

법학석사학위논문

팝업광고 및 키워드광고의
위법성에 대한 고찰

- 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로 -

2009년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
김 금 선

팝업광고 및 키워드광고의
위법성에 대한 고찰

- 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학 석사학위 논문으로 제출함.

2008년 10월

서울대학교 대학원
법학과 지적재산권법 전공
김 금 선

김금선의 법학 석사학위 논문을 인준함.

2008년 12월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국 문 초 록

정보검색이나 상품 또는 서비스 구매를 위한 현대인들의 인터넷 이용도가 높아지면서, 인터넷을 이용한 다양한 형태의 광고가 나타나고 있다. 이 중 지금까지 가장 활발하게 이용되는 광고가 바로 팝업광고와 키워드광고이다. 인터넷에 팝업광고와 키워드광고를 게재하고자 하는 광고주들은 자신들의 광고가 자주 노출되기를 바라기 때문에, 타인의 등록상표, 타인의 주지·저명한 상품표지 또는 영업표지를 키워드로 구매하거나 이러한 키워드와 관련된 인터넷 공간을 구매하여 팝업광고와 키워드광고를 하고 있다. 검색엔진은 위와 같은 단어 등을 키워드로 판매함으로써 상당한 매출을 올릴 수 있기 때문에 팝업광고와 키워드광고는 다른 광고시장보다 눈부시게 성장하고 있는 상황이다. 그러나 팝업광고 또는 키워드광고와 관련하여 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품·영업표지를 사용하는 것은 해당 상표권자 등과의 관계에서 크고 작은 분쟁을 야기하고 있어 이러한 행위가 상표법 및 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ (이하 ‘부정경쟁방지법’)을 위반하는 것은 아닌지 문제된다.

팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 여부 혹은 부정경쟁행위 해당 여부에 대하여 가장 활발한 논의가 이루어지고 있는 곳은 미국이다. 그러나 미국의 법원은 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대하여 서로 엇갈린 판결을 내리고 있어 그에 대한 명확한 결론이 내려지지 않는 상황이다. 연방상표법은 상표권 침해를 인정하기 위하여 크게 (i) 상표적 사용과 (ii) 혼동가능성이라는 두 가지 요건을 요구하고 있는데, 팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 등과 관련하여 미국의 법원 및 학자들 사이에서 가장 큰 논란이 되고 있는 쟁점은 팝업광고 및 키워드광고가 미국 연방상표법의 규정상 타인의 상표를 ‘상표적으로 사용’ 한 것으로 볼 수 있는가 하는 점이다. 이에 대하여 근래 미국에서는 상표권 침해 여부를 판단함에 있어 상표권 침해의 결과로서 ‘수용자의 오인, 혼동가능성’만을 고려하였던 종래의

무분별한 입장을 비판하면서 상표권 침해의 요건으로서 ‘상표적 사용’ 이 존재할 것을 먼저 요구하는 한편 그 행위태양을 ‘상품의 출처를 표시하는 행위’ 로 엄격히 제한하여 상표권의 부당한 확대를 방지하려는 ‘상표사용 이론’ 이 대두하였고, 미국에서는 그러한 주장이 다수의 학설과 판례에 의하여 지지를 얻어가고 있는 중이다. 동 이론에 따르면, 상표적 사용에 해당하기 위해서는 ‘상품 출처 표시’ 를 목적으로 타인의 상표를 사용하는 것이 전제되어야 하므로, 광고주의 팝업광고나 키워드광고의 내용 자체에 타인의 상표 등이 포함되지 않는 한 팝업광고나 검색엔진과 관련하여 키워드 등이 사용되고 있는 것은 ‘상품 출처 표시’ 로서의 사용에 해당하지 아니하여 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 한다. 다만, 광고주의 광고 자체에 타인의 상표가 직접적으로 이용되어 광고주의 상품의 출처를 표시하는 방법으로 타인의 상표가 사용되었고 이로 인하여 소비자들에게 혼동 가능성을 야기하였다면, 상표권자는 광고주에 대하여 상표권 침해로 인한 책임을 물을 수 있고, 검색엔진 등은 해당 검색엔진의 비즈니스 모델이 상표권 침해를 야기하는 방향으로 개발되었다면 이에 대하여 기여책임을 부담할 수 있다고 한다.

우리나라에서는 아직 팝업광고나 키워드광고의 위법성에 관한 본격적인 논의가 이루어지지 않고 있다. 그러나 최근 서울고등법원은 포털사이트의 키워드광고 검색 결과 최상단에 빈 공간(여백)을 적절히 확보하여 새로운 키워드광고를 삽입하거나 기존에 제공되는 광고 내용을 대체하는 등의 프로그램에 대한 가처분이의 사건에서, 타인의 영업표지를 ‘사용’ 한다고 하기 위해서는 적어도 타인의 영업표지를 행위자 자신의 영업의 출처를 나타내는 방법으로 사용하여야 한다고 실시하였다. 나아가 부정경쟁행위에 대하여 형사처벌이 가능하다는 점에 비추어 볼 때, 사안과 같이 자신의 영업표지와 타인의 영업표지를 함께 나타나게 하는 경우까지 위 ‘사용’ 개념을 확장해석할 수는 없으므로, 문제의 광고방식이 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그렇지만 이러한 광고방식은 타인의 저명한 영업표지 등이 가지는 신용에 편승하여 타인의 영업을 방해하는 정도가 상도덕

이나 관습에 반하여 공서양속 위반에까지 이를 정도로 불공정하여 위법성이 인정되므로 업무방해로 인한 불법행위책임이 인정된다고 판시하여 자칫 규제의 사각지대에 놓일 수 있는 인터넷 광고 형태를 규제하였는바, 이러한 접근은 팝업광고나 키워드광고의 위법성 판단에 있어서도 참고할 수 있을 것으로 생각된다.

우리나라의 현행 상표법과 부정경쟁방지법상 상표권 침해행위나 부정경쟁행위를 판단함에 있어서는 타인의 등록상표, 타인의 주지·저명한 상품표지 또는 영업표지를 ‘사용’ 할 것이 요구되고, 상표법이나 부정경쟁방지법의 입법목적을 고려할 때 여기서 ‘사용’이란 특정 상품이나 서비스의 출처를 식별하기 위하여 상표나 표지를 사용하는 것을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 이러한 해석 하에서는 팝업광고나 키워드광고의 내용 자체에 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 표지가 사용되지 않는 한, 즉 타인의 상표나 표지로 이루어진 키워드가 광고주의 팝업광고나 키워드광고를 나타나게 하는 내부적 알고리즘으로만 사용된 것에 불과하다고 볼 수 있는 한, 해당 팝업광고나 키워드광고가 상표법이나 부정경쟁방지법에 위반된다고 보기는 어렵다고 생각된다. 다만, 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표, 타인의 주지·저명한 상품표지 또는 영업표지를 광고주의 상품이나 서비스의 출처표시로서 인식할 수 있는 부분이 포함되어 있다면 관련 광고주에게는 상표법 또는 부정경쟁방지법 위반에 따른 직접책임을, 검색엔진 등에게는 그 관여 정도에 따라 공동불법행위 또는 방조의 책임을 물을 수 있을 것이다. 검색엔진의 이러한 책임과 관련하여서는 인터넷서비스제공자의 책임 및 면책과 관련된 규정을 도입하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다.

팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표 등이 직접 표시되어 혼동가능성을 야기하는 경우는 별론으로 하고, 현행 상표법 및 부정경쟁방지법상 상표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하기 위한 ‘상표적 사용’ 또는 ‘표지적 사용’의 해석, 혼동가능성의 판단 시점 문제 등을 고려할

때, 팝업광고나 키워드광고에 대하여 상표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하는 것은 쉽지 않아 보인다. 그러나 팝업광고나 키워드광고에는 분명히 타인이 막대한 비용을 투자하여 쌓아 올린 상표 또는 표지가 가지는 신용(good will)이나 고객흡인력에 무임승차하여 부당하게 이익을 도모한다는 측면이 있으므로, 이를 규제할 필요성이 전혀 없다고 말할 수는 없다. 이와 관련하여서는 민법상의 불법행위책임이나 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’에 의한 규제를 고려해 볼 수 있고, 나아가 입법론적 해결도 생각해 볼 수 있을 것이다. 이러한 과정에서 궁극적으로는 타인의 등록상표나 상품 또는 영업표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을 보장하고 자유경쟁을 통하여 이용자들에게 많은 정보를 제공할 것인지, 아니면 상표나 상품 또는 영업표지의 신용 및 고객흡인력을 쌓기 위하여 많은 노력과 비용을 들인 상표권자 등 권리자의 이익을 우선할 것인지에 대한 이익형량을 통하여 권리자의 이익 보호와 자유경쟁을 통한 소비자의 이익 극대화라는 두 명제 사이에서 적절한 해결점을 찾아야 할 것으로 보인다.

주요어 : 팝업광고, 키워드광고, 상표법, 부정경쟁방지법, 상표의 사용, 혼동가능성, 최초관심혼동

학 번 : 2000-22076

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경	1
제 2 절 연구의 범위	4
제 2 장 팝업광고 및 키워드광고의 문제점	7
제 1 절 팝업광고의 정의	7
제 2 절 키워드광고의 정의	8
제 3 절 팝업광고 및 키워드광고의 문제점	10
제 3 장 팝업광고 및 키워드광고에 대한 미국의 논의	11
제 1 절 팝업광고 및 키워드광고 관련 미국의 사례	11
1. 개 요	11
2. 팝업광고 관련 사례	12
가. Washington Post v. Gator Corp. 사건	13
나. 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com & Vision Direct, Inc. 사건	14
다. U-Haul International Inc. v. WhenU.com, Inc. 사건	16
3. 키워드광고 관련 사례	17
가. 키워드광고의 위법성을 긍정한 사례	17
나. 키워드광고의 위법성을 부정한 사례	22

다. 정 리	27
제 2 절 팜업광고 및 키워드광고에 대한 미국의 논의	29
1. 개 요	29
2. 상표권 침해 문제에 대한 검토	30
가. 상표권 침해를 인정하기 위한 요건	30
나. 상표의 사용과 관련된 이론	32
다. 혼동가능성과 관련된 이론	37
라. 상표권 침해 관련 논의에 대한 정리	42
3. 희석행위(dilution) 문제에 대한 검토	43
가. 관련 규정의 내용	43
나. 팜업광고 및 키워드광고의 희석행위 해당 가능성	46
4. 부정경쟁행위(unfair competition) 문제에 대한 검토	47
가. 관련 규정의 내용	47
나. 팜업광고 및 키워드광고의 부정경쟁행위 해당 가능성	48
5. 소 결	48
제 4 장 팜업광고 및 키워드광고에 대한 기타 국가의 사례	50
제1절 팜업광고 관련 기타 국가의 사례	50
제2절 키워드광고 관련 기타 국가의 사례	50
1. 프랑스의 사례	51
가. 현 황	51
나. Google France v. Viaticum/Luteciel 사건	52
다. Societe Des Hotels Meridien v. S.A.R.L. Google France 사건	53
라. Louis Vuitton Malletier v. Google 사건	53

2. 독일의 사례	55
가. 현 황	55
나. Nemetschek AG v. Google Deutschland 사건	55
다. Metaspinner GmbH v. Google Deutschland 사건	56
3. 영국의 사례	56
가. Reed Executive v. Reed Business Information Limited 사건	56
나. Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK Ltd. / Overture Services Ltd. 사건	57
4. 네덜란드의 사례	58
가. Endless Webdesign v. Google Netherlands B.V.	58
나. Pretium 사례	58
5. 호주의 사례	59

제5장 우리나라에서의 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 논의	59
제1절 개 요	59
제2절 팝업광고 및 키워드광고 관련 우리나라의 사례	60
1. 개 요	60
2. 팝업광고 관련 사례	61
3. 키워드광고 관련 사례	61
가. ‘퀵서비스’ 사건	61
나. ‘한국신용정보’ 사건	63
다. MyAD 사건에 대한 검토	65

제3절 상표법 및 부정경쟁방지법상 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 검토	79
1. 상표권 침해 여부에 대한 검토	79
가. 상표권 침해 일반론	79
나. 상표권 침해를 구성하기 위한 ‘상표의 사용’	81
다. 수요자의 출처 혼동가능성	84
라. 팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 가능성	86
2. 부정경쟁방지법 위반 여부에 대한 검토	98
가. 부정경쟁행위 일반론	98
나. 팝업광고 및 키워드광고의 부정경쟁행위 해당 가능성	107
3. 광고주의 책임과 서버운영자 또는 검색엔진의 책임	111
 제4절 팝업광고 및 키워드광고 규제를 위한 대안	116
1. 개 요	116
2. 불법행위책임에 의한 규제	117
3. 정보통신망법에 의한 규제	119
4. 입법론적 규제	120
 제 6 장 결 론	123
 참고 문헌	127
 Abstract	133

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경

방송통신위원회와 한국인터넷진흥원이 실시한 ‘2008년 인터넷이용실태조사’ 결과에 따르면, 2008년 6월 현재 만 6세 이상 국민의 인터넷 이용률은 77.1%, 이용자수는 3,536만 명으로 나타났다. 또한 만 12세 이상 인터넷 이용자의 52.5%가 궁금한 사항이 생기면 인터넷에서 이를 가장 먼저 찾거나 확인하고 있는 것으로 나타났다. 특히, 우리나라는 이른바 포털사이트에 대한 의존도가 높은 편인데, 이러한 포털사이트는 인터넷 접속시 최초로 접하는 사이트로서 다른 사이트로의 연결기능만 하는 관문(portal)역할 뿐만 아니라 검색서비스, 이메일, 메신저 등 커뮤니케이션(communication) 서비스, 홈페이지, 온라인 카페 등 커뮤니티(communitiy) 서비스, 스포츠, 금융, 뉴스, 게임 등 각종 콘텐츠(contents) 서비스, 온라인 쇼핑 등 전자상거래(commerce) 서비스 등을 제공하는 최종 사이트로서의 역할을 하고 있다.¹ 인터넷 포털사들의 수입의 대부분은 온라인광고가 차지하고 있는데,² 온라인 광고는 크게 배너광고(디스플레이광고)와 검색광고(키워드 광고)로 분류되며, 최근 검색광고의 수익성 및 매출 비중이 높아짐에 따라 인터넷 포털사간 경쟁에서 검색 서비스의 중요성이 커지고 있다.³ 이러한 형태의 정보취득은 검색엔진의 등장이 없었다면 사실상 불가능하다고 볼 수 있는데, 검색엔진이

¹ 공정거래위원회, 2008. 8. 20. 의결 제2008-240호, “야후코리아 유한회사의 거래상지위남용행위에 대한 건”, 3면.

² 전체 매출액 중 광고매출액이 차지하는 비중은 nhn의 경우 68.6%, 다음의 경우 76.1%, 야후코리아의 경우 76.9%에 이른다. 공정거래위원회, 전계 심결례, 5면.

³ 공정거래위원회, 전계 심결례, 5면.

란 전세계에 걸쳐 연결되어 있는 인터넷에서 구할 수 있는 수많은 정보를 효과적으로 검색할 수 있도록 해 주는 데이터베이스 관리 시스템을 의미한다. 이러한 검색엔진은 인터넷상의 각종 정보를 수집하고 체계적으로 정리 또는 분류하여 사용자가 원하는 정보를 신속하면서도 손쉽게 찾을 수 있도록 한다.⁴

현대인들의 인터넷 의존도가 높아짐에 따라 광고주들은 TV나 신문 이외에 새로운 광고매체로서의 인터넷에 주목하였다. 광고주와 검색엔진들은 이용자들이 검색엔진을 이용하는 가장 기본적인 방법인 검색창에 알고 싶은 정보와 관련된 단어, 즉 키워드를 입력하는 것이라는 점에 착안하여 키워드와 관련된 검색형 광고에 더 큰 관심을 보이고 있다.⁵ 이와 관련하여, 이용자들이 타인의 상표 또는 상품·영업표지에 해당하는 키워드를 입력하는

⁴ 검색엔진은 사용자의 관점에서 검색엔진이 정보를 제공하는 방식에 따라 크게 (i) 주제별 검색엔진, (ii) 단어별 검색엔진, (iii) 메타 검색엔진으로 구분할 수 있다. 주제별 검색엔진은 인터넷에 있는 정보를 정치, 경제, 문화, 스포츠, 교육, 쇼핑 등과 같이 주제별로 목록을 제공하는 검색엔진을 말한다. 따라서 찾고자 하는 정보에 대한 주소나 사전 지식이 없이도 찾을 정보의 종류만 알고 있으면 계층적으로 분류되어 있는 주제를 따라가면서 쉽게 검색할 수 있다. 단어별 검색엔진은 사용자가 입력한 키워드를 사용해서 정보를 검색하는 검색엔진이다. 주로 에이전트 인덱스(agent index) 방식으로 웹사이트 정보를 데이터베이스로 구축하여 이를 주기적으로 갱신한다. 따라서 원하는 정보를 신속하게 찾을 수 있으며 정보량도 많다. 메타 검색엔진은 자체적으로 데이터베이스를 갖고 있지 않으면서 다른 검색엔진을 한자리에 모아놓은 검색엔진으로 원하는 검색엔진을 선택해서 검색어를 입력하면 메타검색엔진이 해당 검색엔진으로 해당 검색어를 전송하고 이를 다시 검색결과로 받아서 출력하는 방법을 사용한다. 따라서 많은 검색엔진을 한자리에 모아놓았기 때문에 여러 개의 검색엔진을 일일이 찾아다니지 않아도 된다. 박주석, 손준호, “국내 검색엔진의 서비스 가치가 고객만족에 미치는 영향”, 정보기술아키텍처연구, Vol.5, 80-81면.

⁵ 2007년 12월 한국인터넷마케팅 협회에서 발표한 “2007년 인터넷 광고비 분석 및 향후 예측”에 따르면 인터넷 광고비는 매년 높은 성장률을 보이고 있고, 배너광고와 같은 노출형 광고와 인터넷 검색광고로 나누어서 보면 인터넷 노출형 광고보다는 검색형 광고가 더 가파른 성장을 하고 있는 것을 알 수 있다(한국인터넷마케팅협회, 2007).

경우, 해당 표지에 대한 정당한 권리가 아님에도 불구하고 그러한 타인의 표지가 가지는 신용이나 고객흡입력에 편승하려는 자들이 나타났다. 이들은 타인의 상품표지 또는 영업표지로 이루어진 키워드를 검색엔진으로부터 구매하여 이용자들이 해당 키워드를 입력할 때마다 자신의 광고를 검색결과에 현출시키기도 하고, 특정한 소프트웨어를 이용하여 그와 관련된 팝업광고가 나타나게 하기도 한다.

이러한 팝업광고와 키워드광고는 키워드를 입력한 이용자들에게 순간적으로 혼동을 일으키게 하기도 하고, 원래 의도하였던 검색결과가 아닌 다른 곳으로 이용자들을 유도하기도 하여, 해당 키워드에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는 자들의 불만을 사고 있다. 권리자들은 주로 상표법이나 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하 ‘부정경쟁방지법’)에 근거하여 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당함을 주장하고 있으나, 기본적으로 아날로그 시대의 상표 또는 상품·영업표지의 사용을 예정하였던 상표법이나 부정경쟁방지법 규정을 근거로 위와 같은 행위를 규제할 수 있을지에 대해서는 많은 의문이 제기되고 있는 상황이다.

위와 같은 배경하에서 본 논문에서는 상표법이나 부정경쟁방지법을 근거로 타인의 상품표지 또는 영업표지를 이용하는 팝업광고와 키워드광고가 위법하다고 해석할 수 있는지, 위 개별 법령상 위법성을 인정할 수 없다면 팝업광고와 키워드광고가 민법상 불법행위에 해당된다고 볼 여지는 없는 것인지 등에 관하여 연구하기로 한다. 다만, 우리나라에서는 아직 이에 대한 논의나 판례가 충분히 축적되어 있지 않으므로, 외국 특히 미국의 사례와 논의를 중심으로 이를 참조하여 우리나라 현행법하에서의 해석을 검토해 보도록 하겠다. 나아가 본 논문은 이러한 논의가 향후 팝업광고나 키워드광고 그밖에

타인의 상품표지나 영업표지 등을 이용하여 그 고객흡인력이나 신용도에 부당하게 편승하려는 모든 형태의 인터넷상에서의 영업행위를 규제함에 있어 필요한 이론적 기반을 제공할 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 한다.

제 2 절 연구의 범위

광고란 개인 또는 조직 형태의 명시된 후원자가 다수의 청중에게 대중매체를 통해 유무형의 제품(재화, 서비스, 아이디어, 이미지 등)을 구매 또는 수용하도록 설득하는 행위를 의미한다. 그리고 인터넷 광고란 일반적으로 ‘인터넷을 매체로 활용한 광고’를 의미하는데, 종래에는 배너광고, 이메일 광고, 검색광고와 같이 ‘직접적인 제시형태의 광고’에 한정하여 인터넷 광고를 해석하였다(협회의 인터넷 광고). 그러나 인터넷의 발달로 배너광고, 이메일 광고, 검색광고 등 협회의 인터넷 광고 외에 스폰서십, 웹사이트, 미니홈피 및 블로그 등 다양한 형태의 커뮤니케이션 도구를 활용하여, 대가를 지불하고 청중과 커뮤니케이션하는 광고형태가 등장하게 되었는데, 이를 광의의 인터넷 광고라고 부르기도 한다.⁶

한편, 한국인터넷광고심의기구의 인터넷광고심의규정 제3조 제1호에 의하면 ‘인터넷광고라 함은 디지털전송매체를 통하여 이용자에게 전달되는 노출형 광고 및 전자우편광고, 검색광고 등 모든 형태의 광고물’로 정의되고 있고, 2008. 10. 제입법예고되었던 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’(이하 ‘정보통신망법’) 일부 개정안에 따르면 ‘온라인광고’란 사업자가 자기 또는 다른 사업자에 관한 사항이나 자기 또는 다른 사업자가 공급하

⁶ 법무법인 다래, IT중소벤처기업 전문협회, “인터넷 광고 관련 규제와 지적권 분쟁 현황”(정보통신부 정보통신연구개발사업), IT 벤처기업연합회, 2008. 3., 7면.

는 상품·서비스에 관한 사항을 정보통신망을 통하여 이용자에게 널리 알리거나 제시하는 것'으로 정의되었다. 인터넷 광고의 종류는 팝업광고와 키워드광고 이외에도 다양하다. 배너광고, 동영상광고, 인터넷 액세스(internet access)형 광고,⁷ 바탕화면 광고⁸ 등 그 형태가 다양하지만 본 논문에서는 지금까지 가장 널리 이용되고 있는 팝업광고와 키워드광고만을 그 논의의 대상으로 한다.

팝업광고와 키워드광고는 상표법이나 부정경쟁방지법과 관련된 문제 이외에도 다양한 문제를 야기한다. 예컨대 팝업광고의 경우에는 인터넷 이용자들의 바탕화면 위에 팝업광고가 뜨게 되므로, 바탕화면 자체를 저작물로 보았을 때 바탕화면의 저작권자가 가지는 동일성 유지권이나 2차적 저작물 작성권을 침해한 것이 아닌가 하는 의문이 들 수 있다. 그러나 키워드광고의 경우에는 상대적으로 저작권 침해가 문제될 소지가 적으므로, 본 논문에서는 팝업광고와 키워드광고에 공통되는 상표법이나 부정경쟁방지법 위반의 문제만을 논의하기로 하며, 이와 같은 저작권 침해의 문제는 논의대상에서 제외

⁷ 인터넷 액세스형 광고는 사용자가 인터넷을 오랫동안 돌아다니며 찾아다니지 않아도 원하는 정보를 얻을 수 있도록 이용자가 원하는 정보를 배달해 주는 광고이다. 이용자는 단지 원하는 정보제공사이트에서 자신이 원하는 분야만 선택하면 된다. 이 때 물론 무료 정보의 대가로 광고가 함께 보내져 오는데, 이러한 콘텐츠와 함께 제공되는 광고에 대하여 이용자는 대체로 반감을 가지지 아니한다. 이 광고의 장점은 이미 등록되어 있는 사용자 정보에 의해 정확한 목표고객 선정이 손쉽다는 점과 멀티미디어형 광고물 제작이 가능하다는 점이지만, 반면에 등록된 사용자만을 대상으로 하기 때문에 도달 범위가 제한을 받을 수 밖에 없다. 국내에서는 캐스트 메일(cast mail)과 웹 메일(web mail) 등에서 푸시를 이용하여 뉴스, 경제, 날씨, 영화 등의 정보를 인터넷 이메일로 광고와 함께 제공하고 있다. 이해원, “새로운 인터넷 광고기업의 개발:바탕화면 광고”, 광고학연구 제14권 제5호, 2003, 227면.

⁸ 바탕화면 광고는 사용자가 이미 관심을 가지고 읽는 웹 페이지의 기사 중에 특정 문구(텍스트)에 클릭을 위해 마우스를 올려 놓거나 클릭한 후에 웹 페이지의 바탕화면에 광고를 노출시키는 기법이다. 이해원, 전제논문, 227면.

하고자 한다.

본 논문에서는 먼저 팝업광고 및 키워드광고의 정의와 이들 광고가 현출되는 작동시스템에 대하여 살펴본 후 팝업광고 및 키워드광고가 키워드의 정당한 권리자와의 관계에서 발생할 수 있는 문제점을 생각해 보았다. 그리고 팝업광고와 키워드광고가 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당하는지 여부에 대하여 가장 많은 사례가 축적되어 있는 미국에서 문제되었던 팝업광고 및 키워드광고 관련 사례와 그에 대한 논의를 살펴보았다. 미국 관련 논의 부분에서는 미국연방상표법상 ‘상표의 사용’, ‘혼동가능성’ 개념에 대한 해석과 이들과 관련된 ‘상표사용이론’, ‘최초관심혼동이론’ 등 관련 이론 및 이들 이론에 대한 비판론도 함께 소개하였다. 그 다음에는 키워드광고에 대하여 미국 이외의 다른 나라에서 문제되었던 사례들을 소개하여 관련 논의에 참고하고자 하였다. 그리고 최근 우리나라에서 문제되었던 팝업광고 및 키워드광고 관련 사례와 ‘MyAd’라는 프로그램에 대한 서울고등법원의 결정을 상세히 살펴보았다. 나아가 우리나라의 현행 상표법 및 부정경쟁방지법상 팝업광고 및 키워드광고가 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위를 구성하는 ‘상표적 사용’(또는 ‘표지적 사용’)이 있다고 볼 수 있는지, 혼동가능성을 인정할 수 있는지, 희석화가 있다고 볼 수 있는지에 대하여 검토해 보았다. 마지막으로 상표법 및 부정경쟁방지법 이외에 민법상의 불법행위책임이나 정보통신망법 규정상 이들을 규제할 수 있는 방안은 없는 것인지 여부 및 기타 입법론적 규제 방안도 검토해 보았다.

제 2 장 팝업광고 및 키워드광고의 문제점

제 1 절 팝업광고의 정의

팝업광고(pop-up advertisement)란, 이용자가 특정 웹 페이지를 열면 광고용 창이 따로 뜨게 하는 기법으로, 홈페이지에 접속하는 순간이나 다른 웹 페이지로 이동하는 사이에 자동으로 광고창이 나타나므로 사용자는 좋은 싫든 광고를 보게 되어 배너 광고에 비해 주목도가 높게 나타나는 것으로 알려져 있다.⁹ 팝업창은 컴퓨터 스크린에 원래 열려 있던 창을 가림으로써 컴퓨터 사용자들로 하여금 팝업광고를 볼 수밖에 없게 하고, 컴퓨터 사용자들이 팝업광고를 클릭하면 원래 보고 있던 사이트를 떠나 그 광고 사이트로 이동하게 됨으로써 원래 사이트의 운영자들은 잠재적인 고객을 잃게 되는 결과가 되기도 한다.¹⁰

일반적으로 팝업광고들이 나타나도록 하는 프로그램들을 총칭하여 애드웨어(adware) 또는 스파이웨어(spyware)라고 부르는데, 애드웨어는 사용자들이 사용하기를 원하는 다른 소프트웨어에 몰래 삽입되어 그 프로그램을 다운로드할 때 함께 다운로드된다. 일단 다운로드된 애드웨어는 컴퓨터 사용자의 사용 태양을 추적하고 그 정보를 광고서버(Ad Server)에 보내주며, 광고서버는 사용자의 국가, 인터넷 사용습관 및 검색엔진의 키워드 등에 근거하여 사용자의 스크린에 팝업광고를 보내게 된다.¹¹

⁹ 이해원, 전제논문, 225면.

¹⁰ 최성준, “인터넷상에서의 상표법상 문제점”, 저스티스 통권 제87호(2005. 10.), 44-45면.

¹¹ 김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기 팝업(Pop-UP)광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산 21 통권 제88호, 2005. 1.

한편, 팝업광고에는 광고를 보내는 서버운영자(Ad Server Host)와 광고주(Advertiser)가 관련되어 있다. 서버운영자는 그의 소프트웨어에 애드웨어를 삽입한 다음 광고주들에게 ‘광고공간(Advertising Space)’을 판매함으로써 웹사이트의 운영비용을 절감하고 때로는 광고로 인한 상품 또는 서비스 수익금의 일정 비율을 수수료 명목으로 받기도 한다. 다음으로 광고주들은 자신의 상품 및 서비스를 광고하고, 때로는 애드웨어 프로그램이 컴퓨터 사용자가 어떤 특별한 키워드나 도메인 이름을 입력할 때 작동되는 점을 이용하여 경쟁업체로부터 고객을 빼앗아 오기 위하여 팝업광고를 사용한다(예를 들어 사용자가 인터넷 주소창에 A회사의 도메인 주소를 입력하여 그 사이트를 방문하면 그와 경쟁관계에 있는 B회사의 팝업광고가 스크린에 뜨도록 한다).¹²

제 2 절 키워드광고의 정의

키워드광고(keywords advertisement)란,¹³ 검색 사이트에서 검색어를 입력하면 검색 결과가 나오는 화면에 관련업체의 광고가 노출되도록 하는 광고 기법을 말한다. 예를 들어 네티즌이 '이사'와 관련된 키워드를 검색하면 화

¹² 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 Computer & High Tech. L.J. 503-504면 (2003.5.) 김기영, 전제논문에서 재인용.

¹³ 키워드광고와 더불어 검색광고라는 용어도 사용되고 있는바, 검색광고를 단순히 ‘인터넷 검색 사이트를 통해 광고하는 방법’이라고 정의하여 마치 키워드광고와 다른 것처럼 구별하는 경우

(<http://terms.naver.com/item.nhn?dirId=204&docid=25623>)

도 있는 것으로 보이나, 검색광고는 검색창에 키워드를 입력하는 방식에 의하여 이루어지고, 이러한 형태의 광고를 다루고 있는 논문들이 키워드광고와 검색광고라는 용어를 혼용하여 사용하고 있으므로, 본 논문에서는 키워드광고와 검색광고는 동일한 광고라는 전제하에 ‘키워드광고’라는 용어를 사용하기로 한다.

면에 '포장이사', '이삿짐센터' 등 이사와 관련된 광고가 나오는데, 이는 특정 제품이나 관심을 가진 사람에게만 광고가 노출된다는 점에서 불특정 다수를 상대로 하는 기존의 배너(banner)광고와는 다르다. 키워드광고는 과금방식에 따라 CPC광고와 CPM광고로 분류된다.¹⁴ CPC(Cost Per Click)광고란, 포털사이트 이용자의 광고상품클릭에 따른 광고비를 지급하는 방식으로 주로 네트워크형 광고 또는 포털사업자 자체 상품에 관한 광고 등에 사용되며 실시간 입찰가에 따른 광고비 변동을 그 특징으로 한다. 이에 반하여 CPM(Cost Per Millennium)광고란, 포털사이트 이용자에 대한 노출의 정도, 즉 노출량의 기준에 따른 정액방식의 광고비를 지급하는 방식으로 인벤토리(inventory:한 사이트에서 일정한 기간 내에 팔 수 있는 광고 총 분량에서 팔린 광고의 물량을 뺀 광고를 팔 수 있는 수치) 구매, 개별 키워드별 일정 기간 구매, 키워드 개별 리포팅을 그 특징으로 한다고 한다.

키워드광고는 특정 검색어에 대한 검색 결과에만 노출되는 광고이기 때문에, 기존의 배너광고가 클릭률이 낮은 반면, 관심 있는 네티즌에게만 노출됨으로써 클릭률이 높고, 월 30~40만 원대의 저렴한 광고비용, 전문 포털사이트를 통한 마켓 선점효과, 다양한 활용성 등으로 인해 소액 광고주들에게 효율적이라는 평가를 받고 있다고 한다. 이 키워드광고는 2000년 말부터 닷컴 업체들이 수익모델 부재로 위기를 맞고 있는 상황에서 새로운 돌파구를 마련하기 위해 찾아낸 광고 기법으로, 한국에서는 '네이버', '엠파스', '야후코리아' 등이 채택해 사용하고 있으며, 전체 광고에서 차지하는 비중도 갈수록 높아가고 있다.¹⁵ 참고로 한국인터넷마케팅협회의 자료에 따르면, 2007년 한국의 전체 인터넷광고비는 약 1조 2,311억 원에 이르고, 이 중 키워드광고

¹⁴ 한국인터넷광고심의기구(오창호 발행), “2008년 인터넷광고산업의 현황과 전망”, 인터넷광고 정책 포커스, 2008. 6. 18. 18면.

¹⁵ 두산백과사전, <http://100.naver.com/100.nhn?docid=759361>

비는 7,484억 원에 달하는 것으로 나타났다.¹⁶

제 3 절 팝업광고 및 키워드광고의 문제점

팝업광고는 도메인 주소나 검색엔진의 키워드(검색어) 등에 근거하여 사용자의 스크린에 팝업광고를 보내는 기법이고, 키워드광고는 특정 키워드를 구매하여 자신의 웹사이트가 검색엔진 사이트 검색결과에 반영되도록 하는 광고기법이다. 따라서 광고주의 입장에서는 광고효과를 극대화하기 위하여 가급적이면 검색 빈도수가 높은 키워드를 자신의 팝업광고가 전송되는 디렉토리에 포함시키도록 하거나(팝업광고의 경우), 검색빈도수가 높은 키워드를 구매하여 자신의 광고가 검색결과에 나타나도록(키워드광고의 경우) 하고자 한다. 검색엔진 사이트들이 키워드로 판매하고 있는 검색어 중에는 일반명사가 많은 비중을 차지하고 있으나, 그 중에는 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품·영업표지를 검색어로 판매하여 상표권자의 공식 웹사이트와 함께 광고주의 웹사이트가 검색결과에 노출되게 하는 경우도 나타나고 있다.¹⁷ 이러한 팝업광고 및 키워드광고는 키워드를 입력한 이용자들에게 순간적으로 혼동을 일으키게 하기도 하고, 원래 의도하였던 검색결과가 아닌 다른 곳으로 이용자들을 유도하기도 하므로 등록상표 또는 주지·저명한 상품·영업표지에 대한 정당한 권리자들과의 관계에서 많은 문제점이 발생할 수 있을 것으로 예상된다.

¹⁶ 한국인터넷마케팅협회, 2007년 인터넷 광고비 분석 및 향후 예측, 2007. 12. 3-5면, 한국인터넷광고심의기구, 전계논문 제29면에서 재인용.

¹⁷ 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고(The Study on the legal Questions Of Internet AD)-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 인터넷 법률 통권 제34호, 2006. 3.

제 3 장 팝업광고 및 키워드광고에 대한 미국의 논의

제 1 절 팝업광고 및 키워드광고 관련 미국의 사례

1. 개요

전세계적으로 볼 때 팝업광고에 대하여 알려진 사안은 많지 않은 편이나, 미국에서는 상표법과 관련하여 팝업광고의 위법성이 문제된 사안이 여럿 있다. 그러나 최근에는 무분별한 팝업광고로 인한 인터넷 사용자의 불편을 없애기 위하여 인터넷 브라우저나 포털사이트 등에서 팝업 차단기능을 제공하는 것이 일반화되는 추세이고,¹⁸ 나아가 파이어폭스와 같은 인터넷 브라우저에서는 사용자가 팝업광고 뿐만 아니라 배너광고까지 보지 않을 수 있는 기능을 제공하고 있다. 이러한 기술적 해결방안의 출현으로 인하여 주로 미국에서 2003년에서 2005년 사이에 논쟁이 되었던 팝업광고의 법적 문제에 관한 논의는 점차 줄어들고 있는 상황이다.¹⁹

한편, 미국의 키워드광고와 관련하여서는 세계 인터넷검색시장의 70.77%를 차지하고 있는 구글(google.com)을 이야기하지 않을 수 없다.²⁰ 구글은

¹⁸ 예를 들면 사용자로서는 인터넷 익스플로러의 도구-인터넷 옵션 메뉴의 팝업 차단기능, 구글 툴바에서 제공하는 팝업차단기능, 각종 보안솔루션 프로그램에서 제공하는 악성프로그램 차단기능 등 다양한 수단을 이용하여 팝업 차단기능을 구현할 수 있다. 백강진, "인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부", Law & Technology 제4권 제5호, 서울대학교 기술과 법 센터, 2008. 11. 제93면.

¹⁹ 백강진, 전제논문, 제93면.

²⁰ 박성환/서기열 기자, "구글 10년-인터넷 세상의 심장이 되다", 한경닷컴 인터넷 기사, 2008. 9. 8.자 참조.

동 기사에 따르면, 2008년 7월에 구글을 찾은 방문객만 약 7억 2200만 명에 이르고, 시장조사업체인 히트와이즈에 따르면 구글의 세계 인터넷 검색시장 점유율은 70.77%로 2위 야후(18.65%)를 압도한다고 한다.

(<http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2008090749891>)

구글 이용자가 검색창에 키워드(검색어)를 입력하면, 해당 키워드를 구매한 광고주의 광고가 검색결과 옆(오른쪽)에 게재되는 형식의 애드워즈(Adwords)를 통하여 막대한 수익을 올리고 있다.²¹ 그러나 구글을 상대로 키워드에 대한 상표권자 등의 소송이 미국을 비롯한 전세계에 걸쳐 잇따르고 있고 이에 대한 법원의 판단도 서로 엇갈리고 있어, 구글은 키워드광고의 위법성을 둘러싼 논란의 핵심에 서 있는 상황이다.²² 이러한 구글의 영향 탓인지, 키워드광고의 위법성에 대한 논의가 가장 먼저 그리고 활발하게 진행되고 있는 곳은 바로 미국이다.

미국에서는 상표권 침해행위, 희석행위, 부정경쟁행위가 모두 연방상표법(the Lanham Act)에 의하여 규율된다.²³ 이하에서는 팝업광고 및 키워드광고의 상표법 위반 여부에 대하여 미국 각 법원이 취하고 있는 입장을 소개하고, 그와 같은 결론이 나오게 된 배경을 살펴본다. 그리고 상표권 침해행위, 희석행위 및 부정경쟁행위에 대한 미국 연방상표법의 규정을 살펴보고, 팝업광고 및 키워드광고에 대하여 상표법 위반을 인정함에 있어 문제되는 구성요건이 무엇인지 및 해당 구성요건을 둘러싼 다양한 해석론으로는 어떠한 것들이 있는지에 대하여 검토해 보도록 한다.

2. 팝업광고 관련 사례

²¹ 구글은 애드워즈 등을 통하여 2007년 한해 164억 달러의 광고 수익(total advertising revenue)을 올렸다. http://investor.google.com/fin_data.html 참조.

²² 구글의 키워드광고와 관련된 구체적인 사례는 아래의 미국의 사례 부분에서 살펴보기로 한다.

²³ 희석행위에 관한 연방희석화방지법(The Federal Trademark Dilution Act)은 Lanham Act 제43조(15 U.S.C. § 1125)에 신설조항을 추가하는 방법(amendment)으로 입법되었다.

가. Washington Post v. Gator Corp. 사건²⁴

Gator사는 캘리포니아의 Redwood시에 위치하여 전자상거래업을 영위하는 회사로서, 인터넷사용자들에게 ‘eWallet’이라는 무료 소프트웨어(인터넷에서 상품이나 서비스를 구매하기 위하여 필요한 ID, Password 등을 저장하는 프로그램)를 제공하는데, eWallet에는 OfferCompanion이라는 애드웨어 프로그램이 삽입되어 있다. Gator는 광고 서버 운영자로서 사용자의 Websurfing 습관을 모니터하고 사용자가 인터넷 브라우저를 이용할 때마다 OfferCompanion을 작동시켜 팝업광고를 전송하는데, 팝업광고들의 왼쪽 구석에는 ‘GAIN(Gator Advertising and Information Network를 뜻함)’이라는 단어가 나타난다.

Washingtonpost를 비롯하여 스스로의 웹사이트를 운영하고 있는 뉴스 재벌들(원고들)은 2002. 6. 25. Gator가 원고들의 허락 없이 그들의 웹사이트에 다른 회사들의 광고를 올려놓음으로써 원고들로 하여금 광고를 유치하여 이익을 얻을 수 있는 기회를 잃게 만들고 원고들의 유명세를 이용하여 부당한 이익을 얻고 있다고 주장하며 미국 동부버지니아지방법원에 팝업광고와 관련된 Gator의 행위를 금지하는 것을 내용으로 하는 예비적 및 영구적 금지명령과 상표권 등 침해에 따른 손해배상을 청구하였고, 위 법원은 2002. 7. 자세한 이유를 설시하지 않은 채 Gator의 위와 같은 행위를 금지하는 내용의 예비적 금지명령을 발하였다.²⁵ 손해배상청구 소송 등은 원피고가 2003.

²⁴ Washingtonpost.Newsweek Interactive Co. v. Gator Corp., No. 02-909-A, 2002 WL 31356645. at* 1 (E.D. Va. 2002).

²⁵ 원문은

<http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/cyberlaw/wpnigator71602ord.pdf> (2008 9. 30. 방문)

2. 7. 합의함으로써 종결되었다.²⁶

나. 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com & Vision Direct, Inc. 사건²⁷

(1) 사실관계

피고 WhenU.com은 ‘SaveNow’라는 애드웨어 프로그램을 이용하여 사용자의 컴퓨터에 팝업광고를 내보내 왔다. ‘SaveNow’라는 프로그램은 인터넷 사용자들이 입력하는 URL, 웹사이트주소, 검색용어 및 웹페이지의 내용을 프로그램 내부의 자체 디렉토리와 비교하여 일치하는 디렉토리에 속하는 다른 광고주들의 광고를 팝업 형식으로 나타나게 하는 방식으로 작동되었다. 원고와 피고 Vision Direct, Inc.는 모두 콘택트렌즈를 판매하는 회사로서 서로 경쟁관계에 있었는데, ‘SaveNow’ 프로그램이 설치된 컴퓨터의 사용자들이 원고의 웹사이트인 www.1800contacts.com에 접속하였을 때, 그와 경쟁관계에 있는 피고 Vision Direct사의 팝업광고가 등장했다.²⁸ 이에 원고는 저작권 침해, 상표권 침해, 상표 희석화 및 부정경쟁행위(unfair competition) 등을 이유로 뉴욕남부지방법원에 피고들을 상대로 예비적 금지명령을 청구하였다.²⁹

²⁶ <http://news.cnet.com/2100-1023-983870.html> (2008. 9. 30. 방문)

²⁷ 1-800 CONTACTS, INC., v. WHENU.COM and Vision Direct, Inc., 2003 WL 22999270(S.D.N.Y., 2003).

²⁸ 단, 광고주들은 컴퓨터 사용자들이 특별한 도메인 이름(예컨대 원고의 도메인 이름)을 타이핑할 때 광고가 현출되도록 할 수 있는 권리를 구매한 것이 아니라, 컴퓨터 사용자들이 특별한 정보 카테고리를 선택하면 표출되는 광고에 자신들의 광고가 포함되어 표출될 수 있도록 하는 권리를 구매하였다.

²⁹ 원고는 반사이버스쿼팅 소비자보호법(Anticybersquatting Consumer Protection Act)을 위반하였다는 주장도 하였다.

(2) 뉴욕지방법원의 판단³⁰

뉴욕지방법원은 저작권 침해 주장은 배척하였으나 상표권 침해 주장 등을 받아들여 예비적 금지명령을 발하였다. 상표권 침해와 관련된 원고의 주장과 관련하여, 법원은 whenU.com은 사용자들이 원고(다른 특정 사업자)의 이름과 주소를 검색엔진 또는 주소창에 입력할 때 자신들의 팝업광고가 포출되도록 의도한 것이므로 상표를 ‘사용’한 것으로 볼 수 있다고 판시하였다. 또한 소비자를 유인하기 위하여 다른 사람의 상표를 사용함으로써 혼동이 발생한 경우에는 비록 소비자가 그 광고의 실체를 알아내고 구매가 이루어지지 않더라도 상품 판매시에 혼동이 일어난 경우와 마찬가지로 소송을 제기할 수 있다는 ‘최초관심혼동이론(the initial interest confusion theory)’을 채택하여 whenU.com의 상표권 침해를 인정하였다.³¹ 피고들은 위와 같은 법원의 결정에 항소하였다.

(3) 제2연방항소법원의 판단³²

제2연방항소법원은 2005. 6. 27. 상표권 침해 여부와 관련하여 뉴욕지방법원의 결정과 정반대의 결론을 내렸다. 즉, 피고 WhenU.com이 팝업광고의

³⁰ 원문은

<http://www.nysd.uscourts.gov/courtweb/pdf/D02NYSC/03-10121.PDF>

³¹ 참고로, 저작권 침해와 관련한 원고의 주장과 관련하여 법원은 현대 컴퓨터 환경에서 원고의 웹사이트를 덮거나 잘 보이지 않게 하거나 변형하는 것 자체를 금지하는 것은 저작권의 보호범위를 지나치게 확대할 위험이 있다는 이유로 전시권 침해에 해당하지 않으며, 팝업광고가 원고의 웹사이트를 덮거나 잘 보이지 않게 하지만 변형(change)시키지는 않았다는 점에서 ‘2차적 저작물’을 창조하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 2차적 저작물을 준비할 권리의 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.

³² 414 F.3d 400 (2d Cir., June 27, 2005).

판결원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/800%20v%20WhenU.pdf>

현출을 작동시키는 디렉토리에 원고의 상표로 이루어진 웹사이트의 도메인 네임을 포함시키는 것은 WhenU.com의 광고주들이나 일반 대중들에게 공개 되지 아니하므로 연방상표법(the Lanham Act)상의 상표의 사용이라고 볼 수 없다고 판단하였다.³³ 또한 WhenU.com이 1-800 웹사이트와 동시에 컴퓨터 사용자들의 스크린에 팝업광고를 띄우는 것 역시 WhenU.com이 전 송하는 광고에서 원고들의 상표를 사용하고 있지 않기 때문에 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다.^{34 35}

다. U-Haul International Inc. v. WhenU.com, Inc. 사건³⁶

(1) 사실관계

원고는 'Uhaul'이라는 상표의 상표권자이며, Uhaul.com이라는 웹사이트를 운영하고 있고, 피고는 'SaveNow'라는 프로그램의 배포자이다. 동 프로그램

³³ 판결 중 관련 부분의 내용은 다음과 같다.

"A company's internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to an individual's private thoughts about a trademark. Such conduct simply does not violate the Lanham Act, which is concerned with the use of trademarks in connection with the sale of goods or services in a manner likely to lead to consumer confusion as to the source of such goods or services."

³⁴ 한편, 제2연방항소법원은 저작권 침해 여부와 관련하여서는 뉴욕지방법원과 동일하게 보았다. 즉, 제2연방항소법원은 (i) 팝업광고를 포함한 다른 윈도우창에 의하여 웹사이트가 가려지게 한 사용자들의 행위가 웹사이트 이용허락의 범위를 초과하는 것이라는 주장을 뒷받침할 근거가 없다는 점과 (ii) 팝업광고가 나타난 컴퓨터 스크린은 2차적 저작물에 해당한다고 할 수 있을 만큼 고정(fixation)되어 있지 않으므로 17 U.S.C. § 101의 요건을 충족하지 아니한다는 점을 근거로 저작권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

³⁵ 한편, 당사자는 이와 같은 연방항소법원의 판결에 대해서 상고하였으나, 연방대법원은 그 상고허가 신청을 기각하였다. 546 U.S. 1033, 126 S. Ct. 749., 백강진, 전 계논문, 94면에서 재인용.

³⁶ 279 F. Supp.2d 723 (E.D. Va., September 5, 2003)

램의 작동방식은 전술한 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com & Vision Direct, Inc. 사건에서 언급한 바와 동일하다. 원고는 피고의 행위가 상표권 침해, 상표권 희석행위, 저작권 침해 및 부정경쟁행위(unfair competition)에 해당한다고 주장하였다.

(2) 법원의 판단³⁷

버지니아동부지방법원은 2003. 9. 5. 원고의 주장을 모두 기각하였다. 피고의 행위가 상표권 침해, 상표권 희석행위에 해당하기 위해서는 그 전제로 ‘상표를 상업적으로 사용할 것’이 전제되어야 하는데, Uhaul의 웹사이트 위에 팝업광고를 띄우는 것은 윈도우 환경에서 애플리케이션이 작동한 결과에 불과할 뿐 피고가 원고의 상표를 사용하고 있다고 보기 어려우며, ‘SaveNow’의 도메인 디렉토리에 원고의 도메인을 포함시킨 행위도 연방상표법상의 상표 사용행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.^{38 39}

3. 키워드광고 관련 사례

가. 키워드광고의 위법성을 긍정한 사례

³⁷ 판결 원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/uhaul%20whenu.pdf>

³⁸ 또한 동 법원은 피고의 행위가 원고의 전시권이나 2차적 저작물 작성권을 침해하는 것도 아니라고 보았다. 즉, 팝업광고는 컴퓨터상의 현출내용을 변형시킬 수도 있지만 이는 저작권 침해를 구성하지 않으며, 컴퓨터상에 어떤 내용이 구현될지를 결정하는 것은 컴퓨터 사용자에게 달려 있으며, 이와 달리 해석하는 경우에는 자신의 컴퓨터 화면에 구현된 저작권에 의해 보호되는 웹페이지 위에 동시에 다른 윈도우창을 열 때 마다 사용자들이 저작권을 침해하게 될 것이라는 비현실적인 결과에 도달한다는 점에 비추어 이와 같이 판결을 내릴 수 밖에 없다고 보았다.

³⁹ Wells Fargo & Co., et al. v. WhenU.com, Inc. (293 F.Supp.2d 734 (E.D. Mich., November 19, 2003))도 동일한 결론이다.

(1) Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp. 사건

(가) 사실관계

피고 Netscape Communication Corp.는 포털사이트를 운영하고 있는데, ‘playboy’, ‘playmate’를 포함하는 450여 개의 특정한 검색어를 성인오락회사들에게 판매하였고, 이에 따라 인터넷 이용자가 위 검색어 중 하나를 검색 엔진에 입력하면 원고와 경쟁관계에 있는 성인오락회사들 중 하나의 배너광고가 무작위적인 순환방법으로 그 검색결과를 표시하는 페이지에 나타나도록 하였다. 이에 원고는 피고의 이러한 행위가 원고의 상표권 침해 및 희석행위에 해당한다는 이유로 피고를 상대로 소송을 제기하였다. 한편 배너광고에는 단순히 ‘Click here’라는 표시만 되어 있었고, 광고주가 누구인지 혹은 배너광고를 클릭하면 어떤 사이트로 가게 될 것인지에 대해서 아무런 설명도 없었다.

(나) 법원의 판단

캘리포니아지방법원은 배너광고와 연계하기 위하여 컴퓨터코드상에 ‘playboy’, ‘playmate’라는 단어를 사용하는 것은 상표의 사용이 아니고 피고는 위 단어를 일반명칭으로 사용(descriptive use of generic words)하였을 뿐이므로, 피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하지 아니하였으며,⁴⁰ 설사

⁴⁰ 이와 같은 법원의 판단에 대해서는 “인터넷 사용자들이 검색 엔진에 그와 같은 검색어를 입력하는 것은 원고의 상품이나 서비스를 검색하기 위한 경우가 대부분일 것이고, 이는 곧 검색어가 상품 서비스의 출처라는 의미를 가지고 있음을 의미하는 것이다. 또한, 피고와 제3자 사이의 검색어 매매에 있어서도 당사자들은 이를 일반 명사로서 인식하고 있었던 것이 아니라 하나의 상표로서 인식하였다고 보는 것이 더욱 타당하다. 나아가, 만일 원고의 상표가 조어적인 것이었다면 애초에 일반 명사로

위 단어가 상표로서 사용되었다고 하더라도 원고가 혼동가능성이 있다는 것을 입증하지 못하였다고 판시하였다. 나아가 법원은 상표의 희석이 있었는지에 관하여는 위 단어의 사용으로 원고와 상표 사이의 관련성에 대한 손상을 야기하였다는 아무런 증거가 없으며, 원고의 물건이 배너광고에 의하여 광고되는 물건과 확연히 구별되지도 아니할 뿐 아니라 원고의 물건은 서점에서 성적으로 보다 노골적인 물건들과 함께 판매되기 때문에 피고의 행위에 의하여 원고의 상표가 손상되지도 아니하였다고 판시하였다.⁴¹ 이에 대하여 원고는 항소하였다.

항소심인 제9연방항소법원은⁴² 원심의 판결을 파기환송하였다. 광고주의 배너광고가 그 소스(source)를 명확하게 표시하지 않는다면 ‘최초관심혼동 이론(the initial interest confusion theory)’의 적용에 따라 혼동가능성을 인

서의 사용 가능성이 존재하지 않는데, 그렇다면 본질적으로 동일한 사실 관계에 있어서 서로 다른 결론이 도출될 수도 있다는 점에서도 검색어로서의 사용이 단순히 일반 명사로서의 사용에 해당한다고 보는 것은 문제”라고 보는 반대견해가 있는데, 타당한 지적이라고 생각된다. 송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 서울대학교 박사학위논문, 2006., 278-279면 참조.

⁴¹ 55 F. Supp. 1070(C. D. Cal. 1999). 캘리포니아 지방법원의 판결은 키워드 등록 및 이를 기초로 한 배너광고 사건에 대한 최초의 판결이다. 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고”, 6면. 이 사건 이전에도 인터넷 검색 서비스 사업자인 Excite가 유명한 화장품 회사인 Estee Lauder, Inc.가 등록상표권자로 되어 있는 ‘Estee Lauder’, ‘Origins’, ‘Clinique’ 등의 키워드를 검색하게 되면 Fragrance Counter, Inc.라는 다른 회사의 배너광고가 표시되도록 하는 서비스를 제공하자, 원고가 Fragrance Counter, Inc. 및 인터넷 검색 서비스 사업자인 Excite를 상대로 소송을 제기한 사건이 있었다(Estee Lauder, Inc. v. Fragrance Counter, Inc. 189 F.R.D. 269 (S.D.N.Y. 1999)). 그러나 Estee Lauder, Inc.와 Fragrance Counter, Inc.(현재는 i.Beauty.com)는 위와 같은 키워드를 사용하지 않기로 합의하고, 이후 Estee Lauder, Inc.와 Excite도 이용자들이 검색창에 위와 같은 키워드를 입력하면 Estee Lauder, Inc.의 팝업광고가 뜨도록 합의하였다

(http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/mexico_2006_module_5_intercon.)

(2008. 9. 15. 방문)

⁴² 354 F.3d 1020 (9th Cir., Jan. 14, 2004). 판결 원문은

<http://www.internetlibrary.com/pdf/Playboy-Netscape-9th-Cir.pdf>

정할 수 있다는 것이다. 다수의견은 “비록 실제 구매가 일어나기 전에 혼동은 사라지지만, 최초관심혼동은 상표와 관련된 good will(신용)을 허락없이 이용하는 것이므로 상표권 침해를 구성한다”고 보았다.⁴³ 소비자들은 구매시점에는 플레이보이사가 아닌 경쟁회사로부터 상품을 구매한다는 점을 알게 되지만, 그 때까지 경쟁자는 소비자들을 자신의 웹사이트로 유인하기 위하여 플레이보이사의 상표를 사용함으로써 플레이보이사의 good will(신용)을 부당하게 이용하였다고 하였다. 그리고 ‘playboy’에 대한 검색결과와 함께 나타나는 광고 중에서 그 소스(source)를 명확히 언급하지 아니한 광고에 한하여 혼동가능성을 인정할 수 있다고 보았다.

(2) Geico v. Google 사건⁴⁴

(가) 사실관계

미국 보험회사인 Government Employees Insurance Company(GEICO)는 연방상표인 ‘GEICO’와 ‘Geico’의 상표권자로서 보험상품을 판매하기 위하여 위와 같은 상표를 사용하고 있다. 원고는 구글을 상대로 구글 웹사이트에서 자사명칭을 사용하여 검색할 때 검색결과 중에 경쟁사의 광고가 표시되는 것은 연방상표법상 상표권 침해, 부정경쟁행위, 희석행위에 해당한다고 주장하였다.

⁴³ 이에 대하여 Berzon 판사는 최초혼동이론을 채택한 Brookfield Communications 사건을 비판하면서, 동 이론에 따르면 배너 광고가 명확하게 키워드로 입력된 회사나 상품과는 관련이 없다는 점을 명시한 경우에도 혼동가능성을 인정하는 결과가 될 수 있다는 우려를 표명하였다.

⁴⁴ 1:04cv507 (LMB/TCB) (E.D. Va. August 25, 2004)

(나) 법원의 판단⁴⁵

버지니아동부지방법원은 2004. 8. 8. 구글의 검색결과에 경쟁사의 텍스트 광고에 Geico의 상표가 표시되는 문제에 대하여 연방상표법 위반을 인정하고, 이에 대해서 양 당사자가 화해할 것을 권고하였다.⁴⁶

키워드광고는 키워드를 소비자에게 보이지 않는 컴퓨터 내부의 알고리즘으로 사용하는 것에 불과하여 ‘상표를 사용’한 것으로 볼 수 없다는 구글의 주장에 대하여, 동 법원은 구글이 광고주들로 하여금 키워드 경매에 참가하게 하고 해당 상표에 링크되기 위하여 돈을 지불하도록 하였으므로 구글은 원고의 상표를 사용한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다. 또한 법원은, 구글은 키워드 상표권자들로부터 그러한 사용을 허락받은 것을 암시한다는 점에서 구글이 광고주들에게 키워드를 판매하는 것은 상표를 상업적으로 사용한 것으로 볼 수 있다고 판시하였다. 나아가 법원은 검색결과에 나타난 광고 중에 GEICO의 상표가 광고의 제목이나 텍스트에 들어간 경우에는 혼동가능성을 인정할 수 있지만, GEICO의 상표가 표시되지 않은 검색결과에 의해서 혼동가능성이 있다고 보기에는 증거가 불충분하다고 하였다.

(3) Google Inc. v. American Blind and Wallpaper Factory 사건⁴⁷

(가) 사실관계

⁴⁵판결 원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/GEICO%20v%20Google.pdf>

⁴⁶ 구글과 Geico는 2005. 9. 17. 화해하였으나, 화해금 등 상세한 것에 대해서는 알려지지 않았다.

⁴⁷ Case No. C03-05340-F (N.D. Cal., March 30, 2005)

American Blind and Wallpaper Factory는 창문 및 벽지 관련 소매업을 영위하고 있는 자로서, ‘American Bind Factory’, ‘Decorate Today’ 등과 같은 상표의 상표권을 보유하고 있고 Decorate Today.com이라는 웹사이트를 운영하고 있다. 구글은 2003. 11. 26. 자신들의 Adwords 광고프로그램이 ‘American Blind and Wallpaper Factory’의 상표권을 침해하지 않는다는 확인을 구하는 소송을 제기하였는데, 이에 American Blind and Wallpaper Factory가 반소로 2004. 5. 4. 구글을 상대로 구글이 원고의 경쟁 소매업자에게 ‘American Blind’ 혹은 ‘American Blinds’라는 키워드 기반의 검색광고를 판매하는 행위가 상표권 침해, 희석행위, 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였다.

(나) 법원의 판단⁴⁸

캘리포니아 북부지방법원은 2005. 3. 30. Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp. 사건의 제9연방항소법원의 판결을 인용하면서 구글은 American Blind and Wallpaper Factory의 상표를 사용한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.

나. 키워드광고의 위법성을 부정한 사례

(1) Rescuecom Corp. v. Google Inc. 사건⁴⁹

(가) 사실관계

⁴⁸ 판결 원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/Google%20v.%20ABWF.pdf>

⁴⁹ 456 F.Supp.2d 393 (N.D.N.Y., September 28, 2006)

컴퓨터 프랜차이즈업체로서 컴퓨터 수리, 컨설팅 사업을 하고 있는 Rescuecom Corp.는 1998년 미국 특허청에 ‘Rescuecom’이라는 이름으로 서비스표 등록을 마친 바 있다. 그런데 구글이 이를 경쟁업체의 키워드검색에 사용하게끔 유료로 판매함으로써, 인터넷 사용자들이 ‘Rescuecom’이라는 단어로 구글에서 검색하면 자사의 웹사이트가 나타나기는커녕 오히려 구글에 광고료를 지불한 다른 경쟁사들의 웹사이트인 소위 스폰서 링크들이 검색결과에 나타나게 되었다. Rescuecom Corp.은 구글이 ‘Rescuecom’이라는 키워드를 경쟁업체에게 매도한 것이 상표권의 침해 또는 희석행위에 해당한다고 주장하였다.

(나) 법원의 판단⁵⁰

뉴욕지방법원은 2006. 9. 28. 구글이 ‘Rescuecom’이란 서비스표를 단지 내부적인 검색방법으로 사용한 것은 구글이 원고의 상표를 상품이나 용기, 디스플레이, 광고에 사용하였다거나 대중이 그러한 내부적 사용을 볼 수 있다는 주장도 없으므로 Lanham Act상의 ‘상표의 사용’에 해당하지 아니하고,⁵¹ ‘상표의 사용’에 해당하지 아니하는 이상 희석행위에 해당한다고 볼 수

⁵⁰ 판결 원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/Rescuecom.pdf>

⁵¹ 관련 내용은 다음과 같다.

“Defendant's internal use of plaintiff's trademark to trigger sponsored links is not a use of a trademark within the meaning of the Lanham Act, either, because there is no allegation that defendant places plaintiff's trademark on any goods, containers, displays, or advertisements, or that its internal use is visible to the public.

* * *

Thus, in the absence of allegations that defendant placed plaintiff's trademark on any goods, displays, containers, or advertisements, or used plaintiff's trademark in any way that indicates source or origin, plaintiff can prove no

도 없다는 점을 들어 구글의 책임을 부정하였다.⁵²

(다) 검토

본 판결은 키워드 매매에 대해서 검색엔진은 책임을 부담하지 않는다는 점을 명시적으로 언급한 최초의 판결이다.⁵³

(2) Merck & Co. Inc. v. Mediplan Health Consulting Inc. 사건⁵⁴

(가) 사실관계

세계적으로 유명한 제약회사인 Merck & Co.는 Zocor라는 약품(혈중 콜레스테롤 수치 저하 약품)을 연구개발하여 제조, 홍보하는 회사로서 Zocor에 대한 상표권을 미국에 등록하였다. 피고는 미국 소비자를 타겟으로 하는 캐나다의 인터넷 약국으로 원고의 제품인 Zocor 및 그 generic version을 판매하였다. 원고는 피고가 Zocor에 대한 검색엔진 키워드를 구입한 것이 상표권 침해라고 주장하였다.

(나) 법원의 판단

facts in support of its claim which would demonstrate trademark use.”

⁵² Rescuecom Corp.는 이 판결에 항소하여 현재 관련 사건이 제2연방항소법원에 계속 중이다.

⁵³ Eric Goldman, ‘Google Wins Keyword Lawsuit—Rescuecom v. Google’, Technology & Marketing Law Blog, 2006. 9. 29. (http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/09/google_wins_key.htm, 2008. 9. 17. 방문)

⁵⁴ 431 F. Supp. 2d 425 (S.D.N.Y. April 7, 2006):

법원은 연방상표법 15 U.S.C. § 1127(1)-(2)상 상표의 ‘상업적 사용’이란 소비자가 상표를 볼 것을 요구하고 있는데, 키워드구매는 소비자들에게 보이지 않으므로 이는 상표의 상업적 사용에 해당하지 않는다고 판시하였다.⁵⁵

(3) Site Pro-1 Inc. v. Better Metal LLC 사건⁵⁶

(가) 사실관계

원고는 케이블, 안테나 지지대 등을 제조·판매하는 회사이고, 제품과 관련하여 ‘SITE PRO 1’이라는 상표를 등록하였다. 피고는 원고의 경쟁사업자로 원고의 상품과 유사한 상품을 팔고 있는데, 사용자들이 야후 검색창에 ‘Site Pro 1’이라는 검색어를 입력하면, 야후 검색엔진은 검색결과에 피고의 웹사이트인 www.bettermetal.com 사이트를 원고의 웹사이트인 www.sitepro1.com보다 먼저 나타나도록 하였다. 이에 원고는 피고의 이러한 행위가 연방상표법 15 U.S.C. § 1051과 뉴욕주법(New York State law)상 상표권 침해, 부정경쟁행위, 희석행위에 해당한다고 주장하였다.

(나) 법원의 판단

법원은 Merck 사건과 Rescuecom 사건에서 보여준 법원의 논리에 따라, 피고가 원고의 상표를 피고의 상품이나 서비스, 광고에 사용하였다고 볼 수

⁵⁵본 판결은 adware와 팝업광고에 대하여 다룬 1-800 Contacts v. WhenU 사건이 검색엔진 키워드에도 적용된다는 점을 명시한 첫번째 판결이다.
http://blog.ericgoldman.org/archives/2006/05/merck_v_mediola.htm (2008. 9. 25. 방문)

⁵⁶ No. 06-6508 (E.D.N.Y. May 9, 2007)

없으므로 연방상표법상 상표의 사용이 있다고 볼 수 없다고 판시하였다.

(4) *FragranceNet.com, Inc. v. FragranceX.com, Inc.* 사건⁵⁷

(가) 사실관계

원고 *FragranceNet.com, Inc.*은 이용자들이 구글 검색엔진에 원고의 상표를 키워드로 입력하면 구글의 스폰서 링크에 피고가 나타나도록 한 것은 원고의 상표를 침해하고(연방상표법 15 U.S.C. § 1125(a)), 희석화한 것이며(연방상표법 15 U.S.C. § 1125(c)), 상품주체 혼동행위에 해당(연방상표법 15 U.S.C. § 1125(a))한다고 주장하였다.

(나) 법원의 판단⁵⁸

뉴욕동부지방법원은 *1-800 Contacts* 사건을 들면서 상표를 내부적으로 사용하는 것은 연방상표법상 상표의 사용에 해당하지 않으며, 기존에 키워드 매매와 관련하여 상표권의 침해를 인정한 사건들(예컨대 *Buying for the Home v. Humble Abode LLC*, 459 F. Supp. 2d 310, 323(D.N.J., 2006), *Edina Realty Inc. v. MLSONline.com*, Civ. 04-4371, 2006, WL 737064 (D. Minn. March 20, 2006))은 상표 ‘사용’의 문제와 ‘혼동가능성’의 문제를 구별하지 아니하고 함께 융합하여 판단하는 오류를 범하고 있다고 판시하였다. 또한 ‘passing-off’와 관련된 주장에 대해서도 원고가 그에 대한 적절

⁵⁷ 439 F. Supp. 2d 545 (E.D.N.Y. June 12, 2007)

⁵⁸ 판결 원문은 <http://www.internetlibrary.com/pdf/Fragrancenet.com-FragranceX.com-EDNY.pdf>

한 주장을 하지 않고 있다는 점을 지적하였다.

다. 정 리

키워드광고가 과연 타인의 등록상표 등을 사용한 것으로 볼 수 있는지에 대해서 각급 법원은 다양한 판결을 내리고 있다.

상표의 사용을 부정하는 판결들은 (i) 팝업광고를 현출하기 위한 상표의 사용은 상표의 사용에 해당하지 아니한다는 1-800 Contracts Inc. v. WhenU. Com 사건의 논리를 토대로, 대중에게 드러나지 않는 상표의 내부적인 사용은 상표에 대한 개인의 내밀한 생각과 동일한 것이므로, ‘상표의 사용’에 해당하기 위해서는 상품, 서비스의 판매, 배포, 광고 등과 관련하여 상표를 상업적으로 사용할 것을 요구하는 연방상표법의 규정을 충족하지 아니한다는 점(Rescuecom 사건), (ii) 연방상표법상 상표의 사용에 해당하기 위해서는 상품의 출처표시로 해당 상표를 사용하였다는 점이 전제되어야 하는데, 키워드 검색을 통하여 얻어진 검색결과에 광고주의 광고가 나타나는 것은 해당 키워드가 그러한 광고주의 출처를 표시하기 위하여 사용되었다고 보기는 어렵다는 점(Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting Inc., 431 F. Supp. 2d 425 (S.D.N.Y. 2006) (11 ECLR 375, 4/5/06)) 등을 그 논거로 들고 있다.

이에 반하여 상표의 사용을 긍정하는 판결들은 (i) 검색엔진은 컴퓨터 사용자가 검색창에 키워드를 입력했을 때 나타나는 검색결과에 키워드의 정당한 권리자가 아닌 광고주들의 웹사이트가 표시될 수 있도록 하는 권리를 유상으로 판매하였다는 점에서 ‘상표의 상업적 사용’에 해당한다고 볼 수 있다는 점(Geico 사건), (ii) 광고주의 웹사이트로 연결되는 링크를 현출하기

위하여 원고의 상표가 사용되었다는 점과 키워드의 매매는 원고 상표의 가치를 매매하는 유상거래이므로 상표의 상업적 사용이라고 볼 수 있다는 점 (Buying for the Home v. Humble Abode LLC, D.N.J., No. 03-2783, 10/20/06), (iii) 메타태그와 같은 내부적인 상표의 사용도 연방상표법상의 상표사용에 해당한다는 Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp. (174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999) 사건의 논리에 따라 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 있다는 점 (Edina Realty Inc. v. MLSonline.com, Civ. 04-4371, 2006, WL 737064 (D. Minn. March 20, 2006), (iv) 상표의 구매를 통하여 소비자들에게 도달할 수 있는 기회를 창출한 것이므로 더 이상 개인의 은밀한 생각과 동일하게 볼 수 없다는 점 (J.G. Wentworth v. Settlement Funding LLC, E.D. Pa., No 06-0597, 1/04/07) 등을 그 논거로 들고 있다.⁵⁹ 이러한 판결들이 키워드광고와 팝업광고를 달리 보는 것은 팝업광고의 경우 특정한 상표에 입찰하여 구매하는 것이 아니라 일정한 검색어 범주에 입찰하여 구매하는 것이어서, 특정한 키워드를 구매하는 키워드광고와 다르게 보기 때문이라는 견해가 있다.⁶⁰

한편, 키워드광고의 상표권 침해 여부에 대한 판단에 있어 혼동가능성이 있다고 볼 것인지에 대해서도 법원마다 다른 견해를 보이고 있다. 즉, (i) 키워드로 사용된 원고의 상표가 광고주의 검색광고의 텍스트나 제목에 나타나지 않는 한 혼동가능성이 있다고 볼 수 없다는 견해 (Geico 사건), (ii) 메타태그의 관련 판결인 Brookfield Communication 사건에서 채택된 ‘최초관심혼동이론(the initial interest confusion theory)’을 적용하여, 실제 구매시점에서 혼동이 있다고 볼 수는 없지만 소비자들이 광고주들의 웹사이트로 유

⁵⁹ 검색엔진의 상표권 침해 책임을 인정한 Playboy 사건의 항소심 판결은 별다른 논거를 제시함이 없이 상표를 사용하였다고 보았다.

⁶⁰ <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-court-usa-geico.htm>

인되는 과정에서 키워드로 사용된 원고 상표권의 good will이 부당하게 이용되었다는 점에서 혼동가능성을 인정할 수 있다고 보는 견해(Playboy 사건 항소심 판결), (iii) 검색결과에 나타난 구별되는 링크들의 특성을 고려할 때 혼동가능성이 있다고 볼 수 없다는 견해(J.G. Wentworth v. Settlement Funding LLC, E.D. Pa., No 06-0597, 1/04/07⁶¹) 등이 다양하게 나타나고 있다.

제 2 절 팝업광고 및 키워드광고에 대한 미국의 논의

1. 개 요

등록된 상표의 침해행위에 대해서는 상표법에서 규정하고 그 외에 희석화(Dilution)를 포함한 등록 또는 등록되지 않은 상표와 관련한 부정경쟁행위에 대해서는 부정경쟁방지법에서 규정하고 있는 우리나라와 달리, 미국은 연방상표법(the Lanham Act)이라는 하나의 법에서 위와 같은 상표와 관련된 모든 규제를 담고 있다.

팝업광고나 키워드광고가 미국 연방상표법상의 상표권 침해행위, 희석행위, 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 ‘상표의 사용’이 전제되어야 하므로, (i) 팝업광고와 관련하여서는 서버운영자가 팝업광고가 전송될 수 있도록 하는 디렉토리에 타인의 등록상표 등을 포함시키고 광고주의 팝업광고를 전송하는 행위 혹은 광고주가 서버운영자로부터 그러한 권리를 구매하는 행위가, (ii) 키워드광고와 관련하여서는 검색엔진이 타인의 등록상표 등으로 이루어진 키

⁶¹ 동 사건에 대한 항소심이 제3연방항소법원에서 계속 중이다.

키워드를 판매하고 이를 구매한 광고주들의 광고가 검색결과에 나타나도록 하는 행위 혹은 광고주들이 타인의 등록상표 등으로 이루어진 키워드를 구매하는 행위가 연방상표법상의 '상표의 사용'에 해당하는지가 가장 기본적인 문제가 된다. 또한 팝업광고 및 키워드광고 관련 당사자들이 타인의 등록상표를 상표로서 '사용'한 것으로 볼 수 있다고 하더라도, 이러한 행위가 혼동가능성을 초래하였는지 혹은 희석화를 초래하였는지가 문제된다. 이하에서는 연방상표법 규정과 '상표 사용' 및 '혼동가능성'에 대한 다양한 이론을 살펴보고, 미국에서의 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 논의를 정리해보기로 한다.

2. 상표권 침해 문제에 대한 검토

가. 상표권 침해를 인정하기 위한 요건

연방상표법상 상표권 침해에 해당하기 위해서는 (i) 상표권자가 연방상표법상 보호받는 유효한 상표권을 가지고 있어야 하고, (ii) 침해자가 상표권자의 상표권을 상업적으로 사용하여야 하며, (iii) 그러한 사용이 상품이나 서비스의 판매, 광고 등과 관련되어 있어 (iv) 그로 인하여 혼동 등이 발생할 것을 요한다.⁶²

⁶² 관련 규정은 다음과 같다(Lanham Act § 1114 (1)).

- (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
... (중략) ...
shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies

팝업광고에 있어 원고의 상표가 표시된 창에 팝업창을 띄운 것이 과연 ‘상표의 사용’에 해당하는지 문제된다. 팝업광고의 서버운영자들이나 팝업광고의 광고주들은 타인의 등록상표를 자신의 상표나 서비스에 직접적으로 부착하는 고전적인 방식으로 타인의 등록상표를 활용하고 있지 않다. 팝업광고를 유인하는 키워드를 검색창 등에 입력하는 주체 역시 광고주도 아니고 팝업광고의 서버운영자도 아니다. 이들은 해당 키워드와 관련된 디렉토리에 단순히 타인의 등록상표를 포함시킴으로써 이용자들이 검색창이나 주소창에 해당 키워드를 입력할 때마다 관련 팝업광고가 뜨도록 한다. 즉, 이들은 팝업광고가 현출될 수 있는 기본적인 메커니즘을 구축해 놓을 뿐, 실제 팝업광고가 현출되도록 하는 것은 이용자가 검색창에 키워드를 입력하는 행위이다. 이러한 상황에서 팝업광고 서버운영자가 타인의 등록상표를 디렉토리에 포함시켜 팝업광고를 전송하는 행위와 광고주들이 이러한 권리를 일정한 대가를 지불하고 구매하는 행위 자체를 상표의 ‘사용’이라고 볼 수 있는지 의문이 제기되는 것이다. 또한, 팝업광고가 상표권 침해에 해당하기 위해서는 ‘상표 사용’ 이외에 ‘혼동가능성’이 인정되어야 한다. 그런데 키워드와 관련 없는 팝업광고가 이용자들의 컴퓨터에 나타났을 때, 이용자들이 팝업광고에 현혹되어 팝업광고와 관련된 웹사이트를 방문한다고 하더라도 이용자들은 대부분 해당 팝업광고를 통해 방문한 웹사이트가 자신이 원래 의도하였던 키워드와는 무관함을 인지하게 된다. 이 경우에도 과연 상표권 침해를 인정하기 위한 혼동가능성이 있음을 인정할 수 있는지에 대한 논의가 대두된다.

한편, 키워드광고의 경우에도 컴퓨터 이용자들이 검색창에 키워드를 입력하였을 때 검색엔진이 검색결과를 도출해 내기 위한 알고리즘으로 키워드를 이용하는 것이 과연 해당 키워드를 ‘상표로서 사용’한 것으로 볼 수 있는지

hereinafter provided.

문제되고, 이에 대해서는 전술한 바와 같이 미국 각급 법원의 판결이 엇갈리고 있다. 또한 이용자들은 검색결과에 자신이 입력한 키워드에 해당하는 웹사이트 뿐만 아니라 이와 관련된 수많은 정보가 나타날 것을 이미 알고 있는 상황이므로, 키워드광고에 대해서 ‘혼동가능성’을 인정할 수 있을지 또한 문제된다.

미국에서는 팝업광고 및/또는 키워드광고의 상표권 침해를 인정하기 위한 ‘상표의 사용’ 및 ‘혼동가능성’ 요건과 관련하여 다양한 이론이 대두되었는데, 이하에서는 관련 이론을 소개하고 그 내용을 검토해 보기로 한다.

나. 상표의 사용과 관련된 이론

(1) 단일광고이론(the single advertisement theory)⁶³

단일광고이론이란, 팝업광고에 있어 ‘상표의 사용’ 요건을 충족시키기 위한 이론으로서, 온라인상의 2차원 공간에서는 현실의 3차원 공간과 달리 소비자가 팝업광고와 그 밑에 있는 웹사이트를 하나의 평면에서 하나의 광고와 같이 인식할 수 있기 때문에 팝업광고가 밑에 있는 웹사이트의 상표를 ‘사용’하는 것으로 볼 수 있다는 이론이다. 그러나 이에 대해서는 팝업창이 단순히 상표가 표시되어 있는 다른 창과 중복된다는 이유만으로 상표를 ‘사용’하는 것으로 본다면 야후(Yahoo! Inc.)의 Instant Messenger가 Wall Street Journal의 웹사이트를 부분적으로 가리기 때문에 야후(Yahoo! Inc.) 역시 Wall Street Journal의 상표를 사용하는 것이 되고 따라서 상표권 침해에 대하여 책임을 부담한다는 논리로 발전할 수 있다는 반론이 있을 수 있다.

⁶³ 관련 이론의 구체적인 내용은 김기영의 전제논문을 요약정리하였다.

(2) 최초관심사용이론(the initial interest use theory)⁶⁴

최초관심사용이론은 팝업광고가 나타난 모습보다는 나타나기까지의 과정에 중점을 두어, 팝업광고가 나타나기 위한 과정(예컨대 검색엔진에 검색어를 입력하는 단계) 어디에선가 타인의 상표가 사용되므로, 이러한 과정상의 사용을 상표의 ‘사용’으로 볼 수 있다는 이론이다. 그러나 이에 대해서는 일반적으로 상표의 사용이란 상품, 포장, 광고 등에 최종적으로 해당 상표가 표시된 것을 의미한다고 볼 것인데, 그러한 표시가 나타나는 과정에서 일시적으로 상표가 사용된 것까지 상표의 사용으로 보아 ‘상표 사용’의 범위를 확대할 수 있는지 비판이 제기될 수 있다.

(3) 상표사용이론(the trademark use theory)의 대두⁶⁵

지난 수십 년간 미국에서 상표사용 및 침해여부를 결정하는 핵심적인 요소는 ‘수요자의 오인, 혼동 우려’라는 ‘결과’였으며, 실제로 행위 태양이 어떠한 것이든 그로 인하여 상품의 출처에 관한 수요자의 혼동이 생길 우려가 발생하는 한 이는 상표적 사용에 해당한다고 판단하는 경향이 강하였다. ‘상표 사용이론(the trademark use theory)’은 이와 같은 경향에 반대하여 등장한 이론으로, 침해성립 여부의 판단에는 상표의 ‘사용행위’라는 고유의 요건이 충족되었는지 여부가 먼저 판단되어야 하며, 단지 결과로서 혼동의 우려가 발생한다는 것만으로는 상표의 침해적 ‘사용’에 해당한다고 볼 수 없다는 주장으로서, 상표법의 근본으로 돌아가 상표의 ‘사용’ 여부에 주안점을 두어야

⁶⁴ 관련 이론의 구체적인 내용은 김기영의 전제논문을 요약정리하였다.

⁶⁵ 이와 관련된 논의는 주로 Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law Through Trademark Use”, Stanford Public Law and Legal Theory Working Paper Series Research Paper NO. 961470, 2007. 8. 13.를 참조하였다.

한다는 이론을 말한다.⁶⁶ 상표사용이론의 옹호자들은 상표의 본질적 기능이 상품의 출처표시에 있는 이상 상표를 상품의 출처표시 수단으로 사용한 경우에 비로소 상표의 사용이 있는 것이고, 침해 여부를 판단함에 있어서도 그와 같은 상표의 사용개념을 먼저 충족해야 비로소 수용자의 오인, 혼동가능성에 대한 검토로 넘어갈 수 있다고 주장한다. 또, 이들은 행위태양으로서의 ‘상표적 사용’ 여부를 판단하지 않고 단지 수요자 혼동가능성이라는 결과에만 초점을 맞추는 것은 상표법의 적용범위를 지나치게 넓히는 것이며, 그 결과 상표권자가 정보전달에 관한 일반인의 정당한 권리나 경업자의 적법한 경쟁 법상 지위를 부당하게 억압할 우려가 있다고 주장한다.⁶⁷

상표사용이론의 옹호자들은 (i) 상표권 침해에 있어 ‘상표적 사용’ 요건을 판단하지 아니하고 혼동가능성만을 기준으로 한다면, 권한 없는 상표사용에 대하여 상표권자들이 일부 소비자들이 특정 광고를 해당 상표권자들이 승인 하였거나 후원한다고 생각한다는 조사결과를 내놓을 수만 있다면 합법적인 상표 사용에 대해서도 상표권 침해를 인정하는 결과가 될 수 있는 점, (ii) 상표권 침해에 있어 ‘상표적 사용’을 고려하지 않는다면 예컨대 식품점에서 코카콜라를 전시한 선반 옆에 일반 콜라를 전시하는 것이 일정한 연관관계가 있다고 판단되는 경우에는 극단적으로 식품점 주인들이 이러한 연관관계를 피하기 위해서 유사한 상품을 따로 구별하여 전시하는 결과가 될 것이라는 점, (iii) 상표권 침해에 있어 ‘상표적 사용’ 요건을 고려한다면 패러디, 논평 (reviews), 비교광고 등이 자유롭게 허용되므로 소비자들은 상품의 제조자

⁶⁶ 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스 통권 제105호, 한국 법학원, 2008. 8., 137-138면.

⁶⁷ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Trademarks and consumer search costs on the internet”, 41 Houston L.Rev. 2004, 781-782면, 조영선, 전게 논문, 138-139면에서 재인용.

들은 절대 제공할 수 없는 다양한 정보를 제공받을 수 있다는 점, (iv) 상표법의 궁극적인 목적은 특정한 상품의 특정한 출처에 대하여 간결·명확한 식별자를 제공함으로써 소비자들의 검색 비용을 줄이고 결국 시장원리가 원활하게 적용되도록 하는 것인데, 상표권 침해에 있어 ‘상표적 사용’을 고려하지 않는다면 자유경쟁을 제한하게 되어 원래의 상표법이 의도한 목적과는 다른 결과가 될 수 있다는 점 등을 그 근거로 주장한다.⁶⁸ 이들에 따르면 검색엔진이 단순히 키워드를 파는 행위는 그 자체로 중립적인 행위이고, 키워드를 구매한 광고주들의 광고내용에 따라 상표권 침해를 구성할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다고 한다.⁶⁹ 즉, 이들은 검색엔진이 돈을 받고 키워드 셀링을 하거나 스폰서링크를 설정해 주는 행위를 한다고 하더라도 이는 타인의 상표를 ‘상품 출처의 표시’로 사용한 것이 아니라 (비교가능한) 상품에 관한 ‘정보 제공의 수단’으로 사용한 것이므로 표장에 대한 상표적 사용이 아니어서 상표침해를 구성하지 않는다고 한다.⁷⁰ 다만, 상표사용이론을 옹호하는 자들도 키워드광고가 전적으로 상표권 침해행위에 해당하지 않는다는 것은 아니며, 해당 키워드광고가 특정 상품의 출처를 표시하는 방법으로 타인의 상표를 사용하고 이로 인하여 소비자들에게 혼동가능성을 야기하였다면, 상표권자들은 광고주들에 대하여 상표권 침해로 인한 책임을 물을 수 있고 검색엔진은 해당 검색엔진 비즈니스 모델이 상표권 침해를 야기하는 방향으로 개발되었다면 이에 대하여 기여책임을 부담할 수 있다고 한다.⁷¹

⁶⁸ Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law Through Trademark Use”, 1690-1698면.

⁶⁹ Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law Through Trademark Use”, 1692면.

⁷⁰ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, 전계논문, 1671면, 조영선, 전계논문 139-140면에서 재인용.

⁷¹ Mark A. Lemley, 전계논문, 1701면.

정리하면, 상표사용이론은 근래 미국에서 상표권 침해 여부를 판단함에 있어 결과로서 ‘수용자의 오인, 혼동가능성’만을 고려하였던 종래의 무분별한 입장을 비판하면서 상표권 침해의 요건으로서 ‘상표적 사용’이 존재할 것을 먼저 요구하는 한편 그 행위태양을 ‘상품의 출처를 표시하는 행위’로 엄격히 제한하여 상표권의 부당한 확대를 방지하려는 논의이고, 미국에서는 그러한 주장이 다수의 학설과 판례에 의하여 지지를 얻어가고 있는 중이다.⁷²

(4) 상표사용이론(the trademark use theory)에 반대하는 논의들⁷³

상표사용이론에 반대하는 논의들은 (i) 상표적 사용이 아닌 경우에도 혼동 가능성이 있을 수 있다는 점(예컨대 이들은 ‘NIKE’라는 상표를 ‘Nike Sneakers Inc.’라는 등의 상호로 사용하는 경우에는 상품의 출처표시로 사용한 것이 아니므로 상표사용이론의 옹호자들이 말하는 ‘상표적 사용’이라고 볼 수 없지만 혼동가능성이 있을 수 있다고 한다),⁷⁴ (ii) 검색엔진의 키워드 판매가 ‘상표적 사용’에 해당하지 않는다고 보아 이를 규제하지 않는다면 정보가 과잉공급되어 결과적으로 소비자들의 검색 비용을 증가시키게 될 것이라는 점(이들은 중요한 것은 정보의 ‘양’이 아니라 ‘질’이며 ‘상표적 사용’만이 소비자들에게 피해를 주는 것은 아니라고 한다),⁷⁵ (iii) 상표사용이론은 결국 인터넷 키워드광고와 같은 특정 사업분야를 완전히 규제대상에서 제외하는 결과가 될 수 있다는 점,⁷⁶ (iv) 키워드광고의 위법성을 부정한 판결들

⁷² 조영선, 전계논문, 140면.

⁷³ 이와 관련된 논의는 주로 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion over use: Contextualism in Trademark Law”, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 07-24, September, 2007.를 참조하였다.

⁷⁴ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 전계논문, 1625-1628면.

⁷⁵ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 전계논문, 1629-1631면.

⁷⁶ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 전계논문, 1629-1632면.

이 인용하고 있는 팝업광고에 관한 1-800 Contacts 판결문은 WhenU.com의 팝업광고가 구글의 키워드판매와는 다르다고 보았다는 점을 간과하고 있다는 점⁷⁷ 등을 그 논거로 들고 있다.

다. 혼동가능성과 관련된 이론

(1) 최초관심혼동이론(the initial interest confusion theory)

연방상표법상 상표권 침해에 해당하기 위해서는 상표 사용 행위 뿐만 아니라 혼동가능성도 인정되어야 하는데, 여기서 혼동가능성은 상품 출처 뿐만 아니라 후원관계의 오인 등도 포함하는 광의의 개념으로 이해되고 있다.⁷⁸

종래에는 상품이나 서비스의 판매 시점(at the point of sale)을 기준으로 혼동가능성이 있는지 여부를 판단하였는데, 팝업광고나 키워드광고의 경우 컴퓨터 사용자들이 원래 의도하였던 상품이 아닌 팝업광고나 키워드광고를

⁷⁷ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 전제논문, 1636-1637면.

⁷⁸ 혼동가능성을 판단하기 위한 일반적 기준으로는 제9연방 연방항소법원의 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. 사건에서 제시된 폴라로이드 기준(Polaroid Test 또는 Eight-Factor Test) 또는 제2연방항소법원의 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 사건에서 제시된 Sleekcraft 요소(Sleekcraft Factors)가 사용되는데, Polaroid 기준에서 사용되는 요소들은 (i) 원고 상표의 강약(Strength of plaintiff's mark), (ii) 원고와 피고 상표의 유사 여부(the degree of similarity of the marks), (iii) 상품이나 서비스의 유사성(the proximity of the products or services in the marketplace), (iv) 한 당사자가 다른 당사자의 생산 라인에 끼어들 가능성(the likelihood that the plaintiff will bridge the gap: narrowing the significant market difference), (v) 상표 사이의 실제적 혼동의 존재 여부, (vi) 상표 사용에 있어서의 피고의 의사(Defendant's good faith in adopting the mark), (vii) 피고의 상품이나 서비스의 품질(the quality of the defendant's product or service), (viii) 소비자의 세심함(the sophistication of the buyers)이다. 기타 다른 연방항소법원들의 구체적인 상표의 혼동가능성 판단기준에 대한 자세한 내용은 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 법조 제53권 제10호(통권 제577호), 법조협회, 2004, 10.

통하여 방문하게 된 웹사이트의 상품을 구매한다고 하더라도 사용자가 상품의 출처를 잘못 알고 상품을 구매한다고 볼 수는 없으므로 사용자들에게 구매시점에 혼동가능성이 있다고 보기 어렵다. 이에 미국의 일부 법원은 인터넷 등장과 더불어 소비자를 유인하기 위하여 타인의 상표를 사용하는 행위에 대한 규제가 필요함을 인식하고 그러한 행위의 과정에서 혼동이 발생한 경우에도 상표권침해나 부정경쟁행위에 해당한다고 보는 ‘최초관심혼동’(the initial interest confusion) 이론을 채택하기에 이르렀다.⁷⁹ 동 이론에 따르면 소비자를 유인하기 위하여 타인의 상표를 사용함으로써 혼동이 발생한 경우에는 비록 소비자가 그 광고의 실체를 알아내고 구매가 이루어지지 않더라도 상품 판매시에 혼동이 일어난 경우와 마찬가지로 소송을 제기할 수 있다고 한다. 근래 최초관심혼동이론이 문제된 사례들은 전통적인 형태의 상표에 관한 것이 아니라 대부분 인터넷 사용과 관련된 것들이라는 특징을 가지고 있는데, 인터넷에서 최초 혼동을 인정하는 법원들의 기본적인 논리는 특정 상표를 찾아 어느 사이트를 방문한 수요자가 자신이 방문한 사이트는 원래 자기가 찾던 상표에 관한 사이트가 아니라는 사실을 알게 되어서도 다시 애써 원래의 사이트를 찾는 것이 귀찮아서, 혹은 자신이 찾은 사이트가 원래 찾으려던 상표의 사이트와 특정한 관계가 있을 것이라는 오해에 빠져서 원래 사이트를 찾아 들어가는 것을 포기하고 실제로 찾은 사이트에 만족하는 경우가 있을 수 있으며, 이는 넓게 보아 상표의 혼동으로 인한 침해를 구성한다는 것이다.

최초관심혼동이론을 채택하고 있는 일부 법원들⁸⁰은, 연혁적으로 원래의

⁷⁹ *Interstellar Starship Servs. v. Epix, Inc.*, 304 F.3d 936,941 (9th Cir. 2002) (citing *Brookfiled*, 174 F.3d at 1062 (citing *Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA*, 109 F.3d 1394, 1405 (9th Cir. 1997))).

⁸⁰ 제2, 5, 7, 9연방항소법원은 최초관심혼동이론을 명시적으로 인정하고 있는 반면,

연방상표법이 상품 혹은 서비스의 출처에 관하여 ‘구매자’를 혼동스럽게 하거나 실수하게 하거나 속이는(‘likely to cause confusion or mistake or to deceive purchasers as to the source of origin of such goods and services’) 상업적인 상표의 사용을 금지하고 있었으나, 의회가 1962년 해당 규정이 실제 구매자 뿐만 아니라 잠재적인 구매자들과도 관련되어 있다는 점을 근거로 ‘구매자’라는 표현을 삭제하였다는 점에 착안하여, 전통적으로 판매시점에 혼동가능성이 있는 경우 뿐만 아니라 판매 전후의 잠재적인 소비자들에게 혼동가능성이 있는 경우에도 연방상표법상의 상표권 침해가 인정될 수 있다는 입장을 취하고 있다.⁸¹ 최초관심혼동이론은 원래 1975년 *Grotrian v. Steinway & Sons* 사건⁸²에서 유래하였다. 동 사건에서 제2연방항소법원은 ‘Grotrian-Steinweg’이라는 상표로 피아노를 판매하는 피고가 원고의 저명상표인 ‘Steinway’에 대한 상표권을 침해하였다고 판단하면서, 소비자들은 ‘Grotrian-Steinweg’이 ‘Steinway’라고 생각하고 이를 구매하지는 않지만 ‘Steinway’의 저명성 때문에 잠재적 소비자들이 최초 혼동으로 인하여 ‘Grotrian-Steinweg’에 끌리게 되었다는 점을 그 근거로 들었다. 10여 년 후 제2연방항소법원은 *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*⁸³에서도 Pegasus Petroleum이 석유사업과 관련하여 Mobil Oil의 날개달린 말의 로고(flying horse logo)를 사용한 것은 Pegasus Petroleum이 거래의 최초 단계에서 결정적인 신용을 얻었을 가능성이 있으므로 상표권 침

제1연방항소법원과 연방순회항소법원(Court of Appeals for Federal Circuit)은 명시적으로 최초혼동이론의 도입을 거부하고 있으며, 나머지 연방항소법원들은 아직 그 채부에 관한 태도를 명확히 결정하지 않은 채 엇갈린 판결을 내리고 있다고 한다. 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 234면.

⁸¹ “Confusion in Cyberspace: Defending and Recalibrating the Initial Interest Confusion Doctrine”, *Harvard Law Review*, May 2004.

⁸² *Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975).

⁸³ 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987)

해를 인정할 수 있다고 판단하였다. 그 뒤 최초혼동이론은 메타태그에 관한 ‘Moviebuff’사건⁸⁴에서도 원용되었다. 이 사건에서 법원은 “피고가 원고의 상표인 ‘MovieBuff’를 찾고자 하는 사람들을 끌어들이기 위하여 ‘moviebuff.com’이라는 도메인이름 또는 원고 상표(moviebuff)를 메타태그에 사용함으로써 원고 상표의 신용(good will)에 무임승차하여 부당한 이득을 얻는다는 의미에서 혼동이 존재한다고 보고, 따라서 피고는 원고의 상표와 혼동을 야기할 정도로 유사한 용어를 메타태그에 포함시키는 것이 금지된다”는 취지의 판결을 하였다.⁸⁵ 이후 최초혼동이론은 전술한 Playboy Entertainment, Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020, 1029 (9th Cir. 2004) 사건 등 인터넷상에서의 상표권 침해 사건과 관련되어 많은 법원에서 채택되었다.

최초관심혼동이론을 옹호하는 자들에 따르면,⁸⁶ (i) 최초관심혼동이 발생하는 경우 정당한 상표권자들은 온라인상에서 사업을 하거나 좋은 품질의 상품 또는 서비스를 제공할 동기를 상실한다는 점, (ii) 최초관심혼동을 제한하지 아니하는 경우에는 인터넷상에서의 상업적 의사소통(commercial communication)의 양을 증가시킬 수는 있어도 전체적인 품질은 저하될 수 있다는 점, (iii) 상표법의 중요한 경제적 기능 중의 하나가 상표를 통하여 상품과 서비스에 대한 정보획득비용을 감소시키는 것이라는 점을 고려할 때 최초관심혼동은 소비자들에게 검색 비용을 부과시키는 것이 될 수 있다는 점 등을 고려할 때, 최초관심혼동이론은 무임승차(free-riding)를 금지함으로써

⁸⁴ 174 F. 3d 1036(9th Cir. 1999)

⁸⁵ 조정욱, “인터넷상에서의 상표에 대한 법적 연구”, 특별법 연구(7권), 박영사, 2005, 706면에서 재인용.

⁸⁶ 이하의 내용은 “Confusion in Cyberspace: Defending and Recalibrating the Initial Interest Confusion Doctrine”, Harvard Law Review, May 2004의 내용을 정리하였다.

온라인 서비스와 온라인 커뮤니케이션의 품질을 더 좋게 만들 수 있고 온라인 서비스를 이용하는 합리적인 소비자들의 기대를 보호할 수 있다고 주장한다.

(2) 최초관심혼동이론에 대한 비판

최초관심혼동이론을 비판하는 자들⁸⁷은 (i) 최초관심혼동이론을 적용할 경우 언어의 공정사용(fair use of language)을 금지하고 경쟁을 방해한다는 점, (ii) 상표법은 다른 재산권과 달리 상표권자에게 절대적 권리를 부여하는 것이 아니라 경쟁자가 상표권자의 상표에 혼동을 주거나 소비자들을 잘못 인도하기 위하여 상표권자의 상표를 사용하는 것만을 금지할 권리만을 부여하는 것인데, 최초관심혼동이론을 인정하는 경우에는 상표법이 단어의 소유권을 보장하는 결과가 되어 버린다는 점, (iii) 온라인상 소비자들은 자신이 원하는 웹사이트가 아니라는 점을 깨달았다고 하더라도 단순히 back 버튼을 눌러 사실상 비용을 치르지 않고도 원래의 결과로 돌아올 수 있어 오프라인의 경우와는 다르게 보아야 한다는 점, (iv) Playboy 사건에서 혼동가능성이 인정된 것은 문제의 배너광고가 그 스폰서를 표시하지도 않았고 해당 배너광고를 클릭하는 경우에는 어떤 사이트로 이동될 것인지 아무런 설명도 하지 않은 채 단순히 'Click Now'라고만 표시되어 있었기 때문이라는 점, (v) 타인의 상표를 이용하여 검색엔진을 이용하는 자들은 단순히 해당 상표의 공식 웹사이트만을 찾는 것이 아니라 다른 사업자의 상표를 포함한 많은 검색결과가 나타날 것으로 예상한다는 점, (vi) 최초관심혼동이 있다고 인정하기 위해서는 적어도 이용자들이 피고의 상표가 처음에 자신들이 찾고자 하는 상표와

⁸⁷ 아래의 내용은 Zachary J. Zweihorn, "Searching for Confusion: the Initial Interest Confusion Doctrine and its Misapplication to Search engine sponsored Links", Cornell Law Review, September 2006의 내용을 정리하였다.

관련되어 있다고 믿으면서 피고의 상표를 클릭할 수 있다는 점이 입증되어야 하는데, 인터넷으로 거래를 할 수 있을 정도의 검색엔진 이용자들은 검색결과와 스폰서링크를 구별할 수 있다는 점, (vii) ‘Nominative fair use’란 상품의 출처보다는 상표권자를 지칭하기 위한 사용을 의미하는바, 최초관심혼동이 인정된다고 하더라도 검색엔진의 키워드광고는 ‘Nominative fair use’⁸⁸로서 허용되는 것으로 보아야 한다는 점을 들고 있다.

라. 상표권 침해 관련 논의에 대한 정리

팝업광고와 키워드광고에 대하여 상표권 침해를 인정할 것인지와 관련하여, 미국 각 법원이나 학설은 상표 ‘사용’에 해당하지 않는다는 이유로 상표권 침해를 부정하기도 하고, 판매 시점이 아닌 ‘최초’에 혼동가능성이 있다면 혼동가능성을 인정할 수 있다는 이유로 상표권 침해를 긍정하기도 하여 극단적인 판단을 내리고 있다. 미국에서는 이러한 극단적인 법원의 판단을 모두 비판하면서, ‘상표적 사용’이나 ‘혼동가능성’ 판단 단계에서 ‘사용의 성격과 지위(the nature and place of use)’라는 요소를 도입함으로써 가상공간의 성격을 정의하고 가상공간에서의 특징적인 사용 중에서 전형적으로 발생할 수 있는 분쟁을 구별하는 것이 필요하다는 견해⁸⁹도 나타나고 있다. 이는 기존

⁸⁸ 제9회 연방항소법원은 *New Kids on the Block v. News America Publishing set* 사건(971 F. 2d 302, 308 (9th Cir. 1992))에서 ‘Nominative fair use’에 대한 기준을 정립하였는데, 동 기준에 따르면 ‘Nominative fair use’에 해당하기 위해서는 (i) 문제되는 원고의 상품 또는 서비스가 해당 상표를 사용하지 않고서는 식별이 불가능하여야 하고, (ii) 상품이나 서비스를 식별하기 위하여 합리적으로 필요한 정도로만 상표를 사용하여야 하며, (iii) 사용자는 상표와 관련하여 상표권자의 후원이나 지지를 나타내는 어떠한 행위도 하여서는 안 된다고 한다. Zachary J. Zweihorn, *전계논문*에서 재인용.

⁸⁹ Thomas C. Folsom, “Missing the Mark in Cyberspace: Misapplying Trademark Law to Invisible and Attenuated Uses”, *Rutgers Computer and Technology Law Journal*, 2007.

의 연방상표법이 가상공간에서의 상표 사용을 전혀 예상하지 못한 점에서 기인하는 것으로 보이는바, 팝업광고나 키워드광고를 둘러싼 분쟁이 도메인네임을 둘러싼 분쟁과 같이 특별법 제정을 통하여 해결될 것인지, 아니면 기존의 연방상표법 규정을 기초로 하되 그 해석에 관한 새로운 이론을 통하여 해결될 것인지는 조금 더 지켜보아야 할 것으로 생각된다.

3. 희석행위(dilution) 문제에 대한 검토

가. 관련 규정의 내용

희석화 이론의 탄생지라고도 할 수 있는 미국의 경우, 1947년 Massachusetts 주(州)가 상표의 희석 행위를 방지하는 법률을 신설한 이래 많은 주(州)에서 유사한 내용의 법률을 제정함으로써 희석화 이론을 입법화 하였으나, 연방 차원에서의 희석화 방지법은 1996년에 이르러서야 제정 시행되었다. 연방희석화방지법(the Federal Trademark Dilution Act)은 1946년 Lanham Act 제43조(15 U.S.C. § 1125)에 신설조항을 추가하는 방법(amendment)으로 입법되었으며,⁹⁰ 그 주된 내용은 제3자가 유명상표를 상업적으로 사용함으로써 그 판매력이 감소하는 경우 경쟁 관계 또는 혼동가능성의 존재 여부에 관계없이 유명상표의 소유자로 하여금 제3자에 대하여 상표 사용의 금지를 청구할 수 있는 권리를 부여하는 데에 있다.⁹¹ 연방희석화방지법에 따르면, (i) 상표가 저명하고, (ii) 피고가 상표를 상업적으로 사용하며, (iii) 원고의 상표가 유명해진 다음에 피고가 상표를 사용함으로써, (iv) 식별력의 약화(blurring) 또는 명성의 손상(tarnishment)을 통하여 상

⁹⁰ 조정욱, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 희석화에 대한 연구”, 서울대학교 법학 제44권 제2호, 서울대학교 법학연구소, 2003, 104면.

⁹¹ 송재섭, 전계학위논문, 22-23면.

표를 희석시킨 경우에는 금지명령을 내릴 수 있다고 규정되어 있다(Lanham Act § 43(c) [15 U.S.C. § 1125(c) § 1127]).⁹²

⁹² 관련 규정은 다음과 같다(Lanham Act § 43(c) [15 U.S.C. § 1125 (c)]).

(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 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.

(2) Definitions

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(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

식별력의 약화는 ‘상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명상표의 힘이나 기능이 감소하는 것’을, 식별력의 손상이란 ‘저명상표와 동일·유사한 상표를 저급한 상품이나 음란 기타 불법적인 상품에 사용함으로써 저명상표의 명성이나 신용을 감소하게 하는 것’을 의미한다.⁹³ 그리고 상표의 저명성을 판단하기 위해서 (i) 표지(mark)의 고유한 식별력이나 획득된 식별력의 정도, (ii) 표지가 사용된 상품이나 서비스와 관련된 표지의 사용기간과 정도, (iii) 표지의 광고와 선전의 기간과 정도, (iv) 표지가 사용된 거래지역의 지리적 범위, (v) 표지가 사용된 상품이나 서비스를 위한 거래 경로, (vi) 거래영역 및 경로에서 표지소유자와 침해자가 사용한 표지에 대한 인지 정도, (vii) 제3자에 의한 동일유사 표지 사용의 성질 및 범위, (viii) 표지가 1881년 및 1905년 법에 등록되었는지 또는 주등록원부에 등록되었는지 여부를 고려하도록 규정하고 있다(Lanham Act § 43(c) [15 U.S.C. § 1125 (c) (2) (A)]). 다만, 공정사용(fair use)에 해당하는 경우, 뉴스 보도나 논평, 상표의 비상업적 사용의 경우에는 희석행위에 해당하지 않는다고 한다(Lanham Act § 43(c) [15 U.S.C. § 1125 (c)].⁹⁴

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.

⁹³ Community Federal Savings & Loan Ass’n v. Orondorff, 678 F.2d 1034(11th Cir. 1982). 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 569면에서 재인용.

⁹⁴ 관련 조문은 다음과 같다.

(3) Exclusions

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

한편, 연방희석화방지법은 저명상표의 정의와 본 규정의 대상이 되는 요건 등에 관하여 불명확한 것이 많기 때문에 법원의 판단에 혼란이 발생하는 등의 문제가 나타나게 되었다. 또한 연방대법원이 동법에 의한 구제요건으로 ‘실제로 희석이 발생할 것(actual dilution)’을 입증하여야 한다고 하는 상표권자에게 불리한 판시를 함에 따라, 국제상표협회(INTA) 등은 하원공청회(2004. 4.)에서 동법의 개정을 요구하는 의견을 제출하였다. 부시 대통령이 2006. 10. 6. 상원본회의(2006. 3. 8.) 및 하원본회의(2006. 3. 25.)에서 가결된 연방희석화방지법개정안(Trademark Dilution Revision Act of 2006, 이하 ‘TDRA’)에 서명함에 따라 TDRA가 발효되었다. TDRA는 본래 식별력을 가진 표장 뿐만 아니라 사후적으로 사용에 의하여 식별력을 획득한 표장에 대해서도 저명상표에 포함된다는 점을 명확히 하는 한편, ‘실제의 희석’을 입증하는 요건을 배제하고, ‘희석가능성’을 입증하면 요건을 충족하는 것으로 규정하였다. 그리고 TDRA는 식별력의 약화(blurring)로 인한 침해 뿐만 아니라 식별력의 손상으로 인한 침해(tarnishment)를 희석행위의 구체적 태양으로 명시하여 상표권자의 보호를 강화하였다. 또한 TDRA는 표현의 자유가 제한되지 않도록 패러디, 비평 이외에 기명(nominative) 혹은 기술적(descriptive)인 자유이용이 포함되는 공정이용(fair use) 규정을 명확히 하였다.⁹⁵

나. 팝업광고 및 키워드광고의 희석행위 해당 가능성

팝업광고는 원고들이 스스로의 웹사이트에 어떠한 내용을 실을 것인가를

-
- (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
 - (B) All forms of news reporting and news commentary.
 - (C) Any noncommercial use of a mark.

⁹⁵ 송영식 등 7인 공저, 지적소유권법(하), 육법사, 2008, 426-427면.

결정할 수 없게 하고, 원고들의 의지와 관계없이 계속 광고가 나타나게 하여 소비자들을 귀찮게 함으로써 원고들의 상표의 신용을 훼손하였다고 볼 수 있다.⁹⁶ 따라서 팝업광고가 나타나게 된 웹사이트의 등록상표가 저명상표에 해당하고, 팝업광고 전송자의 행위가 상표사용에 해당한다면 식별력의 손상이 있다고 보아 희석행위에 해당할 가능성이 있다. 키워드광고의 경우에도 저명상표의 권리자의 상품이나 서비스와 무관한 상품이나 서비스가 검색결과에 노출되게 하는 방식으로 키워드광고가 이루어진다면, 장기적으로 볼 때 이는 저명상표의 약화 또는 손상을 초래할 수 있으므로 희석화에 해당된다고 볼 여지가 있다.

그러나 연방희석화방지법 규정의 해석상 팝업광고가 전송되기 위하여 팝업광고 전송자들이 내부 디렉토리에 원고의 상표를 정리해 둔 행위나 서버운영자가 검색창 또는 주소창에 입력된 상표에 응답하여 팝업광고를 전송하는 행위, 인터넷 이용자들이 검색창에 입력한 키워드에 따라 키워드광고가 검색결과에 나타나도록 하는 행위 또는 광고주들이 이러한 키워드를 검색엔진으로부터 구매하는 행위가 과연 ‘상표로서의 사용’에 해당하는지에 대해서는 여전히 명백하게 결론이 나지 않은 상황이다. 미국에서 팝업광고 또는 키워드광고가 위법하다고 인정한 판결들도 주로 상표권 침해에 해당하는지 여부를 논하고 있는 것으로 보인다.

4. 부정경쟁행위(unfair competition) 문제에 대한 검토

가. 관련 규정의 내용

⁹⁶ 김기영, 전제논문 참조.

미국에서의 부정경쟁행위법 관련 논의는 연방상표법(Lanham Act)에 규정되어 있다.⁹⁷ 연방상표법에 따르면, (i) 상품, 서비스, 용기, 광고 등과 관련하여 (ii) 상업적으로 단어, 이름 등을 사용하여 (iii) 혼동을 초래할 수 있는 경우 부정경쟁행위가 성립한다.⁹⁸

나. 팝업광고 및 키워드광고의 부정경쟁행위 해당 가능성

팝업광고나 키워드광고가 연방상표법상 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 이러한 광고와 관련하여 타인의 영업표지나 상품표지 등을 이용하는 행위가 ‘상업적 사용’(use in commerce)에 해당된다는 점이 전제되어야 한다. 그러나 상표권 침해나 희석행위에서 살펴본 바와 마찬가지로, 팝업광고 및 키워드광고가 과연 부정경쟁행위를 구성할 수 있는 ‘사용’ 행위에 해당하는지, 그리고 혼동을 초래할 수 있는 행위에 해당하는지에 대해서는 아직도 논의가

⁹⁷ 미국에서는 보통법(common law) 또는 각 주(州)의 주법(州法)에 의해서 상표가 보호되어 오다가 상표법이 성문법 또는 연방법으로 제정되면서 부정경쟁방지법 이론이 거의 상표법에 흡수되었다고 한다. 정상조, 전게서, 471면.

⁹⁸ 관련 규정은 다음과 같다(15 U.S.C. § 1125 (a)).

(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.

정리되지 않고 있다. 미국에서 팝업광고 또는 키워드광고가 위법하다고 인정
한 판결들도 상표권 침해에 해당하는지 여부를 주로 문제로 삼고 있는데, 팝
업광고나 키워드광고 관련 당사자들이 주로 타인의 등록상표를 키워드로 사
용한 경우가 많기 때문인 것으로 추측된다.

5. 소 결

미국에서 이루어지고 있는 팝업광고 또는 키워드광고의 위법성과 관련된
논의는 해당 행위가 희석행위나 부정경쟁행위를 구성하는지에 대한 논의보다
는 주로 해당 행위가 상표권 침해를 구성하는지에 대한 논의에 집중되어 있
는 것으로 보인다. 그리고 이러한 논의는 팝업광고 및 키워드광고와 관련하
여 타인의 등록상표 등이 활용되는 방식이 연방상표법상 상표권 침해를 구성
하는 ‘상표로서의 사용행위’에 해당하는지, 상표로서의 사용에 해당한다면 과
연 상표권 침해를 인정하기 위한 ‘혼동가능성’이 있다고 볼 수 있는지를 중
심으로 다양하게 나타나고 있다. 미국 연방상표법은 온라인상에서의 상표사
용행위를 엄두해 두고 입법된 것이 아니기 때문에, 연방상표법의 규정을 엄
격하게 문리해석하면 팝업광고나 키워드광고가 상표권 침해행위를 구성한다
고 보기 어려울 수 있다. 그러나 이러한 태도는 타인의 등록상표가 가지는
good will을 탈취하여 무임승차하려는 부당한 상표사용행위를 규제하지 못하
여 정당한 상표권자의 의욕을 상실시키고 인터넷 검색결과에 대한 이용자들
의 불만으로 이어져 소비자의 이익마저 저해할 가능성을 배제할 수 없다.
반면에 타인의 등록상표를 이용한 팝업광고와 키워드광고가 모두 위법하다고
판단하는 경우에는 이용자들이 인터넷 검색을 통하여 취득할 수 있는 정보가
제한되어 정보 검색이라는 인터넷의 중요한 기능이 퇴색할 우려가 있다. 미
국에서는 이러한 극단적인 해석론에 대한 비판과 함께 ‘상표적 사용’이나 ‘혼

동가능성' 판단 단계에서 '사용의 성격과 지위(the nature and place of use)'라는 요소를 도입함으로써 가상공간의 성격을 정의하고 가상공간에서의 특징적인 사용 중에서 전형적으로 발생할 수 있는 분쟁을 구별하는 것이 필요하다는 입법론도 제기되고 있다.

제 4 장 팝업광고 및 키워드광고에 대한 기타 국가의 사례

제 1 절 팝업광고 관련 기타 국가의 사례

미국 이외의 국가에서 팝업광고와 관련한 사례는 많이 알려져 있지 않다. 다만 독일의 렌터카 회사인 Hertz Autovermietung은 Claria(예전의 Gator)를 상대로 Claria가 원고의 웹사이트에서 팝업광고를 띄우는 행위가 독일법상의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 소를 제기한 바 있다. 독일의 법원(the Court of First Instance in Cologne, Germany)은 2004. 3. 12. Claria의 행위가 부정경쟁행위에 해당한다면 Claria에게 원고의 웹사이트에 소프트웨어가 조정하는 자동광고의 게시를 중지할 것을 명하였다.⁹⁹

제2절 키워드광고 관련 기타 국가의 사례

⁹⁹ http://news.cnet.com/2100-1024_3-5180240.html

1. 프랑스의 사례¹⁰⁰

가. 현황¹⁰¹

낭뜨르 법원(the Court of Nanterre), 파리법원(the Court of Paris), 베르사유 항소법원(the Court of Appeal of Versailles)은 광고주의 키워드광고가 상표권을 침해한다고 판시하였고, 오직 Court of Strasbourg(2007. 7. 20. 자 Atrya v. Google and K par K/Techni Feneres 사건)만이 상표권 침해가 없다고 하면서도 경쟁자의 저명한 상표의 이익에 편승한 부정경쟁행위(unfair competition)에 해당한다고 보았다. 2008년 6월 현재까지 상표로 등록된 키워드를 사용하는 것은 위법하다는 것이 프랑스 법원의 결론이다.

그러나 검색엔진의 책임구성에 있어서 프랑스 법원은 각기 다른 태도를 보여주고 있다. 즉, 낭뜨르 법원은 구글이 타인의 상표를 이용한 검색어를 제시함으로써 침해를 제안하는 것만으로도 상표권을 침해하는 것이라고 하고, 파리법원은 구글은 동일·유사한 상품 및 서비스에 상업적 방법으로 등록상표를 사용한 것이 아니므로 상표권 침해에는 해당하지 않지만, 그럼에도 불구하고 구글은 선택된 키워드가 제3자의 권리를 침해하는지 확인해야 할 사전적 통제권을 결여하였다는 이유로 프랑스 민법상의 책임(Section 1382 of the Civil Code)을 부담한다고 하였다. 반면 Strasbourg 법원은 구글이 채택한 모든 기술적인 조치(제3자의 권리를 확인하는 필터와 링크)를 고려할 때

¹⁰⁰ 김병일, “키워드광고의 상표권 침해에 관한 해외 판례 동향”, Law & Technology, 제3호 2005. 11, 140-141면. 동 판결의 원문은 http://legalis.net/breves-article.php?id_article=1016, 이에 대한 영어 번역은 http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php?id_article=1415 참조

¹⁰¹ Stephan Ott, <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-France.htm>

구글은 책임이 없다고 판시하였다. 이는 프랑스에서 검색엔진의 책임을 배제한 최초의 판결이다.

나. Google France v. Viaticum/Luteciel 사건

Nanterre 민사법원은 구글에게 상표관련 검색어를 텍스트 인터넷광고에 링크하는 것을 허용했다는 이유로 75,000 유로의 벌금을 부과하였으며, 30일 내에 동 서비스를 중지할 것을 명하였다. 이 상표사건에서 ‘Bourse des vols’ (Market for Flights) 명칭의 소유자는 구글에게 ‘Bourse des vols’이 포함된 어구를 경쟁사에게 판매하여 경쟁사의 사이트에 링크시키는 것을 허용하지 말 것을 주장하였다. 구글은 위 결정에 대하여 항소하였으나, 2005년 3월 기각되었다. 파리 서부 Versailles 법원은 구글이 상표위조 (trademark counterfeiting)의 죄를 범하였다고 판단하고, 구글에게 프랑스 여행회사인 Luteciel and Viaticum에 대한 손해배상을 명하였다. 이에 따라 구글은 75,000 유로의 벌금과 법적 비용(legal costs)을 부담하게 되었다.

동 결정에 따르면, 구글은 그들의 소비자가 선택하는 키워드를 감독 (monitor)할 일반적 의무는 없지만, 구글은 상표권을 침해하는 것과 같은 위법한 키워드의 사용을 금지하여야 한다. 이 사건에서 법원은 구글이 원고의 상표를 알았거나 알았어야만 했다고 판단했다. 구글이 비록 상표가 사용되고 있었던 것을 알지 못하였다고 하더라도, 구글은 키워드의 기만적 사용을 통지받았고 그와 같은 침해를 즉각적이며 완전히 중지시킬 의무가 있다고 법원은 판단하였다.

다. Societe Des Hotels Meridien v. S.A.R.L. Google France 사건¹⁰²

프랑스 법원은 구글은 유럽계 리조트 호텔 그룹인 Le Meridien Hotels and Resorts의 상표를 키워드광고를 표시할 목적으로 사용해서는 안 된다는 결정을 내렸다. 프랑스의 Nanterre 법원은 2004. 12. 16. 구글이 Le Meridien의 경쟁자에게 동 호텔의 명칭을 이용한 키워드 입찰을 허락하고 유사한 검색 결과를 표시할 때에 그 명칭을 사용하도록 함으로써 동 호텔의 권리를 침해하고 있다고 판단했다. 법원의 기록에 의하면 Le Meridien은 구글과의 화해 교섭 결렬에 따라 2004. 10. 25. 구글의 프랑스 법인을 제소 한 것이라고 한다.

동 법원은 구글에 대하여 Le Meridien이 상표등록하고 있는 단어에 관련된 광고표시를 2005. 1. 24.까지 중지하도록 명하여 구글의 키워드 입찰 엔진 비즈니스에 타격을 주었다. 구글이 이 결정을 따르지 않는 경우에는 1일 당 194달러(150 유로)의 벌금이 부과된다. 구글은 Le Meridien이 위반 행위의 금지를 신청한 경우 언제라도 72시간 이내에 Le Meridien의 브랜드에 관련한 광고표시를 중지하여야 한다. 이를 준수하지 않는 경우에도 1일에 150 유로의 벌금이 발생한다. 또 구글은 재판비용 전액과 벌금 2,000유로를 부담하게 되었다. 구글은 이 결정에 대하여 항소하였다고 한다.

라. Louis Vuitton Malletier v. Google 사건

Louis Vuitton은 2003. 8. 6. 상표권 침해 혐의로 구글의 프랑스 자회사를

¹⁰² 동 결정에 대한 원문은

<http://www.juriscom.net/documents/tginanterre20041216.pdf> 참조. 이에 대한 영문번역본은 <http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=631>

제소하였다. 이에 대하여 프랑스 파리지방법원은 2005. 2. 4. 구글이 Louis Vuitton의 상표를 광고와 연계된 키워드로 판매한 것이 상표위조(trademark counterfeiting), 부정경쟁행위(unfair competition), 허위광고(misleading)에 해당한다고 주장한 원고의 청구를 인용하며 구글에게 200,000 유로를 지급하라고 판결하였다. 동 판결은 구글의 Adwords와 Premium Sponsorship 서비스가 오인을 초래하는 광고서비스라고 판단하고 소비자와 브랜드 소유자 양자에 대한 보호를 처음으로 인정한 것으로 볼 수 있다.

구글은 동 판결에 불복하여 항소하였으나, 파리 항소법원도 구글이 검색 키워드 광고를 패션 업계의 경쟁사에 판매함으로써 Louis Vuitton의 상표권을 침해했다고 인정했다. 항소법원은 구글과 구글의 프랑스 자회사에게 상표 위조, 부당 경쟁, 그리고 오해의 소지가 있는 광고에 대한 배상금으로 37만 6,589달러(30만 유로)를 지불하도록 판결했다고 한다. 동 판결에 따르면, 구글은 프랑스에서 접속할 수 있는 구글의 웹사이트 모두에서 Louis Vuitton의 상표를 광고에 이용하는 것이 금지되며, Louis Vuitton 측에 소송 비용 9만 4,139달러(7만 5,000 유로)를 지불해야 한다. 또 이 소송 결과를 4개의 뉴스 잡지와 구글의 웹사이트에 게재해야 한다.¹⁰³

한편, 프랑스 대법원 역시 Louis Vuitton의 주장을 인정했으나 구글이 이에 대하여 이의를 신청했기 때문에 이 소송은 이제 룩셈부르크에 있는 유럽사법재판소(ECJ)로 올라가게 되었다. 동 사건에 대한 일정이 잡히지는 않았으나 ECJ의 판결이 나오기까지는 앞으로 1년 정도가 소요될 수도 있다고 하며, 프랑스 법원은 ECJ가 내리는 판결을 무조건 받아들여야 한다고 한다. 유럽

¹⁰³ Elinor Mills (CNET News.com), ‘구글-루이비통 애드워즈 소송 「또다시 구글의 패소」’, ZD Net Korea 뉴스, 2006. 6. 30.자 인터넷 기사 (<http://www.zdnet.co.kr/news/internet/search/0,39031339,39148952,00.htm>)

연합 국가들의 경우 27개국 모두가 상표법을 통일하고 있기 때문에 ECJ가 어떤 결정을 내리든지 이번 결정이 나오면, 구글은 EU내 27개국에서 공통적으로 적용될 키워드 및 상표에 관한 정책을 만들 가능성이 높다.¹⁰⁴

2. 독일의 사례

가. 현황¹⁰⁵

독일 각급 법원에서는 다양한 판결을 내렸지만, 아직 키워드광고의 위법성에 대해서는 확실하게 정리되지 않은 상황이다. 독일 연방법원(BGH)은 2006년 메타태그로 상표를 사용하는 것은 비록 해당 상표가 보이지 않는다고 하더라도 상표의 사용에 해당할 수 있어 상표권 침해에 해당한다고 판시하였다. 이러한 판결에 따라 독일의 법원은 키워드광고를 메타태그의 사용에서와 동일하게 볼 것인지에 대해서 논란을 벌이고 있다.

나. Nemetschek AG V. Google Deutschland 사건¹⁰⁶

뮌헨지방법원(Munich Regional Court)은 2003. 12. 3. 구글은 광고주의 상표키워드 사용에 대하여 책임이 없고, 광고주들이 그들이 선택한 키워드에 대하여 책임을 부담한다고 판시하였다. 동 법원은, 구글 자신이 광고에 그 상표키워드를 사용하지 않았으며, 판매한 키워드가 제3자의 상표인지 여부를

¹⁰⁴ R&D 특허센터, “[특허분쟁_해외] 루이비통과 구글의 상표권분쟁, 유럽사법재판소에서 심리될 예정”, 2008. 6. 5.자 특허동향.

(http://www.ipr-guide.org/infor/periodical/daily_view.asp?bbs_idx=3587)

¹⁰⁵ StephanOtt, <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-germany-preispiraten.htm>

¹⁰⁶ 독일어 판결 원문은 <http://www.linksandlaw.de/urteil76-adwords-haftung-markenverletzung.htm> 참조

항상 조사할 의무는 없다고 하였다. 동법원은 방대한 키워드의 수, 그러한 키워드의 다양한 변형, 가능한 라이선스 계약에 대한 부지 때문에 구글이 판매하는 키워드가 타인의 상표인지 여부를 조사하는 것은 불가능하다고 판단하였다.

다. Metaspinner GmbH v. Google Deutschland 사건¹⁰⁷

Metaspinner GmbH는 키워드 ‘Preispiraten’을 검색한 결과 페이지에 도메인네임 ‘preisserver.de’를 위한 스폰서링크를 나타내는 Google Deutschland의 행위를 중지하는 가처분 결정을 받았다. 그러나 Google Deutschland가 이 결정에 대한 수용을 거부하자, Metaspinner GmbH는 상표권 침해를 이유로 함부르크 지방법원에 소를 제기하였다. 그러나 함부르크 지방법원은 2004. 9. 21. 상표가 광고문구에 나타나지 않는 한 상표권 침해에 해당하지도 않고 부정경쟁행위(unfair competition)에도 해당하지도 않는다고 판시하였다. 동 법원에 따르면, 검색엔진은 상표권 침해에 대한 사실을 알게 되었음에도 불구하고 상표권을 침해하는 광고를 중지하지 않는 경우에 한하여 책임을 부담한다고 하였다.

3. 영국의 사례¹⁰⁸

가. Reed Executive v. Reed Business Information Limited 사건¹⁰⁹

¹⁰⁷ 독일어 판결 원문은 <http://www.linksandlaw.de/urteil77-adwords-haftung-suchmaschine-google.htm> 참조

¹⁰⁸ Stephan Ott, <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-uk.htm>

¹⁰⁹ 원문은 <http://portal.nasstar.com/75/files/Reed%20Executive-v-Reed%20Business%20Information%20CA%203%20Mar%202004.pdf> 참조.

Reed Employment는 1986년 고용서비스(employment service)를 위하여 'Reed'라는 상표를 등록하였다. Reed Business Information은 'reed'라는 키워드로 검색이 이루어지는 경우 자신의 웹사이트인 totaljob.com에 대한 배너광고가 뜰 수 있도록 검색엔진인 야후에 비용을 지급하였다. 상고법원(Supreme Court of Judicature Court of Appeal)은 2004. 3. 3. 고등법원(the High Court)의 판결을 뒤집으며, 대중들이 배너광고로 인하여 totaljob이 Reed Employment와 연결되었다고 혼동하지 않을 것이라고 보았다. 동 판결은 “웹사이트를 이용하는 대중들은 검색을 하는 경우 온갖 종류의 배너광고가 뜬다는 것을 알고 있으며 그들은 검색결과에 자극을 받을 수 있다. 이용자들은 인터넷상에서의 키워드 검색이 불필요한 검색결과가 포함되어 있는 흐트러진 검색결과를 제공한다는 것을 알고 있다. 'Reed'라는 키워드 검색이 일반인들로 하여금 'Reed'와 Reed Employment라는 단어를 언급하지 않고 있는 totaljob 배너 사이에 거래관계가 있다고 생각하게 할 것이라는 것은 환상에 불과하다. 혼동의 가능성이 없다”고 판시하였다.

나. Victor Andrew Wilson v. Yahoo! UK Ltd. / Overture Services Ltd. 사건¹¹⁰

런던에서 케이터링 사업을 영위하고 있는 Victor Wilson은 자신이 상표로 등록한 'Mr. Spicy'라는 상표를 키워드로 입력하면 Sainsbury 슈퍼마켓 스폰서 링크로 연결된다는 점을 발견하고 나서는 검색엔진 야후를 상대로 소송을 제기하였다. 이에 대하여 야후는 자신은 원고의 등록상표를 사용하지 않았다는 점을 주장하였다. 법원은 2008. 2. 20. '본 사건에서 "Mr. Spicy'라는 등록상표를 사용하는 사람은 피고의 검색창에 'Mr. Spicy'를 입력하는 사

¹¹⁰ 원문은 <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2008/361.html> 참조.

용자들뿐이다. 특히 등록상표는 피고가 사용하고 있지 않다. 이용자들이 등록상표를 사용한 것에 대하여 답변을 주는 것을 두고 피고가 상표를 사용하였다고 볼 수 없다”고 판시하였다. 다만, 이에 대해서 본건은 광고주가 ‘Mr. Spicy’가 아닌 ‘spicy’를 키워드로 사용한 사안으로서, 다른 회사의 상호와 일치하는 키워드를 구매하는 것은 영국에서 위법하다고 판단될 가능성이 있다는 견해가 있다.¹¹¹

4. 네덜란드의 사례¹¹²

가. Endless Webdesign v. Google Netherlands B.V.

Endless Webdesign은 ‘Farm Date’라는 상표의 상표권자인데, 구글에 대하여 ‘farm date’, ‘farm-date’이라는 검색어가 사용될 때 나타나는 스폰서 하이퍼링크를 제거할 것을 요구하였다. 구글은 대부분의 문제되는 광고가 ‘date’라는 단어에 기초하여 노출되었다는 점을 주장하였고, 이에 암스테르담 지방법원은 2006. 8. 24. 구글이 이러한 단어를 Adwords로 제안한 것이 원고의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다. 즉, 동 법원은 검색키워드가 상표권으로 등록된 단어(예컨대 farm date)를 포함하고 있다고 하더라도, 광고가 상표권으로 등록되지 않은 단어(예컨대 date)로 인하여 노출된 것이라면 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 하였다.

나. Pretium 사례

¹¹¹ Stephan Ott, <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-uk.htm>

¹¹² Stephan Ott, <http://www.linksandlaw.com/adwords-google-keyword-lawsuit-netherlands.htm>

헤이그 지방법원은 2004. 11. 12. Yigger가 ‘Pretium’이라는 단어(경쟁자의 상표이자 상호)를 adwords로 사용하는 것은 Pretium의 지적재산권을 침해하는 것이라고 판단하였다.

5. 호주의 사례¹¹³

호주의 경쟁 및 소비자 위원회(Competition and Consumer Commission, ACCC)는 2007. 7. 12. 시드니 연방법원에 구글과 Trading Post Australia Pty Ltd(이하 ‘Trading Post’)가 구글 웹사이트에 나타난 스폰서링크와 관련하여 혼동을 야기하고 기만하는 행위를 한다고 주장하며 이들을 상대로 소송을 제기하였다. ACCC는 구글이 (i) ‘Kloster Ford’와 ‘Charlestown Toyota’(피고 Trading Post의 자동차 판매 부문에서의 경쟁회사)라는 이름을 검색하였을 때 Trading Post의 웹사이트가 나타나도록 한 것과 (ii) 원래의 검색결과와 스폰서링크를 적절하게 구별하지 않은 것은 Trade Practices Act 1974의 52와 53(d)에 위반된다고 주장하였다.

제5장 우리나라에서의 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 논의

제1절 개요

우리나라에서는 상표법이나 부정경쟁방지법과 관련하여 팝업광고 혹은 키워드광고의 위법성이 문제된 바가 거의 없었다. 그러나 최근 네이버 홈페이지

¹¹³ <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/792088/fromItemId/142>

지에 키워드광고 검색 결과 최상단에 빈 공간(여백)을 적절히 확보하여 새로운 키워드광고를 삽입하거나 기존광고를 대체하는 등의 프로그램을 배포하여 문제가 된 사안(이하 ‘MyAD 사건’)과 관련하여 서울고등법원에서 부정경쟁방지법 위반 여부 등이 논의된 바 있다. 동 사건에서 문제된 인터넷 광고의 형태는 엄밀히 따지면 지금까지 논의된 팝업광고나 키워드광고와 완전히 동일하지는 않지만, 서울고등법원의 결정문에서 소개된 논의들은 팝업광고나 키워드광고에 대한 논의에 충분히 참고할 수 있을 것으로 생각된다. 이하에서는 우리나라에서 문제되었던 팝업광고 및 키워드광고 관련 사례를 소개하고, 우리나라의 상표법 및 부정경쟁방지법과 관련된 규정을 살펴본 후, ‘MyAD 사건’과 관련된 논의를 팝업광고나 키워드광고에도 적용시킬 수 있는지, 우리나라의 상표법 및 부정경쟁방지법의 해석상 팝업광고와 키워드광고가 위법하다고 볼 수 있는지 살펴보기로 한다.

제2절 팝업광고 및 키워드광고 관련 우리나라의 사례

1. 개요

우리나라의 경우 아직까지는 다른 나라와 달리 팝업광고나 키워드광고의 위법성이 문제된 사례가 많지 않은 것으로 보인다. 팝업광고와 관련하여서는 팝업광고 그 자체보다는 팝업광고를 생성하는 악성프로그램의 배포와 관련하여 정보통신망법 위반 여부가 문제된 사안이 보일 뿐이다. 그리고, 키워드광고와 관련하여서는 ‘쿼서비스’ 및 ‘한국신용정보’ 사건과 관련하여 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 여부가 문제되었다. 한편, ‘MyAd’ 사건은 엄밀히 말하면 전형적인 팝업광고나 키워드광고와는 다른 광고형태에 대한 것이지만, 이와 관련된 서울고등법원의 부정경쟁행위 및 불법행위책임 성립 여

부에 관한 자세한 설시가 팝업광고 및 키워드광고의 상표법 및 부정경쟁방지법 위반 관련 논의에 참고할 만하다고 생각되므로 이를 검토해 보기로 한다.

2. 팝업광고 관련 사례

팝업광고와 관련하여서는 서울중앙지방법원이, 인터넷 사용자가 컴퓨터를 켜 경우 인터넷 익스플로러의 초기화면을 피고인들이 미리 만들어 놓은 검색 사이트 형태로 고정시키고, 인터넷 사용자가 위 사이트에서 유명 성인사이트 명칭을 입력하면 피고인들이 파트너십 계약을 체결한 파트너 경로를 통하여 미리 지정해 놓은 성인사이트로 접속되도록 하며, 주기적으로 위 성인사이트 파트너 경로로 링크되는 음란동영상을 내용으로 하는 팝업창을 생성하는 기능을 가진 악성프로그램을 제작하여 유포한 피고인들을 정보통신망법 제71조 제4호, 제48조 제2항¹¹⁴을 위반하였음을 근거로 유죄로 인정한 사례가 있다.¹¹⁵

3. 키워드광고 관련 사례

가. ‘퀵서비스’ 사건

원조 오토바이 택배업체인 주식회사 퀵서비스가 2006. 8. 16. 온라인 광고 대행업체인 오버추어 코리아를 상대로 “인터넷 포털사이트에서 ‘퀵서비스’라는 표장을 ‘심부름 대행업’ 등의 광고에 사용하지 말라”며 서울중앙지방법원

¹¹⁴ 정보통신망법 제48조 제2항

“누구든지 정당한 사유 없이 정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해할 수 있는 프로그램(이하 "악성프로그램"이라 한다)을 전달 또는 유포하여서는 아니 된다.”

¹¹⁵ 서울중앙지방법원 2004. 7. 16. 선고 2004고단2656 판결 참조.

에 가처분신청을 낸 사례가 있다. 동 사안에서 주식회사 퀵서비스는 자사가 1993년부터 ‘퀵서비스’라는 상호를 이용하여 오토바이 특송업을 시작했으며 2005년에는 오토바이 그림이 들어간 ‘퀵서비스’ 상표를 출원·등록하였음에도 불구하고, 오버추어가 오토바이 특송업을 하는 여러 업자로부터 광고료를 받고 홈페이지에 ‘퀵서비스’라는 표장을 무단으로 사용해 자신들의 상호권 및 서비스표권이 침해당하고 있다며 이로 인하여 자사의 영업상의 신용이 훼손되고 경제적으로 손실을 입고 있다고 주장하였다. 또한 주식회사 퀵서비스는 “1993년 자사가 '퀵서비스'란 상호를 사용하기 전까지는 이 단어는 사전에도 없고 '심부름 대행업'이 이 단어로 지칭되지도 않았다”며 “그 동안 자사가 성실하게 영업을 해 온 결과 자사의 상호인 '퀵서비스'는 오토바이 택배업에서 저명한 표장이 되었다”고 설명했다.¹¹⁶ 이후 주식회사 퀵서비스는 오버추어를 대상으로 2006. 9. 4. 및 5.자 한국경제신문에 “원조 퀵서비스, ‘검색 광고에 ‘퀵서비스’ 사용 말라”라는 내용의 5단 광고를 게재한 바 있다.¹¹⁷

그러나 서울중앙지방법원은 2006. 10. 2. ‘퀵서비스’라는 단어는 일반 소비자들의 영어보급수준에 비추어 사전을 찾아보지 않고서도 ‘빠른 서비스’를 의미하는 것이므로 이를 별도의 식별력 있는 표장에 해당된다고 보기 어렵고, 오버추어 코리아의 업종은 인터넷 광고업 내지 데이터베이스판매업으로 주식회사 퀵서비스의 지정서비스업인 택배, 운송업과는 서로 다르다는 점을 이유로 주식회사 퀵서비스의 신청을 기각하였다.¹¹⁸ 이에 앞서 주식회사 퀵서비스는 2004. 6. 30. 주식회사 다음커뮤니케이션(이하 ‘다음’)을 상대로 서울중앙

¹¹⁶ 이혜진, “‘퀵서비스’ 명칭 쓰지 말라”, 서울경제 인터넷 기사, 2006. 8. 16; 양영권, “원조 퀵서비스, ‘검색광고에 ‘퀵서비스’ 사용 말라”, 머니투데이 인터넷 기사, 2006. 8. 16. 참조.

¹¹⁷ <http://www.quicksvc.co.kr/company/company07.asp> 참조.

¹¹⁸ 김정훈 변호사, “[화제의 해외판결] 리스큐컴 ‘자사 이름으로 키워드 검색말라’”, 서울경제 인터넷 기사, 2006. 10. 23.

지방법원에 상호권 및 서비스표권 침해금지가처분을 제기하였으나, 2004. 10. 16. 기각당하였다(2004카합2077). 결정문은 입수가 불가능하여 구체적인 내용은 알 수 없으나, 다음이 피신청인인 점에 비추어 볼 때 검색광고와 관련된 내용일 것으로 추측된다.

나. ‘한국신용정보’ 사건¹¹⁹

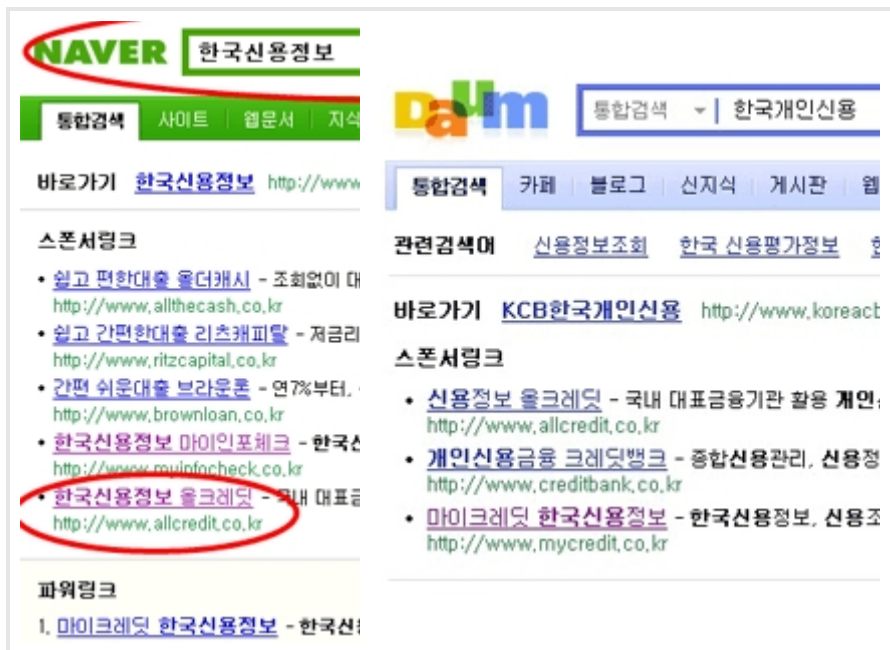
한국신용정보(이하 ‘한신정’)와 한국개인신용(이하 ‘KCB’)은 모두 신용정보회사인데, 인터넷에서 신용정보를 조회할 수 있는 서비스와 관련하여 한신정은 ‘마이크레딧’이라는 서비스를, KCB는 ‘올크레딧’이라는 서비스를 출시하였다. 그런데 한신정은 인터넷 이용자들이 검색엔진 사이트인 포털사이트 ‘네이버’에 ‘한국신용정보’를 입력하면, 검색결과 중 스폰서 링크 부분에 ‘한국신용정보 올크레딧’이라는 이름의 웹사이트가 검색되어, 일반인들에게 KCB의 ‘올크레딧’을 한신정의 ‘마이크레딧’인 것처럼 착각하게 만들어 고객을 유인하고 있으며, 이러한 행위는 부정경쟁방지법에 위반된다고 주장하였다. 이에 대하여 KCB는 포털사이트 ‘다음’에서 광고를 대행하고 있는 구글 측 답변을 인용하여 “한국신용정보는 상표권등록이 되어 있지 않아 광고주가 키워드의 문구로 사용할 수 있다”고 반박했다. 그러면서 KCB는 아울러 “한신정은 상호가 도용됐다고 주장하면서도, 다른 한편으로 다음 기타 포털사이트에서 검색광고시 ‘한국개인신용’을 ‘한국신용정보’로 유인하는 행태를 보이고 있다”고 말했다. 즉, 다음 사이트에서 검색창에 ‘한국개인신용’을 입력하면, 스폰서 링크에 ‘마이크레딧 한국신용정보’라는 웹사이트가 나타나도록 하

¹¹⁹ 이태호, “한신정 명의도용 말라 ..KCB는 반박”, 이데일리 인터넷 기사, 2008. 4. 23.; 문선영, “한국개인신용(KCB) 명의 도용 '논란'“, 서울파이낸스 인터넷기사, 2008. 4. 24.

여¹²⁰ ‘한국개인신용’을 ‘한국신용정보’로 유인하는 행태를 보이고 있다고 주장했다. 다만, 위 사건은 KCB가 즉각 관련 내용을 삭제함으로써 민·형사상 문제로까지 번지지 않는 것으로 보인다.

위 사안에서는 ‘한국신용정보’라는 키워드가 상표로 등록되어 있지 아니하여 상표권 침해가 문제되기는 어려우나, 일반적인 키워드광고와 달리 KCB의 서비스인 ‘올크레딧’이라는 서비스를 직접 설명하는데 ‘한국신용정보’라는 표지를 사용하였다는 점에서 부정경쟁행위로 인정될 수도 있었을 것으로 보인다. 물론, 이 경우에는 ‘한국신용정보’라는 영업표지의 주지·저명성이 인정된다는 점이 전제되어야 할 것이다. 반면, ‘다음’ 검색 결과에 대한 KCB의 주장은 통상적으로 키워드광고와 관련되어 문제되는 부분에 대한 것이므로, 한

¹²⁰ 문제가 된 검색화면을 비교해 보면 다음과 같다.



신청이 문제삼고 있는 부분과는 그 사안의 성질이 다르다고 볼 것이다.

다. MyAD 사건¹²¹에 대한 검토

(1) 사실관계

신청인 회사는 국내 최대의 인터넷 포털사이트인 네이버를 운영하는 회사로서 광고주들로부터 위 포털사이트에 배너광고를 유치하고 우선순위 검색결과 도출서비스를 제공하는 등의 방법으로 광고수익을 얻고 있다. 한편, 피신청인은 인터넷 사이트를 이용한 광고시스템인 ‘MyAD’를 개발하여 이를 배포하고 있는 회사로서 자신이 운영하는 인터넷 사이트인 www.uplink.co.kr을 통하여 인터넷 사용자들에게 ‘MyAD’ 프로그램을 다운로드 받을 수 있도록 하고 있다. 피신청인 회사는 광고주를 모집하여 ‘MyAD’를 이용한 광고를 유치하는 한편 피신청인 회사의 인터넷 사이트에 회원으로 가입한 기업 및 개인들을 ‘배포파트너’로 정하여 위 ‘배포파트너’로 하여금 ‘MyAD’를 그들의 쇼핑몰(쇼핑몰이 없는 회원은 피신청인이 제작하여 주기도 함), 커뮤니티, 이메일 등을 통하여 인터넷상에 배포하게 하고 이에 따라 발생하는 수익의 일부를 ‘배포파트너’에게 지급한다. ‘MyAD’는 피신청인의 인터넷 사이트에서 회원가입 여부와 상관없이 다운로드 받을 수 있는데, ‘MyAD’를 다운로드 받아 실행하면 ‘MyAD’에 대한 안내문이 나타나고, ‘다음’ 버튼을 선택하면 소프트웨어 사용권 계약 약관의 내용이 나타나며 이에 동의하면 다음과 같은 3가지 구성 프로그램에 대한 안내문이 순차로 나타난다.

¹²¹ 서울고등법원 2008. 9. 23. 선고 2008라618 결정.

[Uplink Layer 설명]

배너광고의 삭제 및 대체 광고 프로그램

기존의 배너광고를 삭제 후 대체하거나 그 위에 새로운 광고 또는 콘텐츠를 띄움

[Uplink Space 설명]

인터넷 빈공간의 배너광고 삽입 프로그램

인터넷 웹 화면의 빈공간을 찾아서 적절한 새로운 광고 또는 콘텐츠를 삽입

[Uplink Search 설명]

키워드 광고 삽입 프로그램

키워드 광고 검색 결과 최상단에 빈공간(여백)을 적절히 확보하여 새로운 키워드광고를 삽입하거나 검색결과 위에 별도의 키워드 광고창을 띄움

이용자들이 위 3개 단위 프로그램에 대하여 각 동의 여부를 선택하면 삭제 방법의 안내문이 나타난 후 최종적으로 설치화면에서 이용자가 설치를 선택할 수 있게 된다. 한편, 이용자가 'MyAD'를 이용한 서비스를 일시적으로 원하지 않을 경우에는 개별 광고 및 콘텐츠 위에 표시된 'X' 또는 'Close' 버튼을 눌러서 해당 광고 및 콘텐츠를 화면에서 사라지게 하여 원래의 광고 등을 보이게 할 수 있고, 'MyAD'의 영구 삭제를 원할 경우에는 '제어판'의 '프로그램 추가/삭제' 등 메뉴에서 이를 삭제할 수 있다.

'MyAD'는 자신의 컴퓨터에 이를 설치한 인터넷 이용자가 인터넷상의 특정 사이트(주로 포털사이트)를 방문하였을 때 피신청인이 제공하는 광고를 인터넷 사용자의 컴퓨터에 직접 현출시키는 것을 목적으로 하고 있다. 인터넷 이용자의 컴퓨터에 설치된 'MyAD'는, 신청인의 인터넷 사이트의 여백을

스스로 찾아내어 피신청인이 선택한 배너광고를 노출하는 방식(이하 ‘삽입광고방식’), 신청인이 제공하고 있는 광고란에 피신청인이 선택한 배너광고를 덮어쓰는 방식(이하 ‘대체광고방식’) 또는 신청인의 인터넷 사이트의 검색창 하단과 신청인이 제공하는 키워드광고 사이에 피신청인이 제공하는 키워드광고를 삽입하는 방식(이하 ‘키워드광고방식’)으로 각 동작한다. 피신청인이 ‘MyAD’를 이용하여 제공하는 배너광고에는 ‘본 콘텐츠는 피신청인이 제공한 것입니다’라는 문구가 하단에 표시되어 있고, 키워드광고에는 검색창 아래와 신청인이 제공하는 키워드광고 사이에 박스 형태로 구획된 공간을 만들고 그 공간 내에 광고의 내용을 표시한 다음 광고내용의 오른쪽과 아래쪽에 ‘Uplink search는 피신청인이 제공합니다’라는 문구를 표시함으로써 각 광고의 출처가 피신청인임을 표시하고 있다.

신청인은 ‘MyAD’가 정보통신망법, 저작권법 또는 컴퓨터프로그램보호법, 부정경쟁방지법에 위반되며 업무방해행위로서 민법상의 불법행위에 해당한다고 주장하며 가처분을 신청하였다.¹²²

(2) 법원의 판단

(가) 부정경쟁방지법 위반 여부에 대한 판단

신청인은 신청인의 인터넷 사이트가 신청인을 지칭하는 고유한 영업표지로 국내에 널리 알려져 있는데, 피신청인이 신청인의 인터넷 사이트에서 마치

¹²² 서울고등법원의 결정은 이와 같은 가처분신청에 대한 결정(서울중앙지방법원 2008. 2. 18.자 2008카합45결정)에 대한 이의사건인데, 이러한 제1심 결정에 대해서는 쌍방이 모두 이의하였다. 동 서울고등법원의 결정에 대해서는 쌍방이 재항고하여 대법원에 관련 사건(2008마1541)이 계속 중이다.

신청인이 제공하는 광고서비스인 것처럼 광고를 하는 것은 영업주체 혼동행위 또는 희석행위에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 서울고등법원은 “영업주체 혼동행위와 희석행위는 모두 행위자가 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 ‘사용’할 것을 그 요건으로 하고 있고, 그 사용의 형태에 대해서는 특별한 제한을 두고 있지는 아니하다”고 하면서도, “그러나 타인의 영업표지를 부정하게 자신의 영업에 사용하여 출처의 혼동을 가져오는 부정경쟁행위를 방지하기 위한 부정경쟁방지법의 목적에 비추어 볼 때 타인의 영업표지를 ‘사용’한다고 하기 위해서는 적어도 타인의 영업표지를 행위자 자신의 영업의 출처를 나타내는 방법으로 사용하여야 한다”고 하였다.

그런데 피신청인이 ‘MyAD’를 이용하여 제공하는 광고에는 그 광고 내에 ‘본 콘텐츠는 피신청인이 제공한 것입니다’라는 문구가 기재되어 있어 출처를 명시하고 있고, ‘MyAD’를 설치하기 위해서는 이용자가 자신의 선택에 따라 이를 다운로드 받아야 하며, 설치 시에는 ‘MyAD’의 제공자 및 작동 원리에 대한 안내가 이루어진 후 ‘MyAD’ 프로그램으로 인한 광고(이하 ‘이 사건 광고’)의 설치에 대한 이용자의 3단계에 걸친 개별적 동의가 필요하게 되어 있었다. 서울고등법원은 “신청인의 인터넷 홈페이지 전체를 신청인의 영업표지라고 볼 수는 없고, 홈페이지의 명칭인 ‘NAVER’ 및 그 외 홈페이지의 색채, 모양 등 다른 구성요소 중에서 자체 식별력을 획득한 것이 있는 경우에 한하여 이를 영업표지라 할 수 있을 것인데, 이 사건 광고가 신청인의 위와 같은 영업표지와 동시에 이용자의 컴퓨터 화면에 나타남에 따라 위 영업표지의 신용이나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 영업표지의 식별력이나 명성을 손상하게 할 가능성이 있다고 하더라도, 피신청인이 자신의 영업의 출처를 명시하여 그 출처혼동의 가능성을 일단 제거하고 있는 이상 이를 부정경쟁방지법에서 말하는 타인의 영업표지를 ‘사용’하였다고 볼

수는 없다”고 하였다. 특히 “부정경쟁방지법 제18조가 위 각 조항에 따른 부정경쟁행위를 형사처벌하도록 정하고 있는 점에 비추어 보면 위 ‘사용’의 개념을 자신의 영업표지와 타인의 영업표지를 함께 나타나게 하는 경우까지 포함하는 방법으로 확장하여 해석할 수는 없다”고 하였다.

(나) 불법행위 해당 여부에 대한 판단

서울고등법원은 피신청인의 행위가 부정경쟁방지법에 한정적으로 열거되어 있는 부정경쟁행위에 해당하지는 않는다고 하더라도, 그것이 타인의 권리 침해 또는 그에 상응하는 보호할만한 가치 있는 법익의 침해에 해당하거나 또는 상도덕이나 관습에 반하는 정도가 공서양속 위반에까지 이를 정도로 불공정하여 위법성이 인정되고 그로 인한 신청인의 업무방해 및 손해가 인정된다면, 민법의 불법행위 규정을 적용할 수 있다고 하였다. 그러면서 본건의 경우 신청인이 운영하는 인터넷 포털사이트는 주로 광고주를 유치하여 얻는 광고 수익으로 운영되고 있는 점, ‘MyAD’를 설치한 이용자가 신청인의 인터넷 사이트에 접속할 때마다 이 사건 광고가 함께 보이게 되는데, 이 사건 광고는 신청인이 이용자들에게 제공하는 광고 내용을 그대로 대체하거나 신청인이 공간으로 남겨 둔 부분을 이용하거나 이용자가 검색어를 입력한 경우 검색창과 검색결과 사이에 삽입되는 방법으로 나타남으로써 신청인 인터넷 사이트의 나머지 부분과 일체로서 구성되어 전체적으로 하나의 홈페이지와 유사하게 보이는 효과를 피하고 있어 결과적으로 신청인의 인터넷 사이트가 제공하는 광고인 것과 같은 외관을 형성하는 점(이러한 부분은 인터넷 사이트와 별도의 창을 띄우는 광고를 표시하는 기존의 팝업광고와 다른 점이다), ‘MyAD’가 동작하면 대체광고의 경우 신청인이 제공하는 광고는 모두 사라지게 되어 그 효과를 거둘 수 없게 되고, 특히 키워드 광고가 신청인 인터넷

사이트를 통한 검색결과 최상위에 피신청인의 광고주들을 나타나게 하는 것은 신청인이 우선순위 검색결과 도출서비스를 통하여 검색결과 순위를 광고주들에게 판매하고 있는 상황에서 그 순위를 가로채는 것으로서 신청인의 영업상의 이익을 증대하게 침해할 수 있는 행위인 점 등을 종합하여 보면, 이러한 피신청인의 광고방식은 결국 신청인의 인터넷 포털사이트의 신용과 고객흡인력을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용하고 신청인이 장기간의 노력과 투자에 의하여 구축한 저명한 인터넷 포털사이트라는 콘텐츠에 무임승차하려는 것으로 공정한 경쟁질서 내지 상거래질서에 위반하는 행위라 할 것이고, 이로 인하여 신청인의 광고에 관한 영업상의 이익을 침해할 위험이 크다고 할 것이므로, 이는 신청인의 인터넷 사이트에 관한 업무를 방해하는 부정경쟁행위로서 불법행위에 해당한다고 판단하였다.

이에 대하여 피신청인은 ‘MyAD’의 설치 과정에서의 상세한 안내문 게시와 광고 내에 ‘피신청인이 제공한 것입니다’라는 등의 출처 표시로 인하여 사용자로서는 이 사건 광고와 신청인이 제공하는 광고를 오인, 혼동할 가능성이 전혀 없으므로 이 사건 광고는 신청인의 영업에 대한 방해가 되지 아니한다고 주장하였다. 그러나 서울고등법원은 “이 사건 광고에 출처가 표시되어 있다고 하더라도 그 광고가 신청인의 인터넷 사이트와 하나로 된 외관을 형성하고 있어 적어도 신청인 인터넷 사이트가 후원하는 광고주로 여겨질 가능성이 있는 이상 그 오인, 혼동의 우려가 전혀 없다고 단정할 수 없을 뿐 아니라, 이용자들이 최종적으로는 이 사건 광고의 출처를 알게 된다고 하더라도 처음에는 신청인 인터넷 사이트의 방문 또는 이용을 계기로 하여 피신청인의 광고를 보게 되는 점 등에 비추어 보면 피신청인이 신청인 인터넷 사이트가 축적한 신용이나 고객흡인력에 편승하여 광고행위를 하고 이로 인하여 신청인이 제공하는 광고가 화면에서 사라지거나 후순위로 밀리는 등으로

신청인의 영업이익이 침해되고 있다고 할 것이므로 피신청인이 단순히 출처의 표시를 하였다는 것만으로는 영업방해에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다”고 판시하였다.

한편, 피신청인은, TV 방송은 PVR 서비스를 통하여 사용자가 광고를 삭제하고 원하는 프로그램이나 광고 등을 시청할 수 있게 하고 있고, 인터넷 웹브라우저들도 사용자가 광고를 삭제하고 볼 수 있는 기능을 제공하고 있으며, 신청인과 같은 포털사이트가 사용자들에게 배포하는 툴바 등도 브라우저의 형태 및 설정을 변경하고 있는바, 이와 같이 사용자로서는 자신이 보는 인터넷 화면의 설정을 변경하고 사용자 컴퓨터에 전송된 콘텐츠에 대하여 자유롭게 활용할 수 있는 정당한 권리가 있고 그러한 권리의 하나로서 광고를 선택할 권리가 있다 할 것이며, 기술의 진보는 자유로운 경쟁과 사용자의 권리를 보호하는 방향으로 이루어져야 하므로, 피신청인이 사용자들로부터 명시적 동의를 얻어 ‘MyAd’ 프로그램을 배포하였고 ‘MyAd’ 프로그램이 사용자들의 컴퓨터 내에서만 작동하는 이상 이는 사용자들의 위와 같은 권리를 실현하는 것이어서 허용되어야 하고, 신청인과 같은 포털사이트가 그 독점적 지위를 이용하여 신청인의 광고만을 보도록 강제함으로써 자유로운 경쟁이나 사용자의 권리를 침해하여서는 아니 된다는 취지로 주장하였다.¹²³ 그러나

¹²³ 그밖에도 피신청인은 바이러스 치료 백신 프로그램 등에서 사용자가 유해사이트로 설정하여 임의의 웹사이트의 접속 자체를 차단하는 행위는 본 사건보다 그 위법성이 더 크다고 볼 수 있음에도 불구하고 널리 행하여지고 있으므로, 본 사건 역시 위법하다고 볼 수 없다고 주장하였다(<http://www.ideaplaza.co.kr/> 자료실 피신청인 준비서면 참조). 그러나 백신 프로그램의 제조·배포자가 정당하고 합리적인 기준에 입각하여 스파이웨어나 유해사이트를 선정하고, 이를 차단할지 여부에 대하여 사용자들의 명시적인 동의절차를 거치고 있는 이상 백신 프로그램의 제조·배포를 타인의 업무를 방해하는 위법행위라고 볼 수는 없다고 생각된다. 서울남부지방법원도 2005. 7. 20. 한글 인터넷키워드 서비스 업체인 D사가 자사의 인터넷주소 검색서비스 프로그램의 일부 구성 부분에 대해 안철수연구소가 지난 4월부터 스파이웨어로 규정, ‘스파이제로’를 사용해 이를 삭제토록 마케팅 활동을 하는 방식으로 영업을 방

이에 대하여 법원은 시청자들이 비교적 쉽게 광고를 보지 않을 수 있는 TV의 경우를 전혀 다른 매체인 인터넷과 동일시할 수는 없다 할 것이고, 인터넷 웹브라우저들이 일반적인 광고삭제기능 등을 제공한다고 하여 개별 사용자의 선택에 의한 개인적 화면 설정의 변경에서 더 나아가 그 광고에 다른 광고를 대체하여 넣거나 타 사이트의 콘텐츠를 그대로 이용하는 방식의 상업적 광고행위까지 무제한으로 허용된 것이라고 볼 수는 없다고 하였다. 또한 ‘MyAd’ 프로그램이 사용자들로부터 동의를 얻어 설치된 것이라 하더라도(법원은 PC방에 설치된 컴퓨터와 같이 ‘MyAD’ 설치에 동의한 자와 실제 이용자가 다른 경우에는 위와 같은 사용자 동意的 의미도 없어진다고 하였다) 이는 그 사용자와 피신청인 사이에서만 효력이 있을 뿐, 앞서 본 바와 같이 이 사건 광고가 신청인의 콘텐츠가 축적한 신용이나 고객흡인력에 편승하여 자유 경쟁의 한도를 넘는 의도적인 영업방해 행위에 이르는 것인 이상 사용자의 동의나 권리만을 근거로 하여 이를 신청인에 대한 관계에서도 정당한 것이라고 볼 수는 없다고 판단하였다.

(다) 기타 주장에 대한 판단

정보통신망법 제48조 제2항은 “누구든지 정당한 사유 없이 정보통신시스

해했다며 가처분을 신청한 사건에서 신청인의 가처분 신청을 기각한 바 있다. 재판부는 결정문에서 “D사 프로그램의 일부 구성 부분이 프로그램이 삭제된 후에도 작동으로 재설치되도록 하는 역할을 하고 있다”며 “법적 개념은 정립되지 않았지만 이 구성 부분을 스파이웨어로 보는 안철수연구소의 판단에 잘못이 없다”고 기각 이유를 밝혔다. 재판부는 이어 “스파이웨어는 일반적으로 컴퓨터 이용자의 동의없이 설치되어 시스템 설정을 변경하거나 입력 내용을 수집·전송하는 기능을 가진 프로그램으로 정의된다”며 “컴퓨터 이용환경 개선과 보안 유지를 위해 이를 삭제하는 ‘안티스파이웨어’를 제조, 판매하는 것은 보안프로그램 개발사의 정당한 업무활동”이라고 말했다. (김승중 기자, “PC 스파이웨어 차단은 정당”…법원 ‘스파이제로’ 배포금지 신청 기각”, 파이낸셜 뉴스 인터넷 기사, 2005. 8. 1.자 기사).

템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조 또는 그 운용을 방해할 수 있는 프로그램을 전달 또는 유포하여서는 아니된다”고 규정하고 있는데, 신청인은 피신청인이 ‘MyAD’를 배포하는 행위가 동 조항에 위반된다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 “‘MyAD’는 사용자의 명시적 동의에 따라 해당 사용자의 컴퓨터에 설치되어 그 컴퓨터 내에서만 실행되는 점, ‘MyAD’가 실행된다고 하더라도 피신청인의 광고가 표시되는 해당 사이트의 콘텐츠 자체에는 아무런 변경을 일으키지 아니하며 해당 사이트의 운영에도 아무런 영향을 미치지 아니하는 점, ‘MyAD’의 사용을 원하지 아니하는 사용자는 이를 일시적 또는 영구적으로 삭제할 수 있는 점 등의 제반사정에 비추어 보면, 피신청인의 행위가 동 조항에 위반된다고 볼 수 없다고 판단하였다.

또한 신청인의 저작권 침해 주장에 대해서도, ‘MyAD’는 신청인 홈페이지의 콘텐츠에 직접 작용하여 어떠한 변경을 일으키는 것이 아니라 프로그램의 설치에 동의한 사용자의 컴퓨터 화면 내에서만 실행되는 것으로 이 사건 광고는 신청인 홈페이지의 화면과는 어느 적어도 구분되어 표시되고 있으며 피신청인이 제공하는 광고임을 명시하고 있는 점, 이 사건 광고는 사용자에게 사전 고지된 삭제 방법에 따라 ‘MyAD’를 삭제하거나 각 광고 내의 ‘x’ 등의 버튼을 클릭하는 방법만으로 쉽게 제거할 수 있으며 이 사건 광고가 제거되면 그 즉시 본래의 신청인 홈페이지 화면으로 복귀하는 점 등에 비추어 보면 ‘MyAD’가 신청인 인터넷 홈페이지 화면의 동일성을 손상할 정도로 내용 또는 형식을 변경한 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서 신청인이 인터넷 홈페이지에 관하여 보유하는 저작인격권으로서의 동일성유지권을 침해하였다고 할 수 없다고 판단하였다.

그리고 프로그램저작권 중 동일성 유지권 침해 주장에 대해서도, 법원은

사용자가 신청인 인터넷 사이트의 검색창에 키워드를 입력하여 검색하면 신청인의 인터넷 서버에는 검색결과인 HTML 파일을 사용자의 컴퓨터로 전송하고 사용자 컴퓨터의 웹브라우저는 임시 폴더로 위 HTML 파일을 내려받은 다음 검색결과를 표시하기 위하여 위 HTML 파일의 사본을 메모리로 로딩>Loading)하게 되는데, 이 때 ‘MyAD’가 사용자가 입력한 검색키워드에 해당하는 피신청인의 광고용 HTML 코드를 메모리에 로딩되어 있는 신청인의 위 HTML 코드에 삽입하여 이를 변경함으로써 결국 웹브라우저는 피신청인의 키워드 광고가 삽입된 화면을 표시하게 되는 사실은 인정되지만, ‘MyAD’가 신청인 인터넷 사이트에서 사용자의 컴퓨터로 보낸 HTML 파일의 사본을 메모리 상에서 일시적으로 변경하는 것만으로는 신청인의 프로그램 저작물에 동일성 유지권이 침해되었다고 단정할 수 없다고 판단하였다.

(3) 법원의 판단에 대한 검토

‘MyAd’ 가처분이의사건에서 문제된 광고는 신청인의 인터넷 사이트의 여백을 스스로 찾아내어 피신청인이 선택한 배너광고를 노출하는 방식, 신청인이 제공하고 있는 광고란에 피신청인이 선택한 배너광고를 덮어쓰는 방식 또는 신청인 인터넷 사이트의 검색창 하단과 신청인이 제공하는 키워드광고 사이에 피신청인이 제공하는 키워드광고를 삽입하는 방식으로 이루어졌으므로, 엄밀히 말하면 전통적인 의미에서의 팝업광고나 키워드광고라고 보기는 어렵다. 그러나 동 사건에 대한 서울고등법원의 결정은 인터넷 광고의 위법성 논의와 관련된 신청인의 여러 가지 주장에 대하여 자세하게 실시하고 있어, 팝업광고 및 키워드광고의 위법성 판단에 있어서도 참고할 수 있을 것으로 보인다.

먼저 동 결정은 부정경쟁방지법상 ‘타인의 영업표지의 사용’에 해당하려면 부정경쟁방지법의 입법목적에 비추어 볼 때 ‘적어도 타인의 영업표지를 자신의 영업출처를 나타내는 방법으로 사용하여야 한다’고 하여 ‘사용’의 구체적인 의미를 명시하였다. 그러면서, ‘MyAd’는 피신청인이 자신의 영업의 출처를 명시하여 그 출처혼동의 가능성을 일단 제거하고 있는 이상 이를 부정경쟁방지법에서 말하는 타인의 영업표지를 ‘사용’하였다고 할 수 없고, 부정경쟁방지법 제18조가 부정경쟁행위를 형사처벌하도록 정하고 있는 점에 비추어 보면, 위 ‘사용’의 개념을 자신의 영업표지와 타인의 영업표지를 함께 나타내게 하는 경우까지 포함하는 방법으로 확장하여 해석할 수는 없다고 하였다. 위 결정이 ‘사용’의 개념을 판단함에 있어서 출처식별여부를 판단기준으로 삼은 것은 타당하지만, 출처의 혼동가능성을 함께 고려한 것은 ‘타인의 영업표지의 사용’과 ‘혼동가능성’을 별도의 요건으로 규정하고 있는 부정경쟁방지법상의 영업주체 혼동행위에 관한 규정에 부합하지 않는 것으로 보인다. 즉, 타인의 영업표지의 ‘사용’의 개념을 파악함에 있어 부정경쟁행위 성립 여부를 판단하기 위한 별도의 요건인 ‘혼동가능성’을 함께 고려함으로써 별개의 두 가지 요건을 한꺼번에 판단하였다는 문제점이 있다고 생각된다.

한편, 이러한 서울고등법원의 태도는 도메인이름¹²⁴과 관련하여 ① 도메인 이름을 등록만 하고 웹사이트는 개설하지 아니하거나, ② 도메인이름의 웹사이트가 비영리적이거나, ③ 도메인이름의 웹사이트에서 취급하는 상품이나 영업을 국내에 주지된 타인의 상표, 서비스표 등의 지정상품이나 지정서비스

¹²⁴ 도메인이름이란, 인터넷에서 통신만을 통하여 연결된 다른 사람의 호스트에 대한 이름과 주소를 지칭하는 용어로서, 전화번호와 같이 숫자의 조합(예: 166.104.37.57)으로 구성된 인터넷 통신규약 주소(Internet Protocol Address; IP 주소)를 인터넷상에서 사람들이 사용하기 쉬운 영어 단어나 알파벳(예: www.microsoft.com), 숫자 등으로 표현한 것이다. 최성준, “도메인네임의 법적 문제점”, 인터넷과 법률(II), 법문사, 2005, 544면

업과 전혀 다른 경우 이외에는, 국내에 주지된 상표, 서비스표 등을 도메인 이름으로서 사용하는 행위를 상품주체 또는 영업주체 혼동행위로 보아 부정경쟁행위로 인정하고 있는 기존의 법원의 결정¹²⁵과는 다른 것처럼 보일 수 있다. 즉, 이러한 기존의 법원의 판결들은 도메인이름의 웹사이트에서 취급하는 상품이나 영업을 국내에 주지된 타인의 등록상표, 서비스표 등의 지정상품이나 지정서비스업과 유사한 경우에는 타인의 등록상표를 이용하는 행위가 상품표지 또는 영업표지로서의 사용행위에 해당함을 전제로 하였다고 볼 수 있기 때문이다. 그러나 도메인이름의 웹사이트에서 취급하는 상품이나 영업을 국내에 주지된 타인의 등록상표, 서비스표 등의 지정상품이나 지정서비스업과 유사한 경우에는, 도메인이름이 단순히 원래 인터넷에 연결된 특정 컴퓨터의 주소를 사람이 쉽게 식별할 수 있도록 문자, 숫자, 기호 등으로 표시한 것에 불과한 것이 아니라, 웹사이트에서 취급하는 상품이나 서비스를 식별하기 위한 목적으로 사용되었다고 볼 수 있으므로 상품표지 또는 영업표지로서 사용한 것으로 볼 수 있을 것으로 생각된다. 그리고 부정경쟁방지법은 상표법과 달리 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위를 인정하기 위한 표지의 사용 태양을 한정하지 않고 있으므로, 자신의 상품이나 서비스를 판매하기 위한 목적으로 타인의 등록상표를 도메인이름으로 사용하였다면 이는 상품표지 또는 영업표지로서의 사용으로 볼 수 있다. 특히 도메인 이름은 컴퓨터의 주소로서의 기능을 가지고 있다고 하더라도 현재의 인터넷이용자들에게 그 등록자의 상호, 명칭, 상표 등을 반영하기도 한다는 사실이 잘 알려져 있어 사실상 등록자나 상품, 서비스를 식별하는 기능을 가지고 있는 경우가 많은 점, 도메인 이름의 이와 같은 기능에 따라 대부분의 상표권자들은 자신의 상표를 도메인 이름으로 등록하려 하고 있고, 일반 수요자들도 도메인 이름과 상표권자를 연결시켜 생각하는 경향이 높아지고 있는 점, 인터넷

¹²⁵ 최성준, “도메인네임의 법적 문제점”, 603면.

이용자들 사이에서는 미지의 홈페이지를 찾아갈 때 검색엔진을 사용하는 방법 이외에도 상표의 이름에 '.co.kr' 이나 '.com' 등을 붙여서 찾아가는 경향이 있는 점,¹²⁶ 일반적인 인터넷 이용자라면 주소창에 특정 도메인을 입력하면 하나의 웹사이트만 나타나지만 검색창에 키워드를 입력하는 경우에는 키워드와 직·간접적으로 관련된 여러가지 검색 결과가 나타난다는 것을 미리 알고 있는 점 등을 고려하면, 타인의 등록상표를 도메인이름으로 사용하는 경우와 팝업광고 또는 키워드광고를 현출시키기 위한 내부적 알고리즘으로 사용하는 경우를 동일하게 볼 수는 없을 것으로 생각된다.¹²⁷

법원이 'MyAd'를 제작 배포한 피신청인의 불법행위책임을 인정한 점은 '사용'이나 '혼동가능성'의 불분명한 점으로 인하여 부정경쟁행위로 규제하기는 어렵지만 타인의 신용이나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻는 인터넷광고를 규제할 수 있는 해결책을 제시하였다는 점에서 매우 주목할 만하다. 특히 부정경쟁행위를 한정적으로 열거하고 있어 죄형법정주의의 원칙상 부정경쟁행위를 함부로 확대해석할 수 없는 우리나라의 부정경쟁방지법 규정을 고려할 때, 아직 새로운 입법이 이루어지지 않은 상황에서 민법의 불법행위규정을 탄력적으로 적용함으로써 위법 상태를 해소할 수 있다는 접근은¹²⁸ 기존 법규정의 테두리 내에서의 규제라는 의미가 있다. 이러한 민법상 불법

¹²⁶ 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결 참조.

¹²⁷ 한편, 2004. 7. 20. 이후에는 관련 규정이 신설되어 정당한 권원이 없는 자가 (i) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적, (ii) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적, 또는 (iii) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하게 되었다.

¹²⁸ 정상조, “혁신과 경쟁: 정보통신기술과 시장의 변화에 따른 불공정 경쟁행위의 규제”, Law & Technology 제2권 제1호, 서울대학교 기술과 법 센터, 2006. 1., 50-51면.

행위 규정의 보충적인 적용은 이미 저작물성을 인정받지 못하는 지적재산에 관하여 우리나라의 하급심 법원에서 인정된 바 있다.¹²⁹ 다만 민법상 불법행위의 요건은 지극히 포괄적으로 규정되어 있고, 위법성 개념은 전체적 법질서에 반하는 상태를 의미하는 것으로 모든 행위유형에 열려 있기 때문에, 예측가능성을 담보하면서도 유연한 판단의 여지를 남기는 위법성 판단의 틀이 요청된다.¹³⁰ 대법원은 “불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 할 것”이라는 기본적인 입장 아래,¹³¹ 법관의 잘못된 재판,¹³² 손실을 야기한 경우 증권회사 임직원의 투자권유,¹³³ 일조권이나 조망권의 침해,¹³⁴ 명예훼손¹³⁵ 등 각 영역별로 나름대로의 특유의

¹²⁹ 백강진, 전계논문, 98면. 예컨대 서울지방법원 2001. 12. 7. 선고 2000가합54067 판결(확정)은 “저작권을 침해하는 행위와 마찬가지로 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하여 타인의 정당한 이익을 침해하고 이로 인하여 이익을 얻는 위법한 행위에 해당한다”고 하면서 무단링크행위가 저작권침해행위로 인정되지는 아니하나 불법행위에 해당함을 인정하였고, 서울중앙지방법원 2007. 6. 21. 선고 2007가합16095 판결(확정)은 “일반적으로 홈페이지를 통하여 인터넷에 공개된 정보는 저작권법에 따라 배타적인 권리로 인정되지 않는 한 제3자가 이를 이용하는 것은 원칙적으로 자유이다. 그러나 불법행위가 성립하기 위해서는 반드시 저작권 등 법률에 정해진 엄밀한 의미에서의 권리가 침해되었을 경우에 한하지 않고, 법적으로 보호할 가치가 있는 이익이 위법하게 침해된 것으로 충분하다. 따라서 부정하게 스스로의 이익을 피할 목적으로 이를 이용하거나 또는 원고에게 손해를 줄 목적에 따라 이용하는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 홈페이지를 통하여 인터넷에 공개한 정보를 무단으로 이용하는 행위가 법적으로 보호할 가치가 있는 상대방의 이익을 침해하는 위법한 행위에 해당하여 불법행위가 성립할 수도 있다”고 하여 인터넷에 공개된 정보를 사용하는 행위도 일정한 경우에는 불법행위에 해당할 수도 있다고 판단한 바 있다.

¹³⁰ 권영준, “인터넷상 정보에 대한 접근 및 취득행위의 위법성”, 비교사법 통권 제 38호(상), 2007. 9., 261면, 264면.

¹³¹ 대법원 2003. 6. 27. 선고 2001다734 판결 등 참조.

¹³² 대법원 2003. 7. 11. 선고 99다24218 판결 등 참조.

¹³³ 대법원 2003. 1. 10. 선고 2000다50312 판결 등 참조.

¹³⁴ 대법원 2004. 9. 13. 선고 2003다64602 판결 등 참조.

¹³⁵ 대법원 2004. 2. 27. 선고 2001다53387 판결 등 참조.

위법성 판단체계를 정립하여 왔는데,¹³⁶ 본 판결은 상표법이나 부정경쟁방지법으로 규제할 수 없는 인터넷 광고의 위법성 판단기준을 보다 구체적으로 제시하였다고 볼 수 있을 것이다.

한편, 본건에서 법원은 피신청인의 불법행위책임을 인정함에 있어서 “이용자들이 최종적으로는 이 사건 광고의 출처를 알게 된다고 하더라도 처음에는 신청인 인터넷 사이트의 방문 또는 이용을 계기로 하여 피신청인의 광고를 보게 되는 점 등에 비추어” 위법행위에 해당한다고 보았는데, 이는 미국에서 논의되고 있는 ‘최초관심혼동이론’을 차용한 듯한 인상을 준다. 그러나 최초관심혼동이론은 상표권 침해 여부를 판단함에 있어 미국에서 혼동가능성과 관련하여 논의되었던 이론이고, 우리나라 법원은 불법행위책임과 관련하여 이를 인정하고 있으므로, 정확히 말하자면 우리나라 법원이 미국의 최초관심혼동이론을 채택하였다고 보기는 어렵다고 생각된다.

제3절 상표법 및 부정경쟁방지법상 팝업광고 및 키워드광고의 위법성에 대한 검토

1. 상표권 침해 여부에 대한 검토

가. 상표권 침해 일반론

상표법은 무엇이 상표권의 침해에 해당하는지에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않지만, 상표사용의 개념 및 상표권의 효력에 관한 규정을 고려해 볼 때, 상표권자의 허락없이 상표를 지정상품에 사용하는 행위가 상표권의

¹³⁶ 권영준, “인터넷상 정보에 대한 접근 및 취득행위의 위법성”, 264-265면.

침해에 해당된다고 해석된다. 다만, 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 경우에만 수요자의 출처혼동이 초래되는 것은 아니기 때문에, 상표법은 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 행위도 상표권의 침해행위로 본다는 규정을 두고 있다(상표법 제66조 제1항 참조).

팝업광고는 인터넷 사용자가 주소창 또는 검색창에 일정한 단어를 입력하면, 팝업광고를 생성하는 소프트웨어가 그와 일정한 연관이 있는 팝업광고를 현출해 주는 구조로 이루어지기 때문에, 팝업광고의 상표권 침해 여부와 관련하여서는 등록상표와 ‘동일’한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 행위가 문제될 것이다. 키워드광고의 경우에도 인터넷 사용자가 검색창에 키워드를 입력하면 해당 키워드를 구매한 광고주의 광고가 검색결과에 나타나게 되므로, 키워드광고의 상표권 침해 여부와 관련하여서도 등록상표와 ‘동일’한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용하는 행위가 문제될 것이다. 결국 팝업광고 및 키워드광고와 관련하여 타인의 등록상표와 동일·유사한 지정상품에 타인의 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위가 상표권 침해로 인정되기 위해서는, (i) 원고가 등록상표의 상표권자 또는 전용사용권자일 것, (ii) 팝업광고나 키워드광고가 광고주의 상품 또는 서비스에 대하여 그 상표를 사용할 것, (iii) 그 사용이 자타상품(서비스)의 식별기능으로서의 사용일 것(즉, ‘상표로서의 사용’일 것), (iv) 팝업광고 또는 키워드광고에 나타나는 상표가 원고의 등록상표와 동일할 것(등록상표권의 물적 보호범위에 속할 것), (v) 팝업광고 또는 키워드광고에 나타나는 상품이나 서비스가 등록상표의 지정상품과 동일·유사할 것이라는 요건이 요구된다.

나. 상표권 침해를 구성하기 위한 ‘상표의 사용’

우리나라는 비교법적으로 상표의 사용개념에 관하여 상표법에 별도의 정의 규정을 두고 침해로 인한 민·형사상의 책임, 불사용취소 여부는 물론 상표등록의 요건, 사용에 의한 식별력의 취득, 상표등록을 받을 수 없는 상표, 선출원, 출원 후 등록 전 상표사용에 대한 손실보상청구권 등을 판단함에 있어 그 개념을 통일적으로 사용하는 입법유형에 속한다.¹³⁷ 구체적으로 우리나라 상표법은 다음과 같은 행위가 있는 경우 ‘상표의 사용’이 있다고 보고 있다(상표법 제2조 제1항 제6호 참조).¹³⁸

1. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
2. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목

¹³⁷ 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 153면. 동 논문은 상표의 사용개념이 구체적일수록 규범의 예측가능성이 커지고 침해의 성립 여부나 불사용 취소 여부를 객관적으로 판단하기 쉬운 장점이 있는 반면, 사회와 기술의 변화에 따라 다양하고 예측불가능해지는 상표사용의 유형을 모두 커버하기 위해서 그때 그때 법을 개정해야 하는 어려움이 생긴다고 하고, 상표의 사용개념을 추상적으로 규정하고 그 실질을 해석에 맡기는 경우에는 반대의 장단점을 나타낸다고 하면서, 상표의 사용개념을 구체적으로 규정할 것인지 추상적으로 규정할 것인지는 양날의 칼과 같은 이율배반의 관계에 있다고 한다.

¹³⁸ 한편, 상표법 제2조 제3항은 ‘서비스표·단체표장 및 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 법 중 상표에 관한 규정을 적용한다’라고만 규정하고 있을 뿐, 구체적으로 어떠한 것이 서비스표의 사용행위에 속하는지에 대해서는 침묵하고 있다. 이에 대해서는 일본 상표법의 서비스표 사용행위에 관한 규정을 차용하여 (1) 서비스를 제공받을 자가 이용하도록 제공되는 물건에 표장을 표시하는 행위 및 그러한 물품을 실제로 이용에 제공하는 행위, (2) 서비스 제공에 사용되는 물건에 표장을 표시한 채로 서비스 제공을 위하여 전시하는 행위, (3) 서비스 제공에서 당해 서비스의 제공에 관계되는 물건에 표장을 표시하는 행위를 각 포함시키고, 인터넷에서 서비스가 제공되는 과정에서 사용자 인터페이스에 서비스표가 표시되는 경우를 커버하기 위하여 (4) 전자적 방법에 의한 영상화면을 매개로 서비스가 제공되는 경우에 그 영상화면에 표장을 나타낸 채로 서비스를 제공하는 행위를 포함시켜야 한다는 견해가 있다(조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 153-154면).

적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

3. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

이러한 ‘상표의 사용’ 개념은 사회통념상의 상표 사용 개념과 반드시 일치하지 않는다. 그러나 상표법이 이처럼 법률상의 ‘사용’ 개념을 사회통념상의 ‘상표의 사용’이라는 행위 또는 상태에 맡기지 아니하고 별도로 정의한 것은, 상표가 상품에 대하여 사용되는 경우 중에서도 출처표시로서 기능하는 경우에 대해서만 상표법상의 사용으로서의 법적 효과를 인정함으로써, 상표권자 및 그 상표를 식별표지로서 정당하게 사용하는 자의 이익이 충분히 보호된다고 판단하였기 때문이므로, 법문에 충실하게 상표 사용의 개념을 판단하여야 할 것이다.¹³⁹ 또한 상표권을 침해한 경우 형사상 처벌까지 가능하기 때문에 (상표법 제93조 참조), 죄형법정주의 원칙을 고려할 때 상표의 사용이 상표권 침해의 전제요건이 되고 있는 이상 상표 사용의 개념을 확대해석할 수는 없을 것으로 생각된다.¹⁴⁰ 다만, 광고 등에 ‘상표를 표시’한다고 하는 것은 목적론적으로 해석하여야 하고 단순한 물리적 의미에서의 부착(physically affixed)만을 의미하는 것은 아니라고 할 것이다.¹⁴¹ 위 규정이 1990. 1. 13. 상표법(법률 제4210호) 개정으로 현재와 같이 ‘표시하는 행위’로 개정되기 이전에는 ‘상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위’라고 하여 ‘붙이는 행위’로 정의되어 있었다는

¹³⁹ 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호, 2006, 136-137면.

¹⁴⁰ 윤선희, 전제논문, 154-155면은 시대나 기술수준, 문화수준 등에 의하여 상표의 사용방법도 변하는 것이므로, 동조를 너무 문리적으로 한정해석하면 기술발달에 의하여 변하는 상표의 사용방법을 모두 정하기 어려울 수도 있다는 점을 들어 상표 사용개념은 그 시대의 기술, 문화, 생활수준 등을 고려하여 시대에 맞게 해석하는 것이 바람직하다고 한다. 그러나 이러한 해석도 어디까지나 죄형법정주의의 원칙을 전제로 하여야 할 것으로 생각된다.

¹⁴¹ 송영식·이상정·황중환 공저, 지적소유권법(제9판-하권), 육법사, 2005, 235면

점을 고려하더라도, ‘표시하는 행위’는 물리적 부착에 한하지 아니하고 상품과 관련하여 상표를 표시하는 행위로 보아야 할 것이다.

한편, 상표권 침해행위를 규제하는 근본적인 이유는 타인이 자신의 등록상표를 사용함으로써 상품의 식별 및 출처의 오인·혼동의 가능성이 생기기 때문이고, 이러한 오인·혼동의 가능성이 있기 위해서는 본질적으로 타인의 상표 사용행위가 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행하고 있어야 한다는 점이 전제되어야 한다. 따라서 상표권 침해에 있어서의 ‘상표의 사용’에 해당하려면 타인의 행위가 원칙적으로 상표법상의 ‘상표의 사용’에 관한 정의규정에 해당할 뿐만 아니라 근본적으로 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행(식별표지로 사용)할 것이 전제되어야 한다.¹⁴² 대법원도 “타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없다”¹⁴³ 라고 하거나 “서비스표의 침해가 인정될 수 있으려면 서비스표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 ‘상표의 사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 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 한다”고 하여¹⁴⁴, 위와 같은 입장을 명확히 하고 있다.

¹⁴² 윤선희, 전계논문, 153면; 송영식 등 공저, 전게서, 236면

¹⁴³ 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 참조.

¹⁴⁴ 대법원 2007.10.12. 선고 2007다31174 판결 참조.

다. 수요자의 출처 혼동가능성

상표법은 수요자의 출처혼동 방지를 그 입법목적으로 하지만, 상표권의 침해 여부를 판단함에 있어서는 상표 및 상품의 동일·유사성만을 규정하고 있고 수요자의 출처혼동 여부는 명문으로 규정하고 있지 않다. 대법원도 상표 및 상품의 동일·유사성을 판단함에 있어 출처의 혼동가능성을 고려하고 있을 뿐이다.¹⁴⁵ 이에 대해서는 수요자의 출처혼동을 상표부등록사유로 규정하고 있는 상표법 제7조의 규정과 대비하여, 상표 자체는 동일하거나 유사하지만 수요자 출처혼동의 위험은 없다고 판단되어서 상표등록은 되었지만 이러한 등록상표가 타인의 등록상표권을 침해할 수도 있다는 불합리한 결과가 된다는 비판이 있다.¹⁴⁶ 이 견해는 오히려 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 수요자에 의한 출처혼동의 위험이 없으면 상표권의 침해로 되지 않는다고 보는 것이 상표법의 목적에 부합한다고 하면서,¹⁴⁷ 상표권 침해의 개념과 기준에 대해서는 입법론적 의문이 제기된다고 한다. 또한, 우리나라 상표법이 ‘출처의 혼동’이라는 개념을 명문화하지 않은 것은 ‘출처의 혼동’이라는 개념이 다소 막연하고 이는 본질적으로 소비자들의 마음 속에서 일어나는 심리상태에서 출발하는 개념이므로 그 존부 판단이 어렵기 때문에 출처의 혼동이 있는지를 보다 쉽게 판단하기 위하여 부득이 ‘상표의 동일·유사’라는 형식적인 잣대를 채용한 것이라고 설명하는 견해도 있다.¹⁴⁸ 한편, 미국 연방상표법은 우리나라 상표법과 달리 명시적으로 상표권 침해에 있어 혼동가능성을 하나의 요건으로 들고 있어(15 U.S.C § 1114), 혼동가능성이 없는 경우에는 상표권 침해를 인정하지 않고 있다.

¹⁴⁵ 대법원 1994. 8. 23. 선고 94후418 판결 참조.

¹⁴⁶ 정상조, 전게서, 555면.

¹⁴⁷ 송영식·이상정·황중환 공저, 전게서, 246면.

¹⁴⁸ 박준석, “판례상 상표의 동일 유사성 판단기준”, 사법논집 제39집, 법원도서관, 2004. 12., 469-471면.

생각건대, 대법원이 “상표제도의 목적은 상표와 상품과의 관계를 유지하게 함으로써 상표의 오인 내지는 상품의 혼동으로 인하여 발생될 부정경쟁을 방지하고 그 혼동으로 피해를 입은 상표권자의 영업상의 신용을 보전함과 아울러 거래자 및 수요자를 보호하려는데 있다”고 밝히고 있는 점¹⁴⁹에서도 알 수 있듯이, 상표법은 시장에서 상표가 가지는 출처표시·품질보증·광고 선전 기능 등을 인식하고 이를 보호하기 위한 것이다. 상표법은 인간의 지적(知的) 창작물을 보호하는 것을 목적으로 하는 저작권법이나 특허법, 실용신안법 등과는 그 보호의 대상이나 취지를 달리 한다. 즉, 상표법은 진정한 상표에 대한 신뢰를 보호함으로써 부정경쟁을 방지하고 건전한 상거래질서 확립을 통하여 국가 산업발전을 도모하고자 하는 법이지, 상표를 구성하는 기호, 문자 등에 의하여 창조된 지적(知的) 창작물에 대한 배타적 이용권을 보호하고자 하는 법은 아닌 것이다. 이러한 점을 고려할 때, 상표권 침해에 있어서는 오인 내지 혼동가능성을 고려하지 않을 수 없을 것으로 생각된다. 따라서 상표권 침해 여부를 판단함에 있어서는 상표부등록 사유를 판단하는 경우와 마찬가지로 혼동가능성을 고려하여야 하고, 혼동가능성이 없다면 상표권 침해가 없다고 보는 것이 상표법의 입법목적에 보다 부합할 것으로 보인다.

한편, 우리나라 상표법은 혼동가능성을 상표권 침해를 구성하기 위한 요건을 명문화하지 않고 있으므로, 혼동가능성의 판단시점을 어느 시점으로 보아야 하는지에 대해서는 자세한 논의가 이루어지지 않고 있는 것 같다. 그러나 이를 논하고 있는 견해들은 상품이나 서비스의 판매시점에서의 혼동을 의미한다고 보는 것이 일반적인 견해인 것으로 보인다.¹⁵⁰

¹⁴⁹ 대법원 1984. 9. 25. 선고 83후65 판결 참조

¹⁵⁰ 김기영, 전계논문; 최성준, “인터넷상에서의 상표법상 문제점”, 39면.

라. 팝업광고 및 키워드광고의 상표권 침해 가능성

(1) 상표적 사용 해당 여부

(가) 개요

팝업광고나 키워드광고가 상표권 침해를 구성하기 위해서는 팝업광고나 키워드광고가 타인의 등록상표를 ‘상표로서 사용’하였다는 점이 전제되어야 한다. 그런데 우리나라 상표법은 광고와 관련한 상표의 사용은 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’라고 규정되어 있으므로(상표법 제2조 제1항 제6호 제다목 참조), 팝업광고나 키워드광고가 타인의 등록상표를 상표로서 사용하였다고 보기 위해서는 팝업광고나 키워드광고에 타인의 등록상표가 표시되어 전시 또는 반포되었다는 점이 인정되어야 할 것이다. 이와 관련하여서는 타인의 등록상표를 도메인 이름으로 사용하는 경우 ‘상표로서의 사용’을 인정할 수 있는지에 대한 논의를 참고할 수 있을 것으로 생각되므로(타인의 등록상표를 도메인 이름으로 사용하는 경우나 타인의 등록상표를 키워드로 사용하는 경우나 모두 타인의 등록상표를 이용하여 고객을 유인하고자 한다는 점에서 공통점을 가지고 있다), 도메인 이름을 둘러싼 ‘상표적 사용’에 대한 논의를 살펴보기로 한다.

(나) 도메인 이름에 대한 상표적 사용 관련 논의

부정경쟁방지법에 따르면, 도메인 이름이란 “인터넷상의 숫자로 된 주소에 해당하는 숫자·문자·기호 또는 이들의 결합을 말한다”¹⁵¹ 고 한다. 타인의

¹⁵¹ 부정경쟁방지법 제2조 제4호.

등록상표를 도메인 이름으로 사용하는 것이 ‘상표로서의 사용’에 해당하는지에 대하여, (i) 부정설은 도메인 이름은 원래 인터넷에 연결된 특정 컴퓨터의 주소를 표시하는 것에 불과하고, 또한 도메인 이름이 알려져 있지 아니한 경우에도 검색엔진의 이용에 의하여 접촉하고 싶은 기업 등의 사이트를 찾아갈 수 있고, 짐작으로 기업명과 일치하는 도메인 이름을 입력하여 각 기업의 사이트를 찾아가는 경우는 드물기 때문에, 도메인 이름 자체가 상품 또는 서비스의 출처표시기능을 수행하고 있다고 말할 수는 없다고 주장하는 반면,¹⁵² (ii) 긍정설은 도메인이름이 컴퓨터의 주소와 같은 기능을 수행한다고 하여 그 실태에 관계없이 상표가 아니라고 하는 것은 타당하지 않으며, 그 사용의 실태에 따라서는 '전화번호' 등도 상품이나 서비스의 출처표시기능을 수행하는 경우도 있고 그러한 한도에 있어서는 상표의 사용으로 인정될 가능성도 있으며, 또한 미지의 홈페이지를 찾을 경우 기존의 검색엔진을 이용하는 외에 예를 들면 저명상표에 'co.kr' 또는 '.com'을 붙이는 것에 의하여 용이하게 접촉할 수 있는 경우도 적지 않은 바, 이러한 경우에는 도메인 이름 자체가 상품이나 서비스의 식별표지로서 기능하기도 한다고 주장한다.¹⁵³

대부분의 학설은 ① 원래 도메인 이름은 IP 어드레스에 대응하여 인터넷에 연결된 컴퓨터의 위치를 알려주는 기능에서 출발한 것이기는 하나 일반적으로 도메인 이름은 무작위의 문자집합이 아니라 그 등록자에 의하여 의도적으로 선택된 것으로서 통상 그 등록자 등의 상호, 명칭 등을 반영한 것이라는 것은 인터넷 이용자에게 잘 알려져 있으므로 사실상 등록자 또는 그 상품, 서비스를 식별하는 기능도 가지고 있다고 할 수 있는 점, ② 도메인 이름이 가지는 그러한 기능은 오늘날 갈수록 중시되고 있어 대부분의 기존 상표권자

¹⁵² 사법연수원, 전자거래법, 2008, 246면에 소개된 윤웅기 판사의 견해.

¹⁵³ 전재선지, 상표법, 134면, 최성준, “도메인네임의 법적 문제점”, 563면에서 재인용.

는 가능한 한 자신의 상표를 도메인 이름으로 등록하려고 하는 경향을 보이고 있고, 그에 따라 소비자들 사이에도 유명상표 등의 경우 도메인 이름과 상표권자 등을 연결시켜 생각하는 경향이 더욱 높아지고 있는 점, ③ 처음 어떤 웹사이트를 찾을 때 바로 웹 브라우저의 주소 입력창에 도메인 이름을 입력하여 찾는 방법보다 검색엔진을 이용하여 찾아가는 방법이 더 많이 사용된다고 하더라도 2차 방문부터는 고객들이 그 도메인 이름을 기억하고 직접 도메인 이름을 주소 입력창에 입력하여 검색하는 경우가 많이 있을 수 있고, 검색은 다른 방법으로 하더라도 그 사이트에서 사용하는 도메인 이름을 상품 또는 서비스의 출처와 관련하여 기억하는 경우가 많을 것이라는 점 등을 들어 기본적으로는 적극설의 입장을 취하고 있다.¹⁵⁴ 그러나 위와 같이 적극설을 취한다고 하더라도 도메인 이름이 언제나 ‘상표의 사용’에 해당한다는 것을 의미하는 것은 아니며, 도메인 이름이 ‘상표의 사용’에 해당하는지 여부는 당해 도메인 이름이 사용되고 있는 구체적 태양이나 그것으로 연결되는 홈페이지의 표시내용 등으로부터 종합적으로 판단하여야 한다고 한다.¹⁵⁵

서울지방법원은 morigana.co.kr 도메인 이름과 관련된 판결에서 (i) 원래 숫자의 조합으로 표시되는 컴퓨터의 주소를 그에 대응하는 문자의 조합인 도메인 이름으로 표시할 수 있도록 한 것 자체가 문자로 된 이름을 컴퓨터의 주소로 이용함으로써 웹사이트의 식별력을 높이려는 의도에서 비롯된 것인 점, 도메인 이름이 컴퓨터의 주소로서의 기능을 가지고 있다고 하더라도 현재의 인터넷이용자들에게 그 등록자의 상호, 명칭, 상표 등을 반영하기도 한다는 사실이 잘 알려져 있어 사실상 등록자나 상품, 서비스를 식별하는 기능을 가지고 있는 경우가 많은 점, 도메인 이름의 이와 같은 기능에 따라 대부

¹⁵⁴ 사법연수원, 전자거래법, 247면.

¹⁵⁵ 高橋和之, 松井茂記 編, 189면, 사법연수원, 전자거래법, 247면에서 재인용.

분의 상표권자들은 자신의 상표를 도메인 이름으로 등록하려 하고 있고, 일반 수요자들도 도메인 이름과 상표권자를 연결시켜 생각하는 경향이 높아지고 있는 점, 인터넷이용자들 사이에서는 미지의 홈페이지를 찾아갈 때 검색엔진을 사용하는 방법 이외에도 상표의 이름에 '.co.kr' 이나 '.com' 등을 붙여서 찾아가는 경향이 있는 점 등을 종합하여 보면, 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나 서비스와 무관하게 단순히 인터넷 주소를 나타내는 수단으로 도메인 이름을 사용하는 경우를 제외하면 도메인 이름의 등록·사용은 제품이나 서비스의 출처를 표시한다는 의미에서 상표법 제2조 제6호 (다)목의 광고, 간판, 표찰에 상표를 표시하는 행위로서 상표법상 상표로서 사용될 수 있다고 하면서도, (ii) 다만, 도메인 이름이 상표법상 상표로서 사용될 수 있다고 하더라도 도메인 이름의 등록·사용 자체만으로 상표법상의 상표적 사용이 되는 것은 아니고 그 도메인 이름하에 개설한 웹사이트의 구체적 사용태양을 고려하여야 상표법에서 규정한 상표의 사용에 해당되는지 여부를 확정할 수 있다고 하였다. 즉, 웹사이트의 사용태양은, ① 도메인 이름을 등록하기만 하고 그 웹사이트에서 아무런 영업을 하지 아니하는 경우, ② 도메인 이름을 등록한 후 웹사이트를 개설하여 도메인 이름에 포함된 등록상표의 지정상품의 판매와 무관하게 비영리적으로 운영하는 경우, ③ 그 등록상표의 지정상품과 전혀 무관한 상품판매나 영업을 하는 경우, ④ 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품판매나 영업을 하는 경우로 나누어 볼 수 있는데, 위 ① 내지 ③의 경우에는 도메인 이름에 상품의 출처표시기능이 없거나 상품의 출처에 대한 혼동의 우려가 없으므로 상표법상의 사용이 아니거나 상표의 침해에 해당한다고 할 수 없으나, 위 ④의 경우에는 그 웹사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 어떠한 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 등록상표와 동일하거나 유사한 도메인 이름에 이끌려 그 웹사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상

품과 동일·유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우는 도메인 이름의 등록·사용이 상표법상의 상표적 사용에 해당하여 상표권의 침해를 구성한다고 판단하였다.¹⁵⁶ 또한 대법원도 rolls-royce 관련 도메인이름 사건에서, 도메인 이름의 요부가 저명한 등록상표와 동일하기는 하나, 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, 위 도메인 이름하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 하였다.¹⁵⁷

결국 도메인 이름과 관련한 법원의 입장을 정리해 보면, 타인의 등록상표를 도메인이름으로 사용하였다는 사정만으로는 ‘상표적 사용’에 해당하는 것은 아니고, 해당 도메인이름으로 방문한 웹사이트에서 해당 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품판매나 영업이 이루어지고 있다는 별도의 사정이 있는 경우에 한하여 예외적으로 ‘상표적 사용’으로서 인정될 수 있다는 것으로 보인다. 그러나 웹사이트의 콘텐츠 내에 도메인이름과는 달리 별도로 상품·서비스를 식별하는 광고주의 표지가 존재하는 경우에도 타인의 등록상표

¹⁵⁶ 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결. 동 판결은 웹브라우저의 주소창에 도메인 이름을 입력하면 곧바로 다른 웹사이트로 이동하도록 하는 소위 포워딩방식에 의한 도메인 이름의 사용도 그 실질은 최초에 입력한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 상품을 판매하고 있는 것과 다를 바 없으므로 상표적 사용에 해당한다고 하였다.

¹⁵⁷ 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결

를 도메인이름으로 사용한 것이 ‘상표적 사용’에 해당한다고 볼 수 있을지는 의문이다. 피고가 viagra.co.kr라는 도메인이름으로 생츠킴, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 사안에서, 대법원은 “도메인 이름은 원래 인터넷상에서 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업을 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표지로서 기능한다고 할 수는 없다”고 밝힌 바 있는데,¹⁵⁸ 이는 부정경쟁행위에 대한 것이기는 하지만, 상표권 침해를 구성하기 위한 상표적 사용이나 부정경쟁행위를 구성하기 위한 상품표지 또는 영업표지로서의 사용이나 모두 출처식별기능을 전제로 하므로 상표권 침해의 구성요건인 상표적 사용과 관련된 논의에 있어서도 이러한 논리를 적용할 수 있을 것으로 생각된다. 결국 웹사이트의 콘텐츠 내에 도메인이름과는 달리 별도로 상품·서비스를 식별하는 광고주의 상표가 존재하는 경우에는 타인의 등록상표를 도메인이름으로 사용하였다고 하더라도 ‘상표적 사용’에 해당한다고 보기는 어려울 것으로 생각된다.¹⁵⁹

¹⁵⁸ 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결. 다만, 이 판결은 위와 같은 이유로 피고가 viagra.co.kr이라는 도메인 이름으로 영업행위를 하는 것이 부정경쟁행위 중 상품주체 혼동행위에 해당하지 않는다고 하면서도, 희석행위의 성립에 대해서는 긍정하였다. 그러나 희석행위도 타인의 상품표지 또는 영업표지를 ‘사용’하였다는 점을 전제로 하는바, 동 판결은 단순히 ‘원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당’이라고만 실시하였을 뿐 그 근거에 대해서는 구체적으로 명시하지 아니하였다.

¹⁵⁹ 권영준, “도메인네임에 관한 지적재산권 법적 문제점”, 사법논집 제31집, 2000, 제315-제317면도 만약 웹사이트의 콘텐츠 내에 상품이나 서비스를 식별하기 위한

이와 같은 도메인 이름에 관한 논리를 팝업광고와 키워드광고에 적용해 본다면, 타인의 등록상표를 키워드로 하여 광고주의 팝업광고나 키워드광고가 이루어졌다고 하더라도, 팝업광고나 키워드광고 자체에 광고주의 상품이나 서비스를 식별할 수 있는 별도의 표지가 존재한다면 상표권 침해를 인정하기 위한 ‘상표적 사용’에 해당한다고 보기는 어렵다고 생각된다. 이를 팝업광고와 키워드광고로 나누어 검토해 보면 다음과 같다.

(다) 팝업광고의 상표적 사용 여부

팝업광고는 그 팝업광고의 내용에 따라 (i) 해당 팝업광고에 타인의 등록상표가 직접 표시된 경우와 (ii) 등록상표와 무관한 광고주의 광고임이 분명하게 드러난 경우, (iii) 해당 팝업광고에 누구의 광고인지 전혀 표시되지 않은 경우(예컨대 미국의 Playboy 사건에서처럼 단순히 ‘click now’라고만 표시되어 있는 경우)의 세 가지 유형으로 나누어 볼 수 있을 것으로 생각된다.

해당 팝업광고에 타인의 등록상표가 직접 표시된 (i)의 경우라면, 이는 광고주의 상품 또는 서비스와 관련하여 타인의 등록상표를 이용하고 있는 것이므로 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’로서 상표적 사용을 인정하기가 용이하다.

표지가 별도로 존재한다면 그 표지가 바로 상표나 서비스표로서 기능하는 것이고, 도메인 이름은 그 상품이나 서비스가 제공되는 웹사이트의 주소를 알려 주는 인터넷 주소로서의 기능 및 그 상품이나 서비스 또는 웹사이트의 사실상 광고선전표지로서 기능하는 것일 뿐 상표나 서비스표 자체로서 기능하는 것은 아니라고 하면서, 대부분의 경우에는 도메인 이름과 별도로 상품이나 서비스의 식별표지가 존재할 것이므로 위와 같이 도메인 이름이 그 자체로서 식별표지로 활용되는 경우는 현실적으로 찾아보기가 매우 어려울 것이라고 한다.

등록상표와 무관한 광고주의 광고임이 분명하게 드러난 (ii)의 경우나 해당 팝업광고에 누구의 광고인지 전혀 표시되지 않은 (iii)의 경우에는 해당 팝업광고에 타인의 등록상표가 이용된 것이 아니고 단지 광고주의 팝업광고가 나타나기 위한 내부적 알고리즘(미국의 사례에서 팝업광고가 현출되는 과정을 보면, 팝업광고를 전달하는 특정 프로그램이 컴퓨터 사용자들이 입력하는 검색문구나 주소창을 인지하고 자신들이 가지고 있는 디렉토리 중 일치하는 내용의 팝업광고를 확인하여 이를 사용자들에게 전송하는 구조로 되어 있다)으로 타인의 등록상표가 사용된 것에 불과하므로, 상표법의 규정을 엄격하게 해석하면 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’에 해당한다고 인정하기는 어려운 점이 있다. 물론 팝업광고가 나타난 컴퓨터 화면만을 두고 본다면, 타인의 등록상표가 표시된 원래의 웹사이트 위에 팝업광고가 겹쳐져서 하나의 평면에 두 개의 상표가 나타나는 결과가 되므로 팝업광고에 타인의 상표가 표시되었다고 볼 수 있다는 주장이 있을 수 있다. 그러나 팝업광고는 타인의 상표가 기재된 웹사이트 위에 이와 구별되는 별도의 형태로 다른 상표에 대한 광고가 전송되는 것이고, (ii)나 (iii)의 경우에는 팝업광고 그 자체에 타인의 상표가 표시되는 것은 아니므로, 이를 두고 상표법상 상표사용행위인 ‘광고에 상표를 표시’하는 행위가 있다고 보기에 는 무리가 있다고 생각된다. 또한 광고주의 팝업광고가 나타나도록 하기 위하여 타인의 등록상표를 내부적 알고리즘으로 이용하는 것은 광고주의 상품이나 서비스의 출처를 식별하기 위하여 타인의 등록상표를 이용하는 것이라고 보기도 어렵다. 그밖에 미국에서 논의되고 있는 단일광고이론이나 최초관심사용이론을 우리나라 상표법 해석에 무조건적으로 적용하기도 어려운 측면이 있다. 따라서 팝업광고가 나타나도록 하는 과정에서의 상표 이용 형태에 대하여 상표법이 특별한 규정을 두고 있지 않는 한, 타인의 등록상표 자체가 팝업광고에 표시되었다는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하

고는, 우리나라에서 (ii)나 (iii) 형태의 팝업광고가 타인의 등록상표를 상표적으로 사용한 것이라고 보기는 어려울 것으로 보인다.¹⁶⁰

(라) 키워드광고의 상표적 사용 여부

키워드광고는 그 키워드광고의 내용에 따라 (i) 해당 키워드광고에 타인의 등록상표가 직접 표시된 경우(예컨대 검색결과에 광고주의 웹사이트를 설명하는 문구로 타인의 등록상표를 이용한 경우)와 (ii) 해당 키워드광고에 타인의 등록상표가 표시되지 않은 경우의 두 가지 유형으로 나누어 볼 수 있을 것으로 생각된다. 키워드입력 후 나타난 검색결과에 광고주의 웹사이트를 설명하는 문구로 타인의 등록상표가 이용된 (i)의 경우에는 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’에 해당된다고 볼 수 있을 것이다. 그러나 해당 키워드광고에 타인의 등록상표가 표시되지 않은 (ii)의 경우에는 타인의 등록상표가 광고주의 키워드광고가 나타나도록 하는 내부적 알고리즘으로만 사용된 것에 불과하므로 상표적 사용에 해당한다고 보기가 어려워진다. 물론, 이에 대해서는 해당 상표의 이용은 상품이나 서비스와 직접 관련되지 않는 방법으로 나타나지만, 광고주가 자신의 상품에 관한 광고를 소비자들에게 인식시키기 위하여 타인의 상표를 이용한 것은 사실이며 상표가 상품에 사용되지 않아도 상표권을 침해할 수도 있다고 보는 견해도 있다.¹⁶¹ 그러나 (ii)의 경우에는 타인의 등록상표가 광고주의 검색광고를 식

¹⁶⁰ 육소영, “사이버공간상의 새로운 상표 쟁점”, 상사판례연구 제20권 제1권, 2007. 3. 31., 258면; 김기영, 전계논문도 상표권 침해요건인 ‘사용’ 및 ‘혼동가능성’과 관련된 문제를 해결 또는 절충하지 못한다면 팝업광고를 상표권 침해를 이유로 구제하기는 어려울 것이라고 한다.

¹⁶¹ Kurt M. Sanders, Confusion is the key: A Trademark law analysis of Keyword banner Advertising, 71 Fordam L. Rev. 543, 551(2002), 김병일, 전계논문, 142면에서 재인용.

별하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어려우므로 ‘상표적 사용’에 해당한다고 보기는 어렵다고 생각된다. 그리고 상표의 사용에 관하여 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’라고 정의하고 있는 상표법의 규정과 죄형법정주의의 원칙을 고려할 때 (ii)의 경우에는 광고주의 검색광고에 타인의 등록상표가 ‘표시되어 전시’된 경우에 해당하지는 않을 것으로 보인다.

한편, 검색엔진 이용자들은 자신들이 찾고자 하는 웹사이트를 검색하기 위하여 검색엔진 사이트를 이용하게 되지만 관행적으로 자신이 입력하는 키워드의 검색결과에는 자신이 찾고자 하는 웹사이트 이외의 다른 웹사이트도 검색된다는 것을 알고 있으며, 검색엔진 사이트의 검색결과에 찾고자 하는 웹사이트가 존재하지 않을 수도 있다는 점을 경험적으로 알고 있다는 점을 근거로, 검색엔진 이용자들이 검색결과에 나타난 많은 광고주의 웹사이트가 상표권자와 후원관계에 있다고 오인하거나 출처를 혼동한다고 볼 수는 없을 것이므로, ‘상표로서의 사용’에 해당하지 않는다는 견해가 있다.¹⁶² 그러나 검색엔진 이용자들이 키워드로 입력하여 찾고자 했던 웹사이트와 검색결과에 실제로 나타난 웹사이트에 대해서 혼동할 가능성이 없다는 점에 대해서는 수긍할 수 있지만, 혼동가능성이 없다는 것이 바로 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는다는 점과 연결된다고 보기는 어렵다. 상표권 침해에 있어 출처의 혼동가능성을 고려한다고 하더라도, 출처의 혼동가능성은 ‘상표의 사용’ 요건과는 별도로 판단되어야 할 것이고, 출처의 혼동가능성이 없다는 점이 바로 ‘상표로서의 사용’에 해당하지 않는다고 보기는 어려울 것으로 생각된다.

¹⁶² 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고”.

(2) 혼동가능성 여부¹⁶³

우리나라 상표법상 상표권 침해를 해석함에 있어서 ‘혼동가능성’이 고려되어야 하고, 이러한 혼동가능성은 일반적으로 상품이나 서비스 판매 시점에서의 혼동가능성을 의미하는 것이라고 해석된다는 점은 전술한 바와 같다. 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표가 사용된 경우에는 비교적 이러한 혼동가능성을 인정하기가 용이할 것이다. 그러나 그밖의 팝업광고와 키워드광고의 경우(즉, 해당 팝업광고나 키워드광고에 타인의 등록상표로 이루어진 키워드가 사용되고 있지 않은 경우)에는 상품이나 서비스 판매 시점에서의 혼동가능성이 있다고 인정하기가 쉽지 않다. 컴퓨터 사용자들이 방문한 웹사이트에서 팝업광고가 현출되는 경우, 사용자들은 처음에는 해당 팝업광고가 원래 방문하려고 했던 웹사이트와 어떠한 관계가 있다고 생각할 수는 있겠지만, 실제로 팝업광고를 통하여 알게 된 상품이나 서비스를 구매할 때에는 그것이 원래 방문하고자 했던 웹사이트에서 제공하는 상품이나 서비스와는 다르다는 점을 알게 될 것이므로 판매 시점에서 혼동이 있다고 보기는 어렵기 때문이다. 키워드광고의 경우에도 키워드 검색엔진 이용자들은 자신이 입력하는 키워드의 검색결과에는 자신이 찾고자 하는 웹사이트 이외의 다른 웹사이트도 검색된다는 것을 알고 있기 때문에 혼동가능성이 있다고 보기 어렵다.¹⁶⁴ 팝업광고나 검색광고 자체에 타인의 등록상표가 사용된 경

¹⁶³ 상표권 침해는 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품(또는 지정서비스)과 동일·유사한 상품(또는 서비스)에 사용하는 것을 요건으로 하므로, 아래의 논의는 팝업광고나 키워드광고의 경우에도 광고주가 키워드(타인의 등록상표)의 지정상품이나 지정서비스와 동일·유사한 상품(또는 서비스)를 취급한다는 점을 전제로 한다.

¹⁶⁴ 정보들이 원래 이용자들이 원래 검색하려는 것과 구별하여 표시된다면 최초혼동 이론의 전제요소가 되는 혼동 자체가 아예 처음부터 발생하지도 않는다. 소비자의 혼동 내지 혼동가능성이 상표침해에 대한 기본적인 토대이므로 혼동가능성이 실제로 존재할 가능성이 없는데도 책임을 부과하는 것은 매우 부당한 것이다. 이대회, “판매

우가 아닌 한, 이용자들이 팝업광고나 키워드광고를 통하여 방문한 웹사이트에서 상품이나 서비스를 구입할 시점에서는 그 상품이나 서비스가 원래 키워드 권리자의 것이 아닌 다른 광고주들의 상품이나 서비스임을 알게 되기 때문에, 혼동가능성의 판단시점을 판매시점으로 엄격하게 해석하는 경우¹⁶⁵에는 혼동가능성을 인정하기도 어려워 보인다. 물론 판매 이전의 혼동가능성이 있는 경우에도 상표권 침해를 인정할 수 있다는 미국의 ‘최초관심혼동이론’을 도입한다면 이러한 경우에도 혼동가능성을 인정할 수 있겠지만, ‘최초관심혼동이론’에 대한 비판이 제기되고 있는 상황에서 이를 우리나라의 상표법에 무조건 도입하는 것은 쉽지 않은 일이다.¹⁶⁶

(3) 소 결

팝업광고나 키워드광고에 대하여 상표권 침해를 인정하기 위해서는 타인의 등록상표를 ‘상표적으로 사용’하였다는 점과 ‘혼동가능성’이 인정되어야 한다. 그런데 해당 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표를 사용하였다는 사정이 인정되지 않는 한, 팝업광고나 키워드광고가 나타나도록 하기 위하여 내부적 알고리즘만으로 타인의 등록상표를 사용한 것은 광고주의 상품이나 서비스의 출처를 식별하기 위하여 타인의 등록상표를 사용한 것이 아니기 때

전 혼동이론의 적용확대와 그 비판”, 산업재산권 제25호, 산업재산권법학회, 2008, 155면

¹⁶⁵ 최성준, 전제논문, 39면.

¹⁶⁶ 이대회, “판매전 혼동이론의 적용확대와 그 비판”, 155면은 판매전 혼동이론(최초관심혼동이론)이 지나치게 확장되어 적용되는 경우에는 여러 불합리한 점이 발생할 수 있으므로, 한국에서는 판매전 혼동이론이 적용되어야 하는 상황에서도 제한적으로 적용하여야 할 것이라고 한다. 예컨대 기존의 상표법이나 부정경쟁방지법상의 상표권 침해, 희석, 도메인이름에 관한 분쟁해결 규정 등이 적용될 수 없지만 상표법의 정책목표에 비추어 상표권자를 보호하여야 하고, 상표 사용자와 상표권자간에 경쟁관계에 있으며, 판매 전에 혼동이 발생하여 결국 상표 사용자의 상품이나 서비스를 구매하는 경우에 한정하여 판매전 혼동이론을 적용하여야 할 것이라고 한다.

문에 ‘상표적 사용’이 있다고 인정하기에는 어려운 점이 있다. 그리고 ‘혼동 가능성’ 요건과 관련하여서도, 해당 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표를 사용하였다는 사정이 인정되지 않는 한, 이용자들은 팝업광고나 키워드광고를 통하여 방문한 웹사이트에서 상품이나 서비스를 구입할 시점에서 그 상품이나 서비스가 원래 키워드 권리자의 것이 아닌 다른 광고주들의 상품이나 서비스임을 알게 되기 때문에, 판매시점에서의 혼동가능성이 있다고 인정하기도 어려운 측면이 있다. 결국, 해당 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표가 사용되지 않았다면 현행 상표법 해석하에서 상표권 침해행위를 인정하기 어려울 것으로 생각된다.

2. 부정경쟁방지법 위반 여부에 대한 검토

가. 부정경쟁행위 일반론

(1) 관련 규정

부정경쟁방지법상 팝업광고 및 키워드광고와 관련하여 논의될 수 있는 부정경쟁행위로는 상품주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 제가목 참조), 영업주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 제나목 참조), 희석행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 제다목 참조)가 있으며, 부정경쟁방지법상 구체적인 규정은 다음과 같다.

1. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위(상품주체 혼동행위)

2. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 포장, 그밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위(영업주체 혼동행위)
3. 1 또는 2의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상품의 용기·포장, 그밖에 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(희석행위)

희석행위에 있어 대통령령으로 정하는 정당한 사유라 함은 다음과 같은 사유를 의미한다(부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 참조).

1. 비상업적으로 사용하는 경우
2. 뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우
3. 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 '표지'라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 당해 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용해온 자(그 승계인을 포함한다)가 그 표지를 부정한 목적 없이 사용하는 경우
4. 그밖에 당해 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정되는 경우

(2) 상품주체 또는 영업주체 혼동행위

(가) 널리 알려진 타인의 표지

부정경쟁방지법 규정을 보면, 상품주체 혼동행위, 영업주체 혼동행위는 모두 ‘널리 알려진’ 타인의 표지를 사용할 것을 전제로 한다. 이를 주지상품표지라고 하는데, 주지상품표지는 주지성을 취득하여 거래계에 공시되어 있으면 충분하고, 등록이나 등기되어 있을 것을 요하지 아니한다. 주지성이 인정되기 위해서는 단순히 사용되고 있다는 정도로는 부족하고, 계속적인 사용, 품질개량, 광고선전 등으로 우월적 지위를 획득할 정도에 이르러야 하나 널리 인식된 범위가 대한민국 전역에 걸칠 필요는 없다. 다만 적어도 경쟁관계에 있는 당사자의 영업활동이 미치는 지역 내에서는 주지성을 갖추어야 하는데, 그 범위는 상품종류나 거래대상자 등을 고려하여 결정된다.¹⁶⁷ 대법원도 “‘국내에 널리 인식된 타인의 상호·상표’라 함은 국내 전역 또는 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려진 정도로써 족하고, 그 상표 등의 등록 여부와는 관계없으며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다”고 한다.¹⁶⁸

(나) 표지의 사용

상품주체 혼동행위에 해당하기 위해서는 타인의 주지 상품표지와 동일·유사한 표지를 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여야 하고(부정경쟁방지법 제2조 제1호 제가목 참조), 영업주체 혼동행위에 해당하기 위해서는 타인의 주지 영업표지와 동일·유사한 표지를 사용할 것(부정경쟁방지법 제2조 제1호 제나목 참조)이 요구된다. ‘표지의 사용’의

¹⁶⁷ 송영식 공저, 전거서, 418면.

¹⁶⁸ 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다76861 판결, 대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 참조

의미와 관련하여, 부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 ‘사용되어 널리 알려진’ 상품표지와 혼동 야기를 방지하는데 그 목적이 있으므로, 상품표지를 매체로 해서 상품의 출처에 대해 혼동을 일으키는 사용행위는 그 방법 형태 등을 묻지 않고 모두 이에 포함된다.¹⁶⁹ 대법원도 “상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것”이라고 하여 사용행위의 태양에 특별한 제한을 두고 있지 아니하다.¹⁷⁰ 그러나 사용된 표지가 출처식별표지로서의 기능을 하지 않을 때에는 부정경쟁방지법상의 표지 사용에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다.¹⁷¹ 영업표지의 사용의 경우에도 위와 같은 논의가 적용될 수 있을 것이다.

(다) 상품주체 또는 영업주체의 혼동

① 상품주체의 혼동

혼동에는 상품표시와 상품표시 사이의 혼동과, 상품출처와 상품출처 사이의 혼동이 있다. 또한 출처의 혼동에는 (i) 표지의 주체와 모용자 사이의 현실적인 경쟁관계를 전제로 관련 거래권의 일반적 관찰자가 일반적 주의력으로 사용된 표지로부터 상품 출처를 동일한 것으로 오인하는 것을 의미하는 협의의 혼동과 (ii) 사용된 표지의 동일 유사성으로부터 두 영업자 사이에 영업상, 조직상, 재정상 또는 계약상 특수한 관계, 또는 특수한 인적 관계 등

¹⁶⁹ 송영식 등 공저, 전게서, 422면.

¹⁷⁰ 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 참조

¹⁷¹ 小野昌延, ‘新 註解 不正競争防止法’, 239-240면; 青山紘一, ‘不正競争防止法(判例·事例)’, 60-61면, 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2008, 47면에서 재인용.

이 있지 않은가 하고 오신시키는 광의의 혼동으로 나누어지는데, 부정경쟁방지법상의 혼동은 출처의 혼동인 협의의 혼동뿐만 아니라 광의의 혼동도 포함한다고 해석된다. 대법원도 “주지성을 획득한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산·판매하는 경우 비록 그 상품이 주지성을 획득한 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 당해 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위에 해당한다”고 하여¹⁷² 동일한 입장이다. 구체적으로 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다고 한다.¹⁷³ 한편, 혼동은 반드시 현실의 혼동을 초래함을 요하지 아니하며 혼동의 구체적 위험으로 족하다고 한다.

② 영업주체의 혼동

‘영업주체 혼동’이라 함은 어떤 영업자의 영업상의 시설 또는 활동을 타인의 영업상의 시설 또는 활동이라고 오인하는 것을 말하며, 혼동의 위험을 포함한다. 상품표지의 경우와 마찬가지로, 영업표지의 경우에도 타인의 영업자체는 아니어도 이것과 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계가 있는 것

¹⁷² 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 참조.

¹⁷³ 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결 참조.

은 아닌가 하는 오인을 일으키는 것, 즉 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동이 포함된다. 영업표지의 유사성으로 인하여 업종의 동일성 또는 그 관련성의 관점에서 보아 거래계의 무시할 수 없는 부분에서 그 영업자 상호간에 영업적, 경제적 또는 조직적 관계가 있는 것으로 보면 족하다.

③ 혼동과 유사의 관계¹⁷⁴

혼동은 경쟁관계의 근사성과 표시의 근사성에 의해서 일어난다. 경쟁관계에 있어서 상품이나 영업의 동종성이 강하면 강한 만큼 혼동의 위험이 크며, 또 표시의 근사성이 강하면 강한 만큼 혼동의 위험이 크다. 상표법은 유사하면 혼동이 생길 개연성이 크므로 유사라는 형식적·기술적 기준에 의해 등록상표의 간이신속한 보호를 도모하는 반면, 부정경쟁방지법은 실질적인 혼동행위를 금지시키려는 것이므로 실질적인 혼동의 개념이 중요하며 유사하다는 것은 혼동행위인지 아닌지를 판단하기 위한 보조적, 자료적 사실로서의 의미를 가진다. 그러므로 부정경쟁방지법상의 혼동 여부를 판단함에 있어서는 상표의 유사 여부 판단에 있어서 고려해서는 아니되는 양 주체의 지리적 위치, 종전의 관계, 표시선택의 동기, 표지에 나타난 악의, 주체영업의 대비 등도 참작될 수 있다.

(3) 희석행위

(가) 표시의 사용

희석행위에 관한 부정경쟁방지법 규정 역시 표시의 '사용'의 개념에 관하

¹⁷⁴ 송영식 등 7인 공저, 전게서, 418-419면.

여 구체적인 규정을 두고 있지 아니한바, 이 경우 ‘사용’의 개념을 어떻게 이해할 것인지 문제된다. 상표의 희석이란 아래에서 보는 바와 같이 결과적으로 유명상표가 가지는 단일한 연관관계를 침해하는 것이라고 보아야 하므로, 희석행위에 관한 부정경쟁방지법 규정상의 ‘사용’의 의미는 유명상표와 상품 사이의 단일한 연관관계를 침해하는 행위를 의미하는 것으로 보아야 한다. 그리고 유명상표와 상품 사이의 단일한 연관관계를 침해한다는 것은 기존의 상품과는 다른 전혀 다른 상품에 대하여 새로운 연관 관계를 형성하게 한다는 의미이므로, 결국 희석행위에 관한 부정경쟁방지법상의 규정상 ‘사용’이란 유명상표와 동일·유사한 상표를 기존의 지정상품과는 다른 새로운 상품의 출처표시로서 사용하는 것을 의미한다고 구체화시킬 수 있다.¹⁷⁵

표지의 ‘사용’을 위와 같이 해석하는 경우, 유명상표를 그 기술적 의미로 사용하는 것이나 또는 기존의 지정상품을 지칭하기 위하여 사용하는 것은 희석행위에 있어 표지의 ‘사용’ 개념에 포섭되지 아니한다. 전자의 경우에는 상표가 상품의 특징이나 기능을 설명하는 것일 뿐 그 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이 아니라는 점에서, 후자의 경우에는 새로운 출처 표시로서 기능하는 것이 아니라 단지 기존의 출처를 그대로 표시하는 것이라는 점에서 그러하다. 그렇다면 희석행위에 있어서의 표지의 ‘사용’은 여전히 ‘상표적 사용’을 의미하는 것이라고 해석하여야 할 것이다.¹⁷⁶ 영업표지의 사용의 경우에도 새로운 영업의 출처를 표시하는 경우에 한하여 부정경쟁방지법상 영업의 표지를 ‘사용’하였다고 인정될 수 있을 것이다.

(나) 희석

¹⁷⁵ 송재섭, “상표 희석화 이론의 요건과 적용—인터넷상의 희석화를 중심으로”, Law & Technology, 2007. 7. 111면.

¹⁷⁶ 송재섭, 전제논문, 112면.

희석행위에 관한 부정경쟁방지법 관련 규정은 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위와 동일하게 ‘국내에 널리 알려진……표지’ 라는 표현을 사용하고 있어, 희석행위도 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위와 동일하게 단순한 주지표지에도 적용되는 것으로 볼 수 있는지 문제된다. 그러나 희석행위의 표지를 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위의 표지와 동일하게 해석하는 경우, 상표법상으로는 타인의 주지상표와 유사한 상표라도 그 지정상품을 달리하여 상표등록을 받을 수 있음에도 불구하고, 당해 주지상표권자는 상표 사용자에 대하여 희석행위에 해당함을 이유로 당해 상표의 사용금지를 청구할 수 있는 불합리한 결과를 초래하게 된다. 또한 희석행위의 보호대상을 주지상표로 보는 경우에는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위는 그 존재의의를 상실하게 된다.¹⁷⁷ 따라서 희석화금지를 주장하기 위해서는 상표가 주지성의 정도를 넘어서 희석화로부터 보호받을 만한 가치가 충분한 저명성을 가지고 있음을 입증해야 한다.¹⁷⁸ 대법원도 희석행위에 있어 “‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 “주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것”을 의미한다고 한다.¹⁷⁹ 일반적으로 상표의 주지성은 당해 상표의 존재가 인식되는 정도에까지 이른 것을 의미하며, 저명성은 당해 상표에 관하여 일정한 양질감이 표창되고 당해 상품에 대한 거래관계자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 것을 의미한다고 하여 양자를 구별하고 있다.¹⁸⁰ 판례는 상표가 이른바 저명 상품표지인가의 여부는 “그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다”고 보고 있

¹⁷⁷ 유대중, “검색광고의 법적 문제”, Entertainment law(정상조 편), 서울대학교 기술과 법 센터, 2007년, 559면.

¹⁷⁸ 송영식 등 7인 공저, 전게서, 288면; 김원오, “저명상표의 희석화 침해이론의 실제와 적용요건”, 지적소유권법연구(제4집), 2000, 344면.

¹⁷⁹ 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조

¹⁸⁰ 송영식·이상정·황중환 공저, 전게서, 235면.

다.¹⁸¹

한편, 희석화의 유형에는 크게 식별력의 약화(blurring)와 명성의 손상(tarnishment)의 두 가지가 있다. 식별력의 약화는 ‘상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명상표의 힘이나 기능이 감소하는 것’을, 식별력의 손상이란 ‘저명상표와 동일·유사한 상표를 저급한 상품이나 음란 기타 불법적인 상품에 사용함으로써 저명상표의 명성이나 신용을 감소하게 하는 것’을 의미함은 전술한 바와 같다. 우리나라의 부정경쟁방지법은 단순히 ‘식별력이나 명성을 손상하는 행위’라고만 하고 있어 식별력 약화(blurring) 역시 부정경쟁방지법상의 희석행위에 포함되는지 문제된다. 그러나 ‘식별력의 손상’이라는 것은 특정 표지가 상품이나 영업표지로서의 출처기능이 약화되는 것을 의미하는 것이므로 이를 ‘식별력의 약화’와 달리 보기 어렵고, 만일 ‘식별력의 손상’이 식별력의 약화를 제외하는 개념이라고 한다면 어떤 유형의 행위가 이에 해당하는지를 상정할 수 없으므로 식별력의 손상에는 식별력의 약화도 포함된다고 해석하여야 할 것이다.¹⁸²

한편, 희석화의 판단기준에 있어서 구체적인 손해 또는 희석화의 결과가 있는지 여부를 기준으로 할 것인지 아니면 희석화의 가능성만을 기준으로 할 것인지에 대해서 많은 논란이 있는데, 부정경쟁방지법은 손상이라는 표현을 사용함으로써 희석화의 가능성만으로는 부족하고 희석화라는 구체적인 손상이 있어야 한다는 점을 강조하고 있는 것으로 해석된다고 한다.¹⁸³

¹⁸¹ 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 참조

¹⁸² 사법연수원, 부정경쟁방지법, 72-72면.

¹⁸³ 정상조, 전제서, 566면.

나. 팝업광고 및 키워드광고의 부정경쟁행위 해당 가능성

(1) 상품주체 또는 영업주체 혼동행위 해당 가능성

팝업광고 또는 키워드광고가 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 먼저 팝업광고 및 키워드광고가 타인의 상품표지 또는 영업표지를 ‘사용’하였다는 점이 전제되어야 한다. 물론 부정경쟁방지법상 표지의 사용 개념은 상표법과 달리 별도의 정의규정이 존재하지 아니하므로, 원칙적으로 상품표지 또는 영업표지를 매체로 하여 상품 또는 영업의 출처에 혼동을 일으키는 모든 사용행위가 포함되어 상표권 침해에 있어서의 상표사용의 개념보다 넓은 것처럼 보인다. 그러나 타인의 상품 또는 영업을 식별하기 위한 목적으로 해당 표지가 이용된 경우에 한하여 상품주체 또는 영업주체 혼동행위를 인정하기 위한 전제조건인 ‘표지로서 사용’이 인정될 수 있다는 점은 전술한 바와 같다. 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 사용되지 않았고 단순히 팝업광고나 키워드광고가 나타나도록 하는 내부적 알고리즘으로만 타인의 상품표지 또는 영업표지를 사용하였다면 이를 두고 광고주의 상품이나 영업을 식별하기 위한 목적으로 타인의 상품표지 또는 영업표지를 사용하였다고 보기는 어려울 것으로 생각된다. 물론 팝업광고의 경우 팝업광고의 현출로 컴퓨터 사용자의 바탕화면에 있는 타인의 상품표지 또는 영업표지가 가려지기는 하지만, 팝업광고를 전송하는 자가 실제로 타인의 상품표지 또는 영업표지를 표시하는 행위를 하는 것은 아니므로 부정경쟁방지법의 해석상 ‘표지 사용’의 개념에 포섭되기에는 무리가 있어 보인다.¹⁸⁴

한편, ‘혼동가능성’ 요건과 관련하여서도 ‘혼동가능성’의 판단시점을 판매시

¹⁸⁴ 김기영, 전계논문, 137면; 최성준, 전계논문, 46면.

점에서의 혼동가능성으로 엄격하게 해석하는 경우에는 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 사용되었다는 사정이 없는 한 혼동가능성을 인정하기 어려울 것으로 생각된다. 즉, 상표권 침해 부분에서 살펴본 바와 같이, 해당 팝업광고 또는 키워드광고에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 표시되었다는 특별한 사정이 없는 한 이용자는 해당 팝업광고 또는 키워드광고가 자신이 원래 찾고자 하였던 웹사이트(혹은 키워드)와 관련된 광고라고 생각하지 아니할 것이기 때문이다. 특히 키워드광고의 경우, 키워드 검색엔진 이용자들은 자신이 입력하는 키워드의 검색결과에는 자신이 찾고자 하는 웹사이트 이외의 다른 웹사이트도 검색된다는 것을 알고 있기 때문에 이러한 혼동가능성을 인정하기가 더욱 어려운 측면이 있다. 따라서 기존의 부정경쟁방지법의 해석에 따른다면 팝업광고나 키워드광고가 해당 광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지를 표시하였다는 사정이 없는 한, 판매시점에서의 혼동가능성을 인정하기도 어려울 것으로 판단된다. 결국 팝업광고나 키워드광고에 주지·저명상표가 웹사이트명 또는 웹사이트의 설명문구로 표시되는 경우는 별론으로 하고, 검색엔진 사이트 또는 웹사이트 운영자가 주지·저명상표를 검색어로 이용하여 팝업광고나 검색광고를 나타나게 하는 행위 그 자체는 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위에 해당한다고 보기는 어려울 것으로 생각된다.¹⁸⁵

(2) 희석행위 해당 가능성

팝업광고는 컴퓨터 사용자들의 의지와 상관없이 계속 광고가 나타나게 하여 소비자들을 귀찮게 하고, 사용자들은 해당 팝업광고가 원래 사용자들이 방문하고자 했던 웹사이트와 일정한 관계가 있는 것이 아닌가 생각하게 될

¹⁸⁵ 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고”, 9면.

가능성이 높으므로 원래 웹사이트의 표지가 저명한 표지에 해당된다면 식별력이 약화된다고 볼 수 있다. 나아가 팝업광고의 내용이 저급하거나 음란 기타 불법적인 상품 또는 서비스를 다루고 있다면 사용자들이 원래 방문하고자 했던 저명한 웹사이트 표지의 명성이 손상되었다고 볼 여지도 있다. 그러나 팝업광고가 희석행위에 해당하기 위해서는 타인의 저명한 표지를 ‘표지로서 사용’하였다는 점이 인정되어야 하는데, 팝업광고의 내용 자체에 타인의 저명표지가 사용되지 않은 경우에는 저명상표와 동일·유사한 상표를 기존의 지정상품·영업과는 다른 새로운 상품·영업의 출처표시로서 사용하였다고 볼 수는 없으므로 부정경쟁방지법의 해석상 ‘표지의 사용’이 있는 것으로 보기 어렵다는 문제가 있다.¹⁸⁶

그리고 키워드광고의 경우에는 단순히 타인의 저명표지의 명성과 인기를 흡수하고자 관련없는 상표를 사용하여 이용자의 원래 관심과 전혀 무관한 웹사이트로 유인하는 행위를 한다면 이는 상표의 식별력을 저해하는 행위에 해당한다고 볼 수 있을 것이지만,¹⁸⁷ 단순히 검색결과에 표시되는 것만으로 저명상표가 식별력을 잃거나 손상을 입는다고 단정할 수는 없을 것이다.¹⁸⁸ 또한 희석행위 역시 타인의 상품표지 또는 영업표지를 광고주의 상품 또는 영업을 식별하기 위한 목적으로 사용하여야 한다는 ‘표지로서의 사용’이 전제되어야 하는데, 키워드광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 사용되었다는 특별한 사정이 없는 한 ‘표지로서의 사용’을 인정하기는 어려울 것으로 생각된다.¹⁸⁹ 특히, 검색 엔진 사용자들로서는 검색 결과 중 대부분의 사

¹⁸⁶ 송재섭, 전계학위논문, 281면; 김기영, 전계논문, 141면; 최성준, “인터넷상에서의 상표법상 문제점”, 46면.

¹⁸⁷ 송영식 등 7인 공저, 전계서, 533면.

¹⁸⁸ 유대중, “검색광고의 법적 문제”, 561면.

¹⁸⁹ 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 정보법학 제9권 제2호, 한국정보법학회, 2005. 12. 86-87면은 이러한 이유로 상표키워드광고에 대하여 희석화에 의

이트가 자신이 찾고자 하는 사이트와 그다지 상관없다는 것을 충분히 인식하고 있다는 점을 고려하더라도 사용자들이 검색 결과 그 자체를 상품의 출처로서 인식하지는 않을 것이라고 보는 것이 더욱 합리적이다.¹⁹⁰

(3) 소 결

팝업광고나 키워드광고가 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위, 영업주체 혼동행위 또는 희석행위에 해당하기 위해서는 팝업광고 및 키워드광고와 관련하여 타인의 상품표지 또는 영업표지 등이 표지로서 사용되었다는 점이 전제되어야 한다. 그런데 표지사용의 개념을 아무리 넓게 본다고 하더라도, 팝업광고나 키워드광고를 나타나도록 하는 내부적 알고리즘으로만 타인의 상품표지 또는 영업표지를 사용하는 것은 광고주의 상품 또는 영업을 식별하기 위하여 타인의 표지를 사용하는 것이 아니기 때문에 부정경쟁행위를 인정하기 위한 ‘표지로서의 사용’이라고 보기 어려운 측면이 있다. 다만, 타인의 저명한 표지 등을 내용으로 하는 검색어를 구입한 광고주가 당해 검색어를 이용하여 자신의 웹사이트를 광고하면서 광고 내용 자체에 소비자들이 인식할 수 있는 형태로 저명한 표지를 기재하여 놓았다면, 그러한 내용이 표지의 ‘기술적 사용’에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 소비자에게 대한 혼동의 우려가 있을 수 있고, 따라서 당해 검색어가 등록상표가 아니라고 하더라도 부정경쟁방지법상 상품주체 또는 영업주체 혼동행위에 해당할 수 있을 것이다.¹⁹¹ 그리고 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 직접 표시되어 있고, 원래 인터넷 이용자가 입력하였던(찾고자 하였던) 키워드와 전혀 무관한 웹사이트에 관한 팝업광고나 키워드광고가 나

한 책임을 묻는 것은 어려울 것이라고 한다.

¹⁹⁰ 송재섭, 전계 학위논문, 279면.

¹⁹¹ 유대중, “검색광고의 법적 문제”, 560면.

타나는 것이 계속적·장기적으로 반복된다면 이는 부정경쟁방지법상 희석행위에 해당하는 것으로 볼 수도 있을 것이다.

3. 광고주의 책임과 서버운영자 또는 검색엔진의 책임

팝업광고나 키워드광고와 관련된 당사자들로는 자신의 팝업광고나 키워드광고가 나타나게 하는 관련 키워드를 구매하는 광고주¹⁹²와 이러한 키워드를 광고주에게 판매하는 팝업광고의 서버운영자 또는 검색엔진 사이트가 있다. 광고주가 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진으로부터 키워드를 구매하는 행위와 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진 사이트가 팝업광고 또는 키워드광고를 제공하는 행위는 그 행위태양이 구별되는데, 팝업광고나 키워드광고가 예외적으로 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당한다고 할 때 이들의 법적 책임을 동일하게 구성할 것인지 문제된다.

실제로 상표권 침해나 상품주체 또는 영업주체 혼동, 희석이 발생하는 것은 광고주 자신과 관련하여 일어난 것이기 때문에, 팝업광고나 키워드광고가 상표권 침해행위나 부정경쟁행위에 해당한다면 문제의 타인의 상표를 구매하여 혼동이나 희석을 야기한 광고주가 1차적으로 그 책임을 부담하여야 할 것이다.¹⁹³ 그러나 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진 사이트가 광고주의 광고의 내용과 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 해당 가능성을 예견하거나 예견할 수 있었던 경우에는 키워드를 판매하고 팝업광고 또는 키워드광고가 나타나도록 한 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진 사이트도 책임을 부담하여야

¹⁹² 미국에서 문제된 팝업광고의 작동원리를 전제로 엄밀히 말한다면, 팝업광고의 경우에는 키워드광고처럼 키워드 자체를 구매하는 것이 아니라, 검색 빈도수가 높은 키워드를 자신의 팝업광고가 전송되는 디렉토리에 포함시키고 자신의 팝업광고가 현출될 수 있도록 하는 권리를 구매하는 것이다.

¹⁹³ 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 95면(키워드광고 부분에 대해서)

할 것이다.¹⁹⁴ 이와 관련하여서는 광고주가 자신들의 광고내용에 등록상표와 동일한 표장을 인터넷 이용자들이 인식할 수 있는 방법, 즉 ‘상표로서의 사용’으로 표시하도록 하였다면 이를 가능하도록 한 검색엔진 사이트는 상표침해의 예비적·기여적 행위인 간접침해에 해당될 수 있을 것이라는 견해가 있다.¹⁹⁵ 그러나 이는 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진이 문제의 팝업광고 또는 키워드광고 내용에 얼마나 관여하였는지를 기준으로 개별적으로 판단하여야 할 것으로 생각된다. 즉, 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진이 단순히 광고주들이 원하는 키워드를 판매하기만 하였고 구체적으로 현출되는 팝업광고 또는 키워드광고의 문구나 내용에 전혀 관여하지 아니하였다면 이들에게 책임을 묻는 것은 쉽지 않을 것이다. 반면에 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진이 광고주들에게 광고주들의 경쟁회사의 등록상표 또는 상품·영업표지와 관련된 키워드를 적극적으로 권유하고¹⁹⁶ 검색결과에 현출되는 문구 작성에 관여한 결과 타인의 등록상표 등인 특정 키워드를 해당 광고주의 상품 등을 광고함에 있어 ‘상표로서 사용’(또는 ‘표지로서 사용’)하게 하고 이로 인하여 이용자들의 혼동가능성이나 희석화가 초래되도록 하였다면, 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진에 대하여 책임을 인정하는 것이 비교적 용이할 것이다.

¹⁹⁴ 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 95-96면(키워드광고 부분에 대해서). 나아가 저자는 검색엔진은 광고주가 직접 키워드를 선정하며, 광고주가 선택한 키워드와 광고문안에 대해서는 광고주가 책임을 부담하여야 한다는 점, 상표권자의 합리적인 요청이 있는 경우에는 키워드를 삭제할 것이라는 점, 권리자의 키워드나 광고문안이 상표권을 침해한다는 것을 알았거나 알 수 있었던 경우에는 광고주에게 키워드 광고권을 판매하지 않겠다는 점을 명시적으로 표시하여야 할 것이라고 한다.

¹⁹⁵ 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고”.

¹⁹⁶ 구글의 Adwords는 키워드 도움말이라는 기능을 통하여 광고주들에게 키워드로 사용할 단어를 제안하고 있다.

팝업광고의 서버운영자나 검색엔진의 책임을 인정할 수 있는 경우 그 책임의 성질을 어떻게 보아야 할 것인지 문제된다.¹⁹⁷ 상표법은 상표침해의 예비적, 기여행위를 이른바 간접침해로 규정하면서 그 행위태양으로 (i) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위(상표법 제66조 제1항 제2호 참조), (ii) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위(상표법 제66조 제1항 제3호 참조), (iii) 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위(상표법 제66조 제1항 제4호 참조)를 들고 있다. 그러나 이는 모두 유형물로서의 상표의 위조 또는 모조, 위조 또는 모조된 상표의 소지 및 그러한 목적의 용구제작, 판매 등과 모조 등 상표가 표시된 상품의 소지 등 행위에 대한 것으로서 상표의 무형적 사용이라고 할 수 있는 인터넷상의 사용과는 직접적인 관계가 없다.¹⁹⁸ 따라서 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진에 대해서 위와 같은 상표법상의 간접침해 규정을 적용할 수는 없다. 그밖에 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 기여행위에 대하여 특별한 규정을 두고 있지 않다.

결국 팝업광고의 운영자나 검색엔진에 대하여 상표법 또는 부정경쟁방지법 위반으로 인한 기여책임을 인정하기 위해서는 형법상 공범에 관한 규정(형사책임이 문제되는 경우)이나 민법상 공동불법행위에 관한 규정(민사책임이 문제되는 경우)을 적용할 수밖에 없을 것으로 생각된다. 우리 법원은 이미 상

¹⁹⁷ 미국에서 키워드광고와 관련하여 검색엔진에게 상표권 침해 등의 책임이 인정된 사례에서 해당 법원은 특별한 이유를 설시하지 않은 채 검색엔진에게 직접책임이 성립하는 것을 전제로 하였다.

¹⁹⁸ 사법연수원, 전자거래법, 252면.

표법 위반 행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대하여 방조책임을 인정한 바 있다.¹⁹⁹

광고주의 행위에 대하여 상표권 침해 또는 부정경쟁행위로 인한 형사책임을 인정할 수 있다면 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진에 대해서는 가담 정도에 따라 공동정범(형법 제30조 참조)이나 교사(형법 제31조 참조) 또는 방조(형법 제32조 참조)의 책임을 인정할 수 있을 것이다. 그리고 광고주의 행위에 대하여 상표권 침해 또는 부정경쟁행위로 인한 민사상 손해배상책임이 인정되는 경우라면 민법의 공동불법행위에 관한 규정을 적용해 볼 수 있을 것이다. 민법상 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있고(민법 제761조 제1항 참조), 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다(민법 제761조 제3항 참조). 민법 제761조 제1항의 공동불법행위는 협의의 공동불법행위라고 불리우는데, 협의의 공동불법행위가 성립하려면 공동행위자 각자 불법행위책임을 성립요건을 구비하여야 하고 각자의 행위 사이에 ‘관련공동성’이 있어야 한다. 대법원은 “민법 제760조 제1항의 공동불법행위가 성립하려면, 행위자 사이에 의사의 공통이나 행위 공동의 인식까지 필요한 것은 아니지만, 객관적으로 보아 피해자에

¹⁹⁹ 대법원 1997. 3. 14. 선고 96도1639 판결. 동 사안에서 법원은 “백화점에서 바이어를 보조하여 특정매장에 관한 상품관리 및 고객들의 불만사항 확인 등의 업무를 담당하는 직원은 자신이 관리하는 특정매장의 점포에 가짜 상표가 새겨진 상품이 진열·판매되고 있는 사실을 발견하였다면 고객들이 이를 구매하도록 방치하여서는 아니되고 점주나 그 종업원에게 즉시 그 시정을 요구하고 바이어 등 상급자에게 보고하여 이를 시정하도록 할 근로계약상·조리상의 의무가 있다고 할 것임에도 불구하고 이러한 사실을 알고서도 점주 등에게 시정조치를 요구하거나 상급자에게 이를 보고하지 아니함으로써 점주로 하여금 가짜 상표가 새겨진 상품들을 고객들에게 계속 판매하도록 방치한 것은 작위에 의하여 점주의 상표법위반 및 부정경쟁방지법위반 행위의 실행을 용이하게 하는 경우와 동등한 형법적 가치가 있는 것으로 볼 수 있으므로, 백화점 직원인 피고인은 부작위에 의하여 공동피고인인 점주의 상표법위반 및 부정경쟁방지법위반 행위를 방조하였다고 인정할 수 있다”고 판시하였다.

대한 권리침해가 공동으로 행하여지고 그 행위가 손해발생에 공통의 원인이 되었다고 인정되는 경우라야 할 것이고, 또한 그 각 행위는 독립적으로 불법행위에 해당하여야 한다”고 한다.²⁰⁰ 그리고 대법원은 방조의 의미와 관련하여, “방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 여러 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하는 것이고, 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서 과실에 의한 불법행위의 방조도 가능하다고 할 것이며, 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서의 책임을 지우기 위해서는 방조행위와 피방조자의 불법행위 사이에 상당인과관계가 있어야 한다”고 하고 있어²⁰¹ 방조의 범위를 넓게 보고 있다. 이러한 대법원의 입장에 비추어 볼 때, 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진이 광고주들에게 광고주들의 경쟁회사의 상표 또는 서비스표와 관련된 키워드를 적극적으로 권유하고 검색결과에 현출되는 문구 작성에 관여한 결과 타인의 등록상표 등인 특정 키워드를 해당 광고주의 상품 등을 광고함에 있어 ‘상표로서 사용’(또는 ‘표지로서 사용’)하게 하고 이로 인하여 이용자들의 혼동가능성이나 희석화가 초래되도록 하였다면, 이들에 대해서는 협의의 공동불법행위가 성립할 수도 있을 것으로 본다. 그리고 팝업광고의 서버운영자나 검색엔진이 위와 같이 적극적으로 상표권 침해나 부정경쟁행위에 가담하지 않았다고 하더라도, 나중에 해당 팝업광고나 키워드광고의 내용이 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당함을 알면서도 이를 중단하는 등의 조치를 취하지 아니하고 방

²⁰⁰ 대법원 1989. 5. 23. 선고 87다카2723 판결.

²⁰¹ 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006다78336 판결.

치하였다면 과실이나 부작위에 의한 방조를 인정할 수도 있을 것으로 생각된다.²⁰²

한편, 검색엔진의 책임에 대해서는 인터넷서비스제공자의 책임 및 면책과 관련된 규정을 도입하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다.²⁰³ 독일에서는 구글이 판매한 키워드가 제3자의 상표인지 여부를 항상 조사할 의무가 있는 것은 아니며, 방대한 키워드의 수, 그러한 키워드의 다양한 변형, 가능한 라이선스 계약에 대한 부지 때문에 구글이 판매하는 키워드가 타인의 상표인지를 조사하는 것은 불가능하다고 판단하여 구글의 책임을 부정한 경우도 있고 (Nemetschek AG V. Google Deutschland 사건), 구글은 상표권 침해에 대한 사실을 알게 되었음에도 불구하고 상표권을 침해하는 광고를 중지하지 않는 경우에 한하여 책임을 부담한다고 판단한 경우도 있어 (Metaspinner GmbH v. Google Deutschland 사건), 인터넷서비스제공자의 책임과 관련된 법리를 차용한 듯한 인상을 준다.

제4절 팝업광고 및 키워드광고 규제를 위한 대안

1. 개 요

팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표 등이 직접 표시되어 혼동 가능성을 주는 경우는 별론으로 하고, 현행 상표법 및 부정경쟁방지법상 상

²⁰² 대법원은 소리바다 사건에서 소리바다 서비스 제공자에게 저작인접권 침해에 대하여 과실에 의한 방조책임을 인정한 바 있다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다 11626 판결).

²⁰³ 김병일, “키워드광고의 상표권 침해에 관한 해외 판례 동향”, 145면.

표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하기 위한 ‘상표적 사용’ 또는 ‘표지적 사용’의 해석, 혼동가능성의 판단시점 문제 등을 고려할 때, 팝업광고나 키워드광고에 대하여 상표권 침해나 부정경쟁행위 성립을 인정하는 것은 쉽지 않아 보인다. 그러나 팝업광고나 키워드광고에는 분명히 타인이 막대한 비용을 투자하여 쌓아 올린 상표 또는 표지가 가지는 신용(good will)이나 고객 흡인력에 무임승차하여 부당하게 이익을 도모한다는 측면이 있으므로, 이를 규제할 필요성이 전혀 없다고 말할 수는 없다. 타인의 상표나 상품·영업표지를 검색어로 입력하는 이용자에게 자신의 광고를 노출시키려는 광고주와 그러한 필요를 가진 광고주에게 해당 키워드에 대한 광고권을 고가에 판매하려는 검색엔진 사이에 유상거래가 활발하게 이루어지고 있다는 사실은 해당 키워드가 단순히 사전적 의미의 사용이 아닌 상표기능에 의거하여 사용되고 있음을 나타내는 증거로 볼 수도 있다.²⁰⁴ 이하에서는 상표법과 부정경쟁방지법 이외에 팝업광고나 키워드광고를 규제할 수 있는 방안에 대하여 검토해보도록 한다.

2. 불법행위책임에 의한 규제

앞에서 살펴본 ‘MyAd’ 사건에서 서울고등법원은 피고의 행위가 부정경쟁행위에는 해당하지 않지만 민법상 불법행위에는 해당한다고 보았다. 물론 ‘MyAd’ 사건에서 문제된 광고의 형태는 통상적인 팝업광고나 키워드광고와 동일하지 않았고, 신청인이 이용자들에게 제공하는 광고 내용을 그대로 대체하거나 신청인이 공간으로 남겨 둔 부분을 이용하거나 이용자가 검색어를 입력한 경우 검색창과 검색결과 사이에 삽입되는 방법으로 나타남으로써 신청인 인터넷 사이트의 나머지 부분과 일체로서 구성되어 전체적으로 하나의 홈

²⁰⁴ 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 84-85면.

페이지와 유사하게 보이게 하고 결과적으로 신청인의 인터넷 사이트가 제공하는 광고인 것과 같은 외관을 형성하고 있었다. 따라서 ‘MyAd’ 사건의 경우에는 일반적인 팝업광고나 키워드광고의 경우보다 영업방해의 정도가 더 크다고 볼 수 있어 비교적 불법행위책임을 인정하기가 쉬웠을 것으로 생각된다. 그러나 일반적인 팝업광고나 키워드광고의 경우에도 다소 추상적이기는 하지만 해당 결정문에서 판시한 대로 “타인의 권리 침해 또는 그에 상응하는 보호할 만한 가치 있는 법익의 침해에 해당하거나 또는 상도덕이나 관습에 반하는 정도가 공서양속 위반에까지 이를 정도로 불공정하여 위법성이 인정되고 그로 인한 신청인의 업무방해 및 손해가 인정되는지”를 판단기준으로 삼아, 팝업광고와 키워드광고가 나타나는 형태를 고려하여 개별적으로 불법행위책임 성립 여부를 인정할 수 있을 것이다. 즉, 팝업광고의 경우라면 팝업광고를 나타나게 하는 소프트웨어의 설치에 대하여 명시적인 설명 및 동의절차를 거쳤는지,²⁰⁵ 팝업광고가 나타난 전체적인 웹사이트의 모양이나 팝업광고의 내용 등에 비추어 볼 때 문제의 팝업광고가 해당 웹사이트에서 제공하는 광고인 것처럼 보이게 하는지(예컨대 팝업광고에 아무런 표시없이 단순히 ‘클릭’이라고만 표시되어 있다면 이는 원래의 웹사이트에서 제공하는 팝업광고라고 간주될 가능성이 매우 높을 것이다) 등을 종합적으로 고려할 수 있을 것이다. 또한 키워드광고라면 키워드광고의 설명문구 등이 원래의 키워드와 관련된 웹사이트를 찾고자 하였던 이용자의 혼동을 야기하여 부당하게 이용자들을 유인할 수 있게 작성되었는지(예컨대 이용자들이 나이키를 검색창에 입력하였을 때 운동화를 취급하는 경쟁업체가 나이키를 키워드로 구입하고 자신의 웹사이트에 대한 키워드광고에 나이키의 슬로건인 ‘Just do it’을 사용하여 해당 웹사이트가 나이키의 것으로 착각하게 하는 경우를 들

²⁰⁵ 명시적인 설명 및 동의절차를 거치지 아니하였다면 정보통신망법 제48조 제2항 및 ‘약관의 규제에 관한 법률’의 적용도 문제될 것이다.

수 있을 것이다)를 고려하여 민법상의 불법행위책임을 인정할 여지가 있다고 생각된다.

3. 정보통신망법에 의한 규제

우리나라의 정보통신망법은 누구든지 정당한 사유 없이 정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해할 수 있는 프로그램을 전달 또는 유포하여서는 아니된다고 규정하고(정보통신망법 제48조 제2항 참조), 이에 위반한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있다(정보통신망법 제71조 제9호 참조). 동 규정상의 ‘정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램’이나 ‘훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해’하는 것의 의미는 해석에 따라서 매우 광범위하게 적용될 수 있다. 즉, 팝업광고는 바탕화면 위에 겹쳐지는 형태로 현출되므로 팝업광고를 두고 검색결과인 ‘데이터’를 ‘변경’하는 것으로 해석한다거나, 키워드광고는 검색결과에 키워드의 정당한 권리자가 아닌 자들도 함께 현출시켜 검색결과를 질을 떨어뜨리는 등의 방식으로 ‘데이터’를 변경하거나 하여 해당 검색엔진의 운용을 방해하는 것으로 해석할 여지는 없는 것인 문제될 수 있다. 이러한 행위가 이용자의 동의 없이 이루어지는 등 ‘정당한 사유’가 없다는 점이 인정된다면, 상표법이나 부정경쟁방지법의 도움을 받지 아니하고도 팝업광고나 키워드광고를 규제할 수 있는 가능성도 생각할 수 있을 것이다.

그러나 ‘MyAd’ 사건에서도 지적된 바와 같이 팝업광고의 경우 팝업광고를 유포하는 프로그램의 설치에 대하여 인터넷 이용자들에게 명시적인 설명 및 동의절차를 거쳤다면 팝업광고가 데이터를 변경하는 것으로 볼 수 있다고 하

더라도 ‘정당한 사유’가 있는 것이 되어 정보통신망법에 위반된다고 보기 어려울 것이다. 또한 키워드광고의 경우에는 키워드광고가 검색엔진과 광고주 사이의 의사합치에 따라 키워드 매매가 이루어진 결과 나타나게 되는 광고라는 점에서 ‘정당한 사유 없이’ 검색엔진이라는 정보통신시스템의 운용을 방해한다고 볼 수도 없다. 나아가 키워드광고의 경우에는 팝업광고와 같이 특별한 프로그램의 설치로 나타나는 것이 아니라는 점에서 프로그램의 전달 또는 유포행위를 처벌하는 정보통신망법상의 규제의 대상이 된다고 보기도 어렵다. 결국 정보통신망법 제48조 제2항은 인터넷 이용자의 동의절차 없이 (인터넷 이용자의 동의를 이루어졌다고 하더라도 ‘약관의 규제에 관한 법률’에 규정되어 있는 약관의 설명·명시의무²⁰⁶를 제대로 이행한 것으로 해석될 수 없는 경우에는 그러한 동의는 무효라고 볼 수 있을 것이다) 팝업광고를 생성하는 프로그램이 설치 운용된 경우에 한하여 적용될 수 있을 것으로 보인다.

4. 입법론적 규제

²⁰⁶ 약관의 규제에 관한 법률 제3조 (약관의 작성 및 설명의무 등)

- ① 사업자는 고객이 약관의 내용을 쉽게 알 수 있도록 한글 및 표준화·체계화된 용어를 사용하고, 약관의 중요한 내용을 부호·문자·색채 등으로 명확하게 표시하여 약관을 작성하여야 한다.
- ② 사업자는 계약체결에 있어서 고객에게 약관의 내용을 계약의 종류에 따라 일반적으로 예상되는 방법으로 명시하고, 고객이 요구할 때에는 당해 약관의 사본을 고객에게 교부하여 이를 알 수 있도록 하여야 한다. 다만, 다른 법률에 따라 행정관청의 인가를 받은 약관으로서 거래의 신속을 위하여 필요하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 약관에 대하여는 그러하지 아니하다.
- ③ 사업자는 약관에 정하여져 있는 중요한 내용을 고객이 이해할 수 있도록 설명하여야 한다. 다만, 계약의 성질상 설명이 현저하게 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 사업자가 제2항 및 제3항을 위반하여 계약을 체결한 때에는 당해 약관을 계약의 내용으로 주장할 수 없다.

2008. 10. 8. 재입법예고된 정보통신망법 개정안에 따르면, 동 개정안 제 111조는 “정보검색서비스를 제공하는 자 중 일일 평균 이용자 수가 10만명 이상으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자는 이용자가 정보검색결과 중 검색광고(입력된 검색어에 연동하여 사전에 등록된 광고문구 및 광고 대상인 홈페이지의 인터넷주소가 노출되는 온라인광고를 말한다)와 검색광고가 아닌 것을 명확하게 구분하여 표시하여야 한다”고 규정하고, 이에 위반하여 검색광고와 검색광고가 아닌 것을 구분하여 표시하지 아니한 자에 대해서는 1천만원 이하의 과태료를 부과하고 있다(제145조 제3항 제30호). 동 개정안에 대한 방송통신위원회의 규제영향분석서에 따르면, 주요 포털은 정보 검색시 ‘스폰서링크’, ‘파워링크’ 등의 이름으로 광고 사이트를 보여주기 때문에 이용자가 광고로 인지하기 어려워 검색결과에 의한 정보와 광고가 명확히 구분되지 않아 이용자의 혼란이 야기되고 있는 점²⁰⁷ 때문에 이와 같은 규제방안을 신설하였다고 밝히고 있다. 동 개정안은 인터넷 매체사업자(포털 등)에 대하여 검색결과 제공시 검색 광고와 검색 광고가 아닌 것을 구분하여 표시하는 것을 의무화하여 이용자가 순수 검색결과와 검색광고를 구분하여 인지함으로써 검색결과의 공정성 및 신뢰성을 제고하는 것을 규제의 목표로 삼고 있다.²⁰⁸ 동 규제영향분석서에 따르면, 방송,²⁰⁹ 신문 및 정기간행

²⁰⁷ 국회 문광위 윤원호 의원(대통합민주신당)은 국정감사에서 “포털에 검색어를 입력하면 검색결과 화면의 가장 위쪽에 광고사이트가 집중적으로 나타난다”며 “여기에는 ‘스폰서링크’ ‘파워링크’ 등의 문구가 붙어있으나 일반 이용자들은 이것이 검색정보가 아니라 돈을 받고 실어주는 광고라는 사실을 잘 모르고 있다”고 지적하였다(2007.10.18. 조선일보). 규제영향분석서 제53면에서 재인용

²⁰⁸ 방송통신위원회, 규제영향분석서, 2008. 9., 53면.

²⁰⁹ 관련 규정은 다음과 같다.

- 방송법 제73조 (방송광고 등) ① 방송사업자는 방송광고와 방송프로그램이 혼동되지 아니하도록 명확하게 구분하여야 하며, 어린이를 주 시청대상으로 하는 방송프로그램의 방송광고시간 및 전후 토막광고시간에는 대통령령이 정하는 바에 따라 반드시 광고임을 밝히는 자막을 표기하여 어린이가 방송 프로그램과 방송광고를 구분할 수 있도록 하여야 한다.
- 방송법 제108조 (과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3천

물²¹⁰에 대해서도 이미 광고구분의무 위반시 과태료가 부과되고 있는 점에 비추어 보더라도 인터넷매체 사업자에 대하여 위와 같은 의무를 부과하는 것이 인터넷매체 사업자의 사회적 책임 제고를 위하여 바람직하다고 한다. 김영선 대표의원이 2008. 7. 14. 발의한 ‘검색서비스사업자법안’ 제5조 제2항도 ‘사업자는 이용자가 검색결과와 광고를 혼동하지 않도록 명확하게 구분하여 편집하여야 하며, 광고면에는 광고임을 표시하여야 한다’는 규정을 두고 있다.

위와 같은 입법안이 시행되는 경우에는 순수한 검색결과와 해당 키워드 관련 검색광고가 구별되어 이용자의 혼동을 감소시킴으로써, 타인이 막대한 비용을 투입하여 오랜 시간에 걸쳐 쌓아 올린 신용에 부당하게 편승하려는 자들의 행위를 규제하기가 용이해질 것이다. 그러나 검색결과와 검색광고를 구별한다고 하더라도 검색광고 자체가 이용자들이 원래 의도하였던 키워드와 어떠한 관련이 있는 듯한 문구 등으로 이루어져 이용자들을 유인한다면, 이용자들의 혼동가능성은 여전히 존재한다고 볼 수 있으므로, 위와 같은 입법안만으로 타인의 신용에 편승하려는 행위를 규제함에 있어서는 다소 부족한 부분이 있어 보인다. 결국에는 타인의 등록상표 등을 부당하게 이용하는 팝업광고나 키워드광고를 규제하기 위하여 ‘상표적 사용’(또는 ‘표지로서의 사용’) 및 ‘혼동가능성’의 개념을 보완하는 새로운 입법을 고려해 볼 필요가 있을 것으로 생각된다.

만원 이하의 과태료에 처한다.

10. 제73조제1항·제2항·제4항 또는 제5항의 규정에 위반하여 방송광고를 한 자

²¹⁰ 관련 규정은 다음과 같다.

‘신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률’ 제11조 (광고) ② 정기간행물의 편집인은 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 명확하게 구분하여 편집하여야 한다.

제43조 (과태료) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 2천만원 이하의 과태료에 처한다.

1. 제11조 제2항의 규정을 위반하여 편집을 한 자

제 6 장 결 론

현대인들의 인터넷에 대한 의존도가 높아짐에 따라 인터넷 광고시장은 폭발적으로 확대되고 있다. 이 중 팝업광고와 키워드광고는 인터넷 광고 중 가장 많이 이용되고 있는 광고 형태인데, 타인의 등록상표나 주지·저명한 상품표지 또는 영업표지를 이용하는 팝업광고와 키워드광고가 증가함에 따라 상표권자 등과의 사이에서 분쟁을 야기할 가능성이 높아지고 있다.

팝업광고와 키워드광고가 상표권 침해행위나 부정경쟁행위를 구성하기 위해서는 먼저 현행법상 팝업광고와 키워드광고가 타인의 등록상표나 주지·저명한 상품표지 또는 영업표지를 ‘사용’하였다는 점이 전제되어야 한다. 그러나 현행 상표법은 과거 오프라인 시대의 상표 사용행위를 전제로 상표 사용태양에 대하여 제한적인 정의규정을 두고 있을 뿐이어서, 인터넷상에서 타인의 등록상표를 이용하여 이루어지는 광고의 경우 과연 상표법상의 ‘상표적 사용’에 해당하는지 논란의 여지가 있다. 그러나 상표권 침해를 구성하기 위한 ‘상표적 사용’은 해당 상표를 출처표시 목적으로 사용하는 경우를 의미하므로, 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 등록상표 등이 직접 사용되어 광고주의 상품이나 서비스의 출처식별기능을 수행하였다고 평가될 수 있는 경우는 별론으로 하고, 팝업광고와 키워드광고에 있어서의 상표 사용은 원칙적으로 상표권 침해를 구성하는 ‘상표적 사용’에 해당하지 않는다고 생각된다. 그리고 부정경쟁행위는 타인의 상품표지 또는 영업표지의 사용 태양에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 아니하지만, 표지가 가지는 기본적인 의미 및 부정경쟁방지법의 입법목적에 비추어 볼 때 여전히 출처표시의 목적으로 타인의 표지를 사용하는 경우에 한하여 사용행위를 인정할 수 있다고 생각된다.

다. 따라서 팝업광고나 키워드광고 자체에 타인의 상품표지 또는 영업표지가 직접 사용되어 광고주의 상품이나 영업의 출처식별기능을 수행하였다고 평가될 수 있는 경우는 별론으로 하고, 팝업광고와 키워드광고에 있어서 타인의 상품표지 또는 영업표지를 키워드로 사용하는 것은 원칙적으로 부정경쟁행위를 구성하는 ‘표지의 사용’에 해당하지 않는다고 생각된다.

그러나 위와 같은 해석에 따른다면 타인의 상표 또는 표지가 가지는 신용에 부당하게 편승하려는 부정한 목적의 팝업광고나 키워드광고를 전혀 규제할 수 없다는 문제가 발생한다. 이에 대해서는 ‘MyAd’ 사건과 관련하여 일정한 경우 인터넷 광고에 대하여 영업방해로 인한 불법행위책임을 인정한 법원의 판단을 고려해 볼 수 있겠다. 그러나 불법행위에 관한 민법 규정은 추상적으로 정해져 있어 이를 수많은 형태의 인터넷 광고에 일률적으로 적용하여 위법성 여부를 판단하는 것은 쉽지 않은 일일 것이다. 상표법은 ‘상표의 사용’에 대하여 정의규정을 두어 규범의 명확성과 예측가능성을 우선하기로 하는 입법태도를 취하고 있기는 하나, 인터넷이라는 새로운 매체의 출현을 예상하지 않은 ‘상표의 사용’에 대한 개념은 수정되어야 할 필요가 있다고 생각된다. 특히, 상표 이외에 서비스표의 사용에 대해서는 단순히 상표에 대한 규정을 준용한다고만 하고 있어서 구체적인 서비스표의 사용에 대한 개념에 대해서도 논란이 있을 것으로 보인다. 그러므로 상표적 사용의 개념과 관련하여 저작권법 제9조의2, 정보통신망법 제42조의2 및 제50조 제1항의 규정과 같이 ‘전송’의 개념을 추가하고, 인터넷 환경에서 상표나 서비스표를 광고적으로 사용하는 행위를 포착하기 위하여 ‘상품이나 서비스를 내용으로 하는 정보에 표장을 나타내어 전자적 방법으로 제공하는 행위’를 포함시키는 방법도 생각해 볼 수 있을 것이다.²¹¹ 상표의 사용개념이 구체적일수록 규범

²¹¹ 조영선, ‘상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰’, 153-154면.

의 예측가능성이 커지고 침해의 성립 여부나 불사용 취소 여부를 객관적으로 판단하기 쉬운 반면, 사회와 기술의 변화에 따라 다양하고 예측불가능해지는 상표사용의 유형을 모두 커버하기 위해 그때 그때 법을 개정하여야 하는 어려움이 생기는 점을 고려한다면, 구체적인 개정방법과 관련하여서는 상표법에는 이를 다소 포괄적으로 규정하고 구체적인 행위태양을 하위법령에 입법 위임하여 필요에 따라 비교적 손쉽게 개정이 가능하게 하는 것이 적절할 것으로 보인다.²¹²

팝업광고 및 키워드광고는 과거 상표법이나 부정경쟁방지법을 제정할 때에는 미처 예상하지 못했던 형태의 다양한 문제를 불러 일으켰다. 지속적인 기술의 진화에 따라 인터넷에는 팝업광고 및 키워드광고 이외에 지금으로서는 전혀 예상할 수 없는 형태의 광고가 등장할 수도 있고, 인터넷 이외에 또 다른 매체가 등장하여 해당 매체를 이용한 광고시장이 급성장할 가능성도 있다. 따라서 규제의 필요성이 있다고 생각되는 형태의 팝업광고 및 키워드광고를 규제하기 위하여 그에 대한 입법론을 논하는 것은 근시안적인 접근이 되어 버릴 수도 있다. 그러나 상표법이나 부정경쟁방지법 규정을 해석하거나 개정함에 있어서는 궁극적으로는 타인의 등록상표나 상품 또는 영업표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을 보장하고 자유경쟁을 통하여 이용자에게 많은 정보를 제공할 것인지, 아니면 상표나 상품 또는 영업표지의 신용 및 고객흡인력을 쌓기 위하여 많은 노력과 비용을 들인 상표권자 등 권리자의 이익을 우선할 것인지에 대한 이익형량이 전제되어야 할 것으로 보인다. 타인의 등록상표나 상품 또는 영업표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을 보장하는 형태로 상표법이나 부정경쟁방지법을 해석 또는 개정한다면 광고주들은 다양한 형태의 광고를 통하여 자신의 상품이나 서비스를 홍보할 수 있

²¹² 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 154면.

게 될 것이고, 이용자들은 풍부한 정보를 바탕으로 자신의 취향과 목적에 맞는 상품이나 서비스를 구매할 수 있게 될 것이다. 그러나 품질이 불량한 정보가 소비자에게 과다하게 제공되는 경우 이는 오히려 소비자에게 혼란과 불편을 초래하여 소비자의 이익을 최대화하려는 원래의 목적에 반하게 될 우려가 있다. 반면에 상표나 표지에 대한 권리자의 이익을 우선시하는 형태로 상표법이나 부정경쟁방지법을 해석 또는 개정한다면 상표나 표지의 권리자들의 이익은 철저히 보호될 수 있겠지만, 타인의 상표나 표지를 사용할 수 있는 권리가 제한됨으로 인하여 소비자들은 제한된 양의 정보만을 제공받게 되고 소비자들의 이익을 최대화하기 위한 자유경쟁이 제대로 이루어지지 아니하여 결국에는 상품이나 서비스의 품질 저하를 초래할 수 있다. 결론적으로는 상표나 표지에 대한 권리자의 이익 보호와 자유경쟁을 통한 소비자의 이익 극대화라는 두 명제 사이에서 적절한 해결점을 찾아야 할 것으로 보이고, 팝업광고나 키워드광고는 물론 앞으로 등장할 타인의 상표나 표지를 이용한 다양한 형태의 광고를 규제함에 있어서도 위와 같은 점을 고려해야 할 것으로 생각된다.

참고 문헌

I. 국내문헌

1. 단행본

- 부정경쟁방지법, 사법연수원, 2008.
- 상표법, 사법연수원, 2008.
- 송영식 · 이상정 · 황중환 공저, 지적소유권법(제9판-하권), 육법사, 2005.
- 송영식 등 7인 공저, 지적소유권법(하), 육법사, 2008
- 전자거래법, 사법연수원, 2008.
- 정상조 편, Entertainment law, 기술과 법센터, 2007.
- 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004.

2. 논문

- 권영준, “도메인네임에 관한 지적재산권 법적 문제점”, 사법논집 제31집, 2000.
- 권영준, “인터넷상 정보에 대한 접근 및 취득행위의 위법성”, 비교사법 통권 제38호(상), 2007. 9.
- 김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기 팝업(Pop-UP) 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산 21 통권 제88호, 2005. 1.
- 김성호, “인터넷배너광고의 연계(triggering)에 대한 법적 문제-Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp. 사건을 중심으로-”,

인터넷법률 통권 제11호, 2002. 3.

-김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 정보법학 제9권 제2호, 한국정보법학회, 2005. 12.

-김병일, “키워드광고의 상표권 침해에 관한 해외 판례 동향”, Law & Technology 제3호, 서울대학교 기술과 법 센터, 2005. 11.

-김원오, “저명상표의 희석화 침해이론의 실체와 적용요건”, 지적소유권법연구(제4집), 2000.

-김윤명, “포털사업자의 검색서비스에 관한 법률문제”, 정보관리연구 제38권 제3호, 2007. 9.

-박주석, 손준호, “국내 검색엔진의 서비스 가치가 고객만족에 미치는 영향”, 정보기술아키텍처연구, Vol.5.

-박준석, “판례상 상표의 동일 유사성 판단기준”, 사법논집 제39집, 법원도서관, 2004. 12.

-백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, Law & Technology 제4권 제5호, 서울대학교 기술과 법 센터, 2008. 11.

-송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 서울대학교 박사학위논문, 2006

-송재섭, “상표 희석화 이론의 요건과 적용-인터넷상의 희석화를 중심으로”, Law & Technology, 서울대학교 기술과 법 센터, 2007. 7.

-유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고(The Study on the legal Questions Of Internet AD)-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 인터넷법률 통권 제34호, 2006. 3.

-유대중, “검색광고의 법적 문제”, Entertainment law(정상조 편), 서울대학교 기술과 법 센터, 2007.

-육소영, “사이버공간상의 새로운 상표 쟁점”, 상사판례연구 제20편 제1권,

2007. 3. 31

- 이대희, “판매전 혼동이론의 적용확대와 그 비판”, 산업재산권 제25호, 산업재산권법학회, 2008.
- 이상정, “인터넷 광고의 지적재산권”, 국제법무연구 제10호, 경희대학교 국제법무대학원, 2006. 2.
- 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호, 2006.
- 이혜원, “새로운 인터넷 광고기업의 개발:바탕화면 광고”, 광고학연구 제14권 제5호.
- 정상조, “혁신과 경쟁: 정보통신기술과 시장의 변화에 따른 불공정 경쟁행위의 규제”, Law & Technology 제2권 제1호, 서울대학교 기술과 법 센터, 2006. 1.
- 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 법조 제53권 제10호(통권 제577호), 법조협회, 2004, 10.
- 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 법조 제53권 제11호(통권 제578호), 법조협회, 2004, 11.
- 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스 통권 제105호, 한국법학원, 2008. 8.
- 조정욱, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 희석화에 대한 연구”, 서울대학교 법학 제44권 제2호, 서울대학교 법학연구소, 2003
- 조정욱, “인터넷상에서의 상표에 대한 법적 연구”, 특별법 연구(7권), 박영사, 2005.
- 최성준, “도메인네임의 법적 문제점”, 인터넷과 법률(II), 법문사, 2005
- 최성준, “인터넷상에서의 상표법상 문제점”, 저스티스 통권 제87호(2005. 10.).

3. 기타 자료

- 방송통신위원회, 정보통신망법 개정안에 대한 규제영향분석서, 2008. 9.
- 법무법인 다래, IT중소벤처기업 전문협의회, “인터넷 광고 관련 규제와 지적권 분쟁 현황”(정보통신부 정보통신연구개발사업), IT 벤처기업연합회, 2008. 3.
- 한국인터넷광고심의기구(오창호 발행), “2008년 인터넷광고산업의 현황과 전망”, 인터넷광고 정책 포커스, 2008. 6. 18.
- 한국인터넷마케팅협회, 2007년 인터넷 광고비 분석 및 향후 예측, 2007. 12.

II. 외국문헌

- “Confusion in Cyberspace: Defending and Recalibrating the Initial Interest Confusion Doctrine”, Harvard Law Review, May 2004
- Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion over use: Contextualism in Trademark Law”, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 07-24, September, 2007
- J. Thomas McCarthy, “McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, fourth edition”, database updated September 2008
- Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law through Trademark Use”, Stanford Public Law and Legal Theory Working Paper Series Research Paper NO. 961470, 2007. 8. 13.
- Raymond T. Nimmer, “Law of Computer Technology,” database updated September 2008

-Thomas C. Folsome, "Missing the Mark in Cyberspace: Misapplying Trademark Law to Invisible and Attenuated Uses", Rutgers Computer and Technology Law Journal, 2007

-Zachary J. Zweihorn, "Searching for confusion: the initial interest confusion doctrine and its misapplication to search engine sponsored links", Cornell Law Review, September 2006

III. 참고 웹사이트

<http://www.accc.gov.au>(호주 경쟁 및 소비자위원회)

<http://blog.ericgoldman.org>

<http://findlaw.com>

<http://glaw.scourt.go.kr/jbsonw/jbson.do>(대법원 종합법률정보)

<http://www.internetlibrary.com>(판결원문)

<http://www.ipr-guide.org>(동향)

<http://www.juriscom.net>(판결원문)

<http://www.lawnb.com>

<http://www.legalis.net>

<http://www.linksandlaw.com>

<http://news.cnet.com> (뉴스)

<http://www.nysd.uscourts.gov>(판결원문)

<http://www.westlaw.com>

<http://www.zdnet.co.kr>(뉴스)

Abstract

Study on the illegality of pop-up and keyword advertisements in terms of trademark infringement and unfair competition

Kumsun Kim
College of Law
The Graduate School
Seoul National University

Nowadays, the market for pop-up and keyword advertisements is expanding vigorously. However, the increasing prevalence of pop-up and keyword advertisements has brought with it interesting issues related with trademark infringement and unfair competition because many advertisers take advantage of famous registered trademarks or marks indicating goods or businesses to trigger their pop-up or keyword advertisements on the internet.

The most active arguments on this issue are being developed in the United States of America. But the decisions of the U.S. courts are split

on the illegality of pop-up and keyword advertisements in terms of the Lanham Act. The Lanham Act requires (i) use of trademark in commerce in a certain way and (ii) likelihood of confusion in determining trademark infringement. The most critical issue is whether those advertisements fall into the concept of 'use of trademark' under the Lanham Act. Since the Lanham Act defines the forms of the 'use of mark' and it could not expect the use of trademark in cyber spaces, questions arise whether employment of others' trademarks for internal algorithm to show certain pop-up or keyword advertisements on the internet is included in the scope of the 'use of mark' under the Lanham Act. Recently, so-called "the trademark use theory" appeared on the stage and is gaining traction in the U.S.A. The theory criticizes the caselaw focusing on consumer confusion rather than the use of the trademark itself in determining trademark infringement. The theory explains that the 'use of mark' is a prerequisite requirement of trademark infringement, and therefore it should be reviewed firstly over the consumer confusion requirement. The supporters of the theory stress that a mark should be used in a way to identify its origins in order to conform to 'use of mark' under the Lanham Act. Accordingly, they say that use of the others' marks for the pop-up and keywords advertisements does not constitute 'use of mark' under the Lanham Act as long as the advertisers do not employ the others' marks in their own advertisements because others' marks are not used in a way to identify the advertisers' own goods or services in that case. But if a certain mark regarding pop-up or keyword advertisements is used in a way to

identify origins of the relevant advertisers' goods or services and additionally has caused likelihood of confusion, they say that it constitutes trademark infringement. And the related search engines are also likely to be indirectly liable if their business models are developed to promote those infringements.

In Korea, there is not much legal discourse on the illegality of pop-up and keyword advertisements compared to the U.S.A. However, recently the Seoul High Court determined that certain software which inserts keyword advertisements in the margins of a web site or replaces the original advertisements does not 'use' the plaintiff's business mark and therefore does not constitute unfair competition. Instead, the court concluded that the distributor of the software is liable under the Civil Act because it interfered with the plaintiff's business unfairly by free-riding off of the goodwill of the plaintiff. The decision is very interesting because it suggests a way to regulate certain types of internet advertisement, i.e., via prosecution under the Civil Act and might be referred to regulate some pop-up and keyword advertisements.

The current Korean trademark law and 'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act' also require 'use of mark' in determining trademark infringement and unfair competition. In addition, the Korean trademark law defines the forms of the 'use of trademark'. However, it is dangerous to stretch the meaning of the 'use of

trademark' because criminal punishment could be inflicted to trademark infringers. It is interpreted that the 'use of mark' means a certain mark should be used to identify the origins of the relevant goods or services. According to this interpretation, it is difficult to say that pop-up and keyword advertisements are violating the trademark law and the 'Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act' as long as the advertisers do not employ the others' marks in their own advertisements because others' marks are not used to identify the advertisers' own goods or services in that case. But if the advertisers' advertisements interfere with the mark owners' business unfairly by free-riding off of the goodwill of the mark owners, it could be regulated as a tort under the Civil Act. On the other hands, if a pop-up and keyword advertisement includes others' marks in a way to identify the origins, the advertisements are likely to be regulated by trademark infringement or unfair competition.

Keywords : pop-up advertisement, keyword advertisement, trademark law, unfair competition, use of mark, likelihood of confusion, initial interest confusion

Student Number : 2000-22076