 살펴보았다. 그런데 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 혼동가능성이 야기되지 아니하는 비경쟁관계에서의 상표 사용에 있어서도 해당 상표가 저명성을 취득하여 일반 수요자들에게 널리 알려진 경우에 있어서는 해당 상표의 권리자와 그 사용자 사이에 경쟁관계가 있지 아니하고, 상표의 사용으로 인하여 혼동이 발생할 우려가 있는 것으로 인정되지 않더라도, 상표의 사용으로 인하여 해당 상표에 대한 식별력의 약화 내지 명성의 손상이 생기면 이를 '희석화'가 발생한 것으로 인정하여 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

그렇다면 검색광고에 있어서 부정경쟁방지법의 적용에 대해서는 혼동가능성이 인정되지 않는 경우에 그 다음 단계로 희석화 여부가 문제될 수 있을 것이다. 혼동가능성을 요건으로 하지 않는 대신에 '저명상표'일 것과 그 사용으로 인하여 '희석화'가 발생할 것을 요하는바, 이 중 검색광고와 관련해서는 '희석화'가 무엇이며 검색광고에 있어서 어떠한 경우에 희석화가 인정될 수 있는지에 대해 살펴볼 필요가 있다.

이하에서는 희석화의 의미 및 논의 배경과 이에 관한 국내외 입법례를 살펴보고, 검색광고에 관한 것이거나 이와 관한 논의에 있어서 참고가 될 수 있는 희석화에 관련된 국내외 판례 및 문헌을 검토한다. 그리고 이를 바탕으로 검색광고에 있어서는 어떠한 경우에 저명상표의 사용이 식별력의 약화 내지 명성의 손상으로 인정되어 희석화에 해당하는지에 대하여 살펴보도록 한다.

더불어 희석화에 있어서도 상표의 공정이용이 인정되는 경우에 대한 논의를 요할 것인데, 특히 희석화는 저명상표 또는 그 상표의 권리자를 비판하는 방식으로 사용하는 것도 명성의 손상으로 규율의 대상이 될 수 있는바, 이와 같은 경우에는 해당 저명상표의 패러디로서 허용되는지 여부가 문제될 것이므로 이에 대해 논하기로 한다.

2. 외국의 희석화 규정 및 관련 판례

가. '희석화'의 의미 및 그 유래에 대하여

상표에 대하여 '희석화'를 인정한 것은 영국 및 독일 법원의 판결에서 시작된 것으로 추정되고 있다. 영국의 경우 유명한 카메라 필름 제조회사인 Kodak 상표를 자전거 회사에서 사용하여 문제된 사건³⁷²⁾에서 법원은 당사자인 두 회사가 직접적인 경쟁관계에 있지 않음을 인정하면서도 상표권의 침해가 인정된다는 판결을 내렸다.³⁷³⁾

비록 위 판결은 Kodak 카메라가 자전거에 사용되기도 하고 많은 상인들이 카메라와 자전거 양자를 모두 판매하므로 침해가 성립한다고 하여 혼동가능성의 개념이나 경쟁관계에 있는 상품의 범위를 확대함으로써 문제를 해결하였다는 점에서 현대의 희석화 이론과 차이가 있으나 전통적인 혼동이론으로 상표권 침해 문제를 해결한 것은 아니기에 상표에 있어 희석화 이론이 정립된 초석으로 평가할 수 있을 것이다.³⁷⁴⁾

희석화 이론이 현대와 같이 정리되어 적용된 사례로는 독일의 1925년

372) Eastman Photographic Materials Co., Ltd v. John Griffiths Cycle Corporation
15 Rep. Pat. Cas. 105(1898).

373) 육소영, “상표의 희석화 방지와 상표보호체계”, 사법 12호(2010년 6월), 사법발전재단, 90면.

374) 육소영, 각주 373의 논문, 91면.

Odol 판결³⁷⁵⁾을 들 수 있는데, 유명 구강세정제의 상표인 Odol을 철강 회사에서 사용한 것이 문제된 사안에서 법원은 비록 경쟁관계에 있지 않은 상품에서 사용되었더라도 그러한 사용이 Odol 상표가 부착된 철강제품의 품질에 대해 소비자가 오인하도록 하여 결과적으로 상표의 판매력이 상실된다는 점을 들어 철강제품에 대한 상표등록을 취소하는 판결을 내렸다.³⁷⁶⁾

희석화 이론이 학술적으로 구체화된 것은 미국이다. 하버드 대학의 Frank I. Schechter 교수가 1927년 자신의 논문³⁷⁷⁾에서 상표의 제품 판매력은 비경쟁적 사용에 의해서도 침해될 수 있는데, 이때 침해되는 상표의 기능은 상표권자의 재산적 가치로서 보호의 필요성이 있다고 주장하면서 상표의 '희석화'라는 개념을 구체화하였다.³⁷⁸⁾

이와 관련하여 상표에 관해 체결된 국제조약의 저명상표 관련 내용을 살펴보면, 1883년 체결된 파리협약은 1925년 개정에서 유명상표에 관한 규정을 제6조의2에 신설하여 국내에서 유명하고 동일 또는 유사한 상품에 사용되어 혼동을 야기하는 상표의 등록을 거절 또는 취소하고 그 사용을 방지할 것을 약속하도록 하였다. 하지만 위 규정에서는 동일 또는 유사상품에 사용하고 혼동을 유발할 것을 요건으로 하고 있어 현재의 희석화 규정에 비해서는 그 적용 대상 및 요건이 제한적이었다.³⁷⁹⁾

이후 1995년 체결된 WTO/TRIPS 협정 제16조 제3항에서 파리협약 제6

375) Landesgericht Elberfeld, 25 Juristische Wochenschrift 502, YXV. Markenschutz und WettbeWerb (MUR) 264(1924).

376) 육소영, 각주 373의 논문, 91면.

377) Frank I. Schechter, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40 Harvard Law Review 813(1927), pp 832-833.

378) 이백규, "미국의 상표 희석화 이론". 특허소송연구 제1집(1999. 12.), 특허법원, 327면.

379) 이준석, "상표법상 유명상표 보호 관련 규정의 해석·적용에 관한 소고-상표법 제7조 제1항 제9호, 10호 및 11호의 올바른 해석 방향에 대한 검토를 중심으로", 지식재산 21 제60호(2000. 5.), 49-50면.

조의2는 등록된 상표의 상품과 유사하지 않은 상품에 준용하되 동 상품에 대한 상표의 사용이 동 상품과 등록 상표권자 사이의 연관성을 나타내고 등록된 상표권자의 이익이 그와 같은 사용으로 침해될 가능성이 있는 경우에 한한다고 규정하였다. 위 규정은 이종상품에 대해서도 유명상표의 효력이 미치도록 보호 범위를 넓혔으나 등록을 보호 요건으로 하였으며 '연관성'이 어떤 경우에 존재하는지 해석 기준을 제공하지 못하고 희석화의 경우에도 법적 보호가 가능한지에 대해서는 모호하게 규정되어 있었다.³⁸⁰⁾

이후 WIPO는 1999년 9월 구속력은 없지만 국제협약으로 발전시키기 위한 전 단계로서 공동권고문 형태로 유명상표보호규범을 제정, 채택하였는바, 그 내용에서 사용금지나 등록의 거절 또는 취소를 해야 하는 사유를 열거하면서 그 중에 회원국 일반 공중 전체에게 유명한 상표의 식별력을 '불공정한 방법으로 손상 또는 희석화할 우려가 있는 상표의 사용'을 규정하여 희석화가 규제 사유에 해당함을 명확히 하였다.³⁸¹⁾

나. 미국

(1) 관련 법령

Schechter 교수는 희석화 이론을 구체화한 후 이를 연방 상표법에 반영되게 하려 하였으나 실패하였다. 하지만 판결 및 입법으로 희석화 이론이 받아들여지기 시작하였는바, 뉴욕 주 지방법원은 1932년 *Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc.* 판결³⁸²⁾에서 저명한 보석류 제조 및 판매업체인 Tiffany가 자사 명칭을 상호로 한 영화사를 상대로 제기한 상표침해의 금지를 청구한 사건에서 비록 보석류 제조와 관련성이 없는 산업이라 하더라도, Tiffany 영화사가 그 상호명을 통해 Tiffany의 명성을 이용하

380) 이준석, 각주 379의 논문, 50-51면.

381) 이준석, 각주 379의 논문, 51-53면.

382) 260 N.Y.S. 821(N.Y. App. Div. 1932).

여 부당한 이익을 누리고 있다는 이유로 Tiffany의 청구를 인용하여 상표사용을 금지함으로써 처음으로 희석화 이론을 판결로 인정하였고, 이후 미국의 여러 주 법원에서 판결로 희석화 이론을 인정하였다. 주 의회에서도 1947년 매사추세츠 주에서 최초로 주법으로 상표 희석화 방지법(Act of May 2, 1947, ch 307 §7a, 1947 Mass. Acts 300)을 제정한 이후 몇몇 주에서 희석화를 인정하는 입법이 이루어졌다.³⁸³⁾

하지만 상표권자의 권리 범위가 지나치게 넓어져 독점적 권리가 되어 경쟁을 제한할 우려가 있고, 연방 수정헌법 제1조의 표현의 자유를 침해할 수 있다는 이유로 1970년대 후반에 이르기까지는 법원에서 희석화 이론을 적극적으로 적용하지 아니하였다. 그러나 상표권의 재산적 가치에 대한 논의가 확대되면서 주법의 제정이 계속 이루어져 2006년 현재 미국 내 37개 주에서 상표 희석화 방지법을 규정하고 있다.³⁸⁴⁾

연방 단계에서의 상표 희석화 방지법 제정은 위와 같은 이유로 인해 논란이 있어 쉽게 이루어지지 아니하였으나 미국 의회는 많은 논의를 거쳐 1996년 연방 상표 희석화 방지법(Federal Trademark Dilution Act of 1995)을 제정하였는바, 이는 연방 상표법인 Lanham법 §1125부터 §1127 사이에 위치하고 있다.

연방 상표 희석화 방지법상 ‘희석화’의 정의에는 변화가 있었는바, 미국에서 1996년 연방 상표 희석화 방지법이 신설되었을 당시에는 상표의 희석화에 대하여 “저명상표권자와 제3자 간의 경쟁관계 여부 또는 혼동, 오해, 사기의 가능성 여부를 불문하고 상품이나 용역에 대한 저명상표의 식별력을 약화시키는 것”으로 정의하고 있었다. 하지만 위 규정에서 정의한 ‘희석화’의 내용은 다소 모호하기에 법원의 적용에 혼란이 있

383) 최정환, “미국의 개정 상표희석화방지법에 관한 소고”, Law&Technology 제3권 제1호(2007. 1.), 서울대학교 기술과법센터, 37-38면.

384) 최철, “상표 희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적 고찰”, 외법논집 제33권 제1호(2009년 2월), 한국외국어대학교 전문분야연구센터 법학연구소, 647면.

였는바, 이에 법원은 희석화 여부에 대한 판단을 대체로 보수적으로 하였다. 대표적인 예로 미국 연방대법원은 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 판결³⁸⁵⁾에서 저명상표의 상표권자가 희석화의 가능성만을 입증하는 것만으로는 부족하며 실제적인 희석화의 존재를 입증하여야 한다고 판시하여 희석화의 요건을 매우 엄격히 해석하였다.³⁸⁶⁾

미 연방대법원의 *Mosley* 판결 이후 미국 법원은 희석화가 쟁점이 된 사건에서 실제적인 희석화의 존재에 대한 입증이 없다는 이유로 청구를 기각하였는바, 이로 인해 희석화의 입법 취지와 달리 저명상표에 대한 보호가 제대로 이루어지지 않게 되었다. 이에 미 의회는 *Mosley* 판결의 희석화 요건을 완화하는 취지로 2006년 상표 희석화 방지법을 개정하면서 희석화의 정의를 명확히 하고 저명상표의 판단기준 및 희석화 인정여부의 판단기준을 정하며, 더불어 희석화에 있어서 공정이용이 인정되는 경우를 명시하였다. 이와 같이 개정된 '희석화'에 대한 정의는 현재 희석화방지법 규정에 이르고 있다.³⁸⁷⁾

개정된 Lanham법 §1125(c)(1)에서는 희석화에 대하여, 저명상표의 소유자는 다른 사람이 그 상표를 상업적으로 이용하여 그 사용으로 인해 당해 저명상표의 식별력이 약화되거나(blurring) 가치를 손상시키는(tarnishment) 희석화를 초래할 우려가 있는 경우에 형평의 원칙의 범위 내에서 저명상표의 소유자와 다른 당사자들 사이에 경쟁관계에 있는지 여부 및 혼동의 가능성이 있는지 여부, 실제적인 경제적 손실 여부를 불문하고 타인에 의한 상표의 사용을 금지할 수 있도록 규정하고 있다.³⁸⁸⁾

385) 537 U.S. 418, 422-23(2003).

386) 최정환, 각주 383의 논문, 37-39면.

387) 최정환, 각주 383의 논문, 39면.

388) §1125(Section 43) False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden

(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(1) Injunctive relief

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to

Lanham법 §1125(c)(2)의 (B)와 (C)는 희석화 사유인 식별력 약화와 명성의 손상에 대하여 규정하고 있는데, (B)에서는 식별력 약화에 의한 희석화를 “저명상표와 다른 상표의 유사성으로부터 야기되는 연상관계로 인하여 저명상표의 특이성이 손상되는 경우”로서 이를 판단함에 있어 상표간 유사성의 정도, 저명상표 고유의 또는 획득된 특이성의 정도, 상표 소유자가 저명상표의 배타적 사용을 유지하기 위하여 관여한 정도, 저명상표에 대한 인식의 정도, 저명상표와 자신의 상표의 연상관계를 형성하려는 침해자의 의도, 침해상표와 저명상표의 실제적 연상관계를 고려하도록 하고 있으며, (C)에서는 가치 손상에 의한 희석화를 “저명상표와 다른 상표의 유사성으로부터 야기되는 연상관계로 인하여 저명상표의 명성이 손상되는 경우”로 정의하고 있다.³⁸⁹⁾

an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(번역은 최철, 각주 384의 논문, 647-648면 참조)

389) (2) Definitions

(B) For purposes of paragraph (1), "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(번역은 최철, 각주 384의 논문, 647-648면 참조)

(2) 검색광고 관련 주요 판결

희석화와 관련하여 검색광고에서 문제된 판결을 살펴보면, 대체로 혼동 가능성에 대한 다툼이 주로 쟁점이 되었고, 그 과정에서 상표가 일반인들에게 유명한 경우에는 상표의 식별력 손상에 대해 심리가 이루어졌다. 하지만 희석화는 대체로 혼동가능성이 주요 쟁점이 되면서 이와 함께 부수적으로 논의된 경우가 많으며, 그렇기 때문인지 검색광고와 관련하여 주목할 만한 판시 내용은 별로 확인되지 않는다. 이하에서는 그 판시 내용에 의의가 있는 판결들에 대하여 대략 언급하는 것으로 한다.

(가) Playboy v. Netscape(1심 판결)³⁹⁰⁾

Playboy v. Netscape 사건의 1심 판결에서 Playboy는 혼동의 우려 외에 희석화 역시 문제를 삼었는데, 이에 대해 법원은 ‘playboy’나 ‘playmate’와 같은 키워드 검색어가 상표로서 사용된 것이 아니고 일반 영어단어로서 사용된 이상 식별력 약화에 해당하지 않으며, Playboy가 성인잡지 판매 회사라는 점에서 위 검색어들을 성인물에 사용한 것이 상표 명성의 손상을 야기한 것으로도 볼 수 없다고 판시하였다.³⁹¹⁾

전술한 것처럼 위 사건의 항소심 판결³⁹²⁾에서는 위 검색어가 일반 영어 단어로서 사용된 것은 아니라고 판시하여 결론을 달리 하였다. 하지만 1심 판결은 희석화 여부를 판단함에 있어 상표명이 상표로서 사용되었을 것을 전제로 하며, 명성의 훼손 내지 손상 여부를 판단함에 있어서는 상표권자가 판매하는 상품 내지 서비스가 무엇인지가 그 판단의 주요한 요소 중 하나임을 보여주고 있다는 점에서 그 의의가 있다.

390) Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F.Supp. 2d 1070(C.D. Cal. 1999).

391) 김병일, 각주 93의 논문, 93-94면.

392) 354 F.3d 1020(9th Cir. 2004).

(나) Rosetta v. Google

Rosetta Stone v. Google 판결은 1심과 2심이 희석화 인정 여부에 대하여 서로 다르게 판시하였으며, 희석화 인정 여부에 대한 설시 역시 비교적 상세하게 되어 있다. 비록 화해로 종결되어 최종 판결이 내려진 것은 아니지만 이러한 점에서 주목할 수 있다.

1심 법원에서는 구글이 ‘자사의’ 상품이나 서비스에 대한 출처를 표시하기 위하여 원고 Rosetta Stone의 상표를 키워드로 사용한 것으로 볼만한 증거를 Rosetta Stone이 충분히 제시하지 못하였고, Rosetta Stone의 브랜드 인지도가 검색광고가 이루어진 2005년 19%에서 2009년 95%로 증가한 점 등을 근거로 하여 희석화를 부인하였다.³⁹³⁾

반면에 2심에서는 1심 법원의 희석화에 대한 심리가 충분하지 아니하다고 판시하였다. 2심 법원의 판시 내용을 살펴보면, ① 2006년 개정 Lanham법 §1125(c) 규정 내용에 비추어보면 구글의 상표 사용이 공정 이용에 포함된다고 항변하는 것이므로 Rosetta Stone이 아닌 구글이 입증책임을 부담해야 하는데 1심은 이를 오인하였고, ② 위 법률조항에서는 희석화 여부를 판단하는 6가지 기준을 정하였는데 그 기준은 피고가 사용한 상표와 침해 여부가 문제된 유명 상표 사이의 유사성, 유명 상표에 대한 선천적 또는 후천적인 구별의 정도, 유명 상표의 보유자가 실질적으로 그 표장을 배타적으로 사용한 정도, 유명 상표의 알려진 정도, 피고가 사용한 상표가 유명 상표와 관계가 있는 것처럼 보이려는 의도가 있었는지 여부, 피고가 사용하여 문제된 상표와 유명 상표 사이의 실제 관계인바, 하지만 1심 판결은 이 중 유명 상표가 알려진 정도에 대해서만 검토하고 다른 요소들을 살펴보지 아니한 채 희석화의 발생 여부에 대하여 판단하였다는 점에서 오류가 있다고 보았다.³⁹⁴⁾

393) 676 F.3d 144, at 24.

394) 676 F.3d 144, at 26-27.

(3) 미국 내에서의 논의

검색광고에 대하여 논함에 있어 희석화에 대해서만 언급하는 견해는 미국에도 별로 없는 것으로 보인다. 희석화에 대한 의견은 현재 주로 문제되는 키워드 검색광고에 대한 것이 많은데, 대체로 지금과 같은 키워드 검색광고 방식에 있어서는 희석화가 인정되기 어렵다는 것으로 보인다.

상표사용론을 지지하는 견해 중에는 비록 Lanham법에서는 ‘use in commerce in connection with...’라고 규정하고 있는 반면 희석화법에서는 ‘commercial use in commerce’라고 규정되어 있어 ‘상표의 사용’에 관한 요건에 다소 차이가 있지만 다르게 해석할 것은 아니므로 희석화에서도 ‘상표의 사용’ 여부에 대한 심리를 요한다는 의견이 있다.³⁹⁵⁾

상표사용론을 취하지 아니하였더라도 키워드 검색광고가 상표의 출처식별기능에 별 영향을 미치는 것은 아니라고 보면서 메타태그에 상표의 명칭이 포함된 경우와 달리 키워드 검색광고가 나타나더라도 그 검색광고는 일반 검색결과와 구분되어 있기에 인터넷 이용자가 상표권자의 사이트 검색에 어려움을 겪지 않을 것이며, 또한 인터넷 이용자가 검색광고의 상품 및 서비스가 상표권자와 어떤 관계가 있다고 보지도 않기에 식별력의 약화가 있다고 할 수 없다는 견해가 있는데, 특히 몇몇 검색엔진에서는 상표권자에 대하여 해당 상표명 키워드에 대하여 검색광고가 맨 먼저 나오도록 하는 우선권을 부여하고 있기에 희석화 우려가 더욱 없을 것이라고 한다.³⁹⁶⁾ 다만, 위 견해에서는 메타태그의 경우 검색결과에 영향을 미쳐 상표권자의 사이트에 대한 접근을 방해한다는 사정에 비추어 희석화가 인정될 것으로 보는데, 검색광고가 검색결과를 보는데 지장을 미치게 되어 있어 식별력에 문제를 야기할 수 있거나 검색광고의 대상인 상품 또는 서비스가 사회적 유해성이 있어 명성의 손상이 우려되는 경우에 있어서는 희석화를 인정할 여지가 존재한다고 본다.³⁹⁷⁾

395) Margreth Barrett, 각주 70의 논문(2006), pp 393-394.

396) Gregory Shea, 각주 235의 논문, pp 569-571.

또 다른 견해를 보면, 저명상표의 저명성이 인정될수록 인터넷 이용자는 검색엔진을 굳이 이용하지 않고 그 상표권자의 사이트에 접속하며, 그렇지 않은 경우는 해당 사이트의 도메인이름이 통상적이지 않거나 이용자가 인터넷에서 일반적인 정보를 찾는 중에 저명상표 사이트를 접하는 정도이고, 인터넷 이용자의 주의를 끌 뿐 저명상표와 광고주 사이의 관계를 보여주는 것도 아니며 검색의 질을 떨어뜨리지도 않는바, 그렇다면 검색광고는 일종의 비교광고와 같기에 금할 것도 아니라고 한다.³⁹⁸⁾

이외에도 키워드 검색광고의 광고주들은 키워드가 된 상표와 경쟁관계에 있는 경우가 많고, 단지 인터넷 이용자들의 관심을 끌 뿐 출처의 혼동을 야기한다고 보기 어려우며, 검색결과에 알려지지 않은 대안들이 나오더라도 그것이 인터넷 이용자들을 만족시켰음이 입증되지 아니하는 이상 희석화를 인정할 것은 아니라는 견해도 있다.³⁹⁹⁾

다. EU 및 주요 회원국

(1) 관련 법령

EU의 전신인 EC는 1988년 회원국 간의 상표법 통일화를 위한 이사회 지침⁴⁰⁰⁾을 제정하면서 제4조 제4항 (a) 및 제5조 제2항에서 희석화 이론을 반영하여 규정하였는바, 위 규정들은 현재 EU 상표지침 제5조 제2

397) Gregory Shea, 각주 235의 논문, pp 555-557. 메타태그의 희석화와 관련하여 같은 견해로 Kurt M. Saunders, "Confusion is the Key: A Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising", 71 Fordham L. Rev. 543(2002), pp 569-571.

398) Matthew A. Kaminer, "The Limitations of Trademark Law in Addressing Trademark Keyword Banners", 16 Santa Clara High Tech. L.J. 35(January 2000), pp 54-56.

399) Peter K. Yu, 「Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in Digital Age Volume 3 "Trademark and Unfair Competition"」, Greenwood Publishing Group, 2007, pp 289-291.

400) First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks.

항 및 EU 상표규정 제9조 제1항 (c)에서 이어지고 있으며, EU 회원국은 상표법에 위 규정의 내용을 반영하고 있다.⁴⁰¹⁾

EU 상표지침 제9조 제1항 (c)의 내용을 보면, 등록상표와 유사하지 않은 상품이나 서비스라도 그 등록상표가 회원국 내에서 널리 평판이 있다면 그 등록상표를 정당한 이유 없이 무단으로 사용하여 식별력이나 평판을 불공정하게 이용하거나 침해하는 행위에 대하여 상표권자는 이를 금지하도록 청구할 수 있는 권한을 가진다고 규정하고 있다.⁴⁰²⁾

EU 회원국의 관련 입법을 살펴보면, 영국은 1994년 상표법 개정 당시 제5조 제3항을 신설하면서 상표의 상대적 등록거절 사유로 '선상표의 식별력이 있는 특징이나 명성을 부당하게 저해하는 경우'를 규정하여 희석화 이론을 도입하였으며, 제27조에서 방호표장제도(Defensive Registration of Well-Known Mark)를 규정하여 저명상표의 경우에는 유사하지 않은 지정상품에 대해 방호표장의 등록을 인정하여 기본상표와 혼동가능성이 없는 상품 및 서비스에 대해서도 저명상표의 배타적 효력이 미치도록 하였다.⁴⁰³⁾

프랑스의 경우에는 지적재산권법 L713-5에서 희석화에 대하여 규정하고

401) 송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 서울대학교 박사학위 논문, 2006, 22-23면.

402) Article 9

1. A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(c) any sign which is identical with, or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

403) 김원오, “상표보호의 국제적 규범체계와 그 동향에 관한 연구”, 고려대학교 박사학위 논문, 1998, 357면.

있는데, 등록상표의 상품 또는 서비스업과 유사한 상품 또는 서비스업은 물론, 유사하지 않은 경우라도 명성을 가지고 있음이 인정되는 경우에는 상표권 침해 및 정당하지 못한 상표 사용에 대한 민법상 책임이 인정된다.⁴⁰⁴⁾ 미등록상표의 경우에는 민법 제1382조, 제1383조의 특수 불법행위로 규율될 여지가 있을 것이다.

독일은 상표법 제14조 제2항 제3호에서 저명상표의 경우에는 그 등록 여부와 관계없이 이와 동일 또는 유사한 상표의 이용에 대하여 사용 금지라는 법적 조치를 취할 수 있도록 인정하고 있다.

(2) 검색광고 관련 판결

검색광고와 직접 관련된 것은 아니지만 EU에서의 상표 희석화에 대한 판단 기준에 대하여 내려진 판결을 언급하면, EU 사법재판소는 *Green Motors Corp. v. Yplon S.A.* 판결⁴⁰⁵⁾에서 EU 지침 제5조 제2항[EU 규정 제9조 제1항 (c)와 그 내용이 같다]에 의한 상표사용 금지청구가 인용되려면 단순히 희석가능성이 존재한다는 사정만으로는 부족하고 실제의 침해 내지 부당이용이 존재해야 하며, 저명상표 여부는 제반 사정에 비추어 판단하되 지정상품 또는 서비스의 시장 점유율, 상표의 사용 강도, 상표의 지역적 사용 범위, 상표의 사용 기간, 상표에 관한 광고·투자비용과 같은 요소를 함께 고려함이 상당하다고 판단하였다.⁴⁰⁶⁾

판시 내용에 비추어보면 EU의 경우 희석화를 인정함에 있어 실제의 침해 내지 부당이용이 존재할 것을 요하므로 현행 미국 Lanham법에 비하여 희석화가 인정될 여지가 상대적으로 적고 희석화를 주장하는 자의 입증책임의 정도가 더욱 높을 것으로 생각된다. 다만, EU 사법재판소가 구체적으로 판단기준을 제시한 것은 아니므로 실제 적용은 EU 회원국

404) 배철훈, 각주 52의 논문, 137-138면.

405) (C-375/97): [1999] 3 ECR I-5421.

406) 송재섭, 각주 401의 논문, 24면.

법원의 판단에 따라 이루어질 것이다.

검색광고에 있어 EU 사법재판소는 전술한 *Louis Vuitton v. Google* 판결에서 모조품 판매를 하는 검색광고의 광고주가 'Louis Vuitton'과 같은 저명한 상표를 사용한 것이 위 상표의 명성을 훼손하거나 식별력을 약화시키는 것으로 상표 희석화 행위에 해당한다고 판시하였다.⁴⁰⁷⁾ 다만, 상표 희석화 행위가 인정되기 위한 상표의 명성 훼손 내지 식별력 약화에 관한 요건을 규정하고 있지는 아니한 것으로 보인다.

이후 EU 사법재판소는 영국의 *Interflora v. Marks&Spencer* 사건에 대한 C-323/09 사전판결에서 상표의 광고기능 손상이 발생했는지 여부에 대하여 의견을 제시하였다. 위 판결을 보면, EU 사법재판소는 위 사건에 대한 사전 판결에서 상표의 출처표시기능 이외에 광고 및 투자기능에 대해서도 언급하면서, 경쟁사가 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 사용하면 그 상표의 식별력과 명성을 희석하는 등으로 영향을 미칠 수 있는바, 단지 검색광고에서 검색어로 사용하였다는 사정만으로 상표의 식별력과 명성에 해를 미치는 것은 아니며, 제반 사정에 비추어 판단해야 한다는 취지로 판시하였다. 즉, EU 사법재판소는 검색광고에 있어서 상표의 광고기능 손상 등을 들어 희석화가 인정될 가능성을 열어 두면서 구체적 사실관계에 따른 판단은 각국 법원에서 하도록 한 것으로 볼 수 있다.⁴⁰⁸⁾

라. 중국

중국은 1993년 개정 상표법에서 우리나라의 저명상표에 해당하는 치명상표의 모방 내지 기망상표에 대한 등록저지 규정을 신설하였고, 이후 1996년 치명상표의 인정 및 관리의 잠정시행규정을 공표하여 등록상표 중 치명상표로 인정하는 기준 및 절차를 규정하였다. 이후 2001년 개정

407) C-236/08 외 2건, at 100-104.

408) 박영규, 각주 112의 논문, 267면.

상표법 제13조, 제14조에 미등록 치명상표를 포함하여 치명상표를 전체적으로 보호하는 조항을 신설하였고, 이에 따라 2003년에 위 잠정시행규정을 폐지하는 대신에 치명상표 인정과 보호규정을 공포하였다.⁴⁰⁹⁾

상표법 제13조, 제14조는 치명상표의 인정 요소(상표가 관련 공중에 알려진 정도, 상표의 사용 지속 기간, 상표의 모든 선정 업무의 지속시간과 정도 및 지리적 범위, 상표가 치명상표로서 보호받은 기록, 상표의 치명성의 기타 요소) 및 치명상표 인정의 효과를 규정하였는바, 그 내용을 보면 등록거부 및 사용금지 효과가 모두 포함되어 있어 등록거부 사유로만 규정되어 있는 우리나라 상표법에 비해 보호 범위가 넓다.⁴¹⁰⁾

마. 일본

일본은 1993년 부정경쟁방지법 개정에서 제2조 제1항 제2호를 신설하여 저명상표의 부정사용행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하였는바, 그 내용을 보면 “자기의 상품을 나타내는 표지로서 타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위, 또는 그러한 표지를 사용한 상품을 양도하거나 인도하거나 양도·인도를 위해 전시하거나, 수출하거나, 또는 전기통신 회선을 이용하여 제공하는 행위”로 우리나라 부정경쟁방지법상 저명상표에 대한 부정경쟁행위 규정과 대체로 유사하다. 더불어 저명상표의 권리자는 저명상표를 이용한 부정경쟁행위자에 대하여 사용금지 및 손해배상청구권, 신용회복청구권을 가지며, 위 부정경쟁행위자에 대한 형사책임도 규정되어 있다(일본 부정경쟁방지법 제3조, 제4조, 제21조 제2항 제2호)⁴¹¹⁾

상표법에 있어서도 1996년 개정에서 상표의 부등록 사유로 제4조 제1항

409) 최동배, “중국 인민법원에서 치명상표의 보호 법리에 관한 연구. 법학연구 통권 제 40집(2013. 12.), 전북대학교 법학연구소, 388-390면.

410) 최동배, 각주 409의 논문, 388-390면

411) 송재섭, 각주 401의 논문, 26면.

제19호에 저명상표인 경우를 추가하였고, 더불어 제64조 이하에 방호표장 제도를 규정하여 저명한 상표에 있어 방호표장으로 등록된 경우에 제3자가 방호표장으로 등록된 상표를 사용하면 혼동가능성이 없는 상품 내지 서비스라도 그 사용금지를 청구할 수 있도록 하였다.⁴¹²⁾

3. 우리나라의 희석화 규정 및 관련 판례와 이에 관한 논의

가. 법령상 규정 내용 및 판례의 판단 기준

(1) 법령상 규정 내용

우리나라 상표법은 저명상표에 대한 별도의 상표권 보호 규정을 두고 있지 아니하다. 다만 제34조 제1항 제9호에서 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표”를 등록할 수 없는 상표로 규정하고 있을 뿐이다.

저명상표의 희석화를 금지하는 규정은 현행법상으로는 부정경쟁방지법에 존재한다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

이와 같이 부정경쟁방지법에 희석화 금지 규정을 도입한 것은 상표법 조약(Trademark Law Treaty) 가입 추진을 위한 준비 및 선진 외국에

412) 남경아, “유명상표의 희석화 방지에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문, 2011, 제45-46면.

이미 도입되어 있으며 UN 산하 세계지적재산권기구(WIPO)에서도 동맹국에게 제정을 권고하고 있다는 현실적 측면과 동시에 저명상표의 이미지, 신용, 고객 흡인력 약화의 방지 및 인터넷 보급 확대에 따라 타인 상표의 도메인 이름 등록으로 인한 상표분쟁을 방지하여 상표권자 보호 및 상거래 질서를 확립하고 불필요한 통상마찰을 방지하기 위함이다.⁴¹³⁾

하지만 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 미국 Lanham법이나 EU 상표지침 및 상표규정의 희석화 방지 규정과 비교할 때 상표의 저명성에 대한 판단기준 및 공정이용에 해당하는 경우와 같은 사항을 명시하고 있지 않아 그 판단 기준이 명확하지 않다는 점에서 한계가 있다.

(2) 판례에 따른 희석화 여부의 판단 기준

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에서 저명상표 및 희석화에 대한 기준을 법문에 구체적으로 규정하고 있지 않기에 판례에서 이를 판단하는 기준이 상당한 의미를 지닌다.

(가) 저명상표의 의미

우선 보호 대상이 되는 상표의 범위에 대하여 보면, 주지상표에 대한 상품주체 또는 영업주체 혼동행위를 규정한 부정경쟁방지법 제2조 제1호가목 및 나목에서도 주지상표에 대하여 “국내에 널리 인식된”이라는 표현을 사용하고 있기에 다소 구분이 명확하지 않으나, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 2001. 7. 1. 시행 법률 제6421호 부정경쟁방지법 개정으로 신설될 당시의 제안이유 및 주요 내용, 심사보고서에 따르면 저명상표를 보호 대상으로 함을 분명히 하고 있다.

그렇다면 저명상표가 무엇인지 문제되는데, 이와 관련하여 대법원 판례

413) 국회 의안정보시스템 홈페이지(최종 방문일 2016. 12. 15.)에서 인용.
http://likms.assembly.go.kr/bms_svc/bill/doc_20/16/pdf/160347_20.HWP.PDF

에서는 저명상표와 유사한 상표의 사용이 희석화를 야기하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 저명상표에 해당하는지 여부, 즉, 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간·방법·태양·사용량·영업범위와 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 주요 판단 기준으로 하고 있다.⁴¹⁴⁾

(나) 희석화의 의미

부정경쟁방지법에 따른 ‘희석화’의 범위 역시 문제된다. 전술한 것처럼 부정경쟁방지법에 따른 저명상표에 대한 희석화의 유형으로는 크게 저명상표의 식별력이나 명성을 ‘손상(tarnishment)’시키는 것과 ‘약화(Blurring)’시키는 것을 들 수 있다. 그런데 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 규정 내용을 보면 타인의 표지의 식별력이나 명성을 ‘손상’시키는 행위를 부정경쟁행위로 되어 있어 문리적으로는 ‘손상’의 경우만 희석화로 규정한 것처럼 되어 있는바, 그렇다면 현행법상으로도 식별력이나 명성을 ‘약화’시키는 행위에 대하여 부정경쟁방지법상 희석화에 해당하는 것으로 규율할 수 있는지 문제된다.

이에 관해서는 학설이 나뉘는데, 우선 저명상표의 식별력이나 명성을 ‘약화’시키는 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 견해가 있는바, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목 신설 당시에 산업자원위원회 심사보고서에서 ‘희석’이라는 용어의 모호함으로 인한 남용가능성을 고려하여 저명상표를 손상시키는 경우에만 적용되도록 한 내용이 명시되어 있음을 근거로 한다(부정설).⁴¹⁵⁾

반면에 식별력이나 명성의 ‘약화’를 부정경쟁행위에서 제외함은 타당하

414) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결.

415) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 개정 법률안 심사보고서(2001. 1. 산업자원위원회) 제4면(국회 의안정보시스템 홈페이지 참조).

<http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=016452>

지 않다는 견해도 있는데, 저명상표의 재산적 가치를 보호하기 위해 부정경쟁방지법에 희석화 이론을 도입한 취지에 비추어볼 때 ‘약화’를 부정경쟁행위에서 제외하는 것은 타당하지 않으며, ‘손상’ 역시 출처 혼동으로 인하여 식별력 내지 명성이 나빠지게 되는 측면이 있어 ‘약화’와 명확하게 구분되지 않는다는 점을 근거로 들고 있다(공정설).⁴¹⁶⁾

이외에 식별력이나 명성을 심하게 약화시키는 경우는 손상에 해당하여 부정경쟁행위에 해당하며, 이에 이를 정도로 약화시키지 않는 경우는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 절충설도 존재한다.⁴¹⁷⁾

대법원은 ‘식별력의 손상’은 ‘특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것’을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다고 판시한 바 있다.⁴¹⁸⁾ 이에 따르면 비록 저명상표의 식별력이나 명성의 ‘약화’의 경우에 대하여 명시하지는 않았지만 그 유형에 해당하는 무단사용과 같은 경우를 부정경쟁행위로 인정하고 있다는 점에서 이를 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목에 해당한다고 보는 포함설의 입장에 있는 것으로 판단된다.

생각건대 비록 입법과정에서 식별력과 명성의 ‘손상’에 대하여 논하였고, 여기서 ‘약화’의 경우를 제외한다는 취지가 논의된 것은 사실이지만, 무단사용과 같은 식별력 및 명성을 약화시키는 경우를 부정경쟁행위에 포함시키지 않는다면 저명상표의 보호라는 입법취지를 제대로 달성하기 어려울 것이며, 저명상표의 식별력과 명성의 ‘손상’과 ‘약화’가 명확히 구분되는 것도 아닌바, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 ‘손상’에 ‘약화’를 포함하여 해석하는 것이 문리적 해석에 반한다고 볼 것

416) 송재섭, 각주 401의 논문, 196-197면.

417) 문삼섭, “부정경쟁방지법의 개정 내용 및 이유-유명상표 희석화방지규정 중심-”, 정보통신정책연구원 연구협력회의 자료집(2001. 8. 28.), 14면.

418) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결.

도 아니라는 점까지 고려하면, 우리나라 부정경쟁방지법상 희석화의 범위에 명성의 '손상'뿐 아니라 식별력 및 명성의 '약화'까지 포함하여 인정하는 포함설이 타당하다고 할 것이다.

나. 검색광고 관련 희석화 판례의 검토

(1) 인터넷에서의 희석화 관련 대법원 판례

희석화에 관한 판례 중 대법원에서 본 논문의 주제인 검색광고에 관하여 직접 주요 쟁점으로 삼은 판결은 확인되지 아니하며, 일부 하급심 판례가 눈에 띄는 뿐이다. 다만, 인터넷상 상표의 사용에 해당하는지 여부가 문제된 사례로 그 범위를 넓히면 도메인이름에 관하여 부정경쟁방지법 적용 여부가 문제된 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(Rolls-Royce 사건)과 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(Viagra 사건)이 희석화가 문제된 사례에 해당한다. 이하에서는 위 대법원 판결들이 인터넷에서의 상표 사용에 있어 희석화 해당 여부에 관하여 판시한 내용을 살펴보고 이에 비추어 검색광고에서 희석화가 문제된 하급심 판례들을 논하도록 한다.

우선 대법원 2001다57709 판결에서는 Rolls-Royce가 저명한 상표이기에 해당 명칭의 도메인이름을 등록하고 그 양도에 대한 대가로 금원을 요구한 것이 희석화 행위에 해당하는지 여부가 문제되었다. 하지만 대법원은 희석화 행위는 그 규정 내용상 비상업적 사용을 제외하고 있는데, 도메인 이름 자체에 대한 금원을 요구하는 것을 상업적 사용으로 보기는 어렵다고 판단하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용을 부정하였다.

대법원 2002다13782 판결에서는 희석화 여부에 대한 구체적 판단이 이루어졌다. 대법원은 Viagra가 '국내에 널리 인식된' 저명상표임을 인정하는 전제 하에서 '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는데, 이러한 식별력의

손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생기므로, www.viagra.co.kr이라는 인터넷 도메인 이름 등록 및 해당 홈페이지를 통한 건강보조식품 판매가 저명상표를 영업표지로서 사용한 것은 사실이며, 영업표지로서의 사용으로 인해 상품표지로서의 출처표시기능이 손상된 이상 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 위반은 인정된다고 판시하였다.

도메인이름에 관한 위 대법원 판결들을 살펴보면, 도메인이름에 대한 금원의 요구는 상표의 상업적 사용에 해당하지 아니하여 부정경쟁행위에 해당하지 않는 반면, 비록 저명상표의 명칭과 동일 또는 유사한 도메인이름이 사용된 홈페이지에서 해당 상표의 권리자가 판매하는 상품 또는 서비스와 다른 상품 또는 서비스를 판매하고 이를 해당 상표의 권리자가 판매하는 것으로 혼동할 우려가 없더라도 그러한 사용 자체로 인하여 식별력에 약화가 있었던 이상 희석화가 인정되어 부정경쟁행위가 성립한다고 판단한 것으로 보인다.

대법원 2002다13782 판결에서 대법원이 출처혼동의 우려를 인정하지 아니하였음에도 ‘Viagra’라는 저명상표에 출처표시기능의 손상이 발생하였음을 인정하여 희석화가 생겼다고 본 점에 비추어보면, 여기서의 출처표시기능의 ‘손상’에는 ‘약화’도 포함되는 것이 명백하다. 문제된 사이트의 운영자가 별도의 표장을 해당 사이트에 표시하고 있고, 더욱이 Viagra를 판매하는 제약사가 칩즙 등을 판매할 것으로 생각하기는 어려움에도 그러한 저명상표의 사용이 이루어진 것 자체에 대하여 식별력의 약화를 인정한 것으로, 사실상 제3자의 저명상표에 대한 무단 사용을 금하였으며, 희석화를 인정하는 범위 역시 전통적 의미의 상표 이용에 한하지 아니한다.

(2) 검색광고의 희석화 관련 하급심 판결

검색광고와 관련하여 희석화가 문제된 하급심 판결로는 서울고등법원

2014. 9. 4. 선고 2013나79490 판결 및 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결('포트메리온 사건')을 들 수 있다.

(가) 서울고등법원 2014. 9. 4. 선고 2013나79490 판결

서울고등법원 2013나79490 판결의 사실관계를 살펴보면 피고는 불법으로 대부업을 영위하는 개인 또는 법인으로서 검색엔진의 검색광고 키워드로 국내 유수의 대기업 상표인 '엘지캐피탈'이나 'LG캐피탈', 'LG Capital' 등을 구매하여 위 키워드를 입력하면 피고의 사이트 링크가 나타나도록 하고, 피고의 사이트 상단에 'LG캐피탈 PLUS LOAN', 'LG캐피탈' 등의 표지를 표시하며 사이트를 통해 대부중개업의 안내, 온라인 대부신청, 고객 상담을 하고, '엘지캐피탈'이라는 상호로 광고를 하였다.

이에 대해 소비자들은 원고 주식회사 엘지의 계열사로 알고 대출받았다가 피해를 보거나 원고 회사가 불법적인 대부중개업 또는 고리사채업을 영위하는 것으로 오인하거나 최소한 원고 회사가 이를 단속하지 않는다는 취지로 다수의 민원을 제기하였다. 이와 같은 문제가 계속 발생하자 원고 회사는 피고를 상대로 소를 제기하였다.

법원은 원고 회사 상표의 저명성이 인정되고, 원고 회사가 비록 실제로는 대부업을 운영하지 아니하지만 다양한 영업을 하는 대기업 집단으로 영업의 범위에 대부업과 유사한 업종이 포함되지 않는다는 점을 일반 수요자들로서는 쉽게 파악하기 어려울 수 있으며, 피고들의 불법적인 대부업 운영으로 인하여 원고 회사의 영업표지 식별력 및 명성에 손상을 가해진 사실이 인정된다고 판단하고 희석화가 야기되었다고 보아 피고들이 대부업 또는 대부중개업과 관련하여 'LG', '엘지', '엘지캐피탈', 'LG캐피탈' 등을 영업표지로 사용하거나 표시하지 아니하도록 하고 원고 회사의 손해배상 청구를 일부 인용하였다.

본 사건은 피고가 '엘지캐피탈'과 같은 상호를 표시한 사이트를 운영하며

위 상호들로 광고를 하였다는 점에서 저명상표의 표시가 외부적으로 이루어지지 않는 검색광고의 양태에 따른 희석화 여부가 본격적으로 문제된 사안은 아닐 것이다. 하지만 피고의 불법 대부업 영업이 인터넷 사이트를 통하여 주로 이루어졌고, 해당 사이트의 링크가 검색엔진의 검색 결과에 광고로 나타났다는 점에서 그 판시 내용은 참고할 부분이 있다.

(나) 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결

서울서부지방법원 2013가합31083 판결의 사실관계는 제2장에서 전술한 바 있기에 여기서는 희석화에 대한 부분만 논하기로 한다.

법원은 “피고가 자신의 상품에 대한 출처 표시를 분명히 함으로써 상표권자의 상품과의 혼동 가능성이 없는 이상, 위와 같은 태그 사용 행위만으로 이 사건 등록상표의 식별력이 약화된다고 명성이 손상된다고 할 수도 없다.”고 판시하였는바, 위 판결에서는 희석화를 인정하지 아니한 근거를 구체적으로 서술하고 있지 아니하며, 다만 부정경쟁방지법상 상품주체 및 영업주체 혼동행위 여부에 대하여 논한 것을 기초로, 혼동가능성이 없는 이상 희석화도 인정되지 않는다고 판시하고 있다.

하지만 사건으로는 ‘혼동가능성’은 부정경쟁방지법상 ‘희석화’ 행위의 요건과 구별되며, 희석화는 통상적으로 혼동가능성에 비해 완화되어 인정되는 개념이므로 혼동가능성이 없다는 사정만으로 식별력 또는 명성의 손상 내지 약화 역시 인정되지 아니한다고 볼 수는 없는 이상, 희석화 여부에 관한 법원의 위와 같은 판시 내용에 대해서는 의문이 있다.

다. 국내에서의 논의

검색광고에 관한 논의에 있어서 부정경쟁방지법상 저명상표의 희석화에 해당하는지 여부에 관한 의견이 제시된 경우는 많이 보이지 않는바, 이는 검색광고의 주요 논점이 ‘상표의 사용’ 여부 및 ‘최초관심혼동’의

인정 여부이고 이에 대한 논의가 주로 이루어진 것에 기인한다고 보인다.

검색광고에 있어 희석화를 인정할 것인지 여부에 대해서는 우선 상표사용론을 지지하는 입장에서, 타인의 저명상표의 명성을 이용하기 위해 인터넷 이용자의 원래 관심과 전혀 무관한 사이트로 유인하는 것에 대하여 식별력의 손상을 인정할 수 있지만, 희석화로 인한 부정경쟁행위의 성립을 위해서는 상표법상 '상표의 사용'에 준하는 '표지의 사용'이 있어야 하는데 검색광고에서는 그 광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 사용되었다는 등의 특별한 사정이 없다면 '표지의 사용'을 인정할 수 없는 이상 희석화로 인한 부정경쟁행위에 해당하기도 어렵다는 견해가 있다.⁴¹⁹⁾

상표사용론을 전제로 하지 않은 견해 중에는 저명상표를 검색어로 하여 검색광고에 이용할 경우 해당 상표에 대한 권리자의 상품 또는 서비스와 무관한 상품이나 서비스가 검색결과에 노출되어 장기적으로 저명상표의 약화 또는 손상을 초래할 수 있어 희석화에 해당한다고 볼 수도 있을 것이지만, 단순히 검색결과로 나타나는 것만으로 저명상표가 식별력을 잃거나 손상을 입는다고 단정할 수 없다고 하여 결론에 있어서는 부정적인 의견도 존재한다.⁴²⁰⁾

이와 비슷한 견해로, 키워드 검색광고는 링크를 통해 특정 사이트로 연결하는 기능을 할 뿐이므로 키워드 검색광고의 검색어로 타인의 표지를 사용하였다고 하여 그것이 곧바로 타인의 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하였다고 보기 어려우며, 다만 광고주가 검색광고에서 링크로 연결한 사이트 및 그 사이트에서 판매 중인 상품이 상표의 식별력을 저해하여 희석화를 야기할 수 있으나, 그러한 경우에도 키워드 검색광고는 사이트 연결 기능만을 하였을 뿐이기에 검색광고 자체로 인하여 희석화가 야기되었다고 보기는 어려울 것으로 생각된다는 취지의 의견이 있다.⁴²¹⁾

419) 김기영, 각주 95의 논문, 489면; 김금선, 각주 139의 논문, 109면.

420) 유대중, 각주 139의 논문, 14면.

최초관심혼동이론의 도입을 부정하는 견해 중에 그 근거 중 하나로 현행 법제에서도 희석화의 인정을 통하여 상당 부분 상표권자의 권리를 보호할 수 있다는 의견도 있는바, 위 견해는 검색광고에 있어 희석화가 항상 인정된다는 것은 아니지만, 검색광고가 이루어지는 과정에서 희석화가 야기될 가능성이 있음을 어느 정도 전제하는 것으로 볼 수 있다.⁴²¹⁾

나아가 희석화의 인정 가능성을 검색광고의 유형에 따라서는 적극적으로 보는 견해도 존재하는바, 위 견해는 메타태그의 경우에는 인터넷 이용자가 검색엔진으로 저명상표의 명칭을 검색함에 있어 저명상표를 메타태그로 사용한 경우 해당 저명상표와 관련 없는 사이트가 검색결과에 나타나게 되는데, 이로 인해 상표가 검색어로서의 가치를 상실하거나 저명상표와 상표권자의 상품 또는 서비스 사이의 연관성에 손상을 입어 식별력 약화로 인한 희석화가 발생한다고 볼 수 있다고 주장한다.⁴²²⁾

4. 상표의 패러디에 따른 공정이용의 문제

가. 들어가며

저명상표의 희석화에 있어서도 공정이용에 대한 논의를 할 수 있을 것이나 제4장에서 이미 논한 범위에서는 논의를 생략하며, 여기서는 상표의 패러디에 한하여 논하도록 한다.

상표의 패러디는 해당 상표를 경쟁자로서 이용하기 보다는 해당 상표에 대한 비판이나 풍자를 수반하는 취지로 이루어지는 경우가 많다. 따라서 혼동가능성이 문제될 여지는 크지 않은 반면, 해당 상표에 대한 명

421) 강상구, 각주 164의 논문, 32면.

422) 이대회, 각주 195의 논문, 150면 내지 제154면.

423) 최성준, 각주 281의 논문, 42면.

성의 손상을 수반할 개연성이 있기에 희석화가 쟁점이 될 수 있다.

검색광고에 있어서도 상표의 명칭을 키워드로 구매한 광고주가 해당 상표의 권리자에 대한 비판 또는 풍자를 위해, 아니면 단순한 웃음을 위해 검색광고란의 링크를 클릭하면 나타나는 사이트를 안티사이트의 형태로 운영하거나 상표의 패러디를 수반할 수 있는바, 널리 알려진 상표일수록 패러디에 사용될 가능성이 크다. 이러한 점에서 검색광고에 있어 상표의 패러디에 대한 법적 규율을 논할 실익이 있을 것이다.

나. 외국의 관련 법령 및 판례

(1) 관련 법령

미국 Lanham법 §1125(c)(3)에서는 상표에 대한 희석화의 예외로서 패러디를 규정하여 상표의 패러디를 허용함을 명시하고 있다. 하지만 ‘상표의 패러디’에 대하여 별도로 정의하고 있지는 아니하므로 이는 구체적인 사안에 따라 법원의 해석으로 정하여질 것이다.⁴²⁴⁾

위 Lanham법 규정에서 희석화의 적용을 배제한 패러디는 상표권자 또는 그의 상품에 대한 비평을 주제로 삼은 것이므로 이외에 다른 것을 주제로 삼은 경우는 위 규정에 의해서 공정이용의 항변을 하기는 어려울 것이다. 하지만 공정이용 항변 자체가 불가능한 것은 아닌바, 미 수정헌법 제1조 표현의 자유에 근거하여 검토가 이루어질 수 있다.⁴²⁵⁾

이외에 상표법에서 패러디에 대하여 명시적으로 규정한 입법례는 별로 확인되지 않는다. 다만 패러디가 많이 문제되는 저작권법에 있어서는 일부 입법례가 확인되는데, 대표적인 예로 프랑스 저작권법 제122조의5

424) 안효질·송선미, “상표패러디의 법적 취급에 관한 비교법적 연구”, 경영법률 제22집 제1호(2011. 10.), 한국경영법률학회, 562면.

425) 안효질·송선미, 각주 424의 논문, 562면.

제4호, 스위스 저작권법 제11조 제3항, 스페인 저작권법 제39조에 패러디의 허용에 대한 규정이 있다. 물론 이러한 규정들이 당해 국가에서도 상표법이나 부정경쟁방지법에 직접 적용될 것으로 보이지는 아니지만, 지적재산권법 간에 법리가 상호 영향을 미치는 것을 감안하면 상표의 패러디에 대한 판단에서 위와 같은 패러디에 관한 규정의 존재 및 그 해석을 참고할 여지는 있을 것으로 생각된다.⁴²⁶⁾

(2) 관련 판례

(가) 상표의 패러디에 관한 일반론

먼저 상표의 패러디에 관한 외국 실무의 태도를 간단히 살펴보면, 상표권 침해와 관련해서는 상표의 패러디를 출처표시로 사용한 경우는 드물기에 요건이 충족되지 않으며, 상표의 사용으로 인정되더라도 혼동가능성의 판단에 있어 출처의 혼동을 목적으로 한 것이 아니기에 이 역시 인정될 여지가 별로 없을 것이다. 다만 상표의 패러디가 그 목적을 달성하지 못하고 실패하였을 경우에 그러한 패러디가 혼동을 야기할 우려가 발생하는 것으로 인정되면 예외적으로 상표권 침해가 문제될 수 있으나, 이미 실패한 패러디인 이상 이를 패러디의 문제로 규율하기는 어려울 것이다.⁴²⁷⁾

상표 자체가 직접 패러디의 대상이 되지 아니하고 상표가 사용되지 아니하는 다른 상품이나 서비스 기타 사항을 패러디하기 위한 수단이 될 수도 있는데, 이러한 경우에는 구매자가 해당 상품이나 서비스에 대하여 상표와 출처를 혼동하거나 이에 이르지 않더라도 연상 작용을 일으켜 희석화를 야기할 수 있다.⁴²⁸⁾

426) 송선미, 각주 181의 논문, 164-165면.

427) 송선미, 각주 181의 논문, 165-167면.

428) 육소영, “상표의 보호와 표현의 자유”, 중앙법학 제9집 제3호(2007년 10월), 중앙법학회., 655면.

이와 같은 경우에는 상표에 있어서의 일반적인 혼동가능성 및 희석화 법리에 따라서 논의될 수 있을 것이며, 특히 광고주가 광고 문구나 링크된 사이트에 상표를 사용한 경우와 같은 차원에서 논의가 가능할 것이다. 상표 자체가 패러디의 대상은 아니며 단지 패러디가 이루어지는 과정에서 피해를 입은 것이므로 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부의 판단에 있어서 언론의 자유 내지 표현의 자유와 상표권자의 이익 사이에 비교형량을 통해 위법 여부에 대한 판단이 이루어질 것이다. 사건으로는 해당 상표를 이용하여 다른 상품이나 서비스를 패러디하여야 하는 필요성이 충분히 인정되지 아니하면 다른 상품이나 서비스와 관련되지 않은 상표권자의 이익 침해가 발생할 경우 그에 따른 책임이 인정된다고 보는 것이 상당하다고 판단된다.⁴²⁹⁾

상표의 패러디에 따른 특유한 문제는 주로 명성의 손상이라는 측면에서 저명상표의 희석화와 관련하여 문제될 것이다. 패러디를 인정하는 헌법적 근거는 민주국가에서 중요한 가치로 인정되는 표현의 자유라는 점을 감안하면, 물론 패러디 인정과 관련해서는 상표 보유자의 이익과 형량이 이루어질 것이지만, 원칙적으로는 넓은 범위에서 패러디가 보호되어야 할 것이다. 상표의 패러디가 비상업적 사용에 해당하는 경우는 물론, 상업적 사용의 측면이 있는 경우라도 상업적 표현 역시 표현의 자유의 보호 대상이라는 점에서 상표의 패러디에 대한 보호를 부정할 것은 아니다.⁴³⁰⁾

다만, 상업적 사용의 측면이 있는 경우에는 비상업적 사용에 비하여 이익형량을 더욱 신중하게 하게 될 것이며, 특히 상표의 패러디가 마약이나 음란한 내용과 관계되면 저명상표의 명성 손상이 크기에 상표권자의 이익을 고려하여 희석화를 인정할 여지가 상대적으로 클 것이다.⁴³¹⁾⁴³²⁾

429) 안효질·송선미, 각주 424의 논문, 562-564면 참조.

430) 안효질·송선미, 각주 424의 논문, 560-563면.

431) 미국 뉴욕동부지방법원의 *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.* 346 F. Supp. 1183(E.D.N.Y. 1972) 판결 및 제2연방항소법원의 *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema* 604 F.2d 2000(2d Cir. 1979) 등을 예로 들 수 있다.

432) 강신하, 각주 317의 논문, 30-31면; 송선미, 각주 181의 논문, 172면.

(나) 검색광고 관련 판례

본 논문에서 다루는 검색광고와 관련하여 상표의 패러디가 문제된 판결로는 미국의 *Bihari v. Gross* 판결⁴³³⁾을 들 수 있을 것이다. 위 판결의 사실관계를 살펴보면 원고 Bihari는 뉴욕의 인테리어 디자이너인데 피고 Gross는 원고 Bihari와 계약 위반으로 법적 분쟁을 벌이던 중 “bihari.com”과 “bihariinteriors.com” 등의 도메인이름을 등록하고 해당 도메인이름의 사이트에 원고 Bihari에 대하여 비판적인 내용을 올렸으며, 더불어 ‘Bihari Interiors’를 위 사이트의 메타태그에 포함하여 검색 엔진에서 해당 상표를 검색하면 위 사이트가 나타나도록 하였다. 이에 대해 Bihari는 예비적 금지명령을 구하는 소를 제기하였다.

위 소송을 심리한 법원에서는 Bihari의 청구를 기각하였는바, 판시 내용을 보면 원고의 상표와 피고 사이트 사이의 혼동가능성의 존재가 입증되지 아니하였음은 물론, 이와 같은 상표의 사용은 공정이용의 범위에 포함되며 이를 금지한다면 헌법상 보호되는 언론의 자유를 침해할 수 있다는 사정을 청구의 기각 사유로 들고 있다.⁴³⁴⁾

다. 국내의 관련 법령 및 판례에 대하여

우리나라의 상표법 및 부정경쟁방지법에는 상표의 패러디에 관한 별도의 규정이 명시되어 있지는 아니하다. 다만, ① 상표법상 상표의 사용에 관한 규정은 출처의 혼동을 전제로 하며 지정상품 또는 서비스에 관하여 동일 또는 유사한 상표의 사용이 이루어져 경쟁관계에 있을 것을 요하고, ② 부정경쟁방지법은 상품주체 또는 영업주체의 혼동에 있어서는 경쟁관계에 있을 것은 전제로 하고, 희석화에 있어서는 상업적 사용일 것을 전제로 하는데(시행령 제1조의2, 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다

433) 119 F. Supp. 2d 309(S.D.N.Y. 2000).

434) 이지윤·임진면, 각주 119의 논문, 145-146면.

57709 판결), 패러디는 출처의 혼동을 야기하지 아니하고 경쟁관계가 전제되지 않으며, 더불어 통상적으로는 상업적 사용이 아닌 경우가 많기에 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 요건을 충족시키지 못한다고 볼 수 있어 이러한 바탕에서 상표의 패러디에 대한 보호가 이루어진다고 해석할 수 있을 것으로 생각된다.

상표의 패러디에 관한 국내 판결은 별로 없는바, 다만 도메인이름과 관련하여 안티사이트가 문제된 하급심 판결이 있다. 해당 사건의 원고는 '성락교회'라는 상표로 등록을 하고 www.sungrak.or.kr이라는 사이트를 운영하였는데, 피고는 www.sungrak.co.kr이라는 도메인이름 등록 후 그 도메인이름으로 원고를 비판하는 사이트를 운영하는 행위를 하였는바, 원고는 부정경쟁행위를 이유로 도메인 이름 사용을 중지할 것을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대해 법원은 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 인용하였다.⁴³⁵⁾⁴³⁶⁾

참고로 안티사이트에 대해서는 서울지방법원 북부지원 2001가합3690 판결 이외에도 저작권 침해(안티포스코 가처분 취소결정) 및 명예훼손으로 제기된 소송도 있으나, 위 사건들은 상표권 및 부정경쟁행위 여부가 쟁점이 되지 않는 아니하였으므로 이에 대한 논의는 생략한다.

5. 검토

가. 검색광고에서 명성의 손상 내지 식별력 약화의 존재 여부

435) 서울지방법원 북부지원 2002. 5. 23. 선고 2001가합3690 판결[정찬모, “도메인이름 분쟁에 있어 등록인의 정당화 사유”, KISDI 이슈리포트(2004. 1. 7.), 정보통신정책연구원, 32-33면].

436) 위 판결은 '성락교회'가 저명성을 갖추었다고 볼 수 있는지, 안티사이트의 운영은 통상 비영리적인 것인데 부정경쟁방지법의 규율 대상이 될 수 있는지. 언론의 자유에 대한 고려가 있었는지 등에 있어 비판의 소지가 상당하다.

(1) 검색광고에 있어 '희석화' 개념의 적용

검색광고에 있어서 희석화가 문제될 수 있는 경우를 살펴보면, ① 저명한 상표의 명칭을 키워드로 구매한 광고주가 자신의 상표를 검색광고로 광고하는 과정에서 저명상표의 식별력이 약화된다는 문제를 생각할 수 있고, ② 저명상표를 부착하여 상품 또는 서비스를 제공하는 기업에 대한 비판 내지 비방을 하여 저명상표의 명성이 손상되거나 ③ 모조품, 마약, 성과 같은 부정적 이미지를 수반하는 상품 또는 서비스를 광고하여 저명상표의 명성을 손상시킴으로 인하여 희석화가 문제될 가능성 역시 존재한다.

혼동가능성의 경우에는 출처의 혼동 또는 후원관계의 존재에 대한 혼동의 우려가 문제되는바, 이 역시 실제에 있어서는 판단이 쉽지 않은 측면이 있지만 그 개념 자체는 비교적 구체화할 수 있다. 하지만 희석화에 있어서는 명성의 손상 또는 식별력의 약화에 대하여 어느 정도를 '손상' 내지 '약화'로 보아야 할 것인지 판단하기 어렵다. 더욱이 희석화는 이종의 상품 또는 서비스 사이에서도 문제될 수 있다는 점에서 문제될 소지가 더욱 크다.

그렇기에 검색광고에 있어 희석화를 인정할 것인지에 대한 판단 역시 혼동가능성에 비해서도 쉽지 않으며, 그 개념을 어떻게 정의할 것인지에 대해서도 논란이 생길 수 있다.

생각건대 검색광고에 있어서의 희석화 여부에 대한 판단은 크게 검색엔진에서 검색광고가 검색엔진의 인터넷 화면상에 나타나는 방식 자체에 따른 문제와 검색광고에서 링크가 되어 연결된 사이트에서의 상표의 사용 방식에 따른 문제로 나눌 수 있다. 특히 전자의 문제는 본 논문에서 다루고 있는 검색광고 자체의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부와 직접 관계되므로 이에 대하여 중점적으로 살펴보도록 한다.

(2) 검색광고가 이루어지는 방식에 따른 검토

우선 검색광고가 인터넷 화면상에 나타나는 방식 자체에 비추어보면, 인터넷 이용자가 검색엔진에서 저명상표의 명칭을 검색어로 입력하여 나타나는 일반 검색결과와 키워드 판매를 통해 이루어지는 검색광고가 명확히 구분되지 아니하여 검색광고로 인식하기 어렵다면 키워드인 저명상표와 검색광고 사이에 직관적으로 연상 작용이 생길 개연성이 있으므로 식별력의 약화를 야기할 우려가 일응 존재하는 것으로 볼 수 있다.

이러한 측면에서 보면, 메타태그의 경우에는 메타태그에 저명상표의 명칭을 포함하였을 경우에 검색엔진에서의 검색결과에 앞서 이와 같은 사이트가 먼저 검색결과에 나타나 인터넷 이용자의 접속 기회가 많아질 수 있으므로,⁴³⁷⁾ 검색엔진에서 검색결과 나타나는 키워드 검색광고가 일반 검색결과와 충분히 구별되어 있다고 보기 어려운 경우에 있어서는 식별력의 약화가 인정되어 희석화가 야기된다고 볼 수 있다.

비록 광고임이 명확히 표시되더라도 검색엔진에 특정 저명상표의 명칭을 입력하거나 해당 저명상표의 관리자가 운영하는 사이트에 접속할 때 광고주의 팝업광고 등이 나타나는 경우에는 인터넷 이용자가 해당 저명상표의 명칭을 검색하거나 저명상표의 관리자가 운영하는 사이트에 대한 접속을 꺼리게 할 수 있고, 나아가 저명상표의 관리자와 광고주 사이의 관계에 대한 연상을 하게 될 수 있다는 점에서 역시 희석화가 문제된다.

더불어 검색광고의 광고주가 사회적으로 유해한 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 취지의 광고를 하는데, 광고주가 키워드를 구매한 저명상표의 관리자는 그와 같은 상품 내지 서비스와 아무런 관계가 없다면, 이는 명성의 손상이라는 측면에서 희석화를 문제삼을 수 있을 것이다.⁴³⁸⁾

437) 현재에 있어서는 메타태그가 검색엔진에서 고려되지 않는 것으로 보인다는 점에 대해서는 전술한 바 있으나 여기서는 일단 이에 대한 논의를 배제한다.

438) 전술한 서울고등법원 2013나79490 판결에서 인정된 사실관계를 보면 국내에 널리

반면에 키워드 검색광고에 있어 검색엔진에서 검색결과와 검색광고가 분리되어 나타나도록 되어 있고 달리 검색광고의 화면상 문구가 검색어 키워드가 된 저명상표와 어떠한 연상 작용을 불러일으킬 수 있는 내용이 없다면 이는 광고로의 연결 기능을 하는 것 이상으로 보기 어렵다고 할 것인바, 이와 같은 경우에는 검색광고에 대하여 식별력이나 명성의 손상을 야기한다고 단정할 것은 아니라고 생각된다.

더욱이 키워드 검색광고의 경우에는 현실적으로 검색광고가 널리 알려져 인터넷 이용자들은 검색어인 상표명을 말 그대로 검색하는 단어로써 받아들이는 것이 통상이고 검색광고의 존재 역시 인식하고 있기에 검색결과와 관련하여 직관적 연상작용을 불러일으키는 경우는 많지 않을 것이며, 따라서 희석화를 야기한다고 보기 어렵다.

요컨대 검색광고 자체가 실행됨에 있어 그것이 광고임을 명확히 하고 검색어로 입력된 상표 사이에 연상 작용을 불러일으키는 암시를 표시하고 있지 않으며, 저명상표의 권리자 및 해당 검색광고의 광고주가 사회적으로 유해한 측면이 강한 상품이나 서비스를 판매하는 것이 아니라면 희석화로 보기는 어려울 것이라고 판단된다. 상표명을 매개로 하여 검색광고가 이루어졌다는 사정만으로 희석화가 발생하였다고 단정할 수는 없으며, 검색광고를 본 인터넷 이용자들이 하여금 광고주의 검색광고와 키워드가 된 저명상표 사이에 직관적 연상 작용을 불러일으키지 아니한다면 희석화를 인정할 수 없을 것이다.

(3) 검색광고의 문구 및 링크된 사이트의 내용에 따른 검토

검색광고 자체가 이루어지는 방식과 별도로 메타태그를 통해 우선순위

알려져 있는 ‘엘지’, ‘LG’ 등의 상표를 불법 대부업체가 검색어 키워드로 사용하여 검색광고를 한 것인데 이와 같은 경우를 명성의 손상이라는 측면에서 볼 수 있을 것으로 생각된다.

로 검색이 이루어지거나 검색광고의 문구 또는 링크된 광고주 운영의 사이트 또는 팝업광고로 나타나는 광고 사이트의 내용이 저명상표의 명성이나 식별력을 손상시켜 희석화를 야기할 수도 있을 것이다.

이는 엄밀히 말하면 검색광고가 이루어지는 방식으로 인하여 발생한 것은 아니며, 그러한 사이트를 운영하는 광고주의 문제이다. 하지만 실제에 있어서는 검색광고가 이루어지는 방식과 검색광고로 나타나는 사이트의 광고 내용을 함께 고려하여 희석화를 야기하는지 여부에 대한 판단이 이루어질 것이며, 경우에 따라서는 검색엔진 사업자가 광고주의 부정경쟁행위에 대한 방조책임을 부담하게 될 수도 있다.⁴³⁹⁾

따라서 광고주의 광고문구 및 링크된 사이트 운영에 따른 희석화의 발생 여부에 대해 논할 실익이 있을 것인바, 이에 대해서는 광고문구 및 링크된 사이트의 저명상표 사용 현황과 같은 제반 사정에 비추어서 구체적 사안에 따라 검토가 이루어져야 할 것이다.

나. 공정이용으로서 패러디의 인정 가능성

다른 상표의 공정이용 유형에 대해서는 제3장에서 논한 바 있으므로 이에 갈음하며, 여기서는 희석화에서 주로 문제될 수 있는 상표의 패러디가 검색광고를 통하여 이루어질 경우 공정이용이 문제될 수 있는지 여부를 살펴보는 범위에서 논하도록 한다.

검색광고에서는 상표의 명칭이 검색어로 입력되었을 때 나타나는 검색광고의 문구 자체에 패러디임이 표시되어 있을 수 있고, 검색광고 문구 자체에는 나타나지 않더라도 검색광고에서 링크된 사이트에 상표의 패러디가 나타날 수 있다. 오늘날 많은 사람들이 이용하는 검색엔진에서 검색광고의 형태로 상표의 패러디가 이루어진다면 그 파급력은 단순히

439) 검색엔진 사업자의 책임에 관해서는 제6장에서 구체적으로 논할 것이다.

안티사이트를 운영하는 것에 비해 상당할 것이라는 점에서 논의의 실익이 있을 것이다.

전술한 바와 같이 우리나라의 상표법 및 부정경쟁방지법에 상표의 패러디에 관하여 규율하는 규정을 별도로 마련해 두고 있지는 아니하나, 상표법상 상표권의 침해와 부정경쟁방지법상 상품주체 또는 영업주체의 혼동은 동종의 상품 또는 서비스에 대하여 출처 및 후원관계의 혼동이 발생할 우려가 있을 것을 요하며, 희석화에 있어서는 해석상 상업적 사용일 것을 요하므로, 최소한 출처가 분명하게 구분되고 비상업적으로 상표의 패러디를 하여 검색광고를 통해 나타나도록 한 경우(안티사이트를 예로 들 수 있을 것이다)에는 상표법 및 부정경쟁방지법의 규율을 받지 아니할 것이다.

하지만 이러한 비상업적 사용에 해당하더라도 경우에 따라서는 일반 불법행위로 규율될 수 있는지 여부가 논란이 될 수 있을 것인바, 생각건대 패러디로서 보호받을 공익적 측면이 존재한다면 헌법상 언론의 자유 보장과 같은 측면을 참작하여 위법성을 인정함에 신중하여야 할 것이다.⁴⁴⁰⁾

만약 상표의 패러디가 상업적 측면을 수반하여 상표법 및 부정경쟁방지법의 규율 대상이 된다면 통상 부정경쟁방지법상 희석화에 있어서의 '명성의 손상'이 문제될 것이다. 이에 관해서는 헌법상 언론의 자유와 상표의 권리자가 보유하는 이익 사이의 형량을 통하여 판단이 이루어질 것

440) 다만, 우리나라 하급심 판례는 저작물의 패러디가 문제된 사안에서 비평이나 풍자가 없이 단지 웃음만을 목적으로 한 경우는 패러디로 보지 아니하였는바(서울중앙지방법원 2001. 11. 1. 선고 2001카합1837 판결), 위 판결에 따른다면 상표의 패러디 역시 상표권자에 대한 비평 내지 풍자가 전제되어야 할 것이다. 더불어 비평 내지 풍자가 있더라도 상표권자에 대한 것이 아닌, 이를 매개로 다른 대상에 대한 비평 내지 풍자를 하는 것이라면 상표를 비평 내지 풍자의 매개체로 한 것이 상당성을 가지는지, 그로 인해 상표권자가 입는 명성의 손상의 정도가 어떠한지를 함께 고려하여 위법성에 대한 판단이 이루어질 것인바, 이러한 점을 감안하면 상표권자에 대한 직접적인 비평 내지 풍자에 비해서는 상대적으로 위법성이 인정될 여지가 있을 것으로 보인다(상표의 패러디 유형으로 직접적 패러디, 매개적 패러디가 있다는 점에 관하여는 송선미, 각주 181의 논문, 162-163면 참조).

인바, 주로 희석화에 있어 명성의 손상이 문제될 것인데 이러한 패러디가 그러한 이익의 형량에 의할 때 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2의 공정한 거래관행에 부합한다면 부정경쟁행위라고 단정할 것은 아니다.

다. 기타 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위로의 규율

이상에서 본 바와 같이 검색광고가 상표권 침해 내지 부정경쟁방지법상 상품주체 또는 영업주체의 혼동으로 인정되지 아니하고, 혼동가능성이 인정되지 않더라도 부정경쟁방지법상 희석화로 인정되지 아니하는 경우에는, 비록 부정경쟁방지법에 명시되어 있지 않지만 부정경쟁행위로 규율할 수 있는 것은 아닌지 여부에 대하여 살펴볼 필요가 있다.⁴⁴¹⁾

중전의 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있었는데, 그렇기에 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과를 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 이익을 침해하여 실제에 있어 부정경쟁행위와 같은 문제가 발생함에도 위 열거된 유형에 해당하지 않으면 법적 규율을 하지 못하였다.

대법원은 이와 같은 부정한 경쟁행위가 민법상 불법행위에 해당한다고 보면서, 무단이용 상태가 계속되어 단순히 금전배상을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 명하는 것만으로는 피해자 구제의 실효성을 기대하기 어렵고 무단이용 금지로 인하여 보호되는 피해자의 이익과 그로 인한 가해자의 불이익을 비교, 교량할 때 피해자의 이익이 더 큰 경우에는, 민법 750조가 불법행위에 대해서는 금전의 배상만 규정하고 있음에도, 행위의 금지 및 예방을 청구할 수 있다고 판시하여 부정경쟁방지법의 입법 공백을 메우고 실질적인 구제가 가능하도록 하였다.⁴⁴²⁾

441) 부정경쟁행위의 대상이 될 수 없는 비상업적 상표 이용에 대해서는 구체적 사안에 따라 일반 불법행위로 규율할 수 있음을 나. 항에서 전술한 바 있으며, 따라서 본 논의의 대상에서는 제외하였음을 전제한다.

442) 대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정.

나아가 현행 부정경쟁방지법은 2013. 7. 30. 개정 법률 제11963호로 개정하면서 제2조 제1호 차목을 신설하여 '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 인정하도록 하였는바, 이는 부정경쟁행위에 대한 일종의 일반 조항으로 볼 수 있는데, 이를 통해 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것으로 인정되면 부정경쟁행위로 법령에 명시되어 있지 않아도 부정경쟁행위로서 규율이 가능하게 하였다.

그렇다면 본 논문에서 문제되는 검색광고에 있어서도 혼동가능성이 인정되지 아니하고 희석화라고 보기도 어렵다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 일반조항에 해당하는 부정경쟁행위로서 규율하는 방안이 논의될 수 있을 것이다. 만약 검색광고가 상품주체 내지 영업주체 혼동행위 또는 희석화에 해당하지 않더라도 그 양태에 비추어 부당하게 경쟁을 저해하고 무단으로 이용한 측면이 있다면 부정경쟁행위에 대한 일반조항으로 규율함이 부정경쟁행위의 입법취지에도 부합할 것이다.

하지만 전술한 바와 같이 설령 상표를 검색광고의 키워드로 구매한 광고주가 키워드로 판매가 이루어진 상표가 가지는 명성 내지 품질의 보증, 식별력이라는 측면에서 도움을 받으려는 의도가 있다고 하더라도 검색광고 자체는 일반 검색결과와 구분하여 나타나고 문제되는 상표의 상품 내지 서비스와 출처의 혼동이 없도록 되어 있기에 출처의 혼동이나 희석화가 없다면, 이를 건전한 상거래 질서에 반하는 정도의 부정경쟁행위로 보기는 어려울 것으로 생각된다.

인터넷 이용자들의 입장에서는 ① 검색결과로 나타나는 검색광고가 일반화되어 있는 점, ② 검색광고를 통하여 구하는 상품 내지 서비스의 선택범위가 넓어지는 점, ③ 오프라인에서 특정 품목의 유명 상표 판매점 인근에 해당 품목의 다른 판매점들이 들어서는 것과 검색엔진에서의 상

표명 검색에 따라 검색광고가 나타나는 것을 비교할 수 있는데 이와 같은 영업행위는 통상 용인되는 점과 같은 사정에 비추어보면, 혼동의 우려가 없고 희석화도 발생하지 아니하여 부정경쟁행위라고 인정되지 아니한 검색광고를 상표의 무단이용이라고 보아 기타 유형의 부정경쟁행위로 볼 것은 아니라고 판단된다.

이와 관련하여 하급심 법원에서는 키워드 검색광고는 인터넷 검색 포털 사이트에서 일반적으로 사용되는 사업방식에 불과하므로, 키워드 검색광고의 알고리즘 자체가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에서 규정한 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 부정경쟁행위에 이른다고 인정하기는 어렵다고 판시한 바 있다.⁴⁴³⁾

부정경쟁행위의 일반 유형으로 포함할 수 있는 성격의 것이 아닌 이상, 일반 불법행위로의 규율 역시 검색광고에서의 상표 명칭의 사용만으로 위법성이 인정될 것은 아니다.

6. 소결

부정경쟁방지법상 희석화는 혼동의 우려를 부정경쟁행위의 성립 요건으로 하고 있지 아니하기에 검색광고에 있어서 혼동가능성이 없더라도 해당 상표가 저명성을 획득하고 검색광고로 인하여 명성의 손상이나 식별력의 약화가 발생하였다면 희석화가 인정될 수 있을 것이다.

희석화가 발생하였는지 여부에 대한 판단은 구체적 사안에 따라 이루어져야 할 것이지만, 대략적으로 언급하면 메타태그에 상표명을 포함하여

443) 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결. 위 판결에서는 퍼블리시터권 침해의 실정법상 근거를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목에서 찾는 것이 상당한지 여부도 쟁점이 되었는데 법원은 위 법률조항이 실정법상 근거가 될 수 없다고 보았다. 이에 대해서는 제5장에서 퍼블리시터권에 대해 논하면서 후술한다.

상표를 검색할 경우에 메타태그에 입력시킨 개인이나 기업이 검색결과로 먼저 나타나거나, 검색어 입력 내지 특정 사이트 접속이 있을 경우에 광고주의 팝업광고 등이 나타날 경우에는 해당 상표와의 관계에 있어 연상을 불러일으킬 여지가 있으므로 희석화가 문제될 수 있을 것이나, 이와 달리 일반 검색결과와 검색광고 자체가 구분되고 검색광고와 저명상표 사이에 어떠한 직관적 연상작용이 발생하지 않으며, 단지 상표 명칭이 검색엔진에서 검색어로 사용됨에 있어서 해당 상표를 키워드로 하는 검색광고가 화면상에 구현되는 통로로만 이용되는 방식으로 이루어진 것일 뿐이라면 희석화를 인정할 것은 아니라고 판단된다.

다만, 검색광고가 이루어지는 방식 자체에는 식별력이 약화될 우려가 없으나, 광고주가 검색광고의 광고문구 또는 링크된 사이트에서 저명한 상표를 사용함으로써 인해 식별력의 약화를 가져온다면 그 광고주는 부정경쟁방지법상 희석화가 인정될 수 있을 것이며, 이 경우 검색엔진 사업자는 방조책임을 부담하는지 여부가 문제될 수 있을 것이다.

더불어 검색광고의 광고주가 판매하는 상품 또는 서비스가 사회적으로 유해하거나 악명이 있다면 키워드가 된 저명상표의 식별력을 약화시키는 경우에 해당하지 않더라도 해당 저명상표의 명성을 손상시키는 희석화를 야기한 것으로 인정될 수 있다.

이와 관련하여 희석화에 있어서의 공정이용 여부 역시 살펴볼 수 있을 것인데, 특히 상표의 패러디에 따른 명성의 손상이 희석화와 관련해서는 문제될 여지가 적지 않다. 비록 현재까지는 그와 같은 검색광고의 예가 별로 보이지 않는 것이 사실이지만, 검색광고에 있어서 안티사이트와 같은 형태의 광고가 이루어질 수도 있는바, 이는 부정경쟁방지법상 희석화 요건을 충족하였는지 여부와 관련하여 검토가 이루어질 수 있을 것이다.

제5장 검색광고와 퍼블리시티권

1. 개설

검색광고의 키워드로서 판매 대상이 되는 검색어가 상표인 경우가 아니라도 법적으로 문제가 될 수 있는 경우는 존재한다. 검색광고의 키워드가 특정 인물의 성명을 비롯하여 그를 일컫는 명칭인 경우 역시 지적재산권법의 측면에서 검토를 요할 것인바, 이와 같은 경우에는 검색광고로 인하여 특정 인물의 성명에 기인한 상업적 이익이 침해될 우려가 있기에 퍼블리시티권⁴⁴⁴⁾이 침해되는 것이 아닌지 문제될 수 있다.

상표가 검색광고의 키워드로 사용되는 경우 이외에 특정 인물의 성명이 검색엔진에서 검색어로 사용되는 경우도 적지 아니하며, 광고주는 이를 검색광고의 키워드로서 구매하여 검색광고가 이루어지도록 할 수 있을 것이다. 특히 유명인의 경우에는 그 성명과 검색광고의 대상인 상품 내지 서비스 사이에 일정한 관계가 있는 것으로 인터넷 이용자들이 인식할 수 있는데, 광고주가 특정 인물의 성명을 무단으로 이용하여 이익을 얻게 되면 해당 인물은 자신이 가지고 있던 고객흡인력이 침해될 수 있으며 자신의 성명을 이용한 경제적 이익을 잃게 될 것이다.

이에 대한 국내에서의 논의는 두 가지 차원에서 이루어질 것이다. 먼저 자신의 성명의 가치를 경제적으로 이용할 수 있는 권리인 퍼블리시티권을 인정할 것인지, 인정한다면 독립적인 재산권으로서 인정할 것인지, 아니면 성명권과 같은 현행법상 인정되는 권리의 내용으로 볼 것인지 문제된다. 퍼블리시티권을 인정하여 성명의 사용에 따른 재산상 이익을

444) 퍼블리시티권은 미국에서 성명, 초상의 상업적 이익을 독립된 배타적, 대세적 재산권으로 보호하는 것을 일컫는 용어이나 편의상 성명, 초상의 상업적 이익을 보호하는 권리를 총칭하여 ‘퍼블리시티권’으로 일컫는다. 다만, 인격권의 한 내용으로 보호하는 경우임을 표하여 구분을 요하는 경우에는 이를 명시하기로 한다.

권리로 보호한다면 그 다음으로는 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 보호 범위는 어디까지 인정되는지에 대해서 논하여야 할 것이다.

이러한 차원에서 검색광고에 있어서의 퍼블리시티권 침해 여부에 대하여 논할 필요성이 있을 것이다. 우선 퍼블리시티권의 개념 및 구체적 내용에 대하여 간단히 알아본 후 우리나라 법제 하에서 퍼블리시티권을 인정할 수 있는지, 있다면 어떤 근거로 할 수 있는지 살펴볼 필요가 있을 것이며, 이와 관련하여 외국에서의 퍼블리시티권 인정 여부 및 그 근거에 대해서 논한다. 그리고 검색광고에 있어서 퍼블리시티권이 침해될 수 있는 경우에 대하여 구체적인 유형에 따라 나누어 살펴보도록 한다.

퍼블리시티권은 상표법 및 부정경쟁방지법의 범주에 포함된다고 단정하기 어려운 것이 사실이다. 상표법의 규율 범위에는 당연히 포함되지 않을 것이며, 부정경쟁방지법상 일반 부정경쟁행위로 규율하자는 논의도 있지만 반대 견해도 적지 아니하고 하급심 판결에서도 받아들여지지 않은 바 있다. 하지만 검색광고에 관한 우리나라의 하급심 판례 중에 퍼블리시티권이 문제된 사안들이 적지 않기 때문에 퍼블리시티권과 관련된 논의는 불가피하다. 단적으로 예를 들면, 검색엔진 사업자를 상대로 한 최근의 소송은 퍼블리시티권 침해가 문제된 사안이었다.

다만, 본 논문은 검색광고에 대하여 다루는 것이며 퍼블리시티권은 상표법 및 부정경쟁방지법의 범위 밖에서 논하는 것이므로, 퍼블리시티권의 인정 여부 및 그 법적 성격에 대한 논의는 간략하게 다루도록 한다. 우리나라에서 이에 대한 논의가 다양하게 이루어지고 있으며 검색광고에서의 퍼블리시티권이 문제된 하급심 판결에서도 그 입장이 다양하기에 논의는 불가피하지만, 퍼블리시티권을 긍정하는 견해라면 검색광고의 적법 여부에 관한 법적 판단에는 큰 차이가 나지는 않을 것이기 때문에 상세히 논할 필요는 없어 보인다.

또한 특정 인물의 성명을 이용한 검색광고는 대부분 키워드 검색광고의

방식으로 이루어지고 있는 점을 감안하여 본 장의 퍼블리시티권의 침해 관련 논의는 키워드 검색광고 방식을 중심으로 논하도록 한다. 이외에 검색광고의 범주에 드는 경우에 있어서의 퍼블리시티권 침해 여부의 판단은 대체로 키워드 검색광고에 있어서 논한 것과 유사한 법리로 논할 수 있을 것이다.⁴⁴⁵⁾

2. 퍼블리시티권에 대하여

가. 퍼블리시티권의 개념 및 구체적 내용

퍼블리시티권이란 사람의 성명, 초상 등 사람 그 자체에 관한 사항을 상업적으로 이용하거나 그 이용을 허락하여 경제적 이익을 얻을 수 있는 권리를 말한다. 퍼블리시티권의 보호는 인물, 특히 대중에게 널리 알려진 유명인의 성명이나 초상 등이 무단으로 사용되어 그 출처나 후원 관계에 기하여 기망이나 혼동이 발생하는 것을 방지하기 위한 것이며, 더불어 이를 통해 유명인이 사회적으로 유익한 활동을 하도록 하는 경제적 유인도 될 수 있다.⁴⁴⁶⁾

퍼블리시티권은 통상적으로 유명인에게 그 인정의 실익이 크지만 유명인이 아닌 일반인 역시 그 성명, 초상을 상업적으로 이용하는 경우가 있을 수 있고, 실제에 있어 유명인과 일반인의 구별이 모호하며 그 가치 및 피해의 정도 차이일 뿐 권리 자체의 존부가 유명한지 여부에 따라 달라지지 않는 것이므로 퍼블리시티권의 주체가 될 수 있을 것이다.⁴⁴⁷⁾

445) 메타태그를 통해 퍼블리시티권을 침해할 경우는 어떠한 경우에 권리가 제한되는지 살펴볼 문제이므로 키워드 검색광고와 큰 차이가 없을 것이다. 혼치 않은 경우겠지만 검색광고를 하는 사업자가 광고주로부터 대가를 받지 아니하고 검색광고가 나오도록 하는 경우도 있을 것인데, 그러한 사정만으로 상표권자의 권리에 대한 침해 및 손해 발생 여부에 차이가 있을 것은 아니다.

446) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 761-762면; 이해완, 「저작권법」, 박영사, 2015, 916면.

법인이나 단체에 대해서는 다소 견해가 엇갈리는 것으로 보이나 기본적으로 법률에서 인간으로 의제하여 보호하는 이상의 권리를 인정할 근거가 없으며 퍼블리시티권의 인정 취지 자체가 '자연인'의 보호라는 점에 비추어보면, 법인에 대해서는 퍼블리시티권을 부정함이 상당할 것이다.⁴⁴⁸⁾

퍼블리시티권의 보호 대상은 주로 특정 인물 그 자체를 나타내는 요소로, 대표적으로 사람의 성명을 비롯한 명칭(별칭, 예명 등을 포함한다), 초상을 들 수 있으며, 이외에 음성(단, 실제 목소리를 사용하지 아니한 성대모사와 같은 경우는 상업적으로 악용되는 예외적인 사례가 아니면 허용될 것이다), 배역 내지 역할의 모방을 들 수 있다.⁴⁴⁹⁾

퍼블리시티권은 그 사람의 성명이나 초상의 보호 대상이 광고나 상품 및 서비스, 뉴스나 창작물에서 무단으로 이용되는 경우에 주로 문제될 것이다. 하지만 그 권리는 표현의 자유나 언론의 자유에 의하여 제한될 것인바, 특히 뉴스나 창작물에서 필요한 범위에서 사용되거나 패러디를 위하여 성명이나 초상이 사용되는 것은 허용되어야 하며, 이에 대해서는 퍼블리시티권이 제한될 것이다. 성명이나 초상의 사용에 영리적 목적이 없는 경우에는 침해에 해당하지 않거나 공정이용에 해당하여 퍼블리시티권의 제한이 더욱 클 것이지만, 그 사용에 영리적 목적이 있다는 사정만으로 퍼블리시티권의 제한이 배제되는 것은 아니므로 구체적 사안에 따른 신중한 검토를 요할 것이다.⁴⁵⁰⁾

나. 퍼블리시티권의 침해에 대한 구제

퍼블리시티권을 인정하면 그 침해가 있을 경우에 구제 방안이 문제되는

447) 이해완, 각주 446의 책, 936-937면.

448) 이해완, 각주 446의 책, 936-937면.

449) 오승중, 「저작권법」, 박영사, 2014, 944-950면.

450) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 766-767면.

바, 민법 제750조의 불법행위에 따른 손해배상 청구 및 민법 제741조 부당이득 반환청구 등은 이론의 여지가 없을 것이다.

문제는 퍼블리시티권 침해에 대하여 금지청구를 할 수 있는지 여부인 바, 퍼블리시티권을 미국과 같은 독립된 재산권의 성격을 가지는 것으로 볼 경우에는 민법 제741조 및 제750조에 관한 규정에서 구제수단으로 금지청구권을 별도로 규정하고 있지 않기에 금지청구권의 인정이 논란이 될 수 있다.⁴⁵¹⁾

이와 관련하여 서울중앙지방법원 2006. 4. 19. 선고 2005가합80450 판결은 유명 프로야구 선수들의 이름을 무단으로 사용한 게임물을 제작한 것에 대하여 성명권 및 퍼블리시티권의 침해로서 불법행위에 해당한다고 하면서도 금지청구의 근거를 인격권으로서의 성명권으로 보아 인용하였는바, 이는 위 판결이 퍼블리시티권의 성격을 독립된 재산권으로 보았는데 그 법적 근거를 민법 제750조로 보면 해당 법률조항에 금지청구권이 명시되어 있지 않기에 이를 인정함이 현행법상 논란의 소지가 있는 점을 고려한 것으로 보인다.⁴⁵²⁾

생각건대 ① 법원이 인격권의 침해에 대해서는 그 보호법익의 성질상 금지청구를 인정하여야 실질적인 구제가 가능하다고 보아 불법행위에 해당함에도 예외적으로 금지청구를 인정한 사례가 있는바, 그렇다면 퍼블리시티권의 침해에 대한 실질적 구제를 위해 다른 방안이 없다면 금지청구를 해석상 인정함이 상당한 점,⁴⁵³⁾ ② 퍼블리시티권을 인정한다면 이는 배타적, 대세적 권리로서 저작재산권이나 부정경쟁행위에 대한 구제와 유사한 측면을 가지는 이상 이를 유추적용 할 수 있는 점⁴⁵⁴⁾에 비추어보면, 퍼블리시티권과 같은 권리, 즉, 성명의 상업적 이익을 보호

451) 인격권에 근거하여 퍼블리시티권을 보호한다면 대법원이 인격권에 대해서 금지청구권을 인정하고 있으므로 이와 같은 문제의 소지는 크지 않을 것이다.

452) 이해완, 각주 446의 책, 948면.

453) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 770면, 776면.

454) 오승중, 각주 449의 책, 969면.

하는 권리를 현행법상 독립된 재산권으로 긍정할 경우에는 금지청구권 역시 인정하는 것이 상당하다고 판단된다.

3. 퍼블리시티권에 대한 외국에서의 규율

가. 미국

(1) 퍼블리시티권의 형성 및 법적 성격

미국은 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권에 대한 보호가 대표적으로 이루어지고 있다. 미국에서의 성명 및 초상에 대한 재산적 권리는 19세기경부터 프라이버시 침해에 대한 보호로서 논의되었는데, 프라이버시권만으로 재산적 권리의 보호가 충분하지 아니하였는바, 이에 1953년 제2연방항소법원의 *Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*⁴⁵⁵⁾ 판결에서 인격권과 별도로 경제적 권리로서 양도성을 가지는 퍼블리시티권의 존재를 (비록 권리의 명칭을 명시하거나 그 개념을 정립한 것은 아니지만) 인정하였다. 그 다음 해인 1954년 Meville Nimmer 교수가 “The Right of Publicity”라는 논문에서 특정 인물의 성명이나 초상에 대하여 가지는 상업적 이익을 그 ‘공표가치 (public value)’라는 측면에서 독자적인 배타적 재산권으로서 보호할 필요가 있다는 의견을 피력하면서 퍼블리시티권의 개념을 정립하였다.⁴⁵⁶⁾

이후 미국 법원은 퍼블리시티권을 프라이버시와 같은 인격권과 구분하여 재산권으로서 보호하는 판결을 내렸으며, 결국 미국 연방대법원은 1977년 *Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.* 판결⁴⁵⁷⁾에서 퍼블

455) 202 F 2d 866(2d Cir. 1953).

456) 정운형, “퍼블리시티권의 법적 성격 및 그 침해를 인정하기 위한 요건”, *Law&Technology* 제9권 제5호(2013. 9.), 서울대학교 기술과법센터, 120-121면 참조.

457) 433 U.S. 562(1977).

리시티권을 인정함을 분명히 하였다. 위 판결의 사실관계를 살펴보면, 원고 Hugo Zacchini는 “인간 포탄”이라는 공연을 하는 자인데 원고가 공연 녹화를 하지 말 것을 요청하였음에도 피고 방송국은 공연을 녹화하여 그 중 일부를 피고 방송국의 뉴스에서 방송하자 원고는 손해배상을 청구하는 소를 제기한 것으로, 미국 연방대법원은 퍼블리시티권을 언급하면서 허락 없이 원고의 전체 공연을 녹화하여 방송한 것은 위법하다고 판시하였다.⁴⁵⁸⁾

한편 미국에서의 퍼블리시티권에 관한 입법 현황을 살펴보면, 아직까지 연방 법률에서 퍼블리시티권에 관하여 규정하고 있지는 않지만, 일부 주에서는 성문 법령으로 퍼블리시티권을 명문으로 인정하고 있고, 비록 성문규정이 없더라도 해당 주의 보통법을 해석한 주 법원 판결로 인정하고 있는 주도 적지 않은바, 성문 규정이나 보통법의 해석을 통해 퍼블리시티권을 인정한 주는 2009년 현재 약 30개 주에 이른다.⁴⁵⁹⁾

미국에서는 퍼블리시티권을 독립된 재산권으로 인정하고 있기 때문에 자연스럽게 해당 권리의 양도성, 상속성은 인정된다는 결론에 이른다.

(2) 검색광고 관련 퍼블리시티권 판례

Habush v. Cannon 판결⁴⁶⁰⁾은 미국에서 검색광고와 관련하여 퍼블리시티권이 문제된 대표적인 사례이다. 그 사실관계를 보면, 피고 변호사 William M. Cannon과 Patrick O. Dunphy는 자신들 및 자신들이 운영하는 로펌 ‘Cannon & Dunphy’를 검색엔진에서 검색광고를 하기 위하여 유명 변호사인 원고 Robert L. Habush와 Daniel A. Rottier의 이름을 키워드로 구매하여 ‘Habush’나 ‘Rottier’를 검색하면 검색광고가

458) 권태상, “퍼블리시티권의 이론적 구성에 관한 연구 - 인격권에 의한 보호를 중심으로”, 서울대학교 박사학위 논문(2012. 2.), 22-23면.

459) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 764면.

460) Robert L. Habush and Daniel A. Rottier v. William M. Cannon, Patrick O. Dunphy and Cannon&Dunphy, S.C.

이루어지도록 하였는바, 위 변호사들의 이름 전체나 그들이 운영하는 로펌 명칭은 위 검색광고에 언급되지 아니하였고 검색광고에 링크된 피고들 운영 사이트에 원고들의 이름이나 소속되어 있는 로펌의 명칭이 나타나지도 아니하였다.

이에 대하여 원고들은 퍼블리시티권 침해를 주장하며 침해금지를 구하는 소송을 제기하였는바, 1심 법원은 피고들이 원고들의 이름을 키워드로 사용한 것이 원고들과 피고들 사이에 혼동을 야기한다고 볼 수 없으며 인터넷 이용자들이 검색엔진에서의 검색 결과 나타난 피고들이 링크한 사이트로 접속하더라도 이를 알고 해당 사이트에서 벗어날 수 있으며, 검색광고 문구 내에 원고들의 이름을 포함하고 있지도 않은 이상 비합리적인 사용으로 보기 어려우므로 퍼블리시티권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.⁴⁶¹⁾

이에 대해 원고들은 항소 및 상고하였는바, 상급심 법원은 이를 받아들여지지 아니하였지만 그 근거는 달리 제시하였다.⁴⁶²⁾ 법원은 검색광고에서의 이름의 사용이 공중에게 보이게 이루어진 것이 아니기에 그러한 ‘사용’이 법령 위반에 해당하지 않는다고 판시하였다.⁴⁶³⁾

나. 독일

독일에서는 재산권으로서의 퍼블리시티권을 별도로 인정하고 있지 않은 대신에 인격권을 인정하면서 그 보호 범위에 사람의 동일성에 따른 재산상의 이익에 관한 권리도 포함된다고 보아 법적으로 보호하고 있다.

461) 09-CV-18149(Wis. Cir. Ct. June 8, 2011).

462) 항소심 2012 WL 2345137(Wis. Ct. App. 2012), 상고심 2013 WL 627251(Wis. Ct. App. Feb. 21, 2013).

463) 다만, 법원은 이와 같은 판시 내용이 키워드 검색어를 입찰로 구매한 경우에 해당하는 것이며, 모든 형태의 보이지 않는 성명의 사용이 법령상 ‘사용’에 해당하지 않는다고 배제하는 것은 아니라고 하였다.

이와 관련하여 독일 연방대법원 판결을 살펴보면, 1956. 5. 8. 선고된 BGH NJW 1956 1554(Paul Dahke) 판결에서는 유명 영화배우인 원고가 스쿠터를 타고 촬영한 사진을 원고의 동의 없이 피고가 광고에 사용한 것에 대하여 초상권 침해를 인정하였고, 1959. 3. 18. 선고된 BGH GRUR 1959 430(Caterina Valante) 판결은 유명 가수인 원고의 성명을 광고주인 피고가 의치 소독과 부착을 위한 제품의 광고에 이용한 것에 대하여 성명권 침해를 인정하였는바, 위 두 판결 모두 인격권의 일종인 초상권 또는 성명권에 근거하여 그 재산적 이익의 침해를 보호하는 취지로 판시하였다.⁴⁶⁴⁾

인격권에 근거하여 보호되는 재산상 이익의 내용에 대해서는 독일에서도 학설상 논란이 있는바, 독일 연방대법원 판례에 기초하여 인격권에 근거한 보호의 내용을 살펴보면 인격권의 양도는 가능하지 않지만[BGH NJW 1993, 918(Universitat semblem) 판결] 초상의 상업적 이용을 제3자에게 보수를 받으면서 허락할 권한은 인정되며[BGH GRUR 1987, 128(Nena) 판결], 인격권의 재산가치 있는 부분에 대해서는 상속성을 인정하고 있다[BGH NJW 2000, 2195 (Marlene Dietrich) 판결].⁴⁶⁵⁾

다. 프랑스

프랑스는 이미지권(droit a l'image)을 일반적 인격권의 범위에서 그 보호 수단으로 인정하고 있는바, 프랑스 파기원은 2009년 내린 판결⁴⁶⁶⁾에서 그 법적 근거를 프랑스 민법 제9조의 사생활 존중에 관한 규정으로 보았다. 이와 관련하여 이미지권의 내용 및 보호 범위를 살펴보면 비록 특정 인물의 성명에 대하여 독립적인 재산권으로 인정하지는 않더라도 이미지권에 재산권적 요소가 있음을 부인하지는 않는 것으로 보인다.⁴⁶⁷⁾

464) 권태상, 각주 458의 논문, 104면.

465) 권태상, 각주 458의 논문, 108-109면.

466) Cass civ. 1re 24 sept. 2009 n 08-11112.

467) 박수곤·김태희, “프랑스법에서의 퍼블리시티권에 관한 논의의 전개 - 이미지권의 재산권적 성격에 대한 논의를 중심으로”, 비교사법 제23권 제2호(2016. 5.), 한국비교

프랑스의 이미지권은 성질상 양도성을 가지기 어려우나 법원은 대신에 이용허락을 통해 제3자가 특정 인물의 성명 내지 초상을 이용하는 것을 가능하게 하고 있다. 양도성을 인정하지 아니하면 상속성 역시 인정하지 않는 것이 논리적이거나 해석을 통해 사실상 상속이 인정되는 것과 같은 취지의 판결도 보인다. 예를 들어 프랑스 파기원은 2009년 내린 판결⁴⁶⁸⁾에서 이미지권은 권리자의 사망 시까지 인정되지만 망인의 이미지를 복제하는 행위로 근친자에게 손해가 발생하면 근친자가 반대할 수 있으며, 여기서의 손해는 망인에 대한 기억과 존경에 대한 침해로부터 추론될 수도 있다고 하였다. 위 판결대로면 망인의 사망 후에도 상속인이 망인의 이미지권을 행사함이 적법하다고 인정될 가능성이 있을 것이다.⁴⁶⁹⁾

라. 영국

영국은 전통적으로는 프라이버시권⁴⁷⁰⁾이나 퍼블리시티권을 정면으로 인정하지 아니하였으며, 다만 타인의 성명 또는 초상을 무단으로 이용하여 명예를 훼손하거나 기망(passing-off)으로 인한 불법행위에 해당하거나 계약 위반에 해당하는 경우에 한하여 구제받을 수 있다고 보았다.⁴⁷¹⁾

대표적인 예로 *Lyngstad and Others v. Anabas Prods. Ltd.* 판결에서 유명 스웨덴 팝그룹 ABBA의 이름 및 초상이 새겨진 물건을 허락 없이 제조, 판매한 것에 대하여 법원은 영국법상 이름 및 초상에 대한 재산적 권리가 인정된다고 볼 수 없는 이상, 그러한 사정만으로 상업적 이익이 침해되었음이 입증되지는 아니한다고 판단하였다.⁴⁷²⁾

사법학회, 702면, 716면

468) Cass. civ. 1re, 22 oct. 2009, n° 08-10557.

469) 박수곤·김태희, 각주 467의 논문, 710-713면.

470) 프라이버시권은 1998년에 Human Rights Act가 제정되어 현재는 명문으로 인정되고 있다[최경진, “영국의 개인정보보호법-일반원칙 및 정보주체의 권리를 중심으로-”. 정보법학 제13권 제1호(2008), 정보법학회, 214-215면].

471) 이해완, 각주 446의 책, 919면.

472) 오세용, “퍼블리시티권의 양도성, 상속성에 관한 연구”, 서울대학교 석사학위 논문

다만, 영국 법원은 *Irvine v. Talksport Ltd.*, [2002] EWHC 367 (ch.) 판결에서 피고 Talksport 사가 유명 자동차 레이서인 Eddie Irvine의 사진에 자사 로고를 삽입하여 선전물에 게재한 것에 대하여 기망행위로 인정하면서 유명인이 광고에 출연하여 상품을 보증할 때 그 유명인이 가지는 가치는 상품 출처에 한정되지 아니하고 그 유명인 자체의 매력도 포함된다고 하였는바,⁴⁷³⁾ 위 판결은 passing-off 법리 내에서 규율하면서 성명에 대한 재산적 이익이 보호될 여지를 넓힌 것으로 평가할 수 있다.

나아가 The Court of Appeals는 2013년 내린 *Fenty v. Arcadia Group Brand, Ltd.*[2013] EWHC 2310 (ch.) 판결에서 영국의 유명 패션 브랜드인 Top Shop이 미국의 유명 가수 Rihanna의 초상을 무단으로 티셔츠에 인쇄하여 판매한 것이 Rihanna의 허락을 받은 공식 상품으로 혼동될 수 있다⁴⁷⁴⁾는 이유로 기망행위의 존재를 인정하여 손해배상 청구를 인용하였다. 위 판결 역시 성명 및 초상의 재산상 이익을 독립된 재산적 권리로서 인정한 것은 아니지만 성명 및 초상의 무단이용에 따른 재산상 이익의 침해를 구제하려는 취지에서 나온 판결로 평가할 수 있다.⁴⁷⁵⁾

영국의 경우 성명 내지 초상의 재산상 이익에 대하여 passing-off의 법리로 규율하고 별도의 권리성을 인정하고 있지 아니하므로 권리 자체의 양도성, 상속성을 논할 것은 아니라고 본다.

(2005), 26- 27면.

473) Jonathon Schlegelmilch, "Publicity Rights in the U.K. and the U.S.A.: It is Time for the United Kingdom to Follow America's Lead", *Gonzaga Law Review* Vol 1(2016. 3.), pp 114-115. 위 논문에서는 이와 같은 판결이 퍼블리시티권을 보호하는 미국의 경향을 따라가는 것으로 보인다고 하나, 사건으로는 그러한 정도에 이른다고 할 수 있는지는 의문이다.

474) 판시 내용에 따르면 Rihanna는 종전에 Top Shop의 모델을 하였으나 이후 그러한 계약관계가 해소되었는데, Top Shop에서는 관계가 종료된 이후에 Rihanna의 얼굴 이미지를 티셔츠에 사용한 것으로 보인다.

475) Jonathon Schlegelmilch, 각주 473의 논문, pp 115-116.

마. 일본

일본의 경우 하급심에서 퍼블리시티권의 인정 여부가 문제된 판결들의 판시 내용이 서로 엇갈렸는바, 일본 최고재판소는 2012년 선고한 ‘핑크레이디’ 판결⁴⁷⁶⁾에서 퍼블리시티권을 인정하여 이를 정리하였다.

위 일본 최고재판소 판결의 사실관계를 언급하면, 원고들은 ‘핑크레이디’라는 그룹인데 피고가 주간지에 ‘핑크레이디 다이어트’라는 제목으로 핑크레이디 곡의 안무를 이용한 다이어트법을 소개하면서 원고들 흑백 사진을 게재하였는데, 원고들은 피고 측 카메라맨이 위 사진을 촬영하는 것은 승낙하였고 실제로 촬영을 하였지만, 위 주간지의 위와 같은 기사에 게재하는 것을 허용하지는 아니하였는바, 원고들은 이러한 사진의 사용에 대하여 퍼블리시티권 침해를 주장하며 소를 제기하였다.

위 일본 최고재판소 판결의 판시 내용을 보면, 최고재판소는 퍼블리시티권의 법적 성질을 일종의 인격권으로 보면서, 성명 및 초상이 가지는 고객흡인력을 이용한 경우에 한하여 불법행위가 성립한다는 취지로 판시하면서 그에 근거하여 금지청구 및 재산상 손해의 배상청구가 가능하다고 보았는바, 결론에 있어서는 본 사안의 경우에 퍼블리시티권 침해의 요건을 충족하지 못하였다고 보아 청구를 기각하였다.⁴⁷⁷⁾

위 일본 최고재판소 판결에 대해서는 독일에서 인격권을 근거로 재산상 이익을 인정하는 것과 같은 취지에서 퍼블리시티권을 인정한 것으로 해석된다는 견해가 있다. 위 견해에 따르면 해당 권리의 양도 및 상속 역시 인정되지 않는다는 결론에 이르게 된다.⁴⁷⁸⁾

476) 最二判平成24.2.2. 平21(受) 第2056号.

477) 임상민, “퍼블리시티권에 관한 일본의 동향”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012. 12.), 한국지식재산연구원, 185면.

478) 임상민, 각주 477의 논문, 190면, 195면.

4. 퍼블리시티권의 인정 여부에 관한 국내 논의 및 판결

퍼블리시티권에 관한 입법이 없는 우리나라 법제 하에서 퍼블리시티권이라는 권리를 인정할 수 있는지 여부에 대해서는 긍정설과 부정설, 긍정설의 근거에 관한 여러 학설이 오랜 기간 대립하고 있다. 법원의 판결 역시 긍정설과 부정설이 대립하고 있는데, 대법원 판결로서 정리된 바는 없다.

퍼블리시티권의 인정 여부 및 그 법적 근거 자체는 본 논문의 주요 쟁점은 아니므로 여기서는 개략적으로 퍼블리시티권에 관한 국내 학설들을 검토한 후 퍼블리시티권 인정 여부 및 인정할 경우 그 내용과 관련하여 살펴볼만한 주요 하급심 판결들을 살펴보도록 한다.

가. 국내에서의 논의

퍼블리시티권의 인정 여부에 관한 국내의 학설을 간략히 분류하면, 우선 현행법상으로는 물권법정주의에 비추어볼 때 성명의 상업적 이용에 대한 권리를 인정하기는 어렵다는 부정설⁴⁷⁹⁾이 있다. 학계에서 부정설을 취하는 경우는 별로 없지만 후술하는 바와 같이 하급심 판결에서는 이와 같은 견해를 취한 사례가 상당수 존재한다.

학계에서는 대체로 사람의 성명 또는 초상 등에 대한 재산상 이익의 보호 자체는 긍정하고 있으나 그 근거에 대하여 견해가 나뉘고 있다. 우선 재산적 권리로서의 퍼블리시티권을 독립적으로 인정하는 것이 상당하다는 견해⁴⁸⁰⁾가 있는데, 현실적으로 재산권으로서 거래의 대상이 되어 왔고

479) 김영훈, “하급심판결례의 퍼블리시티권 인정에 대한 비판적 고찰”, 사법논집 제44권(2007), 378면.

480) 정상조·박준석, 각주 23의 책, 761-762면; 최승재, “퍼블리시티권에 대한 하급심 판결 동향 분석 및 권리화 방안”, 정보법학 제19권 제3호(2015. 12.), 한국정보법학회, 30면.

권리이전 및 상속의 인정 필요성 역시 존재한다는 점을 근거로 한다.

이와 달리 판례상 인정되는 성명권 또는 초상권과 같은 인격권의 보호 범위에 그에 따른 상업적 이익에 대한 재산권 보호도 포함되어 있다는 일명 인격권설⁴⁸¹⁾이 있는바, 이러한 인격권설에 따르면 인격권의 한 내용으로 재산적 이익 역시 보호되는 것이며, 그 결과로 인격권이 가지는 특성을 그에 따른 재산적 권리 역시 가지게 된다.

퍼블리시티권의 근거에 대한 학설상 논의의 실익은 위와 같은 재산적 이익을 보호할 경우 그 양도 및 상속이 가능한지 여부일 것이다. 이에 대해 독립적인 권리로서의 퍼블리시티권을 인정하는 견해에서는 온전히 재산권적 성격을 가지는 권리이므로 당연히 양도 및 상속 역시 가능하다는 결론에 이르는 반면, 인격권의 보호 범위 내에 있는 것으로 보는 견해에서는 인격권은 일신전속적 권리이므로 논리적 일관성을 갖추려면 재산적 이익에 관한 권리의 양도 및 상속이 가능하지 않다는 결론에 이른다.

다만, 인격권설 중에는 재산상 이익에 관한 권리의 양도성은 부인하면서도 해당 권리의 주체인 특정 인물의 사망 이후에는 재산권성을 강하게 가진다는 이유로 상속성은 인정하는 견해도 존재하는바,⁴⁸²⁾ 그 논의의 양상은 실제로는 상당히 복잡하다.

481) 한위수, “퍼블리시티권-성명·초상 등의 상업적 이용에 관한 권리-의 침해와 민사책임”, 민사재판의 제문제 제9호, 사법행정학회, 1997, 551-552면, 554-556면; 이해완, 각주 446의 책, 940- 943면.

482) 권태상, “키워드 검색광고와 퍼블리시티권, 성명권 - 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006219 판결”, 이화여자대학교 법학논집 제20권 제3호(2016. 3.), 341-346면. 이외에 오승종, 각주 449의 책, 961-967면에서도 인격권설을 취하는지 여부를 명확히 하지 아니하고 논란의 소지가 있음을 인정하면서도 인격권적 측면에 기초하면서 본인이 통제권을 잃을 염려가 있다는 이유로 양도성을 부인하나, 그럼에도 재산적 이익의 측면을 강조하여 상속성을 긍정하는바, 이는 실질적 타당성이라는 측면에서 이해할 수 있지만 논리적 일관성은 다소 떨어진다.

나. 주요 하급심 판결의 검토

아직 대법원 판결이 내려지지 않은 상황에서 퍼블리시티권에 대한 명문 규정이 없고 학계에서의 논의도 다양한 점이 반영되어 있는 것인지 하급심 법원의 판결 역시 퍼블리시티권의 인정 여부에 대하여 서로 엇갈리고 있다.

(1) 퍼블리시티권을 긍정한 판결

퍼블리시티권이 처음 언급된 하급심 판결은 “무궁화 꽃이 피었습니다.”라는 유명 소설에서 유명 물리학자인 고 이휘소 박사를 모델로 한 것에 대하여 퍼블리시티권 침해 등을 주장한 사건인데, 이에 대해 법원은 문학작품에서 이휘소 박사의 성명, 사진을 사용한 것만으로는 상업적 사용으로 인정할 수 없다고 판시하였다.⁴⁸³⁾ 이후 퍼블리시티권을 인정한 하급심 판결들이 존재하였는데, 그 근거에는 다소 차이가 있다.

(가) 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 긍정한 판결

퍼블리시티권을 긍정한 판결 중 이를 독립된 재산권으로 인정한 예를 살펴보면, 유명 프로야구 선수들의 허락을 받지 아니하고 그들의 성명을 사용하여 휴대전화용 야구게임물을 제작한 후 이동통신회사에 제공한 것에 대하여 프로야구 선수들의 인격권과 독립된 별개의 재산권으로 본 판결,⁴⁸⁴⁾ 유명 배드민턴 국가대표 선수의 성명, 초상을 사용하는 계약을 체결하였는데 해당 계약이 종료된 후에도 사용한 사건(박주봉 사건)⁴⁸⁵⁾ 등에서 독립된 재산권으로서 퍼블리시티권의 존재를 인정하였다.⁴⁸⁶⁾

483) 서울지방법원 1995. 6. 23. 선고 94카합9230 판결.

484) 서울중앙지방법원 2006. 4. 19. 선고 2005가합80450 판결.

485) 서울중앙지방법원 2004. 12. 10. 선고 2004가합16025 판결.

486) 오승중, 각주 449의 책, 959-960면.

독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정한 판결은 양도성, 상속성을 인정하였는바, 이와 관련하여 주목할 판결로는 성명이나 초상에 독자적인 경제적 가치가 있다고 인정될 경우 제반 권리를 양도하는 것도 인정되는바, 퍼블리시티권은 인격권에 기초한 권리이지만 인격권과는 달리 양도가 가능하다고 본 판결(비달사순 사건),⁴⁸⁷⁾ 이미 사망한 유명 소설가의 초상을 상속인의 승낙 없이 상품권 발행업체가 상품권에 게재한 것에 대하여 소설가의 유족들이 초상권 침해를 주장한 사건에 대하여 상속성을 긍정하면서도 퍼블리시티권의 존속기한에 대해서는 당시 저작재산권의 보호기간을 유추적용 하여 해당 인물의 사후 50년으로 판단한 판결(이효석 사건)⁴⁸⁸⁾ 등이 있다.⁴⁸⁹⁾

(나) 인격권의 한 내용으로서 퍼블리시티권을 긍정한 판결

퍼블리시티권을 인정하면서도 그 근거를 인격권의 한 내용으로 본 판결도 있다. 법원은 유명 외국 배우의 이름을 상표명으로 하여 판매한 의류 회사에 대하여 그 배우의 유족들이 제기한 소송에서, 법원은 사람의 성명, 초상에 관한 권리는 그 사람의 인격과 완전히 분리되어 존재하는 독립적 권리라고 보기 어려운바, 인격권은 권리자의 사망과 함께 소멸되어 상속의 대상이 되지 아니하므로 해당 외국 배우의 유족들이 이를 상속받았다고 볼 수 없다고 판시하여 상속성을 부인하였다(제임스 딘 판결).⁴⁹⁰⁾ 위 판결의 판시 내용에 비추어보면 법원은 성명, 초상의 상업적 이익에 대한 인정 근거는 인격권이며, 해당 권리의 상속성을 부인한 것에 비추어 보면 양도성 역시 부인될 것으로 예상된다.

최근 성명, 초상의 동일성으로 인해 가지는 재산상 이익을 보호하는 판결의 내용을 살펴보면, 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정하지 않

487) 서울고등법원 2000. 2. 2. 선고 99나26239 판결.

488) 서울동부지방법원 2006. 12. 21. 선고 2006가합6780 판결.

489) 오승중, 각주 449의 책, 959면; 이해완, 각주 446의 책, 923면 참조.

490) 서울지방법원 1997. 11. 21. 선고 97가합5560 판결.

는 대신에 위 판결과 같이 인격권의 한 내용으로서 보호하는 취지인 경우가 적지 않은 것으로 보인다. 검색광고에 있어서도 그러한 취지로 판결한 예가 있는데, 이에 대해서는 국내에서 검색광고의 퍼블리시티권 침해 여부가 문제된 사례를 논할 때 다루기로 한다.

(2) 퍼블리시티권을 부정한 판결

서울지방법원 97가합5560 판결에서 문제된 외국 유명 배우의 퍼블리시티권 침해 여부가 문제된 또 다른 사안에서 법원은 성문법주의를 취하고 있는 우리나라에서 법률, 조약 등 실정법이나 확립된 관습법의 근거 없이 필요성이 있다는 사정만으로 물권과 유사한 독점·배타적 재산권인 퍼블리시티권을 인정하기는 어렵다고 할 것이며, 퍼블리시티권의 성립 요건, 양도·상속성, 보호대상과 존속기간, 침해가 있는 경우의 구제수단을 구체적으로 규정하는 법률적인 근거가 마련되어야 비로소 원고가 주장하는 바와 같은 퍼블리시티권을 인정할 수 있다고 판시하였다.⁴⁹¹⁾

위 판결 당시에는 퍼블리시티권을 부정하는 견해가 소수였지만, 최근 들어서는 물권법정주의와 같은 이유를 들어 퍼블리시티권을 우리나라 현행 법제에서는 인정하기 어렵다고 판시하는 하급심 판결도 적지 아니하다.

퍼블리시티권을 부정하는 최근 판결의 예를 들면, 스마트폰 어플리케이션을 제작하는 회사가 다크웹 연예인들을 찾는 어플리케이션을 제작하여 배포한 것에 대하여 해당 연예인들이 소송을 제기하였는데, 법원은 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권은 현행법상으로 인정하기 어렵다고 하면서, 성명권 및 초상권 침해 여부에 관해서는 성명 및 초상이 상품의 판매를 촉진하는 고객흡인력을 가질 수 있고, 이러한 고객흡인력을

491) 서울고등법원 2002. 4. 16. 선고 2000나42061 판결. 참고로 위 판결의 원심인 서울지방법원 2000. 7. 14. 선고 99가합84091 판결에서는 이와 달리 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정하였다.

배타적으로 이용하는 권리는 성명, 초상의 상업적 가치에 기초를 두고 있기 때문에 인격권에서 유래하는 권리의 한 내용을 구성하는바, 그 사용이 정당한 표현행위로서 수인되어야 할 때도 있지만, 고객흡인력을 이용할 목적으로 성명, 초상을 상업적으로 무단 사용하는 경우에는 인격권 침해의 불법행위가 인정되며 이에 대해서는 정신적으로 위자할 의무가 있다는 취지로 판단하였다.⁴⁹²⁾

위 판결은 성명, 초상의 침해로 인한 상업적 이익의 보호에 대해서는 부정하되, 정신적 고통에 대한 위자료 배상할 의무를 인정하고 있다. 이에 대해서는 일본 최고재판소가 퍼블리시티권이 문제된 판결에서 인격권을 근거로 퍼블리시티권을 인정한 것과 유사한 판시 내용을 하면서 막상 일본 최고재판소와 달리 퍼블리시티권을 부정하고 인격권 침해에 따른 정신적 피해로 인한 위자료만 인정하였는데, 이러한 판시 내용은 일본 최고재판소 판결과 같은 논리를 제시하면서 그와 다른 결론을 내렸다는 점에서 의문이라는 비판이 있다. 후술하겠지만 위와 같은 비판은 상당하다고 판단된다.⁴⁹³⁾⁴⁹⁴⁾

다. 퍼블리시티권의 인정 여부 및 그 근거

타인, 특히 유명인의 성명이나 초상의 가치를 이용하여 상업적 이익을 얻는 경우가 존재하고, 그로 인해 대상이 된 타인이 상업적으로 가질 수 있는 재산적 이익이 소실되는 것 역시 사실임에도 이를 법적 보호의

492) 서울중앙지방법원 2013. 10. 1. 선고 2013가합509239 판결.

493) 이해완, 각주 446의 논문, 923면 내지 제931면 참조.

494) 후술하는 검색광고에 있어서의 성명, 초상의 재산상 이익 침해가 문제된 우리나라 하급심 판결 중 이와 같은 논리를 근거로 한 경우가 많다. 다만, 그 다음의 단계에 있어서는 서울중앙지방법원 2013가합509239 판결과 같이 그러한 재산상 이익의 보호가 현행법상 가능하지 않다는 견해와 인격권에 기한 재산상 이익의 보호 자체는 현행법상으로도 가능하다는 견해로 나뉘는바, 최근 본 쟁점이 문제된 대표적 판결인 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2004나2006129 판결은 후자의 견해를 취한 것으로 보인다. 이러한 법원 판시 내용의 차이에 대해서는 해당 하급심 판결들을 다룰 때 구체적으로 살펴보도록 한다.

대상이 아니라고 하는 것은 실제에 부합하지 않으며, 해당 인물이 이용 허락을 통하여 재산상 이익을 취할 수 있는 기회를 상실한다는 점에서 실제에 있어서도 문제될 수 있다.

이처럼 현실적으로 보호의 필요성이 있음에도 불구하고 단지 현행법상이를 명시한 규정이 없다는 사정만으로 권리의 존재 자체를 인정하지 아니함은 타당하다고 보기 어렵다. 법원에서 배타적, 대세적 성격의 인격권에 대한 명문 규정이 없음에도 해석상 이를 인정하여 금지청구를 인용한 사례에 비추어보면 더욱 그러하다(대법원 1996. 4. 12. 선고 93다 40614, 40621 판결).

실제에 있어서도 퍼블리시티권을 부정하는 견해에 따르면 인격권 침해에 따른 정신적 피해에 대한 위자료 상당액만 인정될 수 있을 것인데, 우리나라 실무상 위자료의 액수가 적게 산정된다는 점에 비추어보면 성명의 무단 사용으로 인한 피해의 배상이 실질적으로 이루어지지 않을 것이라는 점 역시 간과할 것은 아니다. 부정설에서 우려하는 퍼블리시티권의 오용은 사안에 따라 권리의 범위를 합리적인 범위에서 인정하면 해결할 수 있을 것으로 보인다.

그렇다면 성명 또는 초상의 상업적 이익을 법적으로 보호함에 있어서 독자적인 권리로서 퍼블리시티권을 인정할 것인지, 아니면 인격권의 범주에서 이를 인정할 것인지가 문제되는바, 전술한 것처럼 위 논의의 실익은 해당 권리의 양도 또는 상속의 가능 여부인데 이는 본 논문과 직접 관련되는 부분은 아니기에 자세한 논의는 하지 아니한다.

다만, 현행법상 구체적 규정 내용이 없는 가운데 양도 및 상속이 전적으로 인정되는 절대적, 대세적 권리로서의 퍼블리시티권을 독립적으로 인정함에 한계가 있는 점⁴⁹⁵⁾, 인격권은 헌법 제10조에 근거하여 부정하

495) 예를 들어 퍼블리시티권의 존속기간을 어떻게 정할 것인지 설명하기 어려우며, 양도성이 인정되면 담보의 제공도 가능해야 하는데 입법이 없는 이상 실제에 있어 이는

기 어려운 권리이며 판례를 통해 법적 근거가 다소나마 설명되고 있는 점,⁴⁹⁶⁾ 퍼블리시티권을 재산권으로서 인정하면 그 양도 역시 인정될 것인데 명문으로 그 권리의 범위 및 양도 가능한 내용을 명확히 하지 않을 경우 자칫하면 이는 계약상 양도 조항을 통해 성명이나 초상의 가치를 해당 인물이 소속되어 있는 소속사 등에서 독점하는 결과에 이를 수 있으므로 입법으로 구체화되기 전에는 신중할 필요가 있는 점에 비추어 보면 인격권설의 범주에서 성명 또는 초상의 상업적 이익을 재산적 권리로서 인정함이 상당할 것으로 일응 판단된다.

덧붙이면, 성명, 초상에 대한 재산상의 권리로서 퍼블리시티권을 인정할 경우에는 재산상 손해가 배상되는 이상 그것만으로는 회복될 수 없을 정도로 정신적 고통을 받았다는 특별한 사정이 입증되지 않는 이상 통상의 사례에 있어서는 정신적 피해에 따른 위자료를 청구하는 것은 어렵다고 보인다.⁴⁹⁷⁾

쉽지 않을 것이다[유지원, “인터넷 키워드 검색광고에서 포털과 게시자의 책임”, 사법논집 제60권(2015), 사법발전재단, 447면 참조].

496) 독립적인 별도의 재산적 권리로서의 퍼블리시티권을 인정하는 학설 중에는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 차목의 부정경쟁행위에 대한 일반조항이 퍼블리시티권의 현행법상 근거가 될 수 있다는 견해가 있다[박준석, “인격권과 구별된 퍼블리시티권을 인정할지에 대한 고찰”, 서울대학교 법학 제56권 제4호(2015. 12.), 서울대학교 법학연구소 91-94면; 최승재, 각주 480의 논문, 10면]. 이에 대해서는 부정경쟁행위의 유형이 포괄적이어서 모호한 측면이 있고 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’를 보호 대상으로 하는데 퍼블리시티권은 사람이 가지는 고유한 권리에 가깝다는 점에서 타당하지 않다는 비판(권태상, 각주 482의 논문, 386면 참조)이 있으며, 서울고등법원 2014나2006219 판결에서도 이와 같은 취지로 판시하였다. 하지만 사건으로는 인격권의 실정법상 근거 역시 온전하지는 않다는 점을 감안하면 엄격하게 판단할 것은 아니며, 퍼블리시티권설을 취할 경우 실정법상 근거로 불가능한 것은 아니라고 생각된다. 본 논문에서 필자가 특정인의 성명의 재산적 권리를 인정하는 근거를 인격권으로 보는 것은 실제에 있어 명문의 법적 근거에 따른 권리 범위가 정해져 있지 않은 상황에서 재산적 권리로서 인정함에 따른 부작용에 대한 우려 및 법적 안정성의 측면을 더 고려한 측면이 크다.

497) 이해완, 각주 446의 책, 946면; 서울중앙지방법원 2006. 4. 19. 선고 2005가합80450 판결 참조.

5. 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부에 대한 국내에서의 논의 및 관련 판결

가. 국내에서의 논의

검색광고에 있어 퍼블리시티권 침해 여부에 대한 견해는 퍼블리시티권 자체에 대한 의견의 대립과 맞물려 복잡해진 측면이 있는바, 이하에서는 문헌상으로 의견을 제시한 경우를 대략적으로 살펴보도록 한다.

우선 독립적인 권리로서 퍼블리시티권을 인정하는 견해를 전제로 광고주가 영리를 추구하는 과정에서 특정 인물의 성명을 사용한 것에 대해서는 퍼블리시티권의 제한 사유에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 엄격할 필요가 있으며, 특정 인물이 가진 고객흡입력에 편승하여 인터넷 이용자의 사이트 방문을 유도하기 위한 행위에 해당한다면 퍼블리시티권 침해를 인정함이 상당하다는 견해도 존재하는바, 이에 따른다면 검색광고에 있어 특정 인물의 성명의 사용이 퍼블리시티권의 침해에 해당할 여지가 많아질 것이다.⁴⁹⁸⁾

이와 달리 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 부인하면서 대신에 인격권으로서의 성명권 침해에 따른 재산적, 정신적 손해의 배상 여부를 검토한 견해가 있다. 위 견해는 인격권의 한 내용으로서 재산상 권리가 인정되고 이에 대한 구제가 가능할 여지가 있지만, 검색광고에서 성명을 공적 기표로서 검색어로 사용하는 것인 이상 성명권의 침해로 볼 수 없으며, 대가를 받지 아니하고 성명을 검색어 키워드로 사용한 것만으로 손해가 발생한 것도 아니라고 보았다.⁴⁹⁹⁾

마찬가지로 인격권의 범주에서 성명, 초상의 재산적 이익을 보호함이 상

498) 박준석, 각주 496의 논문, 99-101면.

499) 유지원, 각주 495의 논문, 450-451면. 이에 대해서는 저자가 주심인 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2004나2006129 판결에 대하여 논하는 부분에서 후술한다.

당하다는 견해를 취하면서 검색광고로 인한 권리의 침해 여부를 구체적 유형에 따라 제시한 견해도 있는데, 위 견해에 따르면 ① 특정 인물의 성명이 검색광고에 노출되지 아니하도록 하여 명시적으로 사용하지 아니하고 검색결과의 알고리즘으로만 사용한 경우는 일반 이용자들이 검색광고에 나타난 결과들을 그 인물과 관련된 물품으로 오인할 것으로 보기는 어려우므로 키워드 사용으로 볼 것은 아니며,⁵⁰⁰⁾ ② 특정 인물과 관련된 상품을 단순히 표하기 위하여 그 성명을 키워드로 한 경우에는 통상 특정 인물이 착용하였거나 광고한 물품이 대부분으로 이 경우에는 발생한 사실을 적시한 것이지 특정 인물의 고객흡인력에 편승하여 경제적 이득을 취할 의도는 없다고 봄이 상당하다.⁵⁰¹⁾

퍼블리시티권의 법적 성격에 대한 견해는 별도로 제시하지 아니하였지만 위 견해와 같은 시각에서 유형에 따라 검색광고에 의한 권리 침해 여부를 검토하면서, ① 해당 인물이 협찬사와 모델계약을 체결하거나 그 인물이 출연한 콘텐츠의 제작사가 협찬사와 계약을 체결하고 검색광고를 한 경우는 계약 내용에 비추어 신의성실의 원칙상 검색광고 키워드로 사용하는 것을 금지함은 상당하지 아니하며, ② 검색엔진 사업자는 검색광고가 나타나는 공간을 제공할 뿐이고 직접 특정 인물의 성명을 키워드로 사용한다고 볼 것은 아니라고 언급한 견해도 존재한다.⁵⁰²⁾

나. 주요 하급심 판결의 검토

퍼블리시티권의 인정 여부 및 그 내용에 관한 법원의 입장이 정리되어 있지 아니한 관계로 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부가 문제되었던 하급심 판결 역시 그 판시 내용이 서로 엇갈리고 있다. 이하에

500) 다만, 위 견해는 특정 인물에 대한 부정적인 이미지와 연관시키거나 부정적 인식이 있는 상품 또는 서비스의 검색 키워드로 한다면 민법상 불법행위가 문제될 여지는 있다고 보았다.

501) 강상구, 각주 164의 논문, 35면.

502) 도학선, “키워드 검색광고의 퍼블리시티권 침해 여부”, 한국정보법학회 사례연구회 (2014. 5.) 발표문, 7-8면, 14-15면.

서는 사실관계 및 피고의 유형, 그리고 청구취지 인용 여부에 비추어 유형별로 위 판결들을 분류하여 논하도록 한다.

(1) 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결 등

서울고등법원 2014나2006129 판결은 유명 연예인인 원고들이 자신들의 성명을 키워드로 검색광고가 이루어진 것에 대하여 국내 주요 검색엔진인 네이버의 사업자 NHN 등을 상대로 하여 퍼블리시티권 및 인격권 침해를 청구원인으로 사용금지 및 손해배상을 청구한 소송이다.

법원은 우선 퍼블리시티권 인정 여부에 대해서는 성명의 무단 이용에 따른 재산적 이익의 손해에 있어 퍼블리시티권을 인정한다면 이는 배타적, 대세적 권리일 것인데, 우리나라의 현행 법체계상 민법 제185조의 물권법정주의에 따르면 법에서 정한 외에는 임의로 물권 또는 그에 준하는 독점적이고 배타성이 있는 권리를 창설하지 못하도록 한 점에 비추어보면 명문의 규정 없이 퍼블리시티권을 인정할 수 없다고 하였다.

퍼블리시티권을 인정하지 아니하는 이상 특정 인물이 자신의 성명에 관한 정식 계약을 체결하였을 때 받을 수 있었던 대가 상당액은 재산상 손해라고 할 수 없다고 판단하였는바, 성명의 침해로 인하여 제3자와 사용계약을 체결하지 못하였거나 이미 체결된 계약이 해지되는 것과 같은 사정이 없다면 침해행위가 없었던 상태는 성명이 사용되지 아니한 상태에 불과한데, 성명의 주체가 이득을 얻기 위해서는 대가를 받고 별도의 사용계약을 체결해야 한다는 점에서 해당 인물에게 성명의 사용에 의한 손해의 발생은 없는 것으로 보았다.

성명권의 침해 여부에 대해서는, 검색광고에 있어서는 검색엔진이 성명을 공적 기표로서 검색어로 사용하는 것이며, 검색어로 사용되는 것만으로 해당 인물의 사회적 평가와 명성이 저하된다고 볼 수 없고, 고객 흡인력의 획득은 대중이 부여한 인지도와 저명성에 비롯된 것인데 성명

으로 인한 이득을 해당 인물만 독점하여야 한다고 볼 수 없고, 유명 인물의 성명은 일반명사로도 사용되는 이상 성명이 포함된 키워드의 관리는 기술적으로 어려울 수 있으며, 더욱이 검색서비스는 사회적으로 널리 이용되고 있는데 그 수익원을 봉쇄하게 될 우려가 있기에 광고임을 밝히며 인터넷 이용자도 이를 인식한다면 적절하게 이익형량이 될 것인 점에 비추어보면 검색광고에서 성명이 사용되었다는 것만으로 성명권 침해가 인정되지 않고, 검색엔진에서 특정 인물의 성명이 자주 검색될 것으로 기대하고 물품 협찬 및 대가를 지급하는 것인데 그 성명에 대한 검색광고가 제공되지 않으면 협찬의 대가가 지급되지 않을 것이라는 점을 들어 성명권의 침해가 인정되지 아니한다고 보았다.

서울고등법원 2014나2006129 판결의 성명권 침해에 대한 판시 내용을 살펴보면 위 사건을 담당한 재판부가 인정한 성명권 침해 여부에 대한 판단 기준이 일응 나타나는데, “타인 성명과 초상을 공적 기표의 범위를 넘어 사용하는 것은 타인에게 일신 전속하는 성명과 초상의 자율적 통제권을 침해하는 것이고, 그 대표적인 경우가 타인의 허락 없는 영리적 사용이다. 특히 사회적 저명성을 가진 유명인의 성명과 초상은 상품과 용역에 대한 관심과 이목을 집중시키고, 구매욕을 일으켜 상품 등의 판매를 촉진하는 고객흡인력을 가지고 있으므로, 침해의 가능성이 더 크다. 한편 (생략) 유명인이란 그 자체로 사회적으로 초상과 성명이 넓게 사용되는 사람이라는 의미이므로, 일반인에 비하여 공적 기표로서의 사용범위가 더 넓다고 보아야 한다. (생략) 활동 상황에 대한 소개, 보도, 논평 및 문학과 예술작품에서의 사용 등이 영리성이 있다는 이유만으로 부당하게 제약되어서는 안 되고, 그와 관련한 초상, 성명의 사용은 정당한 표현행위로서 수인해야 하는 경우도 있다.”고 하고 있다.

서울고등법원 2014나2006129 판결은 결론에 있어서는 청구를 모두 기각하였지만, “현재 인정되고 있는 성명권만으로도 퍼블리시티권이 보호하고자 하는 유명인의 성명에 관한 권리의 보호가 가능하다”고 하며 판시하고 있으며, 위 판결의 주심 판사가 이에 관하여 쓴 글에서 성명권의

침해에 따른 재산상 손해의 발생을 인정하는 취지로 언급한 것에 비추어보면 성명, 호칭의 상업적 이익의 법적 보호에 있어서 인격권설을 취한 것으로 볼 수 있다.⁵⁰³⁾

서울고등법원 2014나2006129 판결에 대하여 키워드 검색광고에서 검색어 키워드로 특정 인물의 성명이 사용된 것은 공적 기표로 사용하였다고 보아 권리 침해를 인정하지 않음은 상당하다고 하면서, 뉴스 가치 있는 사항을 전달하는 과정에서 성명, 초상이 이용되더라도 미국에서 퍼블리시티권 침해를 인정하지 않는 것처럼 표현의 자유 보호에 따른 정보전달 기능의 중시라 할 수 있다고 하여 결론을 지지하는 견해가 있다.⁵⁰⁴⁾

다만, 위 견해에서도 서울고등법원 2014나2006129 판결에 대하여 비판하는 부분이 있는데, ① 위 판결에서 손해가 발생하지 않는다고 판단한 것은 타당하지 않으며 원고들의 성명을 공적 기표로서 검색광고의 키워드로 사용함으로써 원고들에게 불이익이 발생하더라도 이는 수인 범위에 포함되고 권리 침해에 해당하지 않기에 손해배상 책임이 발생하지 않는다고 할 것이고, ② 원고들만 고객흡인력으로 인한 이득을 독점함이 상당하지 않다고 판단한 것에 대해서도 현실적으로 원고들의 성명으로 인한 이득을 누가 어떤 비율로 가져야 하는지에 대한 해결책을 제시하기 쉽지 않다는 점에서 공적 기표로 성명을 사용한 경우에는 권리의 보호범위를 벗어난 것으로 판단함이 더 적절하다고 언급하면서, 결론에 이르는 논리에 대해서는 견해를 달리 하고 있다.⁵⁰⁵⁾

서울고등법원 2014나2006129 판결과 유사한 사실관계에 있어서 검색광고에 관한 검색엔진 사업자의 퍼블리시티권 침해 여부가 문제된 판결로는 서울서부지방법원 2014. 7. 24. 선고 2013가합32048 판결⁵⁰⁶⁾, 제주지

503) 유지원, 각주 495의 논문, 448-451면.

504) 권태상, 각주 482의 논문, 384면.

505) 권태상, 각주 482의 논문, 384-386면.

506) 피고는 검색엔진 '네이트'의 사업자이다.

방법원 2014. 7. 10. 선고 2013가합5196 판결⁵⁰⁷)이 있다.

서울서부지방법원 2013가합32048 판결 및 제주지방법원 2013가합5196 판결 역시 원고들의 청구를 모두 기각하였지만, 그 판시 내용을 전체적으로 살펴보면 인격권으로서의 성명권 침해 여부에 있어서는 ‘정신적 고통’에 의한 위자료 청구의 인정 여부만을 검토하고 있다. 이에 비추어보면 위 판결들은 퍼블리시티권을 인정하지 않음은 물론, 성명의 침해로 인한 재산적 이익을 법적 보호 대상인 권리로 보지 않은 것⁵⁰⁸)으로 판단되며, 이러한 점에서 서울고등법원 2014나2006129 판결과 차이가 있다.

(2) 서울중앙지방법원 2015. 2. 5. 선고 2013가단333299 판결

위 (1)의 판결들과 달리 서울중앙지방법원 2015. 2. 5. 선고 2013가단333299 판결은 피고가 ‘광고주’로 광고주가 검색엔진 사업자가 키워드검색광고 서비스계약을 체결하고 원고의 이름을 입력하면 검색결과에 나오는 검색광고에서 링크된 사이트에 원고의 사진을 게재한 것에 대하여 제기된 소송이다.

하지만 위 사건에 대한 법원의 판결 취지는 (1)의 서울고등법원 2004나2006129 판결과 다르지 않은바, 법원은 현행법상 독립된 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정할 여지는 없다고 하였으며, 위 사건의 원고는 위자료를 별도로 청구하지 아니하고 재산상의 손해에 대한 배상만을 청구하였는데, 재판부는 재산상 이익 자체가 보호 대상이 될 여지는 있다는 전제 하에 있는 것으로 보이지만(즉, 인격권에 의한 성명의 재산상 이익 보호 자체를 부정한 것은 아니라는 취지로 판단된다), 침해로 상실된 경제적 가치, 즉, 유명인의 성명의 경제적 가치인 저명성에 의한 신뢰와 희소성의 상실을 인정하였으나, 원고가 위 검색광고로 인하여 다른 사람

507) 피고는 검색엔진 ‘다음’의 사업자이다.

508) 위 각 판결의 논리는 전술한 대법원 2013. 10. 1. 선고 2013가합509239 판결에서 재산상 이익으로서의 퍼블리시티권을 아예 인정하지 아니하였던 논리와 유사하다.

과 성명에 대한 사용계약을 체결하지 못하였거나 기존에 체결된 계약이 해지되었음을 인정하기에 부족하다고 판단하여 청구를 기각하였다.

(3) 서울중앙지방법원 2014. 12. 4. 선고 2014나4681 판결 등

서울중앙지방법원 2014나4681 판결은 광고주가 인터넷 쇼핑몰을 운영하면서 인기 연예인인 원고의 이름 또는 원고가 출연한 드라마 극중 배역의 이름을 붙여 귀걸이를 판매하고 이를 검색엔진 사업자로부터 검색광고 키워드로 구매하여 검색광고가 이루어지도록 한 것에 대하여 원고가 광고주를 상대로 제기한 소송이다.

이에 대해 법원은 현행법상 퍼블리시티권은 인정되지 아니한다고 보아 재산상 이익의 침해 주장은 받아들이지 아니하였지만, 성명 및 초상의 무단 이용에 따른 인격권 침해에 대해서는, 원고는 고객흡인력을 가진 연예인으로서 소비자들의 관심과 주목을 받고 있으며, 원고에게 관심이 있는 소비자들이 이 사건 쇼핑몰에서 원고의 성명을 검색하면 광고주가 작성한 게시물이 노출되도록 소비자들을 유인한 점, 광고주가 원고의 사진, 성명을 이용하여 이 사건 쇼핑몰에 올린 글의 내용, 위 게시물에서 원고의 사진이 차지하는 비중을 종합해 보면, 광고주가 원고의 인격권을 침해한 것으로 인정하여 불법행위에 따른 위자료의 배상을 인정하였다.

위 판결은 인격권 침해에 따른 손해배상액을 산정함에 있어 재산상 손해에 대해서는 논함이 없이 위자료의 인정 여부만 판단하였는바, 이에 비추어보면 그 취지는 (1)에서 언급한 서울서부지방법원 2013가합32048 판결과 제주지방법원 2013가합5196 판결처럼 성명이나 초상의 재산상 이익 자체를 현행법상 보호의 대상으로 보지 아니하는 것으로 판단된다.

이와 비교되는 판결로 서울중앙지방법원 2013. 10. 30. 선고 2013가단136887 판결을 들 수 있다. 서울중앙지방법원 2013가단136887 판결의 사실관계는 서울중앙지방법원 2014나4681 판결의 사실관계와 유사한데,

그 판시 내용을 살펴보면 재판부는 독립적 재산권으로서의 퍼블리시티 권을 인정하지 않으면서도 인격권으로서의 성명권의 내용으로 재산상의 이익을 보호함이 상당한데, 본 사안의 경우에 원고들 성명의 예정된 이용 범위를 벗어났다고 보아 인격권의 침해를 인정하면서 재산적, 정신적 손해가 모두 발생할 수 있음을 인정하였다. 위 판결의 판시 내용은 인격권설의 입장에서 특정 인물의 성명 및 초상에 대한 재산상 이익의 법적 보호가 가능하다는 취지로 해석된다.

하지만 서울중앙지방법원 2013가단136887 판결의 재판부는 결론에 있어서는 원고들이 주장하는 재산상 손해를 인정할 구체적인 사실관계가 입증되지 아니하였다는 이유로 재산상 손해배상 청구는 기각하고 위자료 청구만 인용하였는바, 따라서 결론에 있어서는 위자료만을 인용하였다는 점에서는 서울중앙지방법원 2014나4681 판결과 다르지 않다.

(4) 서울중앙지방법원 2013. 9. 11. 선고 2013가단30361 판결 등

서울중앙지방법원 2013가단30361 판결은 성형외과인 피고 병원에서 운영하는 블로그에 유명 연예인인 원고들의 허락을 받지 아니하고 원고들의 성명, 초상을 이용하여 병원의 시술에 따른 효과를 선전하는 광고(○○○ 몸매비법 등의 표현이 포함되어 있다)를 하고 원고들의 성명을 검색하면 이 사건 게시물의 제목이 노출되며 위 제목을 클릭하면 피고 병원 운영의 위 블로그로 접속되도록 하였는바, 이에 대해 원고들은 퍼블리시티권 및 인격권 침해를 이유로 손해배상을 청구하는 소송을 제기하였다.

위 판결에서 법원은 퍼블리시티권이 우리나라 법체계에 편입되어 있으며 명시적인 입법이 없다는 사정만으로 부정할 것은 아니라는 전제 하에서 원고들의 퍼블리시티권이 침해되었다고 판단하였고, 성명권 및 초상권과 같은 인격권 침해에 따른 정신적 피해 역시 인정하였다.

다만, 구체적인 손해액의 산정에 있어서는 위 (3)의 판결과 마찬가지로 원고들이 제출한 증거만으로는 재산상 손해의 입증이 부족하다는 이유로 퍼블리시티권 침해에 따른 손해배상 청구는 결과적으로 기각하였으며, 단지 인격권 침해로 인한 정신적 피해에 따른 위자료만 인정하였다.

이와 유사한 사실관계에 대하여 같은 취지로 판시한 판결로는 서울중앙지방법원 2013. 9. 2. 선고 2013가단42845 판결 및 같은 법원 2013. 9. 2. 선고 2012가단348867 판결(두 판결 모두 유명 연예인 이름을 무단으로 치과 광고에 이용한 사례이다)을 들 수 있다.

다. 주요 하급심 판결의 분석

(1) 하급심 판결의 권리 인정 여부 및 그 근거

나. 항의 (1) 내지 (3)의 하급심 판결들을 보면 퍼블리시티권의 인정 여부에 대해서는 견해가 일치하지 아니하지만, 대체로 최근 내려진 판결들은 현행법상으로는 특정 인물의 성명이나 초상의 상업적 이익을 권리로서 보호하기 어렵다고 하거나 권리로서 보호할 수 있지만 그 권리는 독립적인 재산권이 아닌 인격권의 한 내용이라고 판시하고 있다.

그런데 어느 논리를 취한 판결이든 고객흡인력을 이용할 목적으로 성명, 초상을 상업적으로 무단 사용하는 경우에는 인격권 침해의 불법행위가 성립할 수 있다고 하고 있으며, 다만 권리 침해에 따른 손해배상의 범위에 상업적 이익의 상실에 따른 재산적 손해가 포함되는지 여부만 차이가 있는 것으로 보인다.

사건으로는 인격권이 헌법상 인정되며 대법원 판결로 금지청구권이 인정된 권리이고, 성명 및 초상의 이용으로 인해 상업적 이익이 상실되는 것이 실재하는데도 인격권 침해에 기한 손해의 범위에 포함되지 않는다는 것은 상당하다고 볼 수 없다. 더욱이 위 하급심 판결들에서 참고한

것으로 보이는 일본 대법원의 판결에서는 인격권에 근거하여 퍼블리시티권의 성립을 인정하는 점에 비추어보면 성명, 초상의 상업적 이익의 상실 역시 인격권에 기하여 청구할 수 있다고 봄이 상당할 것이다.⁵⁰⁹⁾

다만, 인격권의 보호 범위에 포함된다고 보는 판결도 성명 및 초상의 이용으로 인한 상업적 이익의 상실에 대해서는 손해가 발생하지 않음을 이유로 기각하였는바, 따라서 결론에 있어서는 사실상 차이가 없다.⁵¹⁰⁾

(2) 기타 사항에 대하여

검색광고에 있어 퍼블리시티권 침해 여부를 법원에서 어떻게 판단하였든 간에 법원은 정신적 고통에 따른 위자료 청구에 대해서는 심리하고 있다. 사실관계에 비추어 상업적 사용의 수인한도를 넘어선 것인지 여부에 따라 정신적 피해를 인정하여 위자료의 배상을 인정할 것인지에 대하여 판단하고 있는바, 단순히 검색엔진의 검색광고에 키워드로 사용되었다는 사정만으로는 수인한도를 넘어선 것으로 보지 않으나, 검색광고에서 링크된 사이트에 유명한 성명을 붙인 상품 내지 서비스를 판매하거나 홍보사진에 유명한 성명 내지 초상을 사용한 것에 대해서는 그 정도가 과할 경우 수인한도를 넘어섰다고 판시하고 있다.

그리고 독립적인 재산권으로서의 퍼블리시티권을 인정한 나. 항의 (4)에 열거된 판결들은 그 사실관계가 병원의 시술에 대한 광고 자체에 유명 연예인인 원고들의 성명 및 초상이 무단으로 이용되어 혼동을 야기할

509) 재산상 이익의 보호 범위에 포함되지 않는다고 판시한 판결들은 서울서부지방법원 2014. 7. 24. 선고 2013가합32048 판결, 제주지방법원 2014. 7. 10. 선고 2013가합5196 판결, 서울중앙지방법원 2014. 12. 4. 선고 2014나4681 판결을 들 수 있는데, 판결문에서 구체적으로 실시하지 아니하였기에 실제로는 단순히 실시한 문구상의 차이일 뿐, 인격권에 기하여 성명의 사용에 따른 상업적 이익을 보호한다는 취지일 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 하지만 그런 경우라면 당해 재판에서 재산상 손해의 발생 여부 및 그 액수에 대한 심리가 이루어지고 그러한 사항이 판결문에 실시되어야 하는데 위 판결들의 판결문에는 그러한 사정이 나타나지 않는다.

510) 법원의 이와 같은 판단이 상당한지 여부에 대해서는 검토 부분에서 후술한다.

소지가 크고 피고들의 악의와 이로 인한 원고들의 피해 역시 큰 반면, 이와 같은 퍼블리시티권을 인정하지 아니한 나. 항의 (1) 내지 (3)의 판결들은 성명이 단순히 검색광고의 키워드로 사용된 것으로 상대적으로 악의 및 피해의 정도가 적다. 이와 같은 판결들의 각 판시 내용을 두고 퍼블리시티권의 인정 여부에 대한 법원의 판단에 사실관계에서의 이러한 구체적 사정이 영향을 주지 않은 것이 아닌가 하는 추측을 할 수 있다.

다만, 전술한 바와 같이 퍼블리시티권을 인정하고 그에 따른 재산상 손해를 인용하여 배상이 이루어진다면 손해가 전보된 것으로 일응 판단되는 이상 정신적 피해에 따른 위자료가 별도로 인용되기는 어려울 것이다.

6. 검토

가. 검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부에 대한 판단

(1) 논의의 전제에 대하여

독립적 재산권으로서 퍼블리시티권을 인정하거나 인격권의 한 내용으로서 상업적 이익의 상실을 권리로 보호하는 견해에 따른다면 검색엔진 사업자가 특정 인물의 성명을 키워드로 판매하여 검색광고가 이루어지는 과정에서 출처나 후원 관계에 대한 오인을 야기하여 퍼블리시티권의 침해가 문제될 수 있는바, 어느 정도의 범위에서 권리 침해가 인정되는지 살펴보아야 할 것이다.⁵¹¹⁾

511) 퍼블리시티권을 현행법상 인정하지 아니하는 견해에 있어서도 재산적 권리성을 부인하더라도 정신적 손해 인정 여부와 관련하여 검색광고로 인한 피해가 수인한도를 넘어섰는지 여부가 문제될 것이며 이를 판단함에 있어 불법성을 논하여야 할 것이므로 논의의 필요성이 없는 것은 아니지만, 퍼블리시티권을 인정하는 경우에 비해서는 논의의 실익이 적은 것이 사실이다.

우선 광고주가 유명인과 모델 계약을 체결하고 그 상품 또는 서비스를 검색광고로 하거나 유명인이 출연한 드라마, 영화와 같은 콘텐츠에서 착용하기로 계약을 체결한 상품 또는 서비스를 검색광고로 하는 경우는 계약관계에 근거하여 검색광고가 이루어진 것이기 때문에 기본적으로 계약상 권리 의무의 문제로 접근함이 상당하다. 이는 통상 유명인과 광고주, 그리고 콘텐츠 제작사 사이의 계약 체결 범위에 포함될 것이기에 키워드 검색광고로 함은 큰 문제가 되지 않을 것이다. 만약 키워드 검색광고를 하는 것까지 계약 내용에 포함되는지 여부에 대해 분쟁이 발생하더라도 이는 계약의 해석상 문제일 뿐, 검색광고의 퍼블리시티권 침해 문제로 더 논할 것은 아니다.⁵¹²⁾

그렇다면 문제는 계약관계가 없이 유명인의 성명을 키워드로 검색엔진에서 검색하면 광고가 나오도록 하는 것이 퍼블리시티권의 침해에 해당 하는지 여부일 것인데, 이에 대해서는 검색광고에서 특정 인물의 성명이 사용되는 유형별로 나누어 살펴보고 사건을 제시하기로 한다.

(2) 검색광고 대상인 상품 등을 해당 인물이 실제로 사용한 경우

비록 상업적 목적으로 검색광고에서 특정 인물의 성명을 키워드로 하였고 그것이 그 인물의 고객흡인력을 이용하기 위한 것이라도, 실제로 특정 인물이 사용한 상품 또는 서비스를 기술하는 것이라면 검색결과에서 이를 알리는 것으로 볼 수 있기에 퍼블리시티권의 행사가 제한될 것이다.

검색광고를 통해 특정 인물이 사용한 상품 내지 서비스라는 사실을 알린 것이라면 비록 홍보 등의 상업적 목적이 일부 포함되어 있더라도 기본적으로는 그러한 사용 사실을 설명하는 측면이 적지 않다. 광고주가 특정 인물이 사용하였다는 것을 알리는데도 그 인물의 허락을 받도록 하면 퍼블리시티권의 행사가 과도하게 이루어지는 결과를 야기하고 사

512) 도학선, 각주 502의 문헌, 7-8면.

실의 전달까지 제한될 수 있다. 인터넷 이용자들이 있어서는 특정 인물이 사용한 상품 내지 서비스에 관심이 있다면 검색광고를 통해 정보를 얻을 수 있으므로 전체적으로는 사회적 편익이 증대되는바, 그렇다면 이와 같은 범위에서는 퍼블리시티권을 제한하는 것이 상당하다. 인터넷을 통한 검색 활동은 현대인의 일상생활의 일부가 되어 무수히 이루어지고 있다는 점에서 더욱 그러하다.⁵¹³⁾

다만, 여기서의 사용은 모든 일상생활에서의 사용을 의미한다고 볼 수는 없는데, 그와 같이 본다면 해당 인물이 외부에 비치는 일상에서 사용된 상품이나 서비스 일체에 대한 상업적 이익의 취득 기회가 모두 차단되며 이는 그 인물에게 지나치게 불리할 것이다. 광고주가 사용 사실을 알리는 것이 정당화될 정도로 특정 인물이 사용한 상품 내지 서비스가 대중의 관심을 끌 경우에 해당 상표의 검색이 검색엔진의 공적 지표로서 이용되는 것으로 인정할 수 있고, 퍼블리시티권의 제한이 정당화될 여지가 있다.

실제에 있어 검색광고에 대한 퍼블리시티권이 제한되는 경우를 일률적으로 정하기는 어렵지만 위 기준에 비추어 검색광고에 있어서 퍼블리시티권이 제한되는 경우의 예를 들면, 영화나 드라마에 출연한 배우가 해당 영화나 드라마에서 사용한 의상 내지 소품으로 관심을 모은 것에 대하여 검색광고가 이루어지는 경우,⁵¹⁴⁾ 연예인이 소위 공방패션으로 입은 의상이나 착용한 액세서리가 대중의 관심을 모아 어떤 제품인지 궁금해하는 경우 등을 생각할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 하급심 판결에서 법원이 실시한 표현을 인용하면, 유명인의 성명, 초상을 이용한 상품 내지 서비스를 제공하면서 그 내용에 있

513) 권태상, 각주 482의 논문, 386면 참조.

514) 전술한 바와 같이 배우가 그에 대한 계약을 이미 체결한 경우는 이미 계약 내용으로 검색광고가 포함되어 있기에 문제될 소지가 없으며, 따라서 통상에 있어서는 그와 같은 계약이 체결되지 않은 경우를 말할 것이다.

어서 유명인의 인격적 동일성 범위 내의 요소가 아닌 그 외적 요소만을 사용하고, 그 표현에 있어서도 상품 내지 서비스의 설명을 위한 필요 최소한도에 그쳐 유명인의 성명, 초상의 경제적 가치가 직접 그 사용자의 영업수익으로 전환되었다고 볼 수 없는 경우에는 퍼블리시티권의 침해가 인정될 수 없다고 할 것이다.⁵¹⁵⁾

이외에 검색광고가 이루어지는 것에 있어서 광고주가 광고하려 하는 상품 또는 서비스가 도박이나 성과 관련되어 있는 등으로 사회 통념상 부정적 인식이 있거나 특정 인물에 대한 부정적 이미지와 연관되어 있는 경우에는, 검색광고의 키워드로서 특정 인물의 성명이 사용된다면 그 자체만으로도 특정 인물의 명성을 해하여 고객흡인력에 악영향을 미칠 수 있기에 퍼블리시티권의 침해가 문제될 수 있을 것이다.

(3) 검색광고 대상인 상품 등과 해당 인물 사이에 관계가 없는 경우

광고주가 단지 키워드 검색광고에 특정 인물의 고객흡인력을 이용할 목적으로 키워드를 설정하였을 뿐, 실제로는 광고주의 상품 또는 서비스가 특정 인물과 어떤 관계가 있는 것이 아니라면, 이는 검색엔진의 검색어로 사용됨에 있어 (서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결 등에서의 표현을 빌면) 공적 기표로서의 사용이라는 범위를 넘어서는 것으로 볼 수 있으며, 퍼블리시티권의 침해가 문제될 것이다.

우선 검색광고의 문구 또는 검색광고에 링크된 광고주 운영의 사이트에 실제로는 특정 인물이 해당 상품 또는 서비스를 사용하거나 기타 어떤 관계가 없음에도 불구하고 어떤 관계가 있는 것처럼 혼동을 야기할 우려가 있는 내용을 포함하였다면 그 광고주는 퍼블리시티권의 침해가 인정될 가능성이 높으며, 검색엔진 사업자는 혼동을 야기할 우려가 있도록 검색광고가 화면상에 나오게 하였다면 방조책임을 부담할 수 있다.

515) 서울중앙지방법원 2010. 9. 3. 선고 2009가합 137637 판결 참조.

그렇다면 문제는 광고주가 특정 인물의 성명을 키워드로 구매하여 검색 광고를 함에 있어서 스폰서링크 자체의 광고문구나 링크된 사이트에는 적극적으로 특정 인물과 관계를 표시하는 문구가 나타나도록 하지 않는 경우에 있어서도 검색엔진 사업자 및 광고주가 퍼블리시티권 침해의 책임을 지는지 여부일 것이다.

생각건대 특정 인물의 성명과 상품 또는 서비스 명칭을 결합하여 검색어로 구매하여 해당 키워드를 검색하면(예를 들면 '송혜교 립스틱' 등) 실제로는 특정 인물이 사용한 바 없는 광고주의 검색광고가 나타날 수 있다. 이러한 경우에 있어서는 특정 인물이 광고나 드라마, 영화와 같은 콘텐츠 또는 일상생활에서 실제로는 사용한 바 없는 해당 상품 또는 서비스를 사용하였다는 오인을 야기할 가능성이 상당할 것으로 생각된다. 그렇다면 이는 특정 인물의 고객 흡인력을 상업적으로 부당하게 이용한 것이고 그로 인해 해당 특정인의 성명의 경제적 가치에 대한 권리가 사용되어 그에 따른 손해가 발생하였다고 할 수 있는바, 그렇다면 권리의 침해가 있다고 보는 것이 상당하다.

나아가 특정 인물의 성명만이 검색광고의 키워드로 판매 대상이 되었는데, 특정 인물이 실제로는 사용한 바 없는 상품 또는 서비스에 대한 검색광고를 한 것일 수 있는바, 이러한 경우에는 퍼블리시티권의 침해로 볼 수 있는지 여부가 더욱 모호하다.

만약 특정 인물의 성명만으로 어떤 부류의 물품에 대한 상품 및 서비스와 연관성이 널리 인정되어 고객흡인력이 있으면(예를 들면 어떤 배우가 출연한 작품 내에서 사용한 특정 물품이 널리 알려졌는데 사용한 물품의 상표가 무엇인지는 상대적으로 덜 알려진 경우) 퍼블리시티권의 침해로 규율할 수 있을 것이지만, 그러한 사정도 없다면 판단하기 더욱 어렵다.

생각건대 결론부터 먼저 언급하면, 검색광고에서 특정 인물의 성명을

키워드로 구매하여 사용하는 경우에 상표를 키워드로 사용하는 것에 비하여 오히려 혼동 및 오인의 우려가 더욱 클 수 있으며, 따라서 퍼블리시티권 침해로 규율함이 상당할 것으로 생각된다.

상표명을 검색한 결과 나오는 검색광고는 일반 검색결과와 검색광고가 구분되고 검색광고에 링크된 사이트가 광고주의 자체 표장이 부착되는 방식으로 운영된다면 검색광고가 일반화된 현재에 있어서는 출처혼동이 발생할 우려는 크지 않을 수 있다. 하지만 특정 인물의 성명이 키워드로 이용된다면 비록 일반 검색결과와 검색광고가 검색엔진 내에서 구분되어 표시되고 검색광고에 링크된 광고주 운영의 홈페이지에 특정 인물에 대한 언급을 하거나 그 인물의 사진이 게재되어 있지 않더라도 인터넷 이용자들로서는 검색광고의 대상인 상품 또는 서비스가 유명인이 영화나 드라마, 광고 또는 일상에서 사용하였거나 어떠한 연관 관계가 있는 것으로 알고 있을 가능성이 여전히 존재한다.

더욱이 이와 같은 검색광고는 인터넷 이용자가 유명인 관련 상품 또는 서비스를 찾으려고 할 경우에 그와 관계없는 상품 또는 서비스가 앞서 검색결과로 나타나거나 광고로 제시되어 검색에 장애를 발생시키며, 이로 인해 검색비용을 증가시키는 결과를 야기할 수도 있다. 이와 같은 사회적 편익의 측면까지 감안하면 특정 인물이 극 중에서 사용하였거나 실제로 사용한 사실을 알리는 경우에 해당하지 않는 키워드의 사용에 대해서도 퍼블리시티권의 행사를 제한하여 그 법적 규율을 방지하는 것은 상당하다고 보기 어려우며, 이에 대해서는 퍼블리시티권의 침해가 문제될 여지가 있다고 봄이 상당하다.

나. 퍼블리시티권 침해의 인정에 따른 문제

(1) 손해의 발생 여부에 대한 판단

우선 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결에서 인격권

중 성명권에 기초한 재산상 손해가 없다고 판단한 것은 타당하다고 볼 수 없다. 위 판결에서는 퍼블리시티권을 독자적 재산권으로 인정한다면 특정 인물의 성명 이용에 따른 대가 상당의 액수가 손해액이 될 것이지만 성명의 무단 이용이 없었을 경우에 성명이 사용되지 아니하였을 뿐이고 대가를 얻으려면 성명의 사용에 관한 별도의 계약을 체결하여야 하므로 손해가 발생한 것은 아니라고 하고 있다. 하지만 인격권설과 퍼블리시티권설은 성명, 초상의 사용에 따른 재산상 이익의 보호 내용에 있어서는 차이가 없으며, 다만 해당 권리의 양도 내지 상속이 가능한지에 대해서만 차이가 있을 뿐이다.

인격권으로서 성명권의 한 내용으로 재산상 이익을 보호한다면 배타적, 대세적으로 인격권이 보호되는데 이를 침해당한 것이므로 손해의 발생 자체는 인정함이 상당하다. 다만 이를 권리 침해로 위법하다고 볼 것인지, 아니면 권리 행사가 제한되는 공정이용의 범위에 포함되는지 여부를 검토하여 이에 대한 수인 여부를 판단함이 타당할 것이다.

더욱이 서울고등법원 2014나2006129 판결에서는 퍼블리시티권을 별도로 인정하지 않는 이유 중 하나로 인격권으로서의 성명권의 한 내용만으로도 충분히 재산상 이익의 보호가 가능하다고 하였는데, 그럼에도 독립된 재산권인 퍼블리시티권이 인정되는 경우와 달리 재산상 손해가 인정되지 않는다고 판시한 것은 모순되어 보인다.

(2) 손해액의 산정에 대하여

퍼블리시티권을 인격권의 일부로서의 재산적 이익의 보호를 인정하든, 아니면 독립된 재산적 권리로 인정하든 침해가 인정되면 다음으로 손해액의 산정이 문제될 것이다.

그런데 검색광고의 퍼블리시티권 침해가 문제된 판결들을 보면, 독립적인 재산권으로서 퍼블리시티권을 인정하든, 인격권에 근거하여 재산상

손해를 인정하든 검색광고에서 키워드로 성명이 이용됨에 따른 재산상 손해의 입증이 충분하지 아니하다는 이유로 재산상 손해는 결과적으로 인정하지 아니하였는바, 실제로 검색광고에 특정 인물의 성명을 사용 허락함에 따른 사용료가 구체적으로 산정되어 있지 않은 것이 현실인 이상, 이러한 점은 문제될 가능성이 적지 않다.

생각건대 검색광고에 특정 인물의 성명을 사용하려면 허락을 받아야 하고 그에 따른 사용료를 받을 것이라는 점에서 일응 손해가 발생하였다고 인정하여 입증의 정도를 다소 완화하는 것이 상당하다고 판단된다.

그렇다면 권리의 침해가 인정될 경우 인정되는 손해액의 산정이 문제될 것인데, 시장에서 이러한 경우에 인정되는 사용료의 액수를 산정할 객관적 자료가 현재까지 존재하지 않는다면, 현실적으로 이러한 경우는 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생한 경위, 손해의 성격, 손해 발생 이후의 여러 정황과 같은 관련된 간접사실을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수밖에 없을 것으로 생각된다.⁵¹⁶⁾ 이외에 검색광고에서 성명의 사용으로 인한 권리 침해를 막기 위하여 대응하는 적극적 손해의 산정도 역시 고려하여야 할 것이다.⁵¹⁷⁾

이와 관련하여 민사소송법이 2016. 3. 29. 법률 제14103호로 일부 개정(2016. 9. 30. 시행)되면서 신설된 제202조의2는 손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상액수로 정할 수 있도록 하고 있으므로 위 신설 조문을 이용할 수 있을 것이다.

516) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결.

517) 유지원, 각주 495의 논문, 451면 참조.

7. 소결

검색광고에 있어 퍼블리시티권의 침해 여부는 우리나라에 있어서는 퍼블리시티권 자체의 인정 여부와 함께 이중으로 논의되어야 할 문제일 것인바, 성명의 상업적 이익이 현실적으로 존재하며 명문의 근거 없이도 인격권을 대세적 권리로서 판례가 인정한 점에 비추어보면 권리로서 인정함이 상당하며, 그 근거는 인격권으로 함이 이미 형성된 법적 논리의 존재나 실제에 있어 부작용을 적게 하는 방안이 될 수 있을 것이다.

퍼블리시티권이 어떤 법적 근거에 의하든 인정될 경우에는 검색광고에 있어서 퍼블리시티권의 침해가 문제될 것인데, 성명이 사용된 특정 인물이 사용하였던 상품 또는 서비스에 대하여 이를 설명하는 방식으로 사용된 경우에는 공적 기표로서 사용된 것으로 봄이 상당하기에 퍼블리시티권의 권리 범위에 포함된다고 보기 어려운 반면, 아무런 관련이 없음에도 단순히 주의를 끄는 목적으로 검색광고가 이루어진 것이라면 이와 같은 성명의 이용은 특정인이 해당 상품 내지 서비스를 이용한 것이라는 오인을 야기할 수 있다는 점에서 권리 침해로 볼 수 있다. 더욱이 인터넷 이용자들의 검색에 있어서도 불필요한 검색비용을 증가시키는 결과를 야기할 우려가 크다는 점에서 법적 규율을 요할 것으로 생각된다.

더불어 특정 인물의 부정적 이미지를 이용하거나 사회적으로 유해한 상품 내지 서비스를 키워드로 하는 경우에 있어서도 명성의 훼손에 따른 퍼블리시티권의 침해 문제를 검토할 필요가 있을 것이다.

제6장 검색광고로 인한 책임의 주체 및 성격

1. 개설

검색광고에 있어 상표권 침해 및 부정경쟁행위가 인정된다면 그 책임을 누구에게 물을 것인지, 더불어 각자의 책임 내용은 어떻게 인정할 것인지가 주요 쟁점이 될 것이다.

검색광고 중 메타태그에 의한 위법의 문제는 메타태그에 상표명을 추가한 자가 당연히 책임을 질 것이기에 크게 문제되지 않을 것이다. 그리고 광고주가 직접 검색광고를 인터넷상에 나타나도록 한 경우에는 그 광고주가 상표법 또는 부정경쟁방지법 위반의 책임을 질 것이 명백하므로 이 역시 문제되지 않을 것으로 생각된다.

주로 문제되는 것은 광고주 외에 검색광고가 나타나게 하는 매체가 별도로 있고 이를 운영하는 사업자가 있어 복수의 당사자에 의하여 검색광고가 이루어지는 경우이다. 대표적인 예는 키워드 검색광고일 것인데, 검색엔진 사업자가 검색결과에 광고 역시 나타나도록 할 경우에 상표권 침해 또는 부정경쟁행위의 책임이 검색광고가 나타나도록 한 검색엔진 사업자에게 있는지, 아니면 검색광고의 광고주에게 있는지 문제된다.

이와 관련하여 상표의 사용이 상표법 위반 내지 부정경쟁행위에 해당할 경우에 상표를 검색광고에 직접 사용한 자가 누구인지, 직접 사용한 자가 아닌 검색광고의 당사자도 법적 책임을 질 것인지, 그 당사자에게 책임이 인정된다면 그 법적 성격은 무엇인지에 대해 논란의 소지가 있으므로 이에 대한 논의가 이루어져야 할 것이다.

법령상 상표 침해의 유형에 해당하는 행위를 저지른 경우에는 그 행위

의 양태가 무엇이든 그에 해당하는 자에 대하여 법령에 따라 규율하면 되므로 큰 문제가 되지 않을 것이다. 문제는 법령상 상표 침해에 해당하는 것으로 명시한 행위를 한 것은 아니라도 공모 내지 관여가 인정되어 책임을 물을 경우인데, '상표의 사용' 내지 '표지의 사용'의 주체가 아닌 자는 일단 상표법 및 부정경쟁방지법 위반의 법령상 요건을 결한 것이 되므로 직접 침해를 한 것으로는 보기 어려우며, 다만 일종의 공범으로서 책임을 지는지 여부를 살펴보아야 할 것이다.

검색엔진 사업자는 통상 온라인서비스제공자에 해당할 것인바, 외국, 특히 미국에서는 온라인서비스제공자의 간접책임과 이에 대응하는 직접책임의 문제가 지적재산권 분야에서 많이 논의되었다. 국내에서는 법령상 직접 상표를 사용한 자로서의 책임, 그리고 직접 상표를 사용하지 아니한 자가 공범으로서 부담하는 책임으로 논할 수 있을 것이다.

이하에서는 우선 상표 침해의 주체 및 그 책임에 관한 외국 입법례 및 논의, 판례를 살펴보는 데, 특히 검색엔진 사업자의 책임에 대하여 미국의 주요 판결과 EU 사법재판소의 *Louis Vuitton v. Google* 판결의 입장에 차이가 있기에 이를 중심으로 살펴보도록 한다. 그리고 국내에서 상표 침해의 주체 및 책임에 대하여 논할 것인바, 우선 관련 법령 및 논의와 판례를 살펴보고, 이러한 검토를 바탕으로 국내 법령상 검색광고에 있어 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 주체와 그 책임의 내용을 어떻게 볼 것인지 논하도록 한다.

2. 외국에서의 법령, 판례 및 논의

가. 논의의 필요성

본 장의 주제를 논함에 있어 검색광고에서 상표의 사용 주체 및 그 침

해에 따른 책임의 성격이 무엇인지 우선 살펴보기로 한다. 전술한 것처럼 미국과 EU 사이에 위 쟁점에 대한 판단을 서로 달리 하는 판결이 내려졌으므로 여기서는 미국과 EU의 법령 및 판례, 이에 관한 학계의 견해를 서로 비교하는 방식으로 논의한다. 미국에서 온라인서비스제공자의 책임을 직접책임과 간접책임으로 범주를 크게 분류하여 검토하고 있고 상표를 직접 사용한 자는 직접책임을 질 것이며 그렇지 않은 자는 간접책임이 문제될 것인바, EU에서의 검색광고에 따른 책임 역시 이러한 분류를 바탕으로 논하기로 한다.

나. 미국

(1) 관련 법령 및 법리

미국 상표법상 간접책임은 보통법에 기초하여 판례에 의하여 도입 및 발전이 이루어졌는바, 간접책임의 유형은 크게 ① 직접침해자와 특별한 관계가 있는 경우에 간접침해자의 침해에 대한 인식이나 과실이 있는지 여부를 따지지 않고 책임을 인정하는 대위책임(Vicarious Liability)과 ② 불법행위라는 것을 알면서도 관여하거나 도운 경우에 인정되는 기여책임(Contributory Liability)으로 구분할 수 있다.⁵¹⁸⁾ 본 논문에서 문제되는 검색광고에 있어서의 간접책임과 관련해서는 상표의 위법한 직접 사용에 관여하거나 도운 것에 대하여 책임을 묻는 것이므로 이 중 기여책임이 주로 문제될 것이다.

상표의 기여침해 책임에 대한 판단의 기준으로 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 판결⁵¹⁹⁾에서 Inwood 기준을 수립하였는바, 오픈마켓에 있어 온라인서비스제공자의 간접책임에 대하여 구체적으로 판시한 *Tiffany Inc. and Tiffany and Company v. eBay Inc.* 판결⁵²⁰⁾

518) 김창화, “미국 상표법상 간접책임의 현황과 개선방안에 관한 연구”, *경영법률* Vol. 23 No. 2 (2013), 한국경영법률학회, 제586-587면
519) 456 U.S. 844, 853(1982).

이나, 후술하는 GEICO v. Google, Rosetta Stone v. Google, Google v. American Blind & Wallpaper Factory 판결 등 검색광고 관련 사안에 있어서도 기여책임 여부에 대한 판단에 위 기준이 적용되었다.⁵²¹⁾

Inwood 기준은 크게 두 가지인데 그 주요 내용을 보면, 고의적인 침해 유발(Intentional Inducement)이 있었는지, 상표 침해 사실을 알거나 충분히 알 수 있음에도 지속적으로 제품을 제공하였는지 여부인바, 직접책임과 달리 상표 침해를 알 것을 요구한다는 점에서 차이가 있다. 여기서 아는 것은 일반적인 인식으로 충분하지 않으며 침해에 대한 '구체적 인식'을 요한다.⁵²²⁾

하지만 실제에 있어 상표법상 간접책임을 인정한 사례는 저작권이나 특허권과 같은 다른 지적재산권에 비하여 제한적인데, 이는 저작권 및 특허권이 미국 수정헌법상 보호의 근거를 두고 있으며 그 법익의 보호 범위 역시 비교적 넓은 반면에 상표권은 헌법상 보호 규정이 명시되어 있는 것은 아니며 그 보호 범위 역시 상대적으로 좁고, 저작권이나 특허권에 비해 상표권의 간접침해가 문제된 사례의 빈도수가 상대적으로 적고 그 역사도 짧기에 주요 분쟁의 해결에 따른 논의가 많이 되지 아니한 점에 기인한 것으로 보인다고 한다.⁵²³⁾

이러한 간접침해에 대한 면책 규정도 존재하는데, 미국 Lanham법 §1114(2)는 인쇄업자와 출판업자에 대하여 무죄의 침해자들(innocent infringers)에 해당할 경우에는 상표 침해에 대한 면책을 인정하고 있는 바, 여기서 온라인 콘텐츠 제공자들은 출판업자로 보아 요건을 충족하

520) 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y).

521) Kitsuron Sangsuvan, "Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising", 89 U. Det. Mercy L. Rev. 137(Winter 2012), p 174.

522) 김창화, 각주 518의 논문, 591-592면. 참고로 Kitsuron Sangsuvan, 각주 521의 논문, pp 174-177에서는 침해 사실을 알았는지 여부와 관련하여 이를 통제 및 관리할 수 있는지는 요건으로 명시되어 있지 않으나 검색엔진 사업자의 능력과 관계되기 때문에 사안에 따라 실질적으로는 심리가 이루어지는 경우도 있다고 한다.

523) 김창화, 각주 518의 논문, 587-588면.

면 책임이 면제되도록 하고 있다.⁵²⁴⁾ 다만, 미국은 저작권에 있어서는 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA) §512에서 온라인서비스제공자가 일정한 요건을 갖추면 면책되도록 규정하고 있으나, 상표권에 있어서는 그러한 규정을 두고 있지 아니하다.⁵²⁵⁾

(2) 판례의 검토

검색광고의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 문제된 미국의 종래 판결에서는 소송의 상대방이 검색엔진 사업자와 같은 검색광고 업체인 경우와 광고주인 경우 각각에 있어 책임이 있는지 여부만을 따진 경우가 많고, 소송의 상대방으로 지정함이 상당한지, 그 책임의 성질이 무엇인지가 주요 쟁점이 된 사례는 많지 않았던 것으로 보인다.

다만, 검색엔진 사업자를 상대방으로 제기한 몇몇 소송에 대하여 내려진 판결에서 그에 대한 판단을 하였는데, 검색엔진 사업자를 상대로 판단을 내렸다면 통상 검색엔진 사업자가 직접책임을 부담하는 취지로 판시한 것으로 보인다. 즉, 미국 법원은 대체로 검색엔진 사업자가 검색광고의 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 대해 직접책임을 부담한다고 보는 것으로 일응 판단된다.⁵²⁶⁾

비록 미 연방대법원 판결이 내려지거나 연방항소법원에서 직접책임 및 간접책임을 적용하는 법리가 구체적으로 형성되었을 정도로 정리가 된 것은 아니며, 더욱이 미국 법원은 검색광고에서의 상표의 사용을 키워드 판매행위로 보는 판결을 내린 경우가 적지 않은데 우리나라에서는 이를 상표의 사용 행위로 규율하기 어려운 측면이 있기에 적용에 한계가 있을

524) 김창화, 각주 518의 논문, 606면.

525) 신수희, “상표권 침해에 관한 온라인서비스제공자(OSP)의 이차적 책임에 관한 논의”, 지식재산연구 제10권 제4호(2015. 12.), 한국지식재산연구원, 139면.

526) Lazaros G. Grigoriadis, "Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword Advertising in the United States", 44 Cal. W. Int'l L.J. 149(Spring 2014), p 190.

것이나, 미국 법원이 검색광고 관련 책임의 주체 및 그 책임의 내용에 대하여 어떻게 판단하고 있는지 살펴보는 데 시사점은 될 것으로 보인다.

(가) GEICO v. Google

GEICO v. Google 판결에서는 상표의 사용을 인정하는 전제 하에서 광고주가 키워드 검색광고에 나타나는 문구 자체에 상표의 명칭을 사용한 경우가 있었는데, 이와 같이 상표가 사용된 경우에 있어서는 광고주가 상표의 사용 주체로서 직접책임을 부담하며, 구글과 같은 검색엔진 사업자는 경우에 따라 간접책임을 질 수 있다고 판시하였다.⁵²⁷⁾

위 판결에서 명확히 언급하고 있지는 않지만, 검색엔진 사업자의 키워드 판매행위에 대하여 상표의 사용을 인정한다는 취지에 비추어보면 검색광고의 광고 문구에 상표의 명칭이 사용되지 아니한 경우에 혼동가능성이 인정된다면 검색엔진 사업자가 검색광고에 있어 키워드 판매를 한 것이 상표의 사용에 해당한다는 결론에 이른다. 그렇다면 이러한 상표의 사용에 있어서는 검색엔진 사업자가 직접침해를 부담한다는 취지로 판단된다.⁵²⁸⁾

이와 관련하여 위 판결 무렵 내려진 Google v. American Blind & Wallpaper Factory 판결에서 법원은 구글 측이 직접침해 책임이 없는 이상 대위책임도 없다고 주장한 것에 대하여 본 사안의 경우 구글의 직접책임 및 대위책임이 충분히 입증되었다고 하면서, 만약 직접책임이 인정되지 않더라도 그러한 사정만으로 대위책임 역시 부정되는 것은 아니라고 판시하였는바, 이 역시 참고할 수 있을 것으로 생각된다.⁵²⁹⁾

527) 박준석 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위(II)-키워드 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자는 누구인가?”, 저스티스 통권 제122호(2011. 2), 한국법학원, 188면.

528) 이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 155면.

529) Kitsuron Sangsuvan, 각주 521의 논문, p 172.

(나) Rescuecom v. Google

Rescuecom v. Google 판결의 항소심은 구글의 Rescuecom 키워드 판매를 상표의 사용으로 인정하면서, 구글이 Rescuecom 상표를 사용한 것이 거래상 이용행위로서 상표권 침해 여부의 판단 대상이라고 판시하였는바, 이에 비추어보면 위 판결에서는 검색엔진 사업자가 상표권 침해의 상대방이며 그 책임의 성격은 직접책임이라는 전제를 좀 더 명확히 한 것으로 판단된다.⁵³⁰⁾

이와 관련하여 Resuecom v. Google 판결을 한 제2연방항소법원이 앞서 내렸던 1-800 Contacts v. WhenU.com 판결에서도, 비록 상표사용론을 적용하여 Lanham법상 상표의 사용 자체가 없었다고 보아 청구를 기각하였지만, WhenU.com이 1-800 Contacts 상표의 명성에 편승하려면 애드웨어 목록에 그 상표 자체를 포함했어야 한다고 하여 상표명의 검색에 따른 팝업광고에 있어 상표 사용의 주체는 검색엔진 사업자라는 취지로 판시하고 있다.⁵³¹⁾

(다) 800-JR Cigar v. Goto.com⁵³²⁾

800-JR Cigar v. Goto.com 판결에서 법원은 검색엔진인 Goto.com에서 원고 800-JR Cigar의 키워드가 판매되고 그에 대한 검색광고가 이루어진 것에 대하여 상표의 사용으로서 혼동의 우려 내지 희석화 가능성이 있다고 판단하였다.

이때 Goto.com의 책임에 대해서는 Goto.com의 검색엔진 사업의 운영에 있어서 비교광고나 800-JR Cigar 생산품의 재판매 등에서 800-JR Cigar 상표의 사용이 공정하게 이루어졌으나, 위 검색엔진의 사업자가

530) 박준석, 각주 527의 논문, 193면.

531) 박준석, 각주 527의 논문, 193면.

532) 437 F.Supp. 2d 273 (D.N.J. 2006).

광고주의 상표권 침해에 관여한 것으로 인정되면 공정이용 항변을 할 수 없을 것이며, 이러한 경우에 검색엔진 사업자는 기여책임을 부담할 수 있다는 취지로 판시하였다.⁵³³⁾

위 판결은 검색엔진 사업자가 검색광고와 관련하여 기여책임을 부담할 수 있음을 분명히 한 것으로 보이지만, 그렇다고 직접책임을 인정될 가능성이 없는지 여부에 대하여 명시적으로 판단한 것 역시 아니다.

(라) Rosetta Stone v. Google

2012년 내려진 Rosetta Stone v. Google 판결에서 미 제4연방항소법원은 Rosetta Stone의 모조품 판매자가 키워드를 구매하여 검색광고를 한 것에 대해 구글이 충분히 알거나 알 수 있었고, 그럼에도 상표권 침해를 유발하도록 검색광고가 이루어진 이상 기여책임을 진다고 판시하였다.

위 판결에서 상표가 광고주의 광고문구 및 링크된 사이트에서 사용된 경우에는 검색엔진 사업자는 기여책임 등 간접책임을 부담할 뿐이라고 보았는데, 이와 같은 상표권 침해의 성격에 대한 판단은 명확하지는 않지만 대체로 GEICO v Google 판결과 같은 취지로 일응 해석된다.⁵³⁴⁾⁵³⁵⁾

(3) 학계의 논의

검색광고에 있어서의 책임 내용에 대한 미국 학계에서의 논의를 대략적

533) Ian Gillies, "Rescuecom Corp. v. Google Inc. and 800-JR Cigar v. Goto.com: Reaching a Fair Result in Keyword Triggered Advertising and Trademark Cases", 47 Jurimetrics J. 441(Summer, 2007), p 455.

534) 박준석, 각주 527의 논문, 192-193면.

535) 참고로 Rosetta Stone v. Google 판결에 대해서는 인터넷에서의 상표의 기여책 임에 대하여 직접적으로 분석하였다는 점에서 의의를 찾는 견해도 있다[Sarah Wells Orrick, "Deciphering Rosetta Stone: Why the Least Cost Avoider Principle Unlocks the Code to Contributory Trademark Infringement in Keyword Advertising", 28 Berkeley Tech L.J.(2013), p 805].

으로 살펴보면, 상표사용론의 입장에서 검색엔진 사업자의 직접침해 책임은 부인되지만 광고주가 상표의 사용에 대한 직접책임을 저지르는 것으로 전제하면 검색엔진 사업자에 대해서도 기여책임은 논의될 수 있다는 견해가 있다.⁵³⁶⁾ 위 견해에 따라 책임을 구성하면 실제로는 EU 사법 재판소의 Louis vuitton v. Google 판결과 결론에 있어서는 크게 다를 바 없게 된다.

위와 같은 기여책임의 인정에 대하여 비판적인 견해도 있는바, 이러한 기여책임의 인정은 상표사용론 채택에 따른 검색엔진에 대한 규제 문제를 해결하기 위한 방안으로 보이나, 기여책임이 인정되려면 인터넷에서의 상표 사용자가 이를 알거나 인식하면서도 직접침해를 하였음이 입증되어야 하는데, 검색엔진 사업자가 이에 기여하였다고 보기 어렵고 상표의 사용자가 불법을 알거나 인식하였음을 입증하는 것도 어렵기에 실효성에 의문이 있으며, 검색엔진 사업자 스스로 잘못을 저지르는 측면도 있음을 간과하였다고 본다.⁵³⁷⁾

상표사용론의 적용 여부와 관계없이 최소비용회피자이론⁵³⁸⁾에 비추어볼 때 검색엔진 사업자가 검색광고에서의 상표의 사용에 따른 피해가 발생하기 전에 자체 알고리즘이나 광고 관련 정책을 통해 쉽게 문제를 방지할 수 있는 지위에 있으므로 기여책임을 부담한다는 것이 상당하다는 견해가 있다.⁵³⁹⁾ 다만, 위 견해는 책임의 성격보다는 검색엔진 사업자가 책임을 부담하도록 하는 것 자체에 더 중점을 두고 있으며, 책임의 성격에 대해서는 ‘기여 책임’이라는 표현을 쓰고 있다는 점에서 상표의 사용

536) Stacey L. Dogan, 각주 170의 논문, pp 138-139, pp 151-152[박준석, 각주 41의 논문, 144면에서 재인용. 위 논문에서는 이와 같은 견해가 적어도 누군가의 상표 사용이 있었음을 전제하는 것으로, 상표사용론의 한계를 자인하는 것으로 지적하고 있다]; Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, 각주 74의 논문, pp 779-782 및 Mark P. McKenna, 각주 71의 논문, pp 819-821(박준석, 각주 527의 논문, 196면에서 재인용).

537) Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis, 각주 103의 문헌, p 1716.

538) The Least-Cost Avoider Principle(외부효과를 가장 적은 비용으로 회피할 수 있는 자가 책임을 부담해야 한다는 이론).

539) Sarah Wells Orrick, 각주 535의 논문, pp 824-828.

주체 내지 성격은 명확하지 않다.

검색엔진 사업자와 광고주 사이의 관계를 일종의 베틀시장과 광고주 간의 관계와 비슷하고(검색엔진 사업자의 상당한 수입원이 되고, 통제 및 감독권이 있으며, 광고의 공간을 제공하는 점), 도메인이름의 등록기관과 등록자 사이의 관계와는 차이가 있다고 전제하면서(도메인이름 등록에 있어서는 해당 서비스만 제공하며 자동적으로 등록절차가 진행되기 때문에 감독이 이루어지지 않는 점)⁵⁴⁰⁾ Playboy v. Netscape 판결에서 Netscape와 같이 광고를 이끌어오기 위하여 어떤 상표명을 키워드로 링크하도록 되어있는 경우는 검색엔진 사업자가 직접책임을 부담한다고 볼 것이지만 통상적으로는 광고주가 직접책임을 부담하고 검색엔진 사업자는 간접책임을 부담한다는 견해도 있다.⁵⁴¹⁾ 위 견해는 Hard Rock Care Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc.⁵⁴²⁾ 판결에서 검색엔진 사업자는 현재의 법 위반 사실을 찾아 의무를 부과할 책임을 부담한다고 볼 수 없다고 판시한 점에 비추어보면 구글의 정책에서 검색광고의 광고주가 법 위반을 하였다는 통지를 받으면 그에 따른 조치를 하는 이상, 현재 광고주가 상표법을 위반하는지 여부를 구글이 확인하지 않는다는 점만으로는 기여책임에 해당하지 않는다고 본다.

이외에 Rosetta Stone v. Google 판결의 1심 법원이 Rosetta Stone의 상품과 구글의 서비스를 비교하여 혼동가능성 여부를 판단하였는데 이는 타당하지 아니하고 Rosetta Stone과 그 상표를 키워드로 구매하여 검색광고를 한 경쟁사 간에 혼동가능성의 존재 여부를 심리하여야 하는바, 이런 측면에서 검색엔진 사업자의 직접책임을 인정하는 것은 타당하지 않으며 대위책임 등의 간접책임을 검토함이 상당하다는 견해도 있다.⁵⁴³⁾

540) Lauren Troxclair, "Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away From Trademark Infringement?", 62 Wash. & Lee L. Rev. 1365(Summer 2005), pp 1387-1391.

541) Lauren Troxclair, 각주 540의 논문, p 1396, p 1401.

542) 955 F.2d 1143, 1146(7th Cir. 1992).

543) Stefan Kulk, 각주 270의 문헌, p 61.

미국 학계에서 논한 문헌들은 검색엔진 사업자의 책임의 법적 성격에 대한 관례의 입장을 분석한 것이 대부분이며 이에 대한 학자 개인의 의견을 구체적으로 기술한 경우는 많이 확인되지 않는다. 다만, 학자의 견해가 나타난 경우를 살펴보면 기여책임을 주장한 경우도 적지 아니하다.

나. EU

(1) 관련 법령

EU의 상표 관련 규정에서는 상표의 간접침해에 관하여 구분하여 별도의 규정을 두고 있지 않으며, 다만, EU 전자상거래지침에서 온라인서비스제공자에 대한 면책규정을 두고 있는바, 따라서 통상 온라인서비스제공자에 해당하는 검색엔진 사업자가 상표의 간접침해를 저지른 경우에는 면책규정을 충족할 경우 그 효과를 받을 수 있을 것이다.

EU 전자상거래지침 제14조⁵⁴⁴⁾는 정보통신서비스(information society service)를 제공함에 있어 수신인이 제공하는 정보를 저장하는 역할만 하고, 서비스 수신인이 서비스제공자의 권한 또는 통제 하에 행한 것이 아니라면, (a) 서비스 제공자가 불법적인 활동이나 정보에 대한 실제적인 인식이 없고 손해배상 청구의 측면에 있어 위법한 행위 또는 정보가

544) E-Commrce Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council

Article 14[Hosting]

1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:

(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or

(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

분명하다는 사실이나 상황에 대하여 알지 못한 경우, (b) 서비스 제공자가 그에 대하여 인식하거나 알았을 때 신속하게 해당 정보를 제거하거나 접속을 차단한 경우에 있어서는 그와 같은 서비스 제공자는 면책된다고 규정하고 있다.

EU 전자상거래지침 제14조에서의 실제적인 인식은 실제적, 구체적 사실을 인지하는 것을 말하는데, 이는 미국 저작권법의 온라인서비스제공자에 대한 면책 규정에서 불법행위를 안다는 문구의 의미가 단순히 예견가능성을 의미하는 것과는 구분된다.⁵⁴⁵⁾

EU 사법재판소는 L'Oreal SA and others v. International eBay AG and others 판결⁵⁴⁶⁾에서 EU 전자상거래지침 제14조의 면책조항이 상표권 침해에도 적용될 수 있다고 판시하였는바, 따라서 검색광고의 상표 침해 분쟁에서도 EU 전자상거래지침 제14조가 적용될 수 있을 것이다.

(2) 주요 판례의 검토

(가) EU 사법재판소의 판결

EU 사법재판소가 2010. 3. 23. 내린 Louis Vuitton v. Google 판결에서 법원은 구글의 키워드 광고가 상표권 침해에 있어서의 '사용'에 해당하지 않고, 구글의 키워드 판매 행위 자체도 상표권 침해에 해당하지 않는 이상 구글의 직접책임은 인정되지 않는 반면, 광고주가 Louis Vuitton이라는 상표명을 키워드로 구매하여 자신의 사이트에 대한 링크가 검색광고에서 나타나도록 하는 것은 상표의 '사용'에 해당하며, 그러한 키워드 검색광고로 인하여 상표의 출처 혼동을 야기하거나 희석화가 발생하면 광고주의 침해행위가 인정된다고 판단하였다. 위 판결의 취지에 비추어보면, EU 사법재판소는 검색광고의 광고주가 상표를 사용하

545) 신수희, 각주 525의 논문, 145-146면.

546) EWHC 1094(ch). 22 May 2009.

는 주체에 해당하며 검색엔진 사업자는 상표를 직접 사용하는 주체에는 해당하지 아니한다고 보았다.⁵⁴⁷⁾

위 판결에서는 검색엔진 사업자가 검색광고에 있어서 기술적, 수동적 역할을 하는 것에 불과함을 전제로 하는 것으로 보인다. 이와 관련하여 사건으로는 미국과 EU 사이에 검색엔진 사업자의 책임 성격을 다르게 판단하는 것에는 구글의 상표명 키워드에 대한 정책의 차이에 기인한 것일 가능성을 배제할 수 없다고 본다.

전술한 바와 같이 위 판결이 내려진 2010년 당시에 미국에서는 *Rescuecom v. Google* 판결 이후 구글이 상표명을 키워드로 판매하는 것을 인정한 반면 EU 회원국에 대해서는 여전히 인정하지 아니하였는 바, 이러한 차이로 인하여 EU에 대해서는 직접적인 책임을 묻기 어렵다고 보았을 가능성도 있는 것이다. 현재는 상표를 키워드로 선택하는 것 자체를 제한하지는 않기에(다만, EU 회원국의 경우에는 키워드와 특정 광고 문안으로 같이 사용되는 것이 출처혼동을 주고 있다고 판단되면 제한적으로 조사가 이루어질 수 있다) 현재 시점에서 같은 사안이 문제되면 다른 결론에 이를 여지도 있다. 하지만 EU 사법재판소가 *Louis Vuitton v. Google* 판결에서 이러한 사정을 언급한 바 없고 판례를 변경하지도 아니하였으므로 이는 추측의 영역으로 남겨둔다.

구글의 키워드 광고 서비스가 사이트를 통하여 저장, 전송되는 정보에 대해 통제할 수 있는 지위에 있지 않고 단순히 기능적, 자동적, 수동적 역할을 한다면 EU 전자상거래지침 제14조에서 규정하고 있는 'Hosting 서비스'에 해당하여 책임이 면제될 수 있는지 여부가 문제될 것이다.

이에 대하여 EU 사법재판소는 구글이 대가를 지급받고 광고주에게 키워드를 판매하여 검색광고가 이루어지도록 하는 서비스를 제공하였다는

547) Lazaros G. Grigoriadis, 각주 526의 논문, p 204.

사정만으로 면책이 배제되는 경우에 해당한다고 단정할 것은 아니라고 하면서도, 면책 여부에 대한 궁극적인 판단은 각국 법원이 할 사항이라고 하여 위 쟁점에 대해 명시적으로 판시하지는 아니하였다.⁵⁴⁸⁾

EU 사법재판소의 위 판결은 광고주에게 키워드 광고에 따른 직접적인 책임이 있고, 구글의 키워드광고 자체는 상표의 사용에 해당하지 않으며, 다만 광고주의 침해행위에 대한 간접책임이 문제될 수 있고 이에 따른 면책규정이 적용될 여지도 있다는 취지로 해석된다. 이러한 판시 내용은 미국의 여러 지방법원 및 연방항소법원 판결에서 구글에게 직접 책임이 있는지 여부를 논하고 판단한 것과는 차이가 있다.⁵⁴⁹⁾⁵⁵⁰⁾

(나) EU 주요 회원국의 판결

EU 사법재판소의 판결이 있기 전 EU 회원국의 종래 검색광고 관련 판결에서는 책임 주체의 문제는 크게 다루지 않았던 것으로 보이는바, 피고가 구글과 같은 검색엔진 업체로 지정되거나 광고주로 지정된 경우가 모두 있었는데 이에 대한 판결에서는 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 인정 여부 자체를 심리할 뿐, 책임 주체에 해당하는지 여부 및 그 책임의 성격에 대해 구체적으로 논한 사례는 많지 않은 것으로 보인다.

EU 사법재판소의 *Louis Vuitton v. Google* 판결 이전에 회원국에서 내린 판결 중 상표 사용의 주체 및 불법에 대한 책임의 성질에 대한 입장을 파악할 수 있는 사례⁵⁵¹⁾로는, 우선 영국의 *Reed v. Reed* 판결에서 검색엔진 사업자에 있어서는 상표의 '보이지 않는 사용' 자체만으로는 어떠한 혼동이 발생하는 것이 아니므로 검색광고에서의 상표 이용은 상

548) C-236/08 외 2건, at 120.

549) EU 사법재판소는 2010. 7. 8. 네덜란드 최고법원의 의뢰에 따른 *Portakabin Ltd v. Primakabin BV*, Case C-558/08 사건에서도 위 *Louis Vuitton* 판결과 같은 취지로 판시하였다(박준석, 각주 41의 논문, 157면).

550) Lazaros G. Grigoriadis, 각주 526의 논문, p 204.

551) 각 판결들의 사실관계는 제2장에서 이미 설명하였다.

표법의 입법 목적에 부합하게 사용한 것으로 볼 수 없다고 전제하였는 바, 위 판결의 주요 내용은 검색엔진 사업자가 최소한 직접책임은 부담하지 않는다는 것으로 그 취지는 Louis Vuitton v. Google 판결과 같은 범주에 있다고 해석된다.

프랑스의 Google v. Viaticum/Luteciel 사건 및 Merdien v. Google 판결에서는 구글에 대한 상표권자들의 사용금지 청구가 인용되었으나 검색광고에 관한 초기 판결인 관계로 책임의 성질 및 상표의 사용 주체에 대하여 상세히 논하지는 아니하였다. 다만, 상표가 사용되고 있었던 것을 알지 못하였더라도 키워드의 불법적인 사용을 통지받은 이상 그러한 침해를 중지할 의무가 구글에게 인정된다고 판시하였는데, 이는 검색엔진 사업자가 간접책임을 지는 것을 전제로 하였다고 보인다.

이후 프랑스의 Kertel v. Google et Cartophone 판결 및 Atrya v. Google 판결에서는 상표권자가 제공하는 서비스와 검색엔진 사업자인 구글의 서비스가 거래상 동일하거나 유사한 서비스에 해당하지 않는다는 이유로 직접책임을 부인⁵⁵²⁾하면서, 직접 선택된 키워드에 대하여 제 3자의 권리침해 여부를 제대로 걸러내지 못하였다는 이유로 구글에 대하여 부정경쟁행위에 해당하는 불법행위 책임을 인정하거나(Kertel v. Google 판결) 반대로 가능한 기술적 조치는 취하였다고 보아 불법행위 책임을 부인하였는바(Atrya v. Google 판결), 이에 비추어보면 위 판결을 판시한 법원들은 좀 더 분명하게 검색엔진 사업자에 대해서는 간접책임을 인정하는 것으로 생각된다.

독일의 Metaspinner v. Google 및 Nemetschek v. Google 판결에서는 광고주가 상표권 침해의 책임을 지는 반면 검색엔진 사업자는 상표를

552) 백강진, 각주 114의 논문, 58면(다만, 전술한 것처럼 위와 같은 판시에 대해서는 책임의 법적 성질과 별론으로 상품 또는 서비스의 동일 또는 유사 여부는 광고주의 그것과 비교하는 것이 상당하다는 비판이 있으며, 광고주와 공동불법행위로서 상표를 사용한다고 보는 이상 직접책임을 묻는다고 검색엔진 사업자의 서비스와 비교할 것은 아니라는 점에 비추어보면, 위 비판은 타당하다고 판단된다).

사용하였다고 볼 수 없으므로 책임을 진다고 보기 어렵다고 판시하였으며, 나아가 위 사건의 법원들은 구글이 검색광고로 판매한 키워드가 제 3자의 상표인지 조사할 의무도 없다고 판단하였다.⁵⁵³⁾ 위 판결들의 취지는 최소한 검색엔진 사업자가 직접책임을 부담하는 것은 아니라는 점을 분명히 한 것으로 생각되며, 나아가 간접책임에 있어서도 검색엔진 사업자가 면책될 가능성을 넓게 인정하는 전제 하에 있는 것으로 보인다.

다. 일본

일본의 법원은 상표법뿐 아니라 온라인서비스제공자의 책임 제한에 대하여 규정하고 있는 전기통신서비스제공자책임법을 근거로 상표권의 간접침해에 대하여 직접책임과 같은 책임을 인정하고 있는바, 이에 대해 형법상 방조범에 가깝게 보아 형사상 규율이 가능하다고 보는 반면 과실에 의한 방조행위는 인정하기 어렵다고 하며, 판매자와 동일한 직접침해에 기한 손해배상 청구를 할 수 있다고 판시하고 있다.⁵⁵⁴⁾

3. 우리나라에서의 법령, 관련 판결 및 논의

가. 우리나라의 관련 법령

우리나라의 상표법은 제108조 제1항 각 호의 상표권 침해로 인정하는 행위를 규정하고 있을 뿐, 상표의 간접침해에 대한 규정을 두고 있지 아니하며, 기여책임 또는 대위책임이 성립하기 위한 요건을 규정하고 있지도 아니하다. 나아가 온라인서비스제공자의 상표권 침해에 따른 책임 및 그 면제에 관한 법령도 없다.

553) 이지윤·임건면, 각주 119의 논문, 155-156면.

554) 신수희, 각주 525의 논문, 163면.

이러한 현행 입법에 대해서는 우리나라 상표법상 간접침해에 대한 규율에 관하여 저작권법상 면책조항과 유사한 규정을 상표법에 그 특성에 부합하게 신설하여 검색엔진 사업자와 같은 온라인서비스제공자의 책임 범위를 명확히 하고 불확실성을 제거하자는 견해⁵⁵⁵⁾가 있다.

반면에 이와는 다소 견해를 달리 하는 의견도 존재하는바, 그 내용을 보면 저작권법상 면책규정을 유추적용 하는 것은 유추적용이 예외적으로 인정되어야 한다는 점에서 타당하지 않고, 저작권법과 유사한 면책규정을 상표법에 두는 것 역시 미국이나 EU 주요 국가, 일본에서 채택하고 있지 않아 국제적 공조에 어려움이 있으며 다른 지적재산권법 분야와 동일한 기준에서 논의하는 것은 상당하다고 볼 수 없으며, 그에 대한 대안으로서 일본의 전기통신서비스제공자책임법과 같은 특별법 제정을 고려할 수 있지만 온라인서비스제공자의 책임에 관한 일반법을 규정하는 것이 저작권법 규정과의 관계에서 유명무실하게 될 수도 있다는 점을 고려하여 신중한 검토가 필요하다는 것이다.⁵⁵⁶⁾

나. 주요 판결

우선 키워드 광고에 있어 검색엔진 사업자와 광고주가 체결하는 계약의 법적 성격에 대하여 살펴볼 필요가 있는바, 이에 대하여 퍼블리시티권 침해 여부를 논한 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006219 판결에서는 “키워드 검색광고는 광고주들이 피고들에게 지급하는 대가가 키워드를 매개로 하여 정하여질 뿐이지 키워드를 매매하는 것이 아니다. 키워드 검색광고의 대가는 광고가 검색이용자에게 노출되는 빈도에 따

555) 김창화, 각주 518의 논문, 608면.

556) 신수희, 각주 525의 논문, 166-167면(일본의 법원은 상표법뿐 아니라 온라인서비스제공자의 책임 제한에 대하여 규정하고 있는 전기통신서비스제공자책임법을 근거로 상표권의 간접침해에 대하여 직접책임과 같은 책임을 인정하는바, 형법상 방조범에 가깝게 보아 형사상 규율이 가능하다고 보는 반면 과실에 의한 방조행위는 인정하기 어렵다고 하며, 판매자와 동일한 직접침해에 기한 손해배상 청구를 할 수 있다고 판시하고 있다. 신수희, 각주 525의 논문, 163면).

라 달라지고, 이러한 빈도는 광고주들이 선택한 키워드가 얼마나 인기 있는 검색어인지, 광고주들의 웹페이지가 검색결과의 어느 위치에 있게 되는지에 따라 결정되므로, 광고의 가격을 신문의 경우는 지면의 위치, 방송의 경우는 시간대와 프로그램에 따라 정하는 것과 마찬가지로 키워드 검색광고의 경우 편의를 위하여 검색어에 따라 책정하는 것이다. 따라서 키워드 검색광고를 키워드의 매매라고 한다면 신문, 방송의 광고 역시 지면 위치, 시간대의 매매라고 보아야 하므로, 키워드 검색광고의 법적성질은 광고주의 상품이나 용역에 대한 광고계약이다.”라고 판시하면서, 원고인 유명 연예인들의 성명을 매매하여 상업적으로 이용하였다는 주장의 전제를 받아들이지 아니하였다. 즉, 성명 자체는 판매될 수 있는 성질의 것이 아니라고 보았다.⁵⁵⁷⁾

검색광고에 있어 상표권 침해 및 부정경쟁행위가 문제되었던 대법원 판결을 보면, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결(VSP 사건)은 피고가 광고주로서 판결 내용은 광고주가 상표를 사용한 것으로 보는 전제에서 상표권 침해 여부를 판시하고 있고, 형사사건인 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12238 판결(인터넷 채널 21 사건)의 경우 해당 사건의 피고인은 인터넷 이용자들에게 프로그램을 배포하였으며 해당 프로그램이 설치된 컴퓨터에서는 인터넷 이용자가 포털사이트 ‘네이버’에 접속하면 네이버 화면에 피고인들이 보내는 광고가 별도의 테두리가 없는 이른바 레이어 팝업(Layer Pop-up)의 형태로 나타나도록 한 것으로서 검색엔진 사업자가 피해자에 해당하는바, 따라서 두 사건 모두 검색광고에 있어서의 상표 사용의 주체가 누구인지가 직접 문제되었던 사례들은 아니다. 이외에 상표 사용의 주체라는 쟁점이 주요한 심리의 대상이 되었던 대법원 판결은 달리 확인되지 않는다.

557) 이에 대해서는 키워드 검색광고가 클릭당 과금 형식으로 이루어지고 있는 경우에는 광고비용이 이용자의 클릭에 의하여 검색엔진 사업자의 검색엔진 사이트에서 광고주가 운영하는 사이트로 이용자를 이동하도록 하는 대가로 지급하는 용역계약으로 서술한 견해가 있다[도학선, 각주 502의 문헌, 14면]. 하지만 위 견해도 광고계약의 성격을 부인하는 것은 아니므로 두 가지 성격을 모두 가지고 있다고 해석할 수 있을 것이다.

하급심 판결을 보면 대체로 소송의 상대방이 광고주이며 검색엔진 사업자를 피고로 하여 상표법 위반 내지 부정경쟁행위 인정 여부가 쟁점이 되었던 사례는 많이 보이지 않는다. 다만, 서울남부지방법원 2004. 7. 16. 선고 2004고단2656 판결에서는 검색사이트 운영자에 대한 책임을 묻고 있지만, 이는 검색광고가 문제된 후 초기에 내려진 판결로서 검색광고의 책임주체에 대한 논의가 구체적으로 이루어지지 아니하였음은 물론, 위 판결에서 문제된 검색사이트는 그 자체로 악성프로그램으로 불법성이 있다는 점에서 우리나라 판례의 태도에 대한 분석 근거로 삼기 어려운 측면이 있다.

한글인터넷도메인이름에 관한 서울중앙지방법원 2005. 8. 26. 선고 2004가합91385 판결에서는 한글인터넷도메인이름 서비스업체가 저명상표인 '세콤'을 도메인이름으로 한 경쟁업체들에게 연결되게 한 사안에서 경쟁업체들을 직접적인 행위의 주체로 인정한 반면, 한글인터넷도메인이름 서비스업체는 방조책임을 지는지 여부를 심리하였다.⁵⁵⁸⁾ 한글인터넷도메인이름 사용에 관한 구조가 검색광고가 유사하기에 위 판결의 법리가 논의될 수 있으나, 이 역시 서비스업체의 법적 책임의 성격이 주요 논점은 아니었으며 검색광고에 대한 직접적인 판결은 아니라는 점에서 우리나라 법원의 입장으로 보기에는 한계가 있다.

다만, 최근 들어 유명 연예인들의 퍼블리시티권 관련 하급심 판결에서 피고를 검색엔진 사업자로 지정하여 소를 제기한 사례들이 있었는데, 비록 다수의 검색광고에서의 퍼블리시티권 침해 관련 판결들은 피고가 광고주였지만, 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결, 서울서부지방법원 2014. 7. 24. 선고 2013가합32048 판결, 제주지방법원 2014. 7. 10. 선고 2013가합5196 판결은 검색엔진 사업자를 소송의 상대방으로 하였다.

558) 박준석, 각주 527의 논문, 195면.

하지만 위 판결들의 판시 내용을 세부적으로 살펴보면 책임의 주체 및 그 성격에 대하여 구체적 검토를 하지는 않은 것으로 보인다. 왜냐하면 위 판결들은 퍼블리시티권 및 성명권의 침해를 인정하지 않으면서 원고들의 청구를 모두 기각하였기 때문에 책임의 주체 및 그 성격에 대한 논의의 실익은 사실상 거의 없었기 때문이다.

다만, 사건으로는 서울고등법원 2014나2006129 판결에 있어서는 검색엔진 사업자들이 키워드 검색광고를 함에 따른 직접책임을 부담하는지 여부 및 광고주와 더불어 공동불법행위 또는 방조책임을 물을 수 있는지 여부를 각각 나누어 심리하면서 모두 인정되지 않는다고 하였는바, 위 판결의 주심 판사가 집필한 관련 논문의 내용에 비추어보면 검색엔진 사업자가 직접책임을 부담하지는 않는다는 입장인 것으로 해석된다.⁵⁵⁹⁾

다. 학계의 논의

학계에서는 키워드 검색광고를 주된 논의 대상으로 설정하고 의견을 제시하고 있는바, 이하에서 보는 것처럼 견해가 다소 엇갈린다.

우선 광고주가 검색광고에서 링크된 사이트를 독자적으로 구성하므로 주된 책임을 부담하며 키워드 광고 서비스가 광고주의 사이트를 클릭하도록 유도하는 측면이 있더라도 그것만으로는 협의의 공동불법행위에 해당한다고 볼 수 없고, 키워드 검색광고 서비스 자체를 방조행위로 볼 것도 아니지만 권리자로부터 구체적 침해행위가 특정된 통지를 받아 알게 되었음에도 아무런 조치를 취하지 아니하였을 경우에는 부작위에 의한 방조가 인정될 수 있다는 견해가 있다.⁵⁶⁰⁾

559) 유지원, 각주 495의 논문, 462-466면.

560) 강상구, 각주 164의 논문, 35면; 김병일, 각주 93의 논문, 95면; 김금선, 각주 139의 논문, 111 -116면이 이와 같은 견해로 해석된다. 이외에 도학선, 각주 502의 문헌, 13-15면도 퍼블리시티권의 측면에서 분석함에 있어 유사한 견해를 제시하고 있는 것으로 보인다.

이와 같은 맥락에서 침해의 구체적 유형에 따라 분류하여 ① 등록상표를 키워드로 판매하는 경우는 원칙적으로 상표권 침해에 대한 교사 또는 방조 책임을 부담하되 상표권자로부터 상표권 침해사실을 통지받은 후 키워드 판매 중지 및 구매자에 대한 사용 중지를 통지하면 면책이 가능하고(즉, 적극적 확인 의무를 검색엔진 사업자에게 인정하지는 않는다), ② 금전을 받고 판매한 것이 아니라 무상으로 제공하거나 광고주가 임의로 키워드를 등록한 경우는 원칙적으로 책임을 부담하지 않으나, 상표권 침해사실을 알게 된 후에도 해당 키워드를 삭제하지 않거나 광고주로 하여금 키워드를 삭제하도록 조치를 취하지 않은 경우에는 책임을 부담할 수 있다는 견해도 있다.⁵⁶¹⁾

이외에 검색엔진 사업자에게 방조책임이 인정될 수 있으며, 광고주와 광고매체의 행위는 필연적으로 결합하여 공동불법행위라고 보아야 한다고 하면서 민법 제760조 제3항의 공동불법행위로 구성된다는 결론을 내린 경우도 있다. 위 견해에서는 검색엔진 사업자가 검색광고 서비스를 하는 것 자체는 검색어를 공적 기표로서 사용한 것이며 검색서비스는 사회적 공공재로서 역할이 강화되어야 한다고 보아 위법성을 인정하지 않고 있는데, 이에 따르면 검색엔진 내에서 직접 상표를 사용한 것으로 보기는 어렵기에 통상적으로는 검색엔진 사업자에게 직접책임이 인정될 여지는 적을 것으로 생각된다.⁵⁶²⁾

반면에 상표법 자체의 논리에 의할 때 검색엔진 사업자의 서비스 행위에 의하여 침해가 발생하는 시점에 상표의 출처가 오해의 우려가 있게 나타나는 것을 직접 침해자의 판단 기준으로 함이 상당한 점, 키워드 검색광고가 이루어지는 실제 과정을 고려하면 검색엔진 사업자가 실질적으로 검색광고가 나타나는 것에 결정권을 가지고 광고주는 제한적 영

561) 김수철, “키워드 광고에 있어서 상표권 침해 판단 및 포털의 책임에 관한 고찰”, Law& Technology 제8권 제6호(2012. 11.), 서울대학교 기술과법센터, 104면.

562) 유지원, 각주 495의 논문, 460-461, 465-466면 참조. 위 견해는 퍼블리시티권 침해와 관련하여 논의한 것이긴 하나 논지에 비추어보면 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부에 있어서도 같은 견해일 것으로 일응 생각된다.

향력만 가지는 점을 감안하면 검색엔진 사업자는 간접책임 내지 기여책임에 그치지 아니하고 직접책임을 부담하는 것으로 봄이 상당하다고 하면서, 다만 검색광고의 발전 방향에 따라서 검색엔진 사업자가 아닌 광고주가 주된 결정 권한을 가지는 방식으로 이루어지면 간접침해로 법적 평가가 달라질 여지는 있다는 견해가 존재한다.⁵⁶³⁾

4. 관련 법리의 검토 - 온라인서비스제공자의 책임

검색엔진 사업자의 책임에 대한 논의는 온라인서비스제공자의 저작권 침해 및 명예훼손에 관한 책임에 관한 논의에 비추어 이루어지는 부분이 많은바, 특히 방조책임으로 보는 견해는 온라인서비스제공자의 책임에 관련하여 논의되었던 법리를 거의 그대로 반영하고 있다.

더욱이 검색엔진 사업자는 온라인서비스제공자에 통상 해당할 것이며, 따라서 그에 따른 면책 요건을 갖추었는지 여부를 살펴보아야 할 경우도 있을 것으로 생각되므로, 온라인서비스제공자의 책임에 관하여 먼저 살펴본 후 검토를 함이 상당할 것으로 판단되어 이에 대해 논한다.

가. 미국에서의 논의 및 이에 관한 판례

미국에서 온라인서비스제공자의 책임에 관하여 그 적용 여부가 문제되었던 판례는 *Sony Corp. of America v. Universal Studios, Inc.*⁵⁶⁴⁾이다. 위 판결은 Sony가 개발한 VTR이 방송되는 프로그램을 녹화하는 기능이 방송저작물의 불법 복제에 사용된다고 주장하면서 방송저작물의 저작권자인 Universal Studios가 제기한 소송이었다.

563) 박준석, 각주 527의 논문, 198-202면.

564) 464 U.S. 417(1984).

하지만 미 연방대법원은 Sony가 생산하는 VTR의 용도가 상당 부분 비침해적인 경우(substantial non-infringing use)에 해당하므로, 이용자의 구입 후 침해행위에 대한 추정적 인식(constructive knowledge)만으로는 책임을 인정하기에 부족하고 구체적인 침해에 대한 인식을 요한다는 기준을 적용하여 Universal Studios의 청구를 기각하였다.

이러한 기여책임의 법리가 최근 문제되었던 사례는 P2P 서비스에 관한 것이다. P2P 서비스는 사용자가 접속하여 파일을 공유하는 것인데, 그 방식은 여러 가지가 있으며 분류 역시 여러 기준을 가지고 할 수 있는바, 초기의 Napster 및 소리바다¹과 같은 P2P 서비스는 사업자들이 중앙서버를 보유하고 사용자들에게 파일 정보를 제공하는 형태였던 반면, 이후의 Gnutella와 같은 P2P 서비스는 중앙서버가 따로 존재함이 없이 프로그램을 통해 개인 컴퓨터들끼리 연결되는 형태로 이루어졌다.

저작권자들은 P2P 서비스를 통해 자신들이 저작권을 가지는 저작물들이 파일의 형태로 유통되어 저작권을 침해당하자 P2P 서비스 사업자들을 상대로 소를 제기하였다. 중앙 서버가 존재하는 P2P 서비스가 먼저 개발되어 널리 상용화 되었기에 이에 대한 법적 분쟁이 먼저 발생하였다.

초기 P2P 서비스와 관련하여 문제된 대표적인 판결로는 A&M Records v. Napster 판결⁵⁶⁵을 들 수 있다. 위 판결에서는 기여책임의 인정 여부와 관련하여 Sony 판결의 법리가 적용되는지 여부 역시 쟁점이 되었다. 이에 대해 법원은 적법하게 파일을 보유한 자의 공간이동이라는 적법한 목적의 사용이 Napster 서비스에 있어 상업적으로 중요한 용도에 해당한다는 입증이 부족하고, Napster 사가 중앙서버를 통해 계속적으로 유지 및 감독을 하고 있기에 위 Sony 판결의 법리가 적용되는 경우에 해당하지 않는다고 보아 Napster의 기여책임을 인정하였고, 항소심 역시 같은 취지로 판시하였다.⁵⁶⁶

565) A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F.Supp. 2d 896(N.D. Cal. 2000).

566) 박준석, “이용자의 저작권 침해에 따른 인터넷서비스제공자의 민사책임: P2P 복제

그렇다면 A&M Records v. Napster 사건에서 손해배상 책임이 인정된 주요 근거가 된 중앙 서버가 존재하는 P2P 서비스와 달리, 최근의 P2P 서비스는 별도의 중앙 서버가 존재하지 아니하는 대신에 사용자들의 각 컴퓨터가 서버로 기능하여 이용자 사이에 파일을 공유하는 방식으로 이루어지는데, 이처럼 중앙 서버가 별도로 존재하지 아니하는 경우에도 P2P 서비스 사업자가 저작권 침해에 대한 기여책임을 부담하는지 여부가 문제되었다.

이에 대해 제9연방항소법원은 Sony 판결의 법리에 비추어볼 때 기여책임을 직접침해행위를 인식하고 그 침해행위에 실질적으로 기여했어야 성립하는데, P2P 프로그램 역시 용도의 상당 부분은 비침해적인 이상, P2P 서비스 사업자들이 저작권 침해행위에 이용될 수 있다는 사정을 안 것만으로는 부족하고 구체적인 침해에 대한 실제적인 인식(actual knowledge)이 있어야 책임이 성립하는바, 본 사안의 경우는 실제적인 인식이 입증되지 아니하였으며, 설령 P2P 사업자들이 실제적인 인식을 가지고 있었다더라도 P2P 사업자들이 기여하는 저작권 침해행위를 중지시킬 조치를 취할 수 없었던 이상 기여책임을 인정되지 않는다고 판시하였다. P2P 사업자들이 광고로 수입을 얻은 것은 인정되지만 이용자들의 직접침해행위에 대한 통제할 권리나 능력을 갖고 있었다고 볼 수 없다는 점에서도 기여책임을 부인하였다.

하지만 연방대법원은 본 사안의 경우에 P2P 사업자가 단순한 프로그램의 배포에 그치는 것이 아니라 이용자들의 저작권 침해를 야기하거나 조장할 의도를 가지고 행위한 것이고, 그로부터 광고수입과 같은 이득을 취하는 경우에 해당하는 것이기 때문에 프로그램 이용자의 컴퓨터와 인터넷을 이용한 저작권 침해행위에 대하여 기여책임을 인정된다는 취지로 판단함으로써 원심판결을 파기하는 판결을 내렸다.⁵⁶⁷⁾

기술을 중심으로”, 서울대학교 박사학위논문, 2005, 150-151면.

567) MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 2005 U.S. Lexis 5212(2005).

위 연방대법원 판결은 특허권에 있어서 침해행위에 사용된 물품의 배포자가 예견하였을 뿐만 아니라 광고를 통하여 유발한 침해에 대해 책임을 인정하는 소위 유인이론(Inducement Theory)을 토대로 한 것으로, Sony 판결이 저작권 침해에 있어 유인이론에 의한 기여책임 인정까지 금지하는 것은 아니며 침해행위를 야기하고자 하는 의도가 증거에 의하여 인정되는 경우까지 기여책임을 부정할 수는 없다는 취지이다.

나. 우리나라의 주요 판결 및 이에 대한 분석

우리나라에서도 온라인서비스제공자가 제공하는 서비스를 이용하는 자가 지적재산권을 침해하거나 명예를 훼손하는 행위를 해당 온라인서비스 공간에서 할 경우 손해배상 책임을 인정할 것인지가 재판상 문제된 바 있는데, 법원은 부작용에 의한 방조행위로 법적 구성을 하고 작위의무의 발생 여부 및 그에 대한 불이행 여부를 주요 심리사항으로 하고 있다.

이와 관련하여 대표적인 판례로는 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다 53812 전원합의체 판결을 들 수 있다. 위 판결에서는 온라인서비스제공자가 온라인서비스 내에서 명예훼손적 게시물이 있을 경우에 그에 대한 삭제 및 차단 의무가 발생하는지 여부와 그 위반으로 인한 불법행위 책임이 문제되었는데, 다수의견은 명예훼손적 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시 기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 반론 또는 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도에 비추어, 인터넷 종합 정보제공 사업자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 명예훼손적 게시물의 불법성이 명백하고, 위 사업자가 위와 같은 게시물로 인하여 명예를 훼손당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받은 경우는 물론, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않은 경우라 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하고 있었거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, 또한 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제

가 가능한 경우에는 위 사업자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단할 주의 의무가 있고, 그 게시물의 삭제를 위하여 필요한 상당한 기간이 지나도록 그 처리를 하지 아니함으로써 타인에게 손해가 발생한 경우에는 부작위에 의한 불법행위책임이 성립한다고 판시하였다.⁵⁶⁸⁾

이후 온라인서비스제공자에 대한 판결이 우리나라에서도 다수 내려졌는바, 상표권 침해와 관련된 대표적인 사례로는 대법원 2012. 12. 4.자 2010마817 결정을 들 수 있다. 위 결정에서 대법원은 온라인 쇼핑몰 운영자가 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라, 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 판매자로부터 서비스 이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓(Open Market)에서는, 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어진다 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없는 것이라고 하였다.

다만 상표권 침해 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 삭제 요구의 유무 등 게시물에 관련한 쌍방의 대응태도, 관련 인터넷 기술의 발전 수준, 기술적 수단 도입에 따른 경제적 비용에 비추어볼 때, ① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침

568) 이에 대해서는 인터넷 종합 정보제공 사업자의 명예훼손 게시물에 대한 삭제의무는 특별한 사정이 없는 한 위 사업자가 피해자로부터 명예훼손의 내용이 담긴 게시물을 ‘구체적·개별적으로 특정’하여 ‘삭제하여 달라는 요구’를 받았고, 나아가 그 게시물에 명예훼손의 불법성이 ‘현존’하는 것을 ‘명백’히 인식하였으며, 그러한 삭제 조치를 하는 것이 ‘기술적·경제적으로 가능한 경우로 제한하는 것이 합리적이고 타당하다는 별개의견이 있었다.

해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았다 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나며, ③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 것과 같은 적절한 조치를 취할 것이 요구되며, 오픈마켓 운영자가 이를 게을리 하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 부작위에 의한 방조행위를 한 자로서 공동불법행위책임을 진다고 판시하였다.

그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니라고 보았다.⁵⁶⁹⁾

덧붙이면, 대법원 2008다53812 전원합의체 판결은 인터넷포털 사업자로서 독자적인 책임을 인정한 것이라고 해석⁵⁷⁰⁾되기에 본 장의 쟁점에 대한 논의와 다소 부합하지 아니하는 측면이 있으나, 대법원 2010마817 결정은 상표에 관한 것으로 오픈마켓 운영자가 '부작위에 의한 방조'로서 책임을 진다고 언급하였기에 본 장에서의 논의에 직접 참고가 될 것이다.

5. 검토

미국 및 EU에서의 상표 사용의 주체 및 그 법적 성격은 주로 직접책임

569) 대법원은 온라인서비스 내에 저작권 침해 게시물이 게시된 경우에 있어 온라인서비스제공자의 책임에 대해서도 이와 같은 법리를 적용하여 판시하였다(대법원 2010. 3. 11, 선고 2009다4343 판결 참조).

570) 유지원, 각주 495의 논문, 462면.

과 간접책임의 범주에서 논하였다. 하지만 전술한 바와 같이 우리나라 법제에서는 직접 상표를 사용하여 위법을 저지른 자로서의 책임과 이러한 불법에 대한 교사 또는 방조자로서 책임을 부담하는지 여부를 논함이 현행 법령에 부합할 것이므로, 이하에서는 이와 같은 범주에서 상표 사용의 주체 및 책임의 성격을 논하도록 한다. 우선 상표권 침해 또는 부정경쟁행위가 발생한 양태에 따라서 상표를 직접 사용하는 주체가 누구인지 검토하고, 더불어 상표를 직접 사용한 주체가 아닌 검색광고의 다른 당사자는 어떤 경우에 책임을 부담하는지, 그 책임의 성격은 무엇으로 볼 것인지 살펴보도록 한다.

가. 상표 사용의 주체에 대한 판단

상표 사용의 주체를 검토하는 것은 검색광고에 있어 특히 복수의 당사자가 관여한 경우에 책임의 성격을 분명히 함에 그 의의가 있다. 공동불법행위인 경우는 물론, 방조책임에 해당하더라도 민법 제760조 제3항에 따라 부진정연대책임을 부담할 것이지만, 각 당사자가 부담하는 법적 책임의 성격에 따라 책임의 인정 요건에 차이가 생기기 때문이다.

상표사용론을 취하는 경우에는 검색엔진 내에서 내부적으로 이루어지는 상표의 이용은 상표법상 '상표의 사용' 내지 부정경쟁방지법상 '표지의 사용'에 해당하지 아니하므로 검색엔진 사업자가 상표의 사용 주체에 해당한다고 볼 수는 없을 것이며, 구체적 사안에 따라 검색광고의 광고주가 상표를 부착하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 한 것으로 인정될 경우에 검색엔진 사업자가 기여한 바에 따라 그에 대한 방조책임을 부담할 여지가 있다.

하지만 전술한 바와 같이 상표사용론은 여러 모로 상당하지 않다고 할 것인바, 그렇다면 어떤 기준으로 검색광고에 있어서의 상표를 사용하는 주체가 검색엔진 사업자인지, 아니면 광고주인지 여부를 판단할 것인가가 문제된다. 생각건대 이에 대한 판단은 일률적으로 할 수 있는 것은

아니며, 검색광고가 혼동 내지 희석화를 야기하는 방식으로 이루어지는 지, 그렇지 않다면 이루어지는 방식과 혼동가능성 내지 희석화가 야기된 원인이 어디에 있는지와 같은 문제에 대한 구체적인 사실관계에 비추어 검색광고에서의 혼동가능성 내지 희석화를 야기한 주된 책임이 있는 자가 누구인지에 따라 달라질 것이며, 통상의 경우에는 상표를 사용한 주체가 누구인지와 관련된 것이다.⁵⁷¹⁾

상표의 혼동가능성 내지 희석화는 크게 검색엔진 내에서 검색광고가 이루어지는 것 자체에 있어서 위법 여부의 논란이 있는 경우와 검색광고의 문구 자체 또는 검색광고에서 링크가 되어 있는 광고주 홈페이지에 있어서 위법성이 문제되는 경우로 분류할 수 있다. 각 양태에 따라서 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 여부가 문제될 것이며, 경우에 따라서는 이러한 두 가지 상황이 결합되어 문제될 수도 있다.

이를 감안하여 이하에서는 두 가지 측면에서 상표의 사용 주체 및 책임 주체, 그리고 책임의 성격을 살펴볼 것이다. 특히 검색광고가 이루어지는 방식 자체에서 혼동의 우려 내지 희석화가 야기되는 경우가 검색광고에 따른 권리 침해가 문제되는 주된 예이므로 더욱 중점적으로 볼 것이다. 이러한 제반 사정에 대하여 검토하기 위해 먼저 현재 검색광고가 검색엔진 내에서 알고리즘을 통하여 광고주가 선정되고 검색결과로 나타나는 현황을 살펴보고 그에 비추어 쟁점에 대하여 논하기로 한다.

나. 검색광고에 있어 상표의 사용 현황

검색광고는 검색엔진이라는 정보통신망법상 온라인사업자에 의하여 이루어지고 있다는 점에서 P2P 서비스 및 오픈마켓과 공통점이 있는바, 일부의 경우에는 하나의 검색엔진 사업자가 검색광고 및 P2P 서비스, 오픈마켓을 함께 운영하는 경우도 있다.

571) 박준석, 각주 527의 논문, 197면.

따라서 P2P 서비스 및 오픈마켓에서의 권리 침해에 관한 법리를 검색 광고의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위에 있어서도 적용함이 상당하다는 견해가 있을 수 있다. 국내외 판례는 P2P 서비스나 오픈마켓에 있어 서비스사업자에게 인정되는 상표권 침해의 책임을 기여책임 내지 방조 책임으로 보고 있다. 특히 P2P 서비스에 있어 초기의 Napster 및 소리바다의 서비스사업자는 중앙 서버를 두고 이를 통한 파일 교환의 통제가 가능하였는데, 이와 같은 경우에 있어서도 법원은 P2P 서비스사업자를 직접 저작권 침해의 불법행위를 저지른 주체로 인정하지는 아니하였다. 위 견해에 따르면 검색엔진 사업자 및 광고주에 의하여 이루어지는 검색광고에 있어서도 검색엔진 사업자에 대해서는 상표의 직접 사용 주체로서의 책임을 인정하기는 어려우며, 대신에 (각국의 법체계에 따라) 기여책임 또는 방조책임을 인정하는 결론에 이를 것이다.

하지만 이와 같은 단순 비교를 통해 일률적으로 결론을 내리는 것은 타당하다고 볼 수 없다. 인터넷상의 온라인서비스사업자에 의하여 이루어진다는 이유만으로 P2P 서비스나 오픈마켓과 같은 차원에서 보는 것은 논리적 비약으로 생각된다. 오히려 구체적 태양을 살펴보면 검색광고와 P2P 서비스 및 오픈마켓이 서로 간에 대조의 대상이 될 수도 있다. 따라서 현재의 검색엔진 내에서 검색광고가 이루어지는 방식을 살펴보고, 이를 기초로 검색엔진 사업자의 직접책임 여부 및 상표 사용의 주체를 검토하는 것이 상당하다.

P2P 서비스는 온라인서비스사업자가 프로그램을 배포하고, 사용자들이 이를 사용하는 과정에서 지적재산권의 침해가 발생하는 것으로, 중앙서버의 존재 여부에 따라 사업자의 관여 정도에 차이가 있을 수 있지만, 기본적으로 침해를 하는 주체는 인터넷 이용자임을 부정하기 어렵다. 오픈마켓 역시 온라인서비스 사업자는 온라인서비스 내에 물건을 사고 팔 수 있는 일종의 장을 열어준 것에 불과하고 상표권의 침해는 오픈마켓 내에서 물건을 파는 자가 직접적으로 한 것임이 분명하다.

반면에 검색광고는 검색엔진 사업자가 직접 상표를 검색어로 판매하고, 해당 검색어의 검색결과로 검색어를 구매한 광고주의 광고가 나타나도록 하며, 나타나는 방식 역시 검색엔진 사업자가 구성하는 방식대로 이루어지게 하여 검색엔진 사업자가 검색광고의 주도권을 가지거나 최소한 일정한 영향력을 가지는 방식으로 이루어진다. 최소한 현재의 검색광고 방식을 전제로 하면 P2P 서비스의 운영 방식과는 분명히 구분된다.⁵⁷²⁾

이와 관련하여 대표적인 국제적 검색엔진 사이트인 구글의 운영방식을 기초로 검색광고가 이루어지는 과정을 다시 한 번 살펴보면, 구글 Adwords는 사업자가 구글 Adwords에 계정을 만든 후 해당 프로그램 내에서 제공하는 상품 또는 서비스에 대한 광고를 만들고 관련 있는 웹 사이트에 광고가 게재되도록 타겟팅 옵션을 선택한 후 클릭 또는 노출에 따라 지급하는 금액을 적어 입찰하면 여기에 구글이 정한 기준에 따른 광고주의 품질평가지수⁵⁷³⁾를 반영한 결과에 따라 키워드에 대한 검색광고 여부 및 게재 순서가 정해지는데, 사용자가 원하는 제품이나 서비스를 검색하다가 그 비즈니스와 관련 있는 구글 네트워크 사이트에 방문할 경우 해당 사이트에 사업자의 광고가 게재되며, 광고에 노출된 사용자는 해당 사이트로 이동하여 추가적인 활동을 하는데, 이때 광고 비용은 클릭 또는 노출에 대해서만 과금되는 방식으로 이루어진다.

이상에서 알 수 있는 것처럼 검색광고는 광고주가 검색 관련 옵션을 정하고 지불할 비용을 적어 입찰을 통해 광고주가 정해지는 구조이고, 이는 양 당사자 사이에서 계약조건 및 내용을 협의하여 정하는 일반적인 계약 체결과 비교할 때 비교적 검색엔진 사업자의 관여 정도가 적은 방향

572) 박준석, 각주 527의 논문, 198-199면.

573) 키워드 검색에 있어 노출되는 광고의 예상 품질을 점수화한 것으로, 평가 항목으로는 크게 예상클릭률(인터넷 이용자가 키워드에 따른 광고를 클릭할 가능성), 광고 관련성(키워드와 광고 문구의 관련성), 방문 페이지의 만족도(인터넷 이용자가 검색광고에 따라 링크된 사이트를 방문하여 만족한 정도로서 사이트 방문 후 행동 양태 등에 비추어 산정됨)가 있다.

으로 구성되고 있는 것이 사실이지만, 검색엔진 사업자는 단순히 검색엔진 내에 검색광고를 할 수 있는 공간을 광고주에게 제공하는 것에 그치지 아니하고 검색광고의 옵션 선택의 내용을 만들어 제시하며, 검색엔진 사업자의 결정에 따라 설정된 기준에 있어 최고의 점수를 얻거나 키워드에 대하여 최고 가격을 제시한 광고주를 선택하여 검색광고가 이루어지도록 하는 행위를 한다고 볼 것이다.

이는 P2P 사이트 및 오픈마켓에서의 포털 운영 사업자와 분명히 구분되는바, P2P 사이트 및 오픈마켓의 운영 사업자는 거래 및 교환의 장을 제공할 뿐이지만, 검색엔진 사업자는 광고주와 직접 키워드 사용에 관한 계약을 체결하고 키워드를 판매하며 검색광고를 시행하는 계약의 '당사자'이며, 또한 이를 통해 직접 광고의 수익을 얻는 자이다.

다만, 이러한 판단은 검색광고의 현황에 기초한 것임을 전제하는데, 검색광고 방식의 변화에 따라 법적 판단 역시 달라질 수 있기 때문이다. 예를 들면, 종전에 Netscape가 검색광고를 할 당시에는 Netscape가 광고주의 검색광고에 대하여 어떤 상표를 키워드로 할 것인지를 결정한 반면, Google Adwords에서는 구글 측이 어떤 상표를 키워드로 할 것인지 결정할 권한을 가지지 않고 시스템상 입찰 절차에 의하여 키워드 광고주가 결정된다는 점에서 큰 차이가 있다.⁵⁷⁴⁾ 비록 위와 같은 차이만으로 검색엔진 사업자의 법적 책임에 대한 구성이 달라지는 정도에 이르지는 않지만, 추후 검색광고 방식의 변화가 더욱 크게 일어나게 된다면 변화의 정도에 따라서는 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 법적 구성이 달라지고, 상표의 사용 주체 및 책임의 내용이 달라질 수 있다.

이러한 제반 사정에 비추어 이하에서는 ① 검색광고가 이루어지는 방식 자체에 의한 경우, 그리고 ② 검색광고 문구 및 링크된 사이트에 의한 경우에 따라 나누어 각 경우에 있어서의 상표권 침해 내지 부정경쟁행

574) Lauren Troxclair, 각주 540의 논문, p 1401.

위에 대하여 상표의 사용 주체와 각 당사자의 책임의 성격에 대하여 검토하도록 한다.

다. 검색엔진 사업자 및 광고주의 책임 여부와 그 성격

(1) 검색광고가 검색엔진에서 나타나는 방식에 따른 책임

(가) 상표의 사용 주체 및 책임의 성격

검색광고에 따른 상표법 내지 부정경쟁방지법상 책임을 누가 부담하는지에 관한 문제는 기본적으로 검색광고 자체가 검색엔진에서 인터넷 이용자의 검색 결과 나타나는 방식에 비추어 논할 것이다.

검색엔진에서 검색광고가 나타나는 방식에 있어서 상표권을 침해하거나 부정경쟁행위로 평가되는 방식으로 상표를 사용한 자가 상표를 사용하는 주체가 되어 그에 따른 책임을 부담할 것이다.

생각건대 검색엔진 사업자가 검색광고가 이루어지는 과정에서 입찰 방식을 통해 광고주와 계약을 체결하고, 상표가 키워드로 스폰서링크 상에 나타나도록 하여 검색광고가 컴퓨터 화면상에 나타나도록 하는데 주도적 역할을 하는 것은 검색엔진 사업자라고 할 것인바, 그렇다면 검색엔진 사업자가 상표를 사용한 주체라고 할 것이다.

상표권 침해 또는 부정경쟁행위가 문제되는 상표는 광고주의 것이며 광고주가 자신의 상품 내지 서비스의 홍보를 위하여 이러한 광고를 하는 것은 사실이다. 하지만 검색광고의 현황에 비추어보면 검색엔진 사업자가 검색광고에 있어서 단순히 장을 마련하고 인터넷 이용자의 검색어 입력에 대응하여 광고를 나타내는 매체에 불과하다고 보기는 어려우며, 오히려 검색광고의 당사자로서 청약을 하는 위치에 있다는 점, 검색엔진에 상표의 명칭이 입력되고 그 상표의 명칭이 나타나며 검색광고가

표시되기까지 검색엔진 사업자가 검색광고가 게재되는 위치를 정하고 스폰서링크 상의 검색광고 내용에 대하여 검수를 거치는 점에 비추어보면, 검색광고에 있어서 상표의 사용 주체는 검색엔진 사업자라고 봄이 상당하며, 따라서 검색광고가 이루어지는 방식 자체에 혼동의 우려나 희석화와 같은 위법의 소지가 있다면 검색엔진 사업자가 상표를 사용한 자로서 책임을 부담할 것으로 생각된다.

제2장에서 논한 바와 같이 검색광고에 있어서의 상표의 사용에 대하여 검색어인 키워드 입력에 따라 스폰서링크에 상표의 명칭이 나타나며, 만약 스폰서링크 내에 상표명이 나타나지 않으면 검색결과에서 검색어로 입력된 상표명이 굵은 글씨 등으로 주목을 끌도록 표시되어 있는 것을 검색광고와 함께 보아 상표법상 ‘상표의 사용’ 또는 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’으로 본다면, 그러한 상표의 사용은 검색엔진에서 검색결과에 따라 나타나도록 되어 있다. 이러한 사정에 비추어 보더라도 검색엔진 사업자가 상표법 내지 부정경쟁방지법 위반 여부와 관련하여 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자로서 책임을 부담한다고 보는 것이 일응 논리에 부합한다.

실제에 있어서도 다수의 광고주를 일일이 찾아 이들을 상대로 소를 제기하기 보다는 검색엔진 사업자를 상대방으로 하는 것이 소 제기가 용이하며 통상의 경우 자력이 더욱 풍부하고 검색광고가 나타나는 검색엔진을 운영하기에 침해금지 및 손해의 배상이 더욱 유리할 것이다.⁵⁷⁵⁾

(나) 다른 온라인서비스제공자의 법적 책임과의 비교

위 (가)항에서의 법적 검토는 전술한 온라인서비스제공자의 법적 책임에 대한 논의와 비교하여 그 차이점과 그에 따른 결론의 차이에 대해서 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

575) 신수희, 각주 525의 논문, 135면.

전술한 것처럼 P2P 서비스 및 오픈마켓에 있어서의 온라인서비스제공자는 인터넷 이용자들이 게시하고 파일을 교환하는 장을 마련할 뿐, 그에 따른 불법의 발생을 직접 주도하는 것은 아니다. 하지만 검색엔진 사업자가 계약의 당사자로서 검색광고가 직접 나타나도록 하는 이상, 최소한 검색광고가 나타나는 방식 자체에 혼동가능성이 인정된다면, 상표법상 공정이용에 해당하지 않을 경우에는 면책이 상당하다고 볼 수 없다.

검색엔진 사업자가 주도적으로 검색광고로 인한 혼동의 우려 또는 희석화를 야기하는 역할을 하였다면 이에 따른 책임을 부담하는 것이 상당하며, 단지 검색엔진 사업자의 검색서비스를 활성화한다는 목적만으로 불법에 대한 검색엔진 사업자의 면책을 우선적으로 검토하는 것은 타당하다고 보기 어렵다.

오히려 광고주가 직접 상표를 사용한 것으로 보고 검색엔진 사업자는 상표 사용에 따른 책임을 지지 않으며 다만 경우에 따라 방조책임을 부담할 수 있을 뿐이라고 본다면 상표권자는 검색엔진 사업자가 불법을 알면서도 방지하기 위한 조치를 취하지 아니하였음을 입증하여야 하는 부담을 지게 되는 결과에 이를 수 있는데 이는 상당하다고 보기 어렵다.

이에 대해 검색엔진 사업자가 상표를 직접 사용한 자로서 책임을 부담한다고 본다면, 상표의 권리자와 비교할 때 혼동가능성을 판단함에 있어서 검색엔진 사업자의 서비스와 상표권자의 상품 내지 서비스가 비교대상이라고 보아야 할 것인데, 이러한 비교는 상당하지 않다는 반박이 있을 수 있다.

하지만 상표를 직접 사용한 주체와 혼동의 우려가 있는 상품 내지 서비스의 판매 주체가 동일하여야 한다고 볼 것은 아니다. 상표의 사용 주체 및 혼동의 우려가 있는 상품 내지 서비스는 그 현황 및 태양에 비추어 판단함이 상당하며, 검색엔진 사업자가 광고가 검색결과 화면상에

나타나도록 하여 광고의 대상이 된 상품 내지 서비스와 상표권자의 상품 내지 서비스 사이에 혼동이 발생할 우려가 있도록 한 것이라고 본다면 위와 같은 사정만으로 검색엔진 사업자가 상표를 사용한 자로서의 책임을 부담하지 않는다고 볼 수는 없다.

다만, 전술한 바와 같이 검색광고가 체결되어 검색결과에 나타나는 과정에 있어 기술의 발달로 검색엔진 사업자의 실질적인 관여가 거의 없이 광고주가 주도하는 방식으로 검색광고가 이루어진다면 검색엔진 사업자가 아닌 광고주가 상표를 사용하는 자로 달리 판단될 수 있을 것이다.

(다) 광고주의 책임에 대하여

검색엔진 사업자를 검색광고에 있어 상표 사용의 주체로 볼 경우 검색광고를 요청한 광고주는 어떤 경우에 책임을 부담하는지, 부담한다면 그 책임의 성격은 무엇인지 문제될 것이다.

우선 광고주가 책임을 부담하는 경우에 대하여 살펴보면, 광고주는 검색광고가 나오도록 요청하는 것에 불과하기에 책임을 부담하는 것이 부당하다고 인정되는 경우도 있을 수 있다. 하지만 특정 상표명을 검색어 키워드로 하고 검색엔진 사업자가 혼동의 우려가 있거나 희석화가 야기되는 방식으로 검색광고가 나타나게 함을 알거나 알 수 있음에도 검색광고가 이루어지도록 한 것이라면 법적 책임을 부담하지 않는 것 역시 부당하다고 보인다. 그렇다면 광고주는 검색엔진 사업자가 혼동의 우려 또는 희석화를 야기하는 방식으로 검색광고를 하지 않을 것으로 믿었다고 볼만한 사정이 인정되는 경우에는 불법을 저지르지 않은 것으로 인정될 수 있다고 보인다.

위와 같은 사정이 존재하지 아니하여 광고주에게도 책임이 인정된다면 그 책임의 성격을 단순 방조범으로 볼 것인지, 아니면 공동불법행위자라고 볼 것인지 문제될 수 있다. 그런데 이에 대해서는 의외로 국내외

검색광고 관련 판결에서 논의되지 아니하였는바, 무엇보다도 검색엔진 사업자와 광고주를 함께 피고로 한 경우는 보이지 않고 어느 한 편만을 피고로 하고 책임의 인정 여부만을 따지고 있다. 따라서 국내외 판례에 비추어 분석하기는 어렵다는 한계가 있다.

이와 같은 사정을 전제하고 법리적 측면에서 사건을 개진하면, 비록 광고주가 검색광고에서 상표를 직접 사용한 주체는 아니라고 하더라도 검색엔진 사업자와 함께 위법한 검색광고가 이루어지도록 하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 저지른 것으로 인정된다면 단순히 도왔다고 보기에는 부족하며 행위 분담이 있다고 봄이 현상에 부합하는 점, 특히 키워드 검색광고의 경우에는 광고주와 검색엔진 사업자가 같이 행하여야 검색광고가 이루어지는 점, 광고주는 검색광고를 요청하고 계약을 체결한 일방 당사자인데 단순히 방조행위만을 한 것으로 보기는 어려운 점에 비추어보면, 광고주는 비록 직접 상표를 사용한 주체는 아니지만 검색엔진 사업자와 행위를 분담하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 저지른 혐의의 공동불법행위자로서 민법 제760조 제1항에 따른 책임을 부담한다고 봄이 상당할 것으로 생각된다.⁵⁷⁶⁾

(2) 광고주의 광고문구 및 링크한 사이트 내용에 따른 책임

검색광고가 검색엔진의 검색결과 내에서 나타나는 자체에 있어서는 혼동 가능성이나 희석화를 피할 수 있게 되었더라도, 전술한 것처럼 검색광고의 문구 자체에 광고주가 스스로 상표를 사용하였거나 검색광고에 링크한 사이트에서 상표를 사용하면서 그로 인해 권리자의 상표에 대한 혼동 가능성 내지 식별력 약화를 야기할 수 있도록 되어 있는 경우도 적지 않은바, 미국의 GEICO v. Google 판결에서 언급된 바와 같이 이와 같은 때에는 광고주가 직접 자신의 검색광고 공간 내에서 상표를 표시하였으며 이를 통해 주도적으로 사용한 것으로 보는 것이 실제에 부합하므로 광고

576) 박준석, 각주 527의 논문, 189면.

주가 직접 상표를 사용한 주체로서 책임을 부담한다고 봄이 상당하다.

이와 같은 경우에 검색엔진 사업자는 검색엔진을 통하여 광고주의 사이트로 이동하는 일종의 통로 역할만을 한 것이 되는데, 그렇게 되면 검색엔진 사업자는 구체적인 관여 내용에 따라 방조책임이 인정되는지 여부가 문제될 수 있을 것이다. 생각건대 외국 사례에 비추어 보더라도 검색엔진 사업자가 광고주의 검색광고 과정에서의 상표권 침해 내지 부정경쟁행위를 알고 이를 통제 내지 관리할 수 있음에도 그렇게 하지 아니한 경우에는 방조책임이 인정될 수 있을 것이다.

또한 검색엔진 사업자가 방조책임을 부담하는지 여부와 관련하여 대법원 판례 및 정보통신망법에 따른 면책 대상인지 여부에 대해서도 살펴볼 필요가 있는바, 검색광고 내 문구 또는 검색광고를 통하여 링크된 사이트의 상표 표시에 상표 침해 또는 부정경쟁행위의 불법성이 명백하고, 상표권자로부터 구체적·개별적인 삭제 등의 요구를 받거나 직접적인 요구를 받지 않았더라도 이러한 권리의 침해 문제를 구체적으로 인식하였거나 인식할 수 있었음이 외관상으로 명백히 드러나며, 기술적, 경제적으로 이와 같은 불법에 대한 관리·통제가 가능함에도 검색엔진 사업자가 조치를 취하지 아니하였다면 방조책임을 인정될 수 있을 것이다.

법령상 면책에 대하여 보면, 정보통신망법 제44조의2는 정보통신서비스 제공자는 권리를 침해하는 정보의 삭제를 요청받으면 지체 없이 삭제·임시조치 등의 필요한 조치를 하고 즉시 신청인 및 정보게재자에게 알려야 하고(제2항), 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 유통되는 정보에 대하여 제2항에 따른 필요한 조치를 하면 이로 인한 배상책임을 줄이거나 면제받을 수 있도록 규정하고 있다(제6항).

하지만 검색광고의 경우에는 검색엔진 사업자와 광고주 사이에 계약을 체결하고 광고를 게재하도록 한 것이기에 계약 내용에 따로 규정되어 있지 않다면 상표의 삭제를 요청할 수 있는지, 그러한 요청에 구속력이

인정될 것인지에 대해서는 의문이 있다. 그래도 검색광고 내 광고 문구는 검색엔진의 검색결과 내에 나타나는 것이기에 검색엔진 사업자가 조치를 취할 여지가 있지만, 검색광고에는 링크만 존재하는 광고주 운영의 사이트에 있어서는 검색엔진 사업자가 광고주에 대하여 상표의 삭제와 같은 조치를 직접 하거나 법적 구속력이 있는 요청을 하기는 쉽지 않을 것으로 생각된다.

6. 소결

검색광고에 있어 검색광고가 이루어지는 현황 자체에 있어서 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 문제가 존재한다면 이와 같은 경우에 통상적으로 검색엔진 사업자가 계약의 당사자로서 검색광고가 나타나는 위치를 정하고 인터넷 이용자의 상표명에 대한 키워드 검색을 통해 검색광고가 나타나도록 한다는 점에서 상표를 직접 사용한 주체라고 봄이 상당하고 그에 따른 법적 책임 역시 부담한다고 볼 것이다.

이와 같은 경우에 광고주의 책임이 무엇인지 문제될 것인데, 이에 대해서는 아직 국내외 판례가 제시된 바 없어 조심스러운 측면이 있지만, 생각건대 검색광고의 양태를 알고도 광고가 이루어지도록 한 사실이 인정되며 위법한 검색광고가 이루어짐에 있어 행위를 분담한 측면이 있어 책임이 인정되는 경우에는 단순 방조책임보다는 협의의 공동불법행위자로서 책임을 부담하는 것으로 볼 여지가 더욱 크다. 다만, 위와 같은 사정이 인정되지 않는다면 책임을 불법의 고의 내지 과실이 인정되지 않아 책임을 면할 수 있을 것으로 생각된다.

반면에 검색광고가 화면상에 나타나는 방식 자체에는 혼동의 우려 내지 희석화 우려가 크지 아니하고, 다만 검색광고 자체의 광고문구나 링크를 통해 연결되는 광고주 운영의 사이트에서 상표 침해 내지 부정경쟁행위

가 발생한 것이라면 이러한 경우는 광고주가 직접적인 침해자이고 검색 엔진은 그 운영 방식 및 권리 침해 사실의 통지가 있는 후의 조치를 제대로 취하지 아니하였다면 방조 책임을 부담할 수 있을 것이다.

이러한 불법에 대한 책임의 문제는 제반 사정에 비추어 판단이 이루어질 것이기 때문에 일률적으로 기준을 정하기보다는 구체적 사안에 따라 검색광고 자체가 이루어지는 방식 및 그 링크된 사이트의 현황에 비추어 상표권 침해 내지 부정경쟁행위 여부를 검토할 것이다. 그리고 검색광고가 이루어지는 방식의 변화에 따라 검색광고에 있어 상표의 사용주체에 대한 법적 판단이 달라질 여지도 있으므로 본 논문에서의 논의도 잠정적인 측면이 있는바, 따라서 추후 검색광고가 이루어지는 방식에 대한 지속적인 관심을 요한다.

제7장 결론

지금까지 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 있어 본 논문에 관련되는 범위에서 일반론을 논하고, 이를 기초로 검색광고에 대한 상표권 침해 및 부정경쟁행위 여부와 관련하여 상표의 사용, 혼동가능성, 희석화 및 침해의 주체를 살펴보았다.

제2장에서는 검색광고와 상표의 사용에 대하여 논하였다. 종래 상표법은 상표의 사용에 대한 정의 규정을 규정함에 있어서 외부적 표시 및 이에 따른 인식을 전제로 하는 것처럼 정하고 있는데, 검색광고는 인터넷 이용자가 검색엔진에 검색어를 입력하면 검색결과와 함께 검색광고가 나타나는 방식으로 되어 있기에 상표가 외부적으로 인식되지는 아니하므로 '상표의 사용'이 있다고 볼 수 있는지 의문이다. 이와 관련하여 소위 검색광고에 있어서는 상표의 사용이 있다고 인정하기 어렵기 때문에 상표 침해로 규율되지 아니한다는 소위 상표사용론이 제기되어 그에 대한 논의가 이루어졌고 국내외 판결에서 상표사용론이 반영된 경우도 있었다.

하지만 '상표의 사용'에 대한 문리적 해석에 지나치게 얽매이는 것은 현실에 부합하지 않으며, 검색광고를 통한 상표 침해를 모두 규율하지 못하게 된다는 점에서 타당하지 않다. 검색엔진에 상표명인 검색어를 입력하여 그 결과와 함께 검색광고가 나타나는 것은 전체적으로 보면 상표의 표시가 있다고 볼 여지가 있어 상표의 '사용'을 인정할 수 있다.

부정경쟁방지법상 '표지의 사용'에 대해서는 별도의 정의 규정이 없으므로 굳이 외부적 인식을 요한다고 제한적으로 해석할 것은 아니며, 따라서 '표지의 사용'을 인정함에 큰 무리가 없을 것이다.

제3장에서는 검색광고의 혼동가능성에 대하여 논하였다. 부정경쟁방지법

에 있어서는 혼동가능성이 부정경쟁행위 여부의 법령상 판단 기준이 되므로 문제가 없을 것이지만, 상표법은 상표 및 상품의 동일 또는 유사 여부를 상표 침해 여부에 대한 판단 기준으로 하고 혼동가능성은 상표 및 상품의 유사성을 판단함에 있어서의 고려 사항으로 하고 있다. 그런데 검색광고는 검색엔진 내부적으로 '동일'한 상표가 사용되는 것이 통상이므로 혼동가능성을 따지기 어렵다는 문제가 있다. 하지만 생각건대 검색광고에서 상표는 그 외관에 있어서는 외부적 인식이 이루어지지 아니하는 방향으로 사용되며 일종의 관념으로 이용자들에게 인식되는 것이 사실이므로, 검색어로 사용된 상표의 명칭이 동일하더라도 동일한 상표의 사용으로 단정하기 어려우며, 동일한 상표를 사용한 것으로 보더라도 검색광고가 이루어지는 특성상 상표권 침해 여부를 판단함에 있어 혼동가능성을 검토함이 상당하다. 다만, 입법론상으로는 상표 침해의 요건에 '혼동가능성'을 추가하는 것이 상표법의 취지에 부합한다고 보인다.

혼동가능성의 판단에 있어서 인터넷에서 이루어지는 검색광고의 특성상 초기에 혼동이 일어날 수 있으나 쉽게 혼동에서 빠져나올 수 있다는 특성으로 인하여 상품 내지 서비스의 구매 시점 이전에 혼동이 발생하였다면, 비록 구매 시점에는 그와 같은 혼동에서 벗어났더라도 수요자의 구매 여부에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하여 상표권 침해 내지 부정경쟁행위로 인정할 수 있다는 최초관심혼동이론이 논의되었다.

생각건대 현행법상으로 최초관심혼동이론을 적용할 수 없는 것은 아니지만, 상표법 및 부정경쟁방지법의 입법 취지에 비추어볼 때 혼동가능성이 있는 상황에서 벗어났음에도 불구하고 상표 침해 내지 부정경쟁행위로 인정하는 것은 상당하다고 보기 어렵다. 미국 내에서도 최초관심혼동이론의 인정 여부 및 그 인정 범위에 차이가 있는 점을 고려하면 선불리 도입함은 상당하지 않다고 할 것이다.

제4장에서는 검색광고와 희석화에 대하여 논하였다. 부정경쟁방지법은 일반 수요자에게 널리 알려질 정도로 저명한 상표의 경우에는 경쟁관계

에 있지 않은 이중의 상품 내지 서비스에 대하여 사용되었다라도 해당 상표의 명성을 손상하거나 식별력을 약화시킨다면 희석화가 인정된다.

이와 같은 경우에는 혼동가능성이 인정되지 아니하더라도 부정경쟁행위로 인정될 수 있다. 하지만 검색결과로 나타나는 화면상에 검색광고가 나타남에 있어 검색결과와 검색광고가 명확히 구분되고 검색광고 자체가 사회적으로 부정적인 상품 또는 서비스와 관계된 것이 아니라면 명성의 손상이나 식별력의 약화를 인정하기 어려울 것이므로 희석화를 인정하기 어렵다. 인터넷 검색이 일반화된 현실에서 인터넷 이용자들이 검색 과정에 영향을 받지 않는다면 저명상표의 입력 역시 검색의 한 과정으로 이루어질 뿐일 것이라는 점을 감안하더라도 검색광고 일반을 희석화로 볼 것은 아니다.

제5장에서는 검색광고와 퍼블리시티권에 대하여 논하였다. 검색광고에서 상표가 아닌 특정 인물의 성명이 키워드로 판매될 경우에는 퍼블리시티권의 침해가 문제될 것이다.

우리나라에서는 퍼블리시티권의 인정 여부가 우선적인 논의 대상인데 크게 독립적인 재산권으로 퍼블리시티권을 인정하는 견해, 인격권의 한 내용으로 재산상 이익에 대해서도 보호가 이루어진다고 인정하는 견해, 퍼블리시티권 자체를 부정하는 견해가 대립되고 있으며 하급심 판례 역시 견해가 서로 엇갈린다. 생각건대 명문의 규정이 없는 가운데 양도성 및 상속성이 인정되는 독립적인 권리를 인정함은 신중할 필요가 있으며, 현행법상 법리가 성립되어 있다는 점에 비추어 보면 인격권의 한 내용으로 퍼블리시티권에 상당하는 권리를 인정하되 양도성 및 상속성의 인정은 제한적으로 봄이 상당하다.

그렇다면 검색광고에 있어 특정 인물의 성명 사용에 따른 퍼블리시티권 침해가 인정되는 경우를 어떻게 볼 것인지 문제되는바, 생각건대 특정 인물이 실제로 해당 상품이나 서비스를 이용하였음을 나타내는 경우에는

검색엔진이 공적 기표로 이용된다는 점에서 퍼블리시티권이 제한된다고 봄이 상당하며, 이때 특정 인물이 실제로 이용한 것의 범위는 그로 인해 사람들의 관심을 끌어 검색이 이루어질 것으로 보아 퍼블리시티권의 제한이 정당화될 수 있는 정도에 이르러야 할 것이다. 반면에 특정 인물이 실제로 사용한 바 없음에도 사용한 것처럼 오인을 야기할 우려가 있는 경우, 사회적으로 유해한 상품 내지 서비스의 검색광고에서 특정 인물의 명칭을 키워드로 한 경우는 그 명칭의 상업적 이익에 악영향을 미칠 것이기에 퍼블리시티권의 침해가 문제될 수 있을 것이다.

제6장에서는 검색광고에 있어 책임의 주체 및 내용에 대해 살펴보았다. 특히 키워드 검색광고와 같이 복수의 당사자가 검색광고에 관여하는 경우에 직접 상표를 사용한 주체로서의 책임을 누가 질 것이냐가 문제되는데, 생각건대 검색광고가 이루어지는 화면상에서 상표권 침해 내지 부정경쟁행위가 야기된다면 검색광고의 계약 당사자로서 화면상에 나타나는데 주도적인 역할을 하는 검색엔진 사업자가 상표를 직접 사용한 자로서 책임을 부담한다고 봄이 상당할 것이다. 이때 광고주의 책임이 문제될 것인데, 광고주가 검색광고가 적법하게 이루어진다고 믿었고 그렇게 불만한 사정이 인정된다면 그러한 경우에는 책임을 인정하기 어려울 것인 반면, 그러한 사정이 인정되지 아니하여 책임이 인정될 경우에는 위법한 검색광고가 이루어지는데 있어 공모와 일정한 행위 분담이 있었다고 봄이 현상에 부합하므로 단순 방조로 보기는 어려우며 협의의 공동불법행위에 이를 것이라고 판단된다.

반면에 검색광고가 나타나는 방식 자체에는 큰 문제가 없으나 검색광고 문구 및 링크된 사이트에서 해당 상표를 사용함으로써 인하여 혼동가능성 내지 희석화를 야기한다면 광고주가 직접 책임을 부담할 것이며, 이때 검색엔진 사업자는 구체적 사안에 따라 방조책임을 질 것인지 여부가 문제될 수 있는데, 이와 관련해서는 온라인서비스제공자의 저작권 침해 내지 명예훼손에 관한 종래의 법리가 참고가 될 것이다.

검색광고에 대한 상표권 침해 및 부정경쟁행위의 논의는 상표권 및 부정경쟁행위의 본질에 대하여 다시 생각하게 하는 부분이 적지 않다. 검색광고에서 상표의 사용이란 무엇인가, 출처의 혼동가능성 및 희석화란 무엇인가, 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 주체는 누구이며 검색엔진 사업자는 어떤 책임을 지는지 여부와 같은 근본적인 문제가 논의되었는바, 이러한 점은 상표법 및 부정경쟁방지법에 대한 종래의 관념을 그대로 가져오는 것만으로는 검색광고를 비롯한 인터넷상에서의 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 대하여 더 이상 논의하기 어렵다는 것을 보여준다.

하지만 검색광고에 대해서도 상표의 사용에 대해 상표법 및 부정경쟁방지법이 적용된다는 점은 다르지 않기 때문에 기존의 법리와 완전히 다른 법리가 적용되거나 발생한 것은 아니라는 점 역시 주의해야 할 것이다. 상표권 침해 및 부정경쟁행위가 출처의 혼동을 야기하는 문제를 방지하고 규율하기 위함이라는 기본적인 입법취지를 간과해서는 아니 된다. 그렇지 않으면 자칫 상표법 및 부정경쟁방지법의 입법취지에 반할 수 있으며, 나아가 자유로운 경쟁 내지 표현의 자유를 제한하거나 반대로 상표권자의 권리를 부당하게 제한하는 결과를 야기할 수 있다.

이러한 전제 하에서 검색광고에 따른 상표에 관한 많은 현상에 대응할 필요가 있을 것이다. 상표법 및 부정경쟁방지법에서의 혼동에 관한 기본 법리를 유지하며 그 안에서 다소 유연한 해석으로 현실을 반영하되, 부정경쟁방지법에 희석화 관련 규정을 신설하는 입법을 통하여 해결한 것처럼 기존의 법리만으로 대응에 한계가 있는 경우에 한하여 입법적으로 문제를 해소하는 것이 상표권의 지나친 확대를 막으면서 구체적 타당성을 기할 수 있는 방안으로 생각된다. 기존의 이론적 틀을 훼손하는 이론의 무분별하고 성급한 도입은 그러한 측면에서 볼 때 타당하다고 볼 수 없다.

본 논문에서의 논의가 검색광고에 머무르지 아니하고 앞으로 인터넷에서 또 다른 상표 침해 문제가 새로이 발생할 때 이를 바라보고 생각하는 인식의 틀의 정립에 도움이 되었으면 하는 마음으로 본 논문을 맺는다.

참 고 문 헌

1. 국내 문헌

책

나종갑, 「미국상표법연구-미국지적재산권법 시리즈Ⅲ」, 한남대학교 출판부, 2005.

송영식·이상정·황중환·이대회·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(하)」, 육법사, 2013.

오승중, 「저작권법」, 박영사, 2014.

이해완, 「저작권법」, 박영사, 2015.

정만수·김유경·이경렬·전영우·김병희·최영균·심성욱, 「글로벌 시장과 국제광고」, 서울경제경영, 2014.

정상조·박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2013.

논문

강상구, “키워드 광고의 잠재적 위법성 - 상표권, 퍼블리시티권, 부정경쟁행위 등을 중심으로”, LAW& TECHNOLOGY 제10권 제3호 (2014. 5.), 서울대학교 기술과법센터.

강신하, “상표패러디에 있어서 상표권자와 이용자 간의 이익균형에 관한

고찰”, 인권과 정의 제427호(2012. 8.), 대한변호사협회.

권태상, “퍼블리시티권의 이론적 구성에 관한 연구 - 인격권에 의한 보호를 중심으로”, 서울대학교 박사학위 논문(2012. 2.).

권태상, “키워드 검색광고와 퍼블리시티권, 성명권 - 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006219 판결”, 이화여자대학교 법학논집 제20권 제3호(2016. 3.).

김금선, “팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 고찰-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 서울대학교 법학석사학위논문, 2009.

김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기 - 팝업(Pop-Up) 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산21 통권 제88호(2005. 1.), 특허청.

김기영, “Google의 키워드광고와 상표권 침해 및 부정경쟁행위”, 인터넷과 법률 III - 서울대 법대 전문분야 연구과정 제13권, 법문사, 2010.

김도연·임규건·이대철, “키워드 검색광고 운영 DB 데이터 분석을 통한 CPM와 CPC 방식의 광고효과 연구”, 한국전자거래학회지 제16권 제4호(2011. 11.), 한국전자거래학회.

김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 정보법학 제9권 제2호(2005. 12.), 한국정보법학회.

김병일, “인터넷광고와 지재권 침해-상표권, 퍼블리시티권을 중심으로-”, 창작과 권리 2016년 여름호(제83호), 세창출판사.

김성호, “인터넷 배너광고의 연계에 대한 법적 문제”, 인터넷법률 11호 (2002), 법무부.

김수철, “키워드 광고에 있어서 상표권 침해 판단 및 포털의 책임에 관한 고찰”, Law& Technology 제8권 제6호(2012. 11.), 서울대학교 기술과법센터.

김영훈, “하급심판결례의 퍼블리시티권 인정에 대한 비판적 고찰”, 사법논집 제44권(2007).

김원오, “상표보호의 국제적 규범체계와 그 동향에 관한 연구”, 고려대학교 박사학위 논문, 1998.

김원오, “상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제”, 정보법학 제14권 제1호(2010. 4.), 한국정보법학회.

김창화, “미국 상표법상 간접책임의 현황과 개선방안에 관한 연구”, 경영법률 Vol. 23 No. 2(2013), 한국경영법률학회.

남경아, “유명상표의 희석화 방지에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원 석사학위 논문, 2011.

도학선, “키워드 검색광고의 퍼블리시티권 침해 여부”, 한국정보법학회 사례연구회(2014. 5.) 발표문.

문삼섭, “부정경쟁방지법의 개정 내용 및 이유-유명상표 희석화방지규정 중심-”, 정보통신정책연구원 연구협력회의 자료집(2001. 8. 28.).

박수곤·김태희, “프랑스법에서의 퍼블리시티권에 관한 논의의 전개 - 이미지의 재산권적 성격에 대한 논의를 중심으로”, 비교사법 제

23권 제2호(2016. 5.), 한국비교사법학회.

박영규, “키워드 광고의 상표법적, 경쟁법적 문제”, 산업재산권 제34호 (2011. 4.), 한국산업재산권법학회.

박윤석, “법률위반과 부정경쟁행위”, 지식재산연구 제8권 제1호(2013. 3.), 한국지식재산연구원.

박준석, “이용자의 저작권 침해에 따른 인터넷서비스제공자의 민사책임: P2P 복제기술을 중심으로”, 서울대학교 박사논문, 2005.

박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로”, 법조 2010. 12.(Vol. 651), 법조협회.

박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위(II)-키워드 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자는 누구인가?”, 저스티스 통권 제 122호(2011. 2), 한국법학원.

박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위(III) - 메타태그, 한글도메인이름 관련 분쟁을 중심으로”, 사법 16호(2011년 6월), 사법발전재단.

박준석, “인격권과 구별된 퍼블리시티권을 인정할지에 관한 고찰 - 최근의 비판론에 대한 논리적 재반박을 중심으로”, 서울대학교 법학 제56권 제4호(2015년 12월), 서울대학교.

박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단기준”, 사법논집 제39집(2004년), 사법발전재단.

배철훈, “조약 및 각국에서의 주지상표 보호제도(II)”, 지식재산21 통권 제81호(2013. 11.), 특허청.

백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, Law&Technology 제4권 제5호(2008. 11.), 서울대학교 기술과법센터.

백강진, “인터넷에서의 상표사용의 개념”, Law&Technology 제5권 제5호(2009. 9.), 서울대학교 기술과법센터.

손영식, “미국의 부정경쟁방지법 概要”, 지식재산21 통권 제101호(2007년도 10월호), 특허청.

송선미, “상표 공정사용의 유형에 관한 연구”, 고려대학교 대학원 박사학위 논문(2014. 2.).

송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 서울대학교 박사학위 논문, 2006.

신미리, “키워드 검색광고의 상표권 침해 여부에 관한 연구”, 명지대학교 대학원 석사학위 논문(2016. 2.).

신수희, “상표권 침해에 관한 온라인서비스제공자(OSP)의 이차적 책임에 관한 논의”, 지식재산연구 제10권 제4호(2015. 12.), 한국지식재산연구원.

신혜원, “상표 사용에 관한 소고 - Kelly-Brown v. Winfrey 판결을 읽고”, Law & Technology 제11권 제1호(2015. 1.), 서울대학교 기술과법센터

심미량, “상표법 제51조 제1항에서 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미, 지식재산연구 제6권 제2호(2011. 6.), 한국지식재산연구원.

안정민·최세정, “검색광고 규제에 대한 법적 고찰 - 이용자 인식조사를 바탕으로”, 언론과 법 제13권 제1호(2014. 6.), 한국언론법학회.

안효질·송선미, “상표패러디의 법적 취급에 관한 비교법적 연구”, 경영법률 제22집 제1호(2011. 10.), 한국경영법률학회.

오세용, “퍼블리시티권의 양도성, 상속성에 관한 연구”, 서울대학교 석사학위 논문(2005).

오주연·윤여강, “인터넷환경에서의 상표사용을 중심으로 본 입법 예고된 상표법의 상표 사용 정의의 평가”, 산업재산권 제42호(2013. 12.), 한국산업재산권법학회.

유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고 - 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 인터넷법률 통권 제34호(2006. 3.), 법무부.

유지원, “인터넷 키워드 검색광고에서 포털과 게시자의 책임”, 사법논집 제60권(2015), 사법발전재단.

육소영, “사이버공간상의 새로운 상표 쟁점”, 상사판례연구 제20집 제1권(2007. 3.), 한국상사판례학회.

육소영, “상표의 보호와 표현의 자유”, 중앙법학 제9집 제3호(2007년 10월), 중앙법학회.

육소영, “상표의 희석화 방지와 상표보호체계”, 사법 12호(2010년 6월), 사법발전재단.

- 윤선희, “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구 - 판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로”, 법조 제64권 제5호(2015. 5.), 법조협회.
- 이대희, “판매전 혼동이론의 적용확대와 그 비판”, 산업재산권 제25호(2008. 4.), 한국지식재산권법학회.
- 이백규, “미국의 상표 희석화 이론”. 특허소송연구 제1집(1999. 12.), 특허법원.
- 이상정, “유럽연합의 상표법에 관한 연구”, 경희법학 31권(1996. 12.), 경희법학연구소.
- 이성중, “유럽연합 상표분야 분쟁사례 연구”, 제14회 국제상표디자인연구회 발표자료(2006. 2. 16.), 특허청.
- 이준석, “상표법상 유명상표 보호 관련 규정의 해석·적용에 관한 소고-상표법 제7조 제1항 제9호, 10호 및 11호의 올바른 해석 방향에 대한 검토를 중심으로”, 지식재산 21 제60호(2000. 5.).
- 이지윤·임건면, “미국 판례에 나타난 사이버공간에서의 판매전 혼동이론에 관한 연구-도메인네임, 메타태그, 인터넷광고 등을 중심으로”, 성균관법학 제20권 제2호(2008. 8.), 성균관대학교.
- 임상민, “퍼블리시티권에 관한 일본의 동향”, 지식재산연구 제7권 제4호(2012. 12.), 한국지식재산연구원.
- 장중희, “키워드 검색광고의 효과적인 운영전략에 관한 연구”, 호서대학교 벤처전문대학원 석사학위 논문, 2012.

- 전정현, “중국 반부정당경쟁법 일반조항의 의미 및 사례”, 창작과 권리 제 78호(2015년 봄호), 세창출판사.
- 정윤형, “퍼블리시티권의 법적 성격 및 그 침해를 인정하기 위한 요건”, Law& Technology 제9권 제5호(2013. 9.), 서울대학교 기술과법센터.
- 정찬모, “도메인이름 분쟁에 있어 등록인의 정당화 사유”, KISDI 이슈리포트(2004. 1. 7.), 정보통신정책연구원.
- 제철웅, “도메인이름의 등록 및 사용으로 인한 분쟁과 도메인이름 보유자와 등록기관 간의 분쟁해결방법에 관한 합의의 효력”, 저스티스 통권 제125호(2011. 8.).
- 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스 통권 제105호 (2008. 8.), 한국법학원.
- 최경진, “영국의 개인정보보호법-일반원칙 및 정보주체의 권리를 중심으로-”. 정보법학 제13권 제1호(2008), 정보법학회.
- 최동배, “중국 인민법원에서 치명상표의 보호 범리에 관한 연구”, 법학연구 통권 제40집(2013년 12월), 전북대학교 법학연구소.
- 최성준, 인터넷상에서의 상표법상 문제점, 저스티스(통권 제87호, 2005. 10.), 한국법학원.
- 최승재, “부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단과 구매 후 혼동 법리”, 과학기술과 법 제4권 제1호(2013), 충북대학교 법학연구소.
- 최승재, “퍼블리시티권에 대한 하급심 판결 동향 분석 및 권리화 방안”, 정보법학 제19권 제3호(2015. 12.), 한국정보법학회.

최정환, “미국의 개정 상표희석화방지법에 관한 소고”, Law&Technology 제3권 제1호(2007. 1.), 서울대학교 기술과법센터

최철, “상표 희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적 고찰”, 외법논집 제33권 제1호(2009년 2월), 한국외국어대학교 전문분야연구센터 법학연구소.

한위수, “퍼블리시티권·성명·초상 등의 상업적 이용에 관한 권리-의 침해와 민사책임”, 민사재판의 제문제 제9호, 사법행정학회, 1997.

홍동오, “주지상표와 유사한 표지를 도메인 이름으로 사용하는 행위 또는 키워드/메타태그에 활용하는 행위가 영업표지 사용에 해당하는지”, 변호사 제44집(2013년 9월), 서울지방변호사회.

2. 외국 문헌

책

Diane Rowland·Elizabeth Macdonald, 「Information Technology Law(Third Edition)」, Cavendish Publishing, 2005.

J. Thomas McCarthy, 「McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition (Westlaw Database 2016 update)」.

Jeremy Philips, 「Trade Marks at the Limit」, Edward Elgar Publishing, 2006.

Peter K. Yu, 「Intellectual Property and Information Wealth: Issues and

Practices in Digital Age, Volume 3 "Trademark and Unfair Competition"」, Greenwood Publishing Group, 2007.

논문

Aleasha J. Boling, "Confusion or Mere Distraction? Rosetta Stone v. Google's Impact on Expanding Initial Internet Confusion to Trademark Use in Search Engine Sponsored Ads", 47 Ind. L. Rev. 279(2014).

Andrea M. Hall, "The Test of Time: Likelihood of Confusion in Multi-Time Machine v. Amazon", 31 Berkeley Tech. L.J. 815(2016).

Bryce J. Maynard, "The Initial Interest Confusion Doctrine and Trademark Infringement on the Internet", 57 Wash. & Lee L. Rev. 1303(Fall, 2000).

Chad J. Doellinger, "Trademarks, Metatags and Initial Interest Confusion: A Look to the Past to Reconceptualize the Future", 41 IDEA 173(2001).

Connie Davis Nichols, "Initial Interest Confusion Internet Troika Abandoned? A Critical Look at Initial Interest Confusion As Applied Online", 17 Vand. J. Ent&Tech. L. 883 (Summer 2015).

Daniel C. Glazer·Dev. R. Dhamija, "Revisiting Initial Interest Confusion on the Internet", 95 Trademark Rep. 952(September-October 2005).

Daniel M. Klein·Daniel C. Glazer, "Reconsidering Initial Internet

Conusion on the Internet", 93 TMR 1035(2003).

Eric Goldman, "Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law", 54 Emory L.J. 507(2005).

Erich D. Schiefelbine, "Stopping a Trojan Horse: Challenging Pop-Up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet through Unfair Competition Laws", 19 Santa Clara High Tech LJ. 499(2003).

Fallon R. Scholl, "Abandoning Consumer Confusion in Keyword Advertising Trademark Infringement Cases: Proposal for a Modified Dilution Analysis", 17 Intell. Prop. L. Bull. 47(2012).

Frank I. Schechter, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40 Harvard Law Review 813(1927).

Graeme B. Dinwoodie·Mark D. Janis, "Lessons from the Trademark Use Debate", Articles by Maurer Faculty Paper Iowa Law Review(2007).

Greg Lastowka, "Google's Law", 73 Brooklyn Law Review 1327(Summer, 2008).

Gregory R. Shoemaker, "Don't Blame Google: Allowing Trademark Infrngement Actions Against Competitors Who Purchase Sponsored Links on Internt Search Engines under the Initial Interest Confusion Doctrine", 58 Cath. U.L. Rev. 535(2009).

Gregory Shea, "Trademarks and Keywords Banner Advertising",

Southern California Law Review, Vol. 75:529(2002).

Ian Gillies, "Rescuecom Corp. v. Google Inc. and 800-JR Cigar v. Goto.com: Reaching a Fair Result in Keyword Triggered Advertising and Trademark Cases", 47 Jurimetrics J. 441(Summer, 2007).

Jennifer E. Rothman, "Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law", 27 Cardozo L. Rev. 105(October 2005).

Jonathan T. Darrow, Gerald R. Rerrera, "The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?", 17 Tex. Intell. Prop. L.J. 223(Winter 2009).

Jonathon Schlegelmilch, "Publicity Rights in the U.K. and the U.S.A.: It is Time for the United Kingdom to Follow America's Lead", Gonzaga Law Review Online, Vol 1(2016. 3.).

Julieta L. Lerner, "Trademark infringement and pop-up ads: tailoring the likelihood of confusion analysis to internet uses of trademarks", 20 Berkeley Tech. L.J. 229(2005).

Kevin Zeck, "Referential Fair Use & Keyword Advertising: The Necessity of Product Placement to our Domestic System of Free-Market Enterprise", 44 Gonz. L. Rev. 519(2009).

Kitsuron Sangsuvan, "Trademark Infringement Rules in Google Keyword Advertising", 89 U. Det. Mercy L. Rev. 137(Winter 2012).

Kristin Kemnitzer, "Beyond Rescucom v. Google: The Future of Keyword Advertising", 25 Berkeley Tech L.J. 401(January 2010).

Kurt M. Saunders, "Confusion is the Key: A Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising", 71 Fordham L. Rev. 543(2002).

Lauren Troxclair, "Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click away from Trademark Infringement?", 62 Wash. & Lee L. Rev. 1365(Summer 2005).

Lazaros G. Grigoriadis, "Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword Advertising in the United States and European Union", 44 Cal. W. Int'l L.J. 149(Spring 2014).

Margreth Barrett, "Internet Trademark Suits and the Demise of 'Trademark Use'", 39 U.C. Davis L. Review 371(2006).

Margreth Barrett, "Trademarks and Digital Technologies: 'Use' on the Net", Journal of Internet Law 13:1(May, 2010).

Mark A Rosso, Bernard J. Jansen, "Smart Marketing or Bait & Switch? Competitors' Brands as Keywords in Online Advertising", Mark Conference: Proceedings of the 4th ACM Workshop on Information Credibility on the Web, WICOW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 27, 2010.

Mark P. McKenna, "The Normative Foundations of Trademark Law", 82 Notre Dame L. Review 1839(June, 2007).

Matthew A. Kaminer, "The Limitations of Trademark Law in Addressing

Trademark Keyword Banners", 16 Santa Clara High Technology L.J. 35(January 2000).

Misha Gregory Mccaw, "Google Inc v. American Blind & Wallpaper Factory, Inc: A Justification for the Use of Trademarks as Keywords to Trigger Paid Advertising Placements in Internet Search Engine Results", 32 Rutgers Computer & Tech. L.J. 1(2005).

Nicholas Tyacke & Rohan Higgins, Clayton Utz, "Internet Keyword Advertising and Trade Mark Infringement - Searching for Trouble", Computier & Law(June 2004).

Paul F. Rush, "Cleaning up the Confusion: Aiding Court Decisions Regarding Trademark Infringement and the Internet", 43 Stetson L. Rev. 637(Spring 2014).

R. Gregory Israelsen, "Searching for a Trademarks Test: The Ninth Circuit's Query in Network Automation", 2012 B.Y.U.L. Rev.525(2012).

Rachel J. Posner, "Manipulative metatagging, search engine baiting, and initial interest confusion", 33 Columbia J.L. & Soc.Probs. 439(2000).

Ryan Baker, "Bidding on Trademarked Keywords in Search Engines: A Trademark Law Update", 8 Wash. J. L. Tech. & Arts 543(Spring 2013).

Sarah Wells Orrick, "Deciphering Rosetta Stone: Why the Least Cost Avoider Principle Unlocks the Code to Contributory Trademark Infringement in Keyword Advertising", 28 Berkeley Tech. L.J.

(2013).

Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, "Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet", 41 Hous. L. Rev. 777(2004).

Stacey L. Dogan·Mark A. Lemley, "Grounding Trademark Law through Trademark Use", 92 Iowa L. Review 1669(July, 2007).

Stacey L. Dogan, "Beyond Trademark Use", 8 J. Telecomm. & High Tech. L. 135(Winter 2010).

Stefan Kulk, "Search Engines Searching For Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law(July 2011)", Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1911038> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1911038>.

Tamsin Holman, "Losing Interest? Is 'Initial Interest Confusion' dead in UK trade mark law?", D Young&Co Intellectual Property, 5. January. 2015(<http://www.dyoung.com/article-losinginterest0115>)

Uli Widmaier, "Use, Liability, and the Structure of Trademark Law", 33 Hofstra L. Review 603(Winter 2004).

Winnie Hung, "Limiting Initial Interest Confusion Claims in Keyword Advertising", 27 Berkley Tech. L.J.(2012).

Zachary J. Zweihorn, "Searching For Confusion: The Initial Interest Confusion Doctrine and Its Misapplication to search Engine Sponsored Links", 91 Cornell L.Rev.1343(2006).

Abstract

Trademark Infringement and an Act of Unfair Competition in the Search Advertisement

Ryu, Tae-Kyung
Department of the Law
The Graduate School
Seoul National University

1. Trademark Act and Unfair Competition Prevention Act has a role to protect the right and the interest of the public. The use of the trademarks via the internet increases as the internet becomes generalized, so we need to discuss the way to regulate that use of the trademarks by Trademark Act and Unfair Competition Act.

Search Advertisement is the representative example of the use of the trademarks via the internet. Search Advertisement is the advertisement which reflects the keyword the search engine users search. Search Advertisement has the advantage to advertise reflecting the individual interest of the internet users. So search advertisement develops rapidly.

By the way, if the keyword that search engine provider sells the

advertiser is the trademark, the advertisement of the advertiser will be displayed when the search engine users search the trademark as the search word. The trademark owner may insist that the search advertisement which use the trademark as keyword is the trademark infringement or the act of unfair competition. So we need to discuss those issues.

2. When the internet users input the trademark as a search word in the search engine and the search advertisement is displayed, the trademark used as keyword is not appreciated externally. So whether 'the use of trademark' exists will be the problem. In this contexts, some scholars insist so-called 'Trademark Use Theory'. This theory interprets the definition of 'the use of trademark' in the Trademark Act to premise the external expression of the trademark, so 'the invisible use of the trademark' in the search advertisement is not 'the use of trademark' in the Trademark Act.

But 'Trademark Use Theory' is against the purpose of legislation. Following that theory, there is no use of the trademark in the Trademark Law. So The infringement of the trademark right can not be existed in the search advertisement though the confusion of the origin exists. Finally, we can not regulate the search advertisement.

And It is possible to approve 'the use of the trademark' in the search advertisement. If the search advertisement is combined with the accompanying search results and the trademark appears in bold type, the trademark may be displayed in the computer screen. So we can recognize that the trademark is used in the search advertisement.

In the Unfair Competition Prevention Act, there is no clause to define

the use of the sign. So it is unnecessary to interpret 'the use of the sign' in the Unfair Competition Prevention Act limitedly by applying 'Trademark Use Theory' in the Trademark Act.

In its final analysis, it is unsuitable to accept the 'Trademark Use Theory' and there exists the use of the trademark in the search advertisement.

3. If we accept that the trademark is used in the search advertisement, it is important to decide the possibility of confusion.

In the Trademark Act of South Korea, the infringement is judged by the identity or similarity of the trademark and the goods. The possibility of confusion is mainly considered in the decision of 'the similarity' of the trademark and the goods. But the trademark used in the search advertisement is thought to be 'identical' to that of the owner, so it is difficult to examine the possibility of the confusion in the current law.

But the trademark in the search advertisement is mainly recognized as the notion, and is not shown its appearance in the search engine. So it may be difficult to conclude that the used trademark is identical. Even if the trademark in the search advertisement is thought to be identical, it is reasonable to review the confusion of the origin.

The search advertisement tends to draw strong attention to the internet users because of the visual influence of the internet and the accordance of the individual concern. So some scholars insist it should be the trademark infringement or the act of an unfair competition when the use of the trademark first makes confusion and influence the public even if there is no confusion at the time of purchasing goods or services. That is

so-called 'the Initial Interest Confusion Theory'.

However, the main function of the trademark is to mark the origin. So It should be careful to accept 'the Initial Interest Confusion Theory' that expands the right of the trademark because this theory admits the trademark infringement and the act of an unfair competition with the first confusion of the origin. This theory may shake the foundation of the Trademark Act and Unfair Competition Prevention Act. And it should also be considered that the internet users can escape from the initial interest confusion by pressing the 'back-space' button of the keyboard.

The fair use of the trademark should be discussed in the search advertisement. Because the name of the trademark is used as the search word and is led to the search advertisement, the possibility of the nominative use is relatively high.

4. Though the search advertisement does not cause the confusion of the trademark, dilution may be discussed when the trademark is famous to the public and the use of the trademark may cause the damage of the reputation or the tarnishment of the power of discernment.

To judge the dilution, We should first consider the way the search advertisement itself is displayed in the search results of the search engine. And it is also necessary to consider the words of the search advertisement or the site which the advertiser manages and links. It may be reviewed case-by-case. But if the search advertisement and the search results are separated adequately, it may be difficult to judge that dilution exists.

And in connection of dilution, Parody can be discussed because parody may impair the reputation of the trademark. If the parody of the

trademark is used non-commercially, it is reasonable to admit that for the freedom of speech, etc.

5. If the keyword of the search advertisement is the name of the person, the right of publicity will be discussed.

In South Korea, scholars have mixed views on admitting the right of publicity because there is no explicit legislation. It may be reasonable to admit the right because some famous people can actually have commercial interests by using the name. However, it may have some side effects to grant the identity of the person the independent, exclusive right. It may be dangerous to admit the exclusive right that can transfer and inherit. without enacting explicit legislation. It will be alternative to grant the right as the part of personality right and limit the transfer and the inheritance.

Whether the right of publicity is infringed in the search advertisement should be discussed. If the name of the person is only used to explain or notify the relation of the person with the goods or services, it will not infringe the right of publicity. When the person may really use the goods or the services and the public wants to know the goods or the services. the limit of the right can be justified.

On the contrary, if it is not necessary to use the name to explain or notify the relation and is mainly used to get the commercial benefit, it will infringe the right. When the person does not use the goods or the services in fact, it may confuse the internet users watching the search advertisement, so it may be illegal.

6. If there is the trademark infringement or the act of unfair competition

in the search advertisement, it should be discussed who uses the trademark and which responsibility the search engine provider or the advertiser takes.

First, it depends on the way the search advertisement is displayed in the search results, and the search engine provider and the advertiser manage the search advertisement. Usually, the search engine provider is a party of the advertisement contract, decides to display the search advertisement and makes a profit. So it is reasonable to judge that search engine provider is the subject to use the trademark.

If so, whether the advertiser takes responsibility, and which responsibility the advertiser takes may be the problem. When the advertiser knows the possibility of the confusion in the way the search advertisement displays, he may also takes responsibility. If the advertiser takes responsibility, it may be reasonable to judge that he commits the joint tort because he advertises his goods and services, and divides the illegal act of the search engine provider.

Provided there is the trademark infringement or the act of unfair competition by the words of the search advertisement or the site the advertiser manages and links, the advertiser is the subject of using the trademark. The search engine provider may take responsibility of assistance if he does not take sufficient technological measures.

keywords: search advertisement, trademark infringement, an act of unfair competition, use of the trademark, confusion of the source, dilution, the right of publicity, principal agent of the trademark use

Student Number: 2008-30941