

전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부*

- 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로 -

한양대학교 법학전문대학원 교수 尹 宣 熙

■ 논문요약 ■

오프라인 매장에서의 구매보다 온라인 쇼핑이 증가하는 추세에 최근 발생한 신종 코로나 바이러스로 인한 외출 자제에 따라 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상된다. 전자상거래 업체들은 상품판매를 위하여 자사의 홈페이지에서 소비자가 검색한 특정상품만을 보여주는 것이 아니라 관련 다른 상품들도 함께 보여주는 경우가 있는데, 이는 소비자의 선택의 폭을 넓혀 주기 위해서이다. 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위와 관련하여 전자상거래 업체들이 타인의 등록상표 또는 주자저명한 상품표지를 노출하는 것이 상표법상 상표권 침해행위 또는 '부정경쟁방지법'상 부정경쟁행위에 해당하는지의 여부를 살펴본다.

상표법 및 부정경쟁방지법의 입법취지 등에 비추어 볼 때 전자상거래 업체들의 상품검색 결과 제공행위 자체에 대하여 상표권 침해나 부정경쟁행위의 성립을 인정하기는 쉽지 않다. (i) 우선 전자상거래 업체들이 제공하는 검색 결과 화면에 타인의 등록상표 또는 주자저명한 상품표지 자체가 직접 표시되어 소비자들에게 출처의 오인, 혼동을 야기하는 것이 아닌 한 상표법 및 부정경쟁방지법상 상표 내지 표지의 '사용' 및 '혼동가능성' 요건을 충족한다고 보기 어렵다. (ii) 또한, 타인의 상표나 표지가 주지의 정도를 넘어서 저명한 경우에는, 혼동가능성이 없더라도 검색 결과 제공 행위가 해당 상표의 명성을 손상시키거나 식별력을 약화시키는 경우 부정경쟁행위에 해당할 수 있긴 하나, 수요자의 검색 행위로 인해 화면상에 나타나는 검색 결과가 사회적으로 부정적인 상품 또는 서비스와 관련된 것이 아니라면 명성의 손상이나 식별력의 약화를 인정하기도 어려울 것으로 보인다. (iii) 한편, 타인의 등록상표 또는 주자저명한 상품표지를 무단으로 활용하여 자신의 상품이 검색되도록 하는 등, 타인이 상당한 비용을 투입하여 구축한 상표 또는 표지의 신용 내지 고객흡인력에 무임승차하여 부당하게 이익을 도모하는 경우, 부정경쟁방지법상 성과도용행위에 해당할 여지가 있으나, 통상적인 검색 결과 제공 행위는 무임승차행위라고 보기 어렵다.

전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위가 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당하는지 여부는 궁극적으로는 상품표지의 신용과 고객흡인력을 구축하기 위하여 많은 비용과 노력을 투입한 상표권자 등 권리자의 이익을 우선할 것인지, 아니면 타인의 등록상표 내지 상품표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을

* 이 논문은 한양대학교 교내연구지원사업으로 연구되었음(HY-2019).

보장하고 자유경쟁을 통하여 소비자들에게 더 많은 정보를 제공함으로써 소비자의 이익을 우선할 것인지에 대한 이익형량의 문제라고 할 수 있다. 그런데 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위가 소비자의 편의 증진에 기여하는 정도 및 이로 인하여 상표권자 등 권리자의 이익이 제한되는 정도 등을 비교형량하여 보면, 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위 자체는 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당하게 생각된다.

[주제어] 상품검색결과, 상표의 사용, 표지의 사용, 혼동가능성, 희석화, 성과도용행위, 상품주체 혼동행위
search results for products, use of trademarks, use of marks, likelihood of confusion, dilution, act of illegally using outcome achieved by others, act causing confusion about the source of a product

■ 목 차 ■

I. 서론	1. 쟁점
II. 상표권 침해행위 해당 여부	2. 상품주체 혼동행위 해당 여부
1. 쟁점	3. 관련 판결
2. 상표권 침해행위의 요건	4. 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위에 관한 검토
3. 관련 판결	5. 소결
4. 전자상거래업체의 상품검색결과 제공행위에 대한 검토	IV. 그 밖의 부정경쟁행위 해당 여부
5. 소결	1. 저명표지 희석행위 해당 여부
III. 상품주체 혼동행위 해당 여부	2. 기타 성과 도용행위 해당 여부
	V. 결론

* 논문접수: 2020. 3. 2.

* 심사개시: 2020. 4. 7.

* 게재확정: 2020. 4. 23.

I. 서론

오프라인 매장에서의 구매보다 온라인 쇼핑이 증가하는 추세에 최근 발생한 신종 코로나 바이러스로 인한 외출 자제가 기쁨을 북고 있다. 2017년도 온라인 쇼핑 거래액 규모는 약 94조 원에 이르렀는데, 2019년도의 온라인 쇼핑 거래액 규모는 약 134조 원으로, 국내 온라인 쇼핑 산업은 불과 2년 만에 약 43%에 이르는 폭발적인 성장을 이루었다.¹⁾ 이에 따라 전자상거래 사이트를 통하여 판매되는 제품과 서비스는 다양해지고 있

1) 통계청, 온라인쇼핑동향조사(2020. 2. 19. 방문), <http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&pamiTabId=M_01_01>.

으며, 그 제품과 서비스에 대한 정보량 역시 기하급수적으로 증가하고 있다.

전자상거래 업체들은 이와 같은 정보의 홍수 속에서 소비자가 원하는 제품·서비스에 관한 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있다. 백화점과 대형마트 등 전통적인 오프라인 유통업체들이 전략적인 물품 배치를 통해 소비자에게 구매 편의를 제공하였던 것과 마찬가지로, 전자상거래 업체들도 자사의 홈페이지에서 소비자가 검색한 특정 상품만을 보여주는 것이 아니라 소비자가 입력한 검색어와 관련 있는 다른 상품을 검색 결과 화면에 함께 보여줌으로써 소비자의 선택의 폭을 넓혀주고 있다.

예컨대, 소비자가 전자상거래 업체의 자사 홈페이지 검색란에 운동화 제품의 상표 ‘A’를 입력하여 검색하는 경우, A라는 운동화 제품 외에 A 제품을 검색하는 소비자의 구매 선택에 도움이 될 만한 다른 브랜드의 운동화 제품 또는 검색 당일 할인 혜택이 많이 제공되는 운동화 제품 등을 검색결과 화면에 함께 제공하는 것(이하 ‘**상품검색결과 제공행위**’라고 한다)이다. 이러한 검색결과는 전자상거래 업체가 다양한 검색기준에 따른 자체 알고리즘을 활용한 것으로서, 그 검색기준에는 클릭 횟수나 구매율이 높은 제품, 다른 소비자들이 해당 제품과 함께 검색하거나 함께 구매한 제품, 해당 검색어에 대하여 광고비를 지급한 제품²⁾ 등이 포함된다.

그런데 최근 전자상거래 업체들의 상품검색결과의 제공행위와 관련하여 전자상거래 업체들이 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지를 노출하는 것이 상표법상 상표권 침해행위 또는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)상 부정경쟁행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 다목 내지 카목)에 해당하는지 문제되고 있다. 국내에서는 아직 이와 관련한 쟁점에 대해서는 충분한 논의가 이루어지지 않은 것으로 보이고, 그 결론에 대해서도 학계의 입장이 확고하게 정립되어 있지는 않은 것으로 보인다.

이 글에서는 최근 논란이 되고 있는 전자상거래 업체들의 상품검색결과의 제공행위의 상표권 침해 여부(II), 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에서 정한 부정경쟁행위 해당 여부(III) 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목, 카목에 정한 부정경쟁행위 해당 여부(IV)를 차례로 검토한 뒤, 그 검토 내용을 바탕으로 전자상거래 업체들의 상품검색결과의 제

2) 전자상거래 업체가 광고주로부터 특정 검색어에 대한 광고비용을 지급받고 광고주의 상품을 특정 검색어에 대한 검색결과 화면에 제공하는 행위 유형을 말한다.

공행위의 상표권 침해행위 및 부정경쟁행위 해당 여부를 판단하여 본다(V).

II. 상표권 침해행위 해당 여부

1. 쟁점

소비자가 구매하고자 하는 등록상표를 검색어로 입력하는 경우, 전자상거래 업체가 자사 홈페이지에서 해당 등록상표와 관련된 상품 등을 검색결과로 제공하는 것이 그 등록상표권자의 상표권을 침해하는 행위에 해당하는지 여부가 문제된다.

일반적으로 상표권 침해 여부의 핵심중의 하나가 소비자의 ‘혼동가능성’(likelihood of confusion)인데, 이 글에서 다루고자 하는 행위와 같은 인터넷 공간에서의 상표 침해 여부 판단 시에는 혼동가능성 판단에 앞서 상표의 ‘사용’ 여부도 문제된다. 현실공간에서와 달리 인터넷 공간에서는 침해자로 주장된 자가 자신의 상품이나 광고에 권리자의 상표를 직접 부착하거나 시각적으로 제시하지 않고도 상표가 가진 고객흡입력을 활용하는 것(예컨대, 팝업이나 키워드 광고 방식 등)이 기술적으로 가능해졌기 때문이다.³⁾ 즉, 인터넷 공간에서의 상표 침해와 관련하여서는, 타인이 상표권자의 표장을 눈에 보이지 않게 활용하는 경우에도 상표법상 상표의 사용이 있었다고 볼 수 있는지(즉, 비시각적 상표 사용의 인정 여부)가 특히 문제된다고 할 수 있다.

이하에서는 상표권 침해행위의 요건 중 이 글에서 다루는 상품검색결과 제공행위에서 주로 문제되는 요건인 상표의 ‘사용’ 및 ‘혼동가능성’의 개념을 검토하고, 상품검색결과 제공행위와 관련하여 참고할 만한 사례들을 살펴 본 다음, 이를 바탕으로 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 검토한다.

2. 상표권 침해행위의 요건

3) 이러한 현실 공간과 인터넷 공간 사이의 차이점을 지적하면서, 상표를 상품이나 포장용기 등에 직접 표시하지 않는 유형의 인터넷 공간상 상표의 활용에 대해서는 상표의 ‘사용’이 존재하지 않는다고 보아야 하며, 이에 따라 혼동가능성 유무를 판단할 필요 없이 곧바로 상표권 침해가 성립하지 않는다는 주장이 제기되기도 하였다(‘**상표사용론**’). 인터넷상 상표권자의 지나친 독점으로 인해 시장의 공정한 경쟁을 해할 우려를 방지할 수 있다는 것이다; 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해의의 논의를 중심으로-”, 법조(제651권), 법조협회(2010. 12.), 134~136면.

가. 상표의 ‘사용’

상표법은 제2조 제1항 제1호에서 ‘상표’를 정의하고 있고, 제2조 제1항 제11호에서 ‘상표의 사용’ 개념을 구체적으로 정의하고 있다.

상표법 제2조 제1항 제1호에 따르면 ‘상표’는 상품에 관하여 사용되는 것으로서, 여기서 상표의 ‘사용’은 상품 자체 또는 상품의 포장 등에 붙여서 사용되는 경우뿐만 아니라 상품을 표창하고 상품의 동일성을 나타내기 위하여 사용되는 모든 태양을 포함한다.⁴⁾ 즉, 상표란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별되도록 하는 식별력을 그 본질로 하며, 상표의 사용 역시 상표를 통한 상품의 구별을 위하여 이용하는 것을 전제로 한다.⁵⁾

상표법 제2조 제1항 제11호에 따르면 상표의 ‘사용’이란 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위”(상§2xi가), “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위”(상§2xi나), “상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위”(상§2xi다)를 말하고, “제1항 제11호 각목에 따른 상표를 표시하는 행위”에는 “표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위”와 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”가 포함된다(상§2㉔).⁶⁾

위 정의규정에 의하면, 상표의 ‘사용’에 해당하기 위해서는 기본적으로 상표의 ‘표시’가 있어야 하는데, 이 점이 이 글에서 다루고자 하는 것과 같은 인터넷 공간에서의 상표침해 여부와 관련하여 특히 문제가 된다(이에 대해서는 아래 4.항에서 논한다).

이러한 상표의 사용의 개념은 상표권의 효력 범위를 정하는 중요한 기준이 된다. 상표권자는 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 갖고(상§89본), 상표법 제108조 제1항 제1호의 규정에 의해 이러한 권리를 침해하는 행위를 배제할 수 있는데, 이는 타인이 자신의 등록상표를 사용함으로써 상품의 식별 및 출처의 오인, 혼동 가

4) 송영식 등, 『송영식 지적소유권법』, 육법사(2013), 55면.

5) 정상조, 박준석, 『지식재산권법』, 홍문사(2013), 566면.

6) 연혁적으로 보면, 제정 당시 상표법(1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 것)에는 상표의 사용에 대한 정의 규정이 존재하지 않았고, 단지 상표권의 침해로 보는 행위 유형만 규정되어 있었다. 상표법이 1973. 2. 8. 법률 제2506호로 개정되면서 상표의 사용에 관한 정의 규정이 포함되었는데, 개정 당시 의안 원문에는 ‘현실성에 맞지 않는 점이 있으므로 이를 개정, 보완하려는 것임’이라고 기재되어 있을 뿐이어서 해당 규정의 신설 취지를 명확하게 파악하기는 어렵다. 법률 제14033호로 개정된 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것)부터 현행 규정의 제2조 제2항 제1호 및 제2호가 추가되었다.

능성을 막기 위한 것이다.

또한 상표법은, 상표등록제도의 취지와 상표권의 실효성을 확보하기 위하여 상표와 상품에 대한 판단기준을 등록상표와 동일한 상표뿐만 아니라 등록상표와 유사한 상표와 유사상품에까지 확대하여 상표권 침해로 간주함으로써 타인에 의한 상표의 사용을 금지 또는 배제할 수 있는 권리를 상표권자에게 부여하고 있다(상§108). 이러한 오인, 혼동 가능성은 본질적으로 타인의 상표 사용행위가 상품 출처 표시 기능을 수행하고 있어야 한다는 것을 전제로 한 것이다.⁷⁾

이와 같이, 상표의 사용은 상표법상 상표권의 효력 및 상표권 침해행위 해당 여부 등의 판단에 중요한 기준이 되는 개념으로서, 상표의 ‘사용’에 해당하기 위해서는 타인의 행위가 원칙적으로 상표법상 상표의 사용에 관한 정의 규정에 해당하여야 함은 물론이고, 근본적으로는 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행해야 한다.⁸⁾

나. ‘혼동가능성’

(1) ‘혼동’의 의미와 범위

상표법에 혼동가능성에 대한 명시적인 규정은 없다. 다만, 상표권의 소극적, 금지적 효력(상§107, §108)을 유사상표 및 유사상품에까지 미치는 것으로 규정한 점에 비추어 보면, 상표권의 침해 여부 판단은 기본적으로 소비자의 혼동가능성 유무에 의한다.⁹⁾

법원도, “상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 칭호, 관념 등을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 다만, 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체적으로는 차이가 있는 경우에는 서로 유사한 상표라고 할 수 없고, 서로 다른 부분이 있더라도 전체적으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 오인, 혼동을 일으키기 쉬운 경우에는 유사한 상표로 보아야 한다.”라는 취지로 판단하여, 상표의 유사 여부는 상품출처의 혼동 여부를 기준으로 판단하여야 한다는 입장이다.¹⁰⁾

7) 윤선희, 『상표법』, 법문사(2018), 338~339면.

8) 김중효, “상표법상 상표의 사용에 관한 연구”, 석사학위논문, 고려대학교 특수법무대학원(1998), 97면.

9) 전효숙, “상표와 상품의 동일 유사”, 특허소송연구(제1집), 특허법원(1999. 12.), 291면.

10) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013후808 판결 등.

여기서 상품출처의 혼동이란, 거래계의 경험칙에 비추어 동일한 생산자, 판매자에 의하여 생산 및 판매되는 것으로 인정되는 일반적 출처의 혼동과 해당 상품의 구체적 거래 실정에 비추어 출처가 동일하다고 혼동되는 것으로 인정되는 구체적 출처의 혼동으로 나눌 수 있다. 등록주의 하에서 상표가 현실로 사용될 필요가 없는 이상 사용을 예측하여 판단할 수밖에 없다는 점을 감안할 때, 상표법상 상표권 침해의 판단 기준이 되는 출처 혼동은 일반적 출처의 혼동을 의미한다고 보아야 한다.¹¹⁾

법원도 상표권 침해 판단 시 ‘혼동가능성’ 여부에 관하여, “상품출처의 혼동 여부는 지정상품과 관련하여 일반적, 추상적으로 품질이나 출처의 오인, 혼동 가능성이 존재하는지 여부에 따라 판단되어야 하고, 구체적인 오인, 혼동의 발생 유무나 대비되는 각 표장을 사용하는 자 사이의 분쟁 유무와 같은 사항은 고려할 사정이 아니다”라고 판단한 바 있다.¹²⁾

상표법상 ‘혼동’의 발생 범위도 문제될 수 있다. 혼동의 발생 범위는 크게 둘로 나눌 수 있는데, 상표 구성상의 동일, 유사성으로 인한 상표 자체의 혼동 또는 상품 출처의 혼동을 의미하는 ‘협의의 혼동’과 상표의 유사성으로 인하여 권리자와 침해자의 상품 사이에 어떠한 관련성이나 후원 관계가 있는 것처럼 오인하는 혼동을 의미하는 ‘광의의 혼동’이 그것이다.¹³⁾

이에 대하여 대체로 상표법상 상표권 침해 판단 시 혼동의 발생 범위는 협의의 혼동, 즉 상표 자체의 혼동 또는 상품 출처의 혼동에 한정하여야 한다는 입장인 것으로 보인다. 본래 광의의 혼동 개념은 부정경쟁행위의 방지를 위하여 형성된 개념으로서, 이러한 개념을 상표권에 대해서도 인정한다면 이는 상표법의 취지에 어긋나며 상표권의 보호 범위가 지나치게 확대될 수 있다는 것이 그 이유이다.¹⁴⁾ 법원도 상표권 침해 여부 판단 시 출처의 혼동 여부를 상표의 동일, 유사 여부 판단의 기준으로 실시하고 있는데, 이는 법원 역시 상표 침해에서의 혼동을 출처의 혼동, 즉 협의의 혼동을 의미하는 것으로 판단하고 있기 때문이라고 보인다.

11) 한편, 부정경쟁방지법상 출처 혼동은 등록주의를 요건으로 하지 않는다는 점에서 구체적 출처의 혼동을 요한다; 김기영, “트로이의 목마(Trojan Horse) 멈추게 하기: 팝업 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산 논단(제88호), 특허청(2005. 1.), 132면.

12) 대법원 1999. 10. 8 선고 97후3111 판결.

13) 정상조·박준석, 앞의 책, 622~623면.

14) 송영식 외 6인, 앞의 책, 401~402면.

(2) 혼동가능성의 판단 주체 및 판단 시기

실무상 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 따라 판별되고 있다.¹⁵⁾ 즉, 혼동가능성의 판단 주체는 일반 수요자이고, 거래 통념에 따라 판단하도록 하는 것이다.

한편, 혼동가능성의 판단 시점에 관하여, 상표법에서 상표의 동일, 유사, 그로 인한 출처의 혼동으로 위법이 인정되는 시점을 명시하고 있지는 않지만, 일반적으로 출처 혼동으로 인한 피해의 발생 및 그로 인한 부정한 이익의 취득이 있을 때 비로소 상표법 위반 여부가 문제될 것이므로, 상표권 침해가 문제된 해당 제품의 구매 시점을 기준으로 출처 혼동의 가능성이 있는지를 판단하는 것이 타당해 보인다.

이에 대하여는, 인터넷 이용자가 검색창에 검색어를 입력하여 검색한 뒤 검색결과 화면을 접하게 되면 그 시점에 이미 혼동가능성이 인정될 여지가 있으므로, 이러한 점을 고려하여 혼동가능성의 판단 시점을 앞당겨야 한다는 견해(이른바 ‘최초관심혼동이론’)¹⁶⁾가 제기된 바 있다. 이와 같은 검색결과 제공행위는 동종 제품에 관심을 갖고 있는 잠재고객을 해당 검색어의 상표권을 보유한 상표권자의 웹사이트가 아닌 다른 판매 사이트로 유인하고, 이로 인하여 소비자가 출처를 혼동하여 상표권자 아닌 다른 사람의 판매 사이트에서 제품을 구매하게 될 가능성이 있다는 것이다.

그러나, 이 글에서 논의하는 상품검색결과 제공행위에 대해서는 최초관심혼동이론을 적용하는 것이 타당하다고 보기 어렵다. ① 최초 검색결과 화면 제공 시에는 혼동이 발생하였더라도 실제 상품 구매 시점에 현실적인 혼동이 발생하지 않은 이상, 아무런 혼동 없이 상품 구매가 완료되었다는 것인데, 단지 과거에 혼동이 발생하였던 사정을 들어 상표법 위반에 해당한다고 보는 것은 상표법의 기본 법리에 부합하지 않기 때문이다. 이는

15) 대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등.

16) ‘최초관심혼동이론’이란 어떤 상품을 판매하는 자가 다른 상표 또는 상표권자를 상징하는 표장을 이용함으로써 혼동을 야기하고 상표를 본 소비자의 관심을 불러일으켰다면, 비록 소비자가 이후 혼동에서 벗어나서 실질적인 구매행위로 이어지지 않았거나 구매 단계에서는 혼동이 더 이상 발생하지 않았더라도, 해당 상표를 이용한 자가 그 평판 및 명성의 혜택을 입었고, 이로 인하여 상표권자에게 피해를 입힌 이상 상표권 침해 내지 부정경쟁행위의 책임을 물을 수 있다는 이론이다. 류태경, “검색광고의 상표권 침해 및 부정경쟁행위”, 박사학위논문, 서울대학교(2017. 2), 134면.

자칫 상표권 독점의 폐해를 야기할 우려도 있다. ② 무엇보다, 상표권 침해는 ‘상표권’이라는 ‘권리’의 침해가 발생하여야 비로소 문제되는 것인데, 실제 상품 구매 시점에는 혼동이 없었다면 이로 인하여 상표권자가 자신의 권리인 상표권을 침해당하였다고 보기도 어려울 것이다. ③ 현재 인터넷 환경에서 인터넷 사용자들도 상표를 일반 검색어처럼 활용하여 그 검색결과를 참고하는 것이 일반적이며, 검색 결과를 클릭하였는데 그것이 자신이 당초 검색하고자 했던 정보가 아니면 바로 해당 사이트에서 빠져나올 수 있기 때문에 혼동의 정도나 혼동가능성이 적다는 점에서도 최초관심혼동이론에 따라 혼동가능성의 판단 시점을 앞당겨야 한다는 견해는 받아들이기 어렵다.

(3) 혼동가능성의 판단 기준

법원은 ‘혼동가능성’ 여부를 “당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적, 개별적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인, 혼동할 염려가 있는지 여부”에 따라 판단하고 있다.¹⁷⁾

3. 관련 판결

상품검색결과 제공행위의 상표권 침해 여부를 직접적으로 다루는 판례는 없으나, 본건의 논의에 참고할 만한 판결들¹⁸⁾이 있어 그 중 대표적인 판결을 간단히 소개한다.

가. 국외 판결

(1) Playboy Enterprises v. Netscape 사건¹⁹⁾

17) 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등.

18) 본 항에서 소개하는 판결은 대부분 검색광고에 대한 판결이다. 그런데 앞서 언급한 바와 같이 이 글에서 다루는 상품검색결과 제공행위 중에는 광고주로부터 광고비용을 받지 않고 전자상거래 업체 자체적인 알고리즘을 통해 단순히 검색결과를 제공하는 유형의 행위도 있으므로, 검색광고에 관한 판결 내용이 상품검색결과 제공행위에 대하여도 그대로 타당한 것은 아니라는 점에 유의하여야 한다.

19) 이 사건의 본안재판은, 1심은 Playboy Enterprises c. Netscape 2000 U.S. Dist. LEXIS 13418, (C.D. Cal. 2000) 이고, 항소심(연방제9항소법원)은 Playboy Enterprises c. Netscape 354 F.3d 1020, (9th Cir. 2004)이다. 이 사건의 본안재판은 항소심 법원의 판결 이후 1주일 뒤 당사자 간 합의로 종결되었다.

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

원고의 상표인 ‘Playboy’나 ‘Playmate’를 검색어로 하여 검색할 경우 피고가 제공하는 검색엔진에서 그 검색결과보다 위에 다른 경쟁업자의 배너광고를 제시하는 행위(피고는 이렇게 광고가 제시된 경쟁업자에게 검색어를 판매하고 그 대가로 광고비용을 받았다)가 원고의 상표권을 침해하는 행위인지 여부가 문제된 사안이다.

1심 법원은 인터넷 이용자가 입력하는 검색어 ‘Playboy’나 ‘Playmate’는 원고의 상표로서 사용되는 것이 아니라 일반명칭으로 사용되는 것이며 위 단어에 대해 원고 상표와는 무관하게 제3자의 권리가 성립하고 있기도 하므로 피고가 이를 활용하는 행위는 원고 상표를 ‘사용’하는 행위에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하여 원고의 상표권 침해 주장을 받아들이지 않았다.

항소심 법원은 혼동가능성, 희석화 여부에 관한 추가 심리가 필요하다는 취지로 1심 재판을 파기환송 하였다(상표의 사용에 대해서는 구체적인 실시 없이 이를 인정하였다).

(2) 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.Com, Inc. 사건²⁰⁾

원고는 콘택트렌즈 등을 온라인이나 전화 등으로 판매하는 자이고, 피고는 애드웨어(Adware)를 배포하는 자인데 이 애드웨어는 이용자가 방문하는 사이트를 감시하다가 이용자가 저장된 목록에 대응하는 사이트를 방문할 경우 이에 대응하는 광고를 팝업 형태로 제시하는 기능을 한다. 이 사안에서는 (i) 피고가 배포한 애드웨어가 PC 이용자가 원고 사이트 방문 시 자동적으로 원고 경쟁자의 팝업광고를 띄우는 행위, (ii) 이를 위해 미리 애드웨어 목록에 원고 사이트의 도메인이름<www.1800contacts.com>을 포함시킨 행위가 문제되었다.

1심 법원은 상표권 침해를 인정하였는데, 항소심 법원은 이를 파기하면서 위 행위 모두 상표의 ‘사용’에 해당하지 않는다고 판단하였다. 항소심 법원은 위 (i)에 대해서는 피고가 원고 상표 자체를 보여준 것(display)이 아닌 점, 팝업창은 원고 사이트 배경화면과 분리되므로 원고 사이트에 직접 팝업광고가 사용된 것이라고 보기 어려운 점 등을 이유로 상표의 ‘사용’이 없다고 하였고, 위 (ii)에 대해서는 애드웨어 목록에 설령 원고 상표가 포함되었더라도 이는 연방상표법상 상품 자체에의 고정(place)이 아닌 점, 원고 도메인이름은 애드웨어 목록 속에서 암호화된 형태로 쓰였을 뿐이어서 원고 상표인 것처럼 시각적 혼동(visual confusion)을 초래할 수 없는 점 등을 이유로 상표의 ‘사용’이 없다고

20) 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir., June 27); 이 항소심 판결은 이에 대한 상고허가신청이 기각됨에 따라 확정되었다.

하였다. 또한, 항소심 법원은 혼동가능성에 대하여 판단하더라도 PC 사용자 스스로 애드웨어를 설치한 이상 혼동가능성도 존재할 수 없다고 판단하였다.

항소심 법원은 여기에 더하여, 상표의 사용이 인정되지 않는 이상 설령 무임승차(free riding)와 같은 행위가 있다고 하더라도 이는 연방상표법의 규제영역에는 해당하지 않으며 오히려 상거래관행상 정당한 경쟁행위에 가깝다는 취지로 판단하였다. 전통적인 오프라인 시장, 예컨대 백화점이나 시장 등에서 상표권자의 상품을 찾는 소비자들에게 그 상품 바로 옆에 저렴한 대체상품을 진열하는 행위가 허용되는 것과 마찬가지로, 피고도 원고 상품을 찾는 인터넷 이용자에게 대체품 및 관련 정보를 알려주는 등 동일한 판매전략을 사용한 것일 뿐이라는 취지이다.

(3) Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 사건²¹⁾

피고는 애드워드(Adword) 프로그램을 통하여 사업자로 하여금 특정 검색어를 구매하거나 입찰할 수 있게 하였다. 애드워드 프로그램은 인터넷 이용자가 특정 검색어를 피고의 검색엔진에 입력하면 “Sponsored Link”로 명명된 광고주의 웹사이트에 대한 하이퍼링크를 생성하여 검색결과 페이지에 함께 표시해주었고, 그 결과 특정 검색어의 검색결과에 자신의 웹사이트에 대한 하이퍼링크를 함께 노출할 수 있도록 하였다. 이 사건에서는 피고의 이러한 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부가 문제되었다.

1심 법원은 상표권 침해를 부정하였으나, 항소심 법원(연방제2항소법원)은 1심을 파기하였다. 항소심에서는 (2)항에서 소개한 WhenU.com 사건에서의 판단을 배척하면서 상표적 ‘사용’을 인정하였는데, 그 이유로 ① WhenU.com 사건에서는 피고가 팝업의 대상으로 원고의 도메인 이름을 활용한 것에 불과한 반면 이 사건에서 판매의 대상인 키워드에는 원고의 상표가 포함되어 있고, ② WhenU.com 사건에서는 애드웨어 목록 중 해당 카테고리에 속한 여러 광고를 무작위로 팝업의 대상으로 삼은 것에 불과한 반면, 이 사건에서는 원고 상표를 원하는 특정인에게 키워드로 판매하였으며, ③ 이 사건은 상표권자의 상품인 것처럼 소비자가 믿을 수 있도록 판매업자가 배열하는 행위로서 단순한 상품의 진열로 보기는 어렵다는 점 등을 제시하였다. 다만 항소심 법원은 “Sponsored Link”라는 점을 별도 표시하는 등 검색 결과에서 나타난 제반 사정에 비추어 볼 때 혼동 가능성이 인정되지 않는다고 하여, 결론적으로는 상표권 침해에 해당하지 않는다고

21) Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123, (2d Cir. 2009).

판단하였다.²²⁾

(4) Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA 사건²³⁾

이 사건은 위 (3)과 유사한 사실관계 하에서, 피고의 모조품 판매자들이 ‘Vuitton’ 등의 검색 키워드를 원고로부터 구입하여 사용하자 원고가 피고를 상대로 상표권침해확인소송을 파리지방법원에 제기한 사안이다. 이 사건의 1, 2심은 상표권 침해를 인정하였으나, 프랑스의 파기원(Cour de cassation)은 심리를 정지하고 키워드 광고가 상표적 사용에 해당하는지 및 상표권자가 희석화 조항에 근거하여 키워드광고의 사용을 금지할 수 있는지 여부에 대한 해석을 유럽사법재판소(European Court of Justice)에 의뢰하였다.

유럽사법재판소는 먼저 원고가 인터넷검색서비스제공자의 역할을 하면서 피고 상표와 동일한 키워드를 자신의 서버에 저장하고 그 키워드에 대응하는 광고를 제시하는 역할을 수행한 것은 상표의 사용이 아니라고 해석하였고, 따라서 키워드 검색광고 사안에서 직접침해자는 광고행위자이며 원고는 간접침해책임의 유무만이 문제된다고 하였다.

다만 유럽사법재판소는, 원고의 행위와는 달리, 피고의 경쟁업자 내지 모조품 판매자들이 키워드 검색광고를 하는 행위는 ① 유럽연합 상표규정 제9조 제1항의 ‘상품이나 서비스에 관련하여(in relation to) 사용하는 것’에 해당하고, ② 키워드 검색광고 사안은 같은 규정 제9조 제2항b의 ‘상표 아래에서(under the sign) 상품을 공급하는 행위’와 유사하며, ③ 상표적 사용에 관한 제9조 제2항은 키워드 검색광고가 등장하기 이전에 규정된 것이므로 포섭되지 않는 상표사용유형이 존재할 수 있어 열거적 조항으로 해석할 수는 없고 예시적 조항으로 보아야 한다는 점 등을 들어 상표의 ‘사용’행위에 해당한다고 판단하였다. 또한 키워드 광고는 키워드를 입력한 사람으로 하여금 적어도 상표권자와 키워드 광고주의 동일성 내지 경제적 관련성 여부에 대하여 즉각적인 판단을 내리기 어렵게 하고, 이러한 정도로도 충분히 상표의 출처표시 기능을 훼손한다고 보아 결국 상표권 침해행위를 실질적으로 인정하였다.

유럽사법재판소는 원고가 광고를 통하여 경쟁업자 및 모조품 판매자의 상표권 침해에 관하여 인식하였거나 통제할 수 있었던 지위가 아니라면 간접침해책임조차 부담하지 않

22) 유사한 사실관계 하에서 위와 같은 취지로 판단한 판결로는 Rosetta Stone 사건[Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144, (4th Cir. 2012)]이 있는데, 이 사건에서 연방 제4항소법원은 더 나아가 타인의 상표를 검색광고의 키워드로 사용하는 것은 검색광고시스템의 비용절감과 효율성 제고를 위해 필요하므로 그에 따른 타인 상표의 사용은 정당화될 수도 있다는 점을 추가 논리로 제시하기도 하였다.

23) Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08), 2010.

는다고 판단하면서도, 최종적인 결론에 대하여는 프랑스 자국 법원에 판단을 유보하였다.

나. 국내 판례

(1) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결(‘마하몰 도메인 사건’)

피고인은 ‘마하몰’이라는 한글인터넷 도메인이름을 등록하고, 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 ‘마하몰’을 입력하면 ‘사찰넷’으로 연결되도록 하며, 이 과정에서 ‘마하몰’은 위 ‘사찰넷’ 웹사이트에 접속하는 단계에서만 웹브라우저 주소창에 잠시 나타났다가 사라지고 최종적으로는 ‘사찰넷’만 표시되도록 하였다. 이에 대하여 피고인의 위 행위가 등록서비스표 “마하” 및 “마하몰”의 서비스표권을 침해한 것인지 문제된 사안이다.

대법원은 ‘마하몰’의 도메인이름은 잠시 나타났다가 사라지고 최종적으로는 ‘사찰넷’ 표장만 표시되므로, ‘마하몰’ 도메인이름이 출처표시로서 기능하고 있다고 보기는 어려우므로, 피고인의 위 행위가 서비스표권의 침해행위라고 볼 수 없다고 판단하였다.

(2) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결(‘VSP 엔티씨 사건’)

피고는 포털사이트 ‘다음(Daum)’으로부터 “vsp”(이하 ‘이 사건 등록상표’)라는 키워드를 구입하여, 검색창에 vsp를 입력하면 검색결과 화면에 ‘스폰서 링크’로서 “vsp엔티씨”(이하 ‘이 사건 표장’)라는 표제와 함께 피고의 홈페이지 주소 및 피고 웹사이트로 연결되는 링크가 나타나도록 하였다. 이에 대하여, 등록상표 “vsp”의 상표권자인 원고가 피고의 행위를 문제삼자 피고는 원고를 상대로 키워드 검색광고 중 결과화면에 표시되는 “vsp엔티씨”가 원고의 등록상표에 의한 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구한 사안이다.

대법원은 인터넷 키워드 검색결과 화면은 위 “vsp” 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하므로, 이는 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’로서 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 판단하였는데, 그 논거로 “스폰서링크 내에 상표의 명칭이 표시되어 있지 않더라도 인터넷 이용자가 검색엔진에 상표를 검색어로 입력하여 검색할 경우, 검색어의 입력 창에는 입력된 상표 명칭의 검색어가 남아 있으며, 검색결과를 보면 해당 상표의 검색어가 굵은 글씨와 같은 형태로 두드러지게 표시된다”는 점을 들고 있다. 한편

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

위 링크를 클릭하면 이동하게 되는 홈페이지에는 위 “vsp” 표장이 나타나지 않는다고 하더라도, 이는 검색결과 화면 자체에서 이미 상표로 사용된 후의 사정에 불과하므로, 이를 이유로 상표적 사용이 아니라고 볼 수는 없다고 판단하였다.

다만, 대법원은 “vsp”는 관련 상품들의 거래계에서 ‘순간정전정보상장치(voltage sag protector)’의 영문약어로 통용되고 있으므로, 이 사건 표장의 “vsp”부분은 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 식별력이 있어 그 요부를 이루는 “엔티씨”부분은 이 사건 등록상표 “vsp”와 외관, 호칭 및 관념에서 뚜렷한 차이가 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 표장을 동일·유사한 상품에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 보아, 결론적으로는 이 사건 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

(3) 서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결(‘포트메리온 사건’)²⁴⁾

피고(리빙아트)는 자신의 공식 홈페이지 및 블로그 등에서 자신의 제품을 광고하며 상품의 선전 웹페이지에 ‘포트메리온’이라는 태그를 입력함으로써, 일반 소비자들이 포털 사이트에서 ‘포트메리온’을 검색하면 피고의 홈페이지 또는 블로그가 검색되도록 하였는데, 피고의 이 같은 행위가 원고(포트메리온)의 상표권을 침해하는지가 문제된 사안이다.

법원은 ① 피고는 위 ‘포트메리온’을 타 글자들보다 크기가 현저히 작고 최하단에 위치한 검색용 태그로만 사용하였을 뿐, 자신의 상품에 대하여는 ‘리빙아트’로 표시하였으므로 원고의 상표의 ‘사용’으로 보기 어려운 점, ② 피고 제품에는 피고의 상표를 명확히 사용하고 있어 일반 수요자들이 피고의 제품이 원고의 상품이라고 오인·혼동할 가능성이 있다고 보기 어려운 점 등을 이유로 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

4. 전자상거래업체의 상품검색결과 제공행위에 대한 검토

가. 상표 ‘사용’ 해당 여부

(1) 상표법에서 상표의 ‘사용’에 대한 정의 규정을 두고 있으므로, 이 글에서 다루는

24) 피고는 이 판결에 대하여 항소하였으나, 항소심 사건(서울고등법원 2014나2014717 사건) 계속 중 양 당사자 사이에 조정이 성립되었다.

상품검색결과 제공행위가 검색어로 입력된 상표를 상표법상 ‘사용’하는 행위에 해당하는지 여부 역시 기본적으로 위 정의규정을 토대로 검토하여야 할 것이다.

앞서 본 바와 같이 상표의 ‘사용’에 대한 정의규정에 의하면, 상표의 ‘사용’은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’를 기본으로 하는 것으로서, 상표의 ‘사용’에 해당하기 위해서는 상표의 ‘표시’가 있어야 한다. 그런데 상품검색결과 제공행위에 의해 실제 전자상거래 업체에서 제공하는 상품검색결과 화면에는 소비자가 입력하였던 검색어가 나타나지 않으므로, 상표의 ‘표시’가 있다고 보기 어렵다. 상품검색결과 제공행위의 경우, ‘A’라는 검색어를 입력하면, ‘A’ 상품과 관련되는 ‘B’ 상품이나 ‘C’ 상품 등이 검색결과 화면에 제공될 뿐, ‘A’ 상품이 아닌 ‘B’ 상품이나 ‘C’ 상품 등에 ‘A’라는 상표가 부착되거나 표시된 상품이 제공되는 것이 아니기 때문이다. 즉, 상품검색결과 제공행위의 경우에는 검색결과 화면에서 소비자가 입력한 검색어인 ‘A’ 자체는 나타나지 않는 것이다.

앞서 살펴 본 마하몰 도메인 사건에서도 법원은 “‘마하몰’의 도메인이름은 잠시 나타났다가 사라지고 최종적으로는 ‘사찰넷’ 표장만 표시된다”는 점을 이유로 들면서 상표의 ‘사용’을 부정한 바 있는데, 위 사건에서는 ‘마하몰’의 도메인이름이 잠시 나타났음에도 곧 사라진다는 점에 착안하여 상표의 ‘사용’을 부정하였으므로 상품검색결과 제공행위와 같이 애초에 ‘A’라는 상표 자체가 잠시라도 나타나는 적이 없는 경우에는 더욱 상표의 ‘사용’을 인정하기 어렵다고 보아야 한다.

물론 검색결과 화면의 상부 검색창에 소비자가 입력했던 검색어가 남아있다고 볼 여지가 있긴 하나, 이는 단지 검색 과정에서 소비자가 입력했던 검색어가 남아있는 것에 불과한 것이고, 전자상거래 업체가 상품검색결과를 제공하면서 비로소 검색어를 화면에 표시한 것이 아니므로, 이러한 점을 고려하더라도 현행법상 상품검색결과 제공행위가 검색어로 입력된 상표를 ‘표시’하는 행위에 해당한다고 보기는 어려울 것이다.

이와 관련하여, VSP 엔티씨 사건에서 법원은 상표적 사용을 인정하면서 그 논거 중 하나로 “스폰서링크 내에 상표의 명칭이 표시되어 있지 않더라도 인터넷 이용자가 검색엔진에 상표를 검색어로 입력하여 검색할 경우, 검색어의 입력 창에는 입력된 상표 명칭의 검색어가 남아 있”는 점을 들고 있긴 하다. 그러나, 이 사건에서는 검색어 입력 창에 검색어가 남아 있는 점 외에 실제 검색결과 화면에서 해당 상표의 검색어가 굵은 글씨와 같은 형태로 두드러지게 표시된다는 점을 중요한 논거로 들고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 상품검색결과 제공행위는 A라는 검색어를 입력하여 검색하면 A 상품과

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

관련되는 B 상품이나 C 상품 등이 검색결과 화면에 나타날 뿐, A라는 상표 자체가 다른 상품에 부착되거나 표시되지 않는다는 점에서 위 판결 사안과는 다르다고 할 것이다. 따라서 상품검색결과 제공행위의 상표 사용 여부에 관하여 반드시 위 판결의 결론에 따라야 하는 것은 아니라고 할 것이다.

(2) 한편, 위 규정을 해석할 때, 상표법 제2조 제1항 제11호의 정의규정이 전통적인 상표 사용 행위를 고려하여 제정된 것으로서, 현실공간이 아닌 인터넷 공간에서의 상표 사용 행위를 포괄적으로 규율하지 못하고 있다는 점을 감안할 필요는 있다. 실제로 이러한 점을 보완하기 위하여 2016년에 상표법이 개정되면서, 상표의 사용에 관하여 ‘상표를 표시하는 행위’에 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”가 포함되는 것으로 규정되었다. 하지만, 이와 같이 개정된 규정에 의하더라도, 본건과 같은 상품검색결과 제공행위가 상표법상 상표의 사용행위에 해당하게 되었다고 보기는 어렵다.

상표법 제2조 제1항 제11호와 제2조 제2항을 종합하여 보더라도, 상표의 사용은 어디까지 상품 또는 상품의 포장에, 혹은 상품에 관한 광고 등에 관하여 전기통신회선을 통한 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위를 의미하는 것이어서, 상품 정보와 무관한 검색창에 상표를 입력하고, 입력한 검색어가 검색창에 남아있는 것 자체가 상표법상 상표의 사용 개념에 포함된다고 보기는 어렵다. 이는 전자적 상품 또는 상품의 포장, 혹은 상품에 관한 광고 등에 전자적인 상표를 표시하는 것이 아니기 때문이다.²⁵⁾

앞서 본 미국이나 유럽 등 해외 판결 중 일부는 인터넷 공간에서의 상표 사용에는 현행 상표법이 요구하는 부착, 고정 내지 시각적인 사용 등이 필요하지 않다거나, 인터넷 공간의 특수성을 감안하여 비교적 넓게 사용의 범위를 인정한 예가 있다. 현행 상표법이 현실 공간에서의 법 적용만을 염두에 두고 작성된 것이어서 그 문구를 엄격하게 해석할 경우 인터넷 공간에서의 상표 사용 행위를 규제하기 곤란하다는 점을 감안한 것으로 보인다. 그러나 아래에서 보는 바와 같이 상표법 제230조는 상표권 침해행위에 대한 형사처벌 규정을 두고 있으므로, 향후 법 개정을 통해 인터넷 공간에서의 상표 사용 행위를 염두에 두고 상표 사용의 개념을 수정하는 것을 별론으로 하더라도 적어도 현행 상표법 상으로는 상표 사용에 관한 정의규정에 대해 과감한 해석론을 전개하는 것에는 신중을

25) 박인화·신미리, “키워드 검색광고의 상표권 침해 여부”, 동아법학(제80권), 동아대학교 법학연구소(2018. 8.), 290~291면.

기할 필요가 있다고 본다.

(3) 무엇보다, 상표의 사용은 상표법상 상표권의 효력 및 상표권 침해행위 해당 여부 등의 판단에 중요한 기준이 되는 개념으로서, ‘상표의 사용’에 해당하기 위해서는 타인의 행위가 원칙적으로 상표법상 상표의 사용에 관한 정의 규정에 해당할 뿐만 아니라 근본적으로는 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행하여야 한다. 그런데 검색결과 화면의 검색어 입력창에 소비자가 입력했던 검색어가 그대로 남아있다고 하더라도 그것이 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행한다고 보기는 어렵다.

포트메리온 사건에서도 법원은 “피고는 위 ‘포트메리온’을 타 글자들보다 크기가 현저히 작고 최하단에 위치한 검색용 태그로만 사용하였을 뿐, 자신의 상품에 대하여는 ‘리빙아트(피고 상표)’로 표시하였다”는 점을 이유로 상표의 ‘사용’을 부정하였는데, 상품검색결과 제공행위와 관련하여 검색결과 화면의 검색어 입력창에 소비자가 입력했던 검색어가 그대로 남아있는 것 역시 상표가 검색어로만 사용되었을 뿐 상표권자의 상품 이외 다른 상품의 출처표시로 사용된 것이 아니라는 점에서 상표의 사용에 해당한다고 보기 어려운 것이다.

(4) 상표법 제230조는 상표권 침해행위에 대한 형사처벌 규정을 두고 있다. 상표 사용에 관한 정의규정을 어떻게 해석하는지에 따라 해당 행위가 형사처벌의 대상인지 여부가 결정되는 것이다. 이러한 점을 고려하면, 상표 사용에 관한 정의규정은 원칙적으로 문리해석에 입각하여 엄격하게 하는 것이 타당하며, 이에 따라 입법론적으로 상표의 사용에 대한 정의 규정을 개정하여 그 범위를 넓게 규정하는 것은 별론으로 하더라도 적어도 현행 정의규정상으로는 상품검색결과 제공행위가 상표법상 상표의 사용행위에 해당한다고 보기 어렵다고 보아야 한다.

나. ‘혼동가능성’ 인정 여부

앞서 본 바와 같이, 상표법은 상표권 침해행위의 요건으로 ‘혼동가능성’을 명시적으로 규정하고 있지는 않다. 하지만 실무상 상표의 동일, 유사 판단 시 혼동가능성 유무를 그 판단 기준으로 삼고 있으므로, 실제 사안에서는 혼동가능성 유무 판단이 핵심적인 쟁점이 되는 경우가 많다.

(1) 상품검색결과 제공행위의 경우, 통상 소비자가 검색창에 입력한 검색어가 등록상표와 ‘동일’한 경우가 대부분일 것이므로 원칙적으로는 상표의 동일·유사 여부 판단을

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

별도로 진행할 필요가 없고 이에 따라 혼동가능성 여부에 대한 검토도 진행할 필요가 없다고 볼 여지가 있다. 다만, 이렇게 볼 경우 등록상표와 동일한 검색어를 사용하는 대부분의 경우에 대하여, 혼동가능성 유무를 판단하지 않고 곧바로 상표권 침해가 인정된다는 것이어서 부당하다. 따라서 본건과 같이 종래 예상할 수 없던 인터넷 공간에서의 상표 사용에 관하여는, 비록 상표가 동일하더라도 그 외관 자체는 검색엔진의 알고리즘 바깥으로 드러나지 않으며 출처의 혼동이 문제되는 경우가 존재하는 이상, 등록상표와 동일한 검색어를 입력하는 경우에 대해서도 출처 혼동의 우려가 있는지 여부를 고려하여 상표권 침해 여부를 판단하여야 할 것이다.²⁶⁾

(2) 이러한 판단에 따라 검토하면, 본건 상품결과검색 제공행위에 대해서는 혼동가능성이 인정된다고 보기 어렵다.

① 소비자가 특정 상표를 입력하였을 때 상표권자의 웹사이트가 아닌 다른 상품 주체의 웹사이트로 자동적으로 연결되도록 하거나, 소비자가 상표권자의 웹사이트를 클릭하였음에도 해당 웹사이트에서 팝업 창 등을 통해 다른 상품 주체의 웹사이트나 링크가 나타나는 등(예컨대, 검색어 입력 내지 특정 사이트 접속 시 특정 상품의 팝업광고 등이 나타날 경우에는 해당 상표와 검색결과 화면에 나타나는 검색결과들 사이에 연상 작용을 불러일으킬 수 있다)의 특별한 사정이 없는 한, 상품검색결과 제공행위와 같이 단순히 검색결과를 제공하는 행위는 출처의 혼동을 불러일으킬 우려가 거의 없다.

특히 앞서 본 바와 같이 상품검색결과 제공행위는, 검색어로 입력된 상표의 상품이 아닌 다른 상품에는 해당 상표를 부착하거나 표시하지 않고 있다는 점에서 더욱 그러하다. 포트메리온 사건에서도 법원은 이와 같은 맥락에서 “피고 제품에는 피고의 상표를 명확히 사용하고 있어 일반 수요자들이 피고의 제품이 원고의 상품이라고 오인·혼동할 가능성이 있다고 보기 어려운 점 등을 이유로 상표권 침해행위에 해당하지 않는다”라고 판단하였다.

② 오늘날 인터넷을 통한 온라인 쇼핑 등 전자상거래가 활성화됨에 따라, 특정 상표를 검색어로 입력하는 경우 해당 상표 이외에 다른 상품이 검색 결과 화면에 나타나는 것이 일반화되어 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 소비자들이 오히려 이러한 결과를 의도하고 특정 상표를 검색어로 입력하기도 한다. 이러한 인터넷 사용 현황 등에 비추어 볼 때, 일반 수요자들 입장에서 ‘A’ 상품을 검색어로 입력하였을 때 ‘B’ 상품 또는 ‘C’

26) 류태경, 앞의 논문, 201면

상품이 검색결과 화면에 함께 나타난다고 하여 'B' 상품 또는 'C' 상품의 각 상품주체가 'A' 상품의 상품주체와 동일하다고 오인, 혼동할 가능성은 없다고 보아야 할 것이다.

③ 무엇보다 상품검색결과 제공행위의 경우 소비자가 해당 상품에 관한 페이지에 접속하는 순간 자신이 찾고자 했던 상품인지 아닌지 알게 되므로 그 혼동은 발생하지 않는다고 보이며, 실제 소비자가 출처의 혼동으로 인하여 상품을 구매하게 되는 경우도 없을 것으로 보인다. 소비자는 자신이 검색하여 접속한 상품 페이지가 자신이 원하지 않는 상품에 관한 페이지임을 알게 되면 곧바로 해당 페이지를 떠나게 되므로 일반적인 상표 침해에서의 혼동에 비해 혼동의 정도가 그리 크지는 않은 것이다.

한편, 미국 일부 법원에서는 사용자의 최초의 주의를 끌어들이기 위하여 혼동이 야기될 정도로 상표가 사용된 경우, 상표 침해를 인정하는 최초관심혼동이론을 원용하여 상표 침해를 인정한 예가 있으나,²⁷⁾ 상표법상의 출처혼동은 상품이나 서비스의 판매 시점에서의 혼동을 의미한다고 봄이 타당하므로, 단지 초기에 일시적으로 출처 혼동을 야기하였다고 하여 이를 상표권 침해행위라고 볼 수도 없다.

5. 소 결

전자상거래 업체들이 제공하는 검색 결과 화면에 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지 자체가 직접 표시되어 소비자들에게 출처의 오인, 혼동을 야기하는 것이 아닌 한, 상품검색결과 제공행위는 상표법상 상표의 '사용' 및 '혼동가능성' 요건을 충족한다고 보기 어렵다.

III. 상품주체 혼동행위 해당 여부

1. 쟁 점

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 부정경쟁행위(이하 '상품주체 혼동행위')로 규율하고 있다. 상표법이

27) Brookfield Communications v. West Coast Entm't Corp., 1120 F.3d 1036~1062(9th Cir. 1999).

등록상표를 그 대상으로 한다면, 부정경쟁방지법은 상표법에 의해 등록되지 않아도 국내에 널리 인식된 상품표지를 보호대상으로 하는 것이다.

전자상거래업체의 상품검색결과 제공행위와 관련하여 소비자가 입력하는 검색어가 등록상표에는 해당하는 여부와 무관하게 국내에 널리 인식된 상품표지인 경우에는 상표권 침해행위 외에 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 해당 여부가 문제될 수 있다. 따라서 이하에서는 먼저 상품주체 혼동행위의 요건 및 관련 판결들을 살펴보고, 이를 바탕으로 상품검색결과 제공행위가 상품주체 혼동행위에 해당하는지 여부를 검토한다.

2. 상품주체 혼동행위 해당 여부

가. 표지의 '사용'

부정경쟁방지법은 상표법과 달리 표지의 '사용'에 대한 정의 규정을 별도로 마련해두고 있지 않다. 다만, 부정경쟁방지법상 표지의 개념 및 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 입법취지, 즉 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 규제하기 위한 점을 고려할 때, 적어도 타인의 상품표지를 행위자 자신의 상품의 출처로 나타내는 방식으로 타인의 상품표지를 사용해야 상품주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 있을 것이다.²⁸⁾ 따라서 상품표지를 단지 기술적(記述的) 의미로 사용하거나 원 보유자의 출처를 표시하기 위하여 사용하는 것은 본 규정의 '사용'에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

법원도 인터넷 웹페이지상의 팝업광고 행위의 부정경쟁행위(부§2 i 가) 해당 여부가 문제된 사안에서 영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없다고 실시한 다음, “인터넷 웹페이지상의 팝업광고 행위가 팝업창 자체의 출처표시 유무, 웹페이지 내에서의 팝업창의 형태 및 구성, 웹페이지의 운영 목적과 내용, 팝업창의 출현 과정과 방식 등에 비추어 웹페이지상에 표시된 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지를 그 팝업광고의 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 이로써 팝업광고의 영업 활동이 타인의

28) 백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, law&Technology(제4권 제5호), 서울대학교 기술과법센터(2008. 11.), 97면.

광고영업 활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 위 법조 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.”라고 판단한 바 있다.²⁹⁾

나. 혼동가능성

(1) ‘혼동’의 의미와 범위

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 ‘혼동가능성’을 본목의 부정경쟁행위에 해당하기 위한 요건으로 명시하고 있다. 즉, 본목의 부정경쟁행위에 해당하려면 자신의 상품이 타인의 상품인 것처럼 거래자, 수요자에게 혼동이 일어나야 한다.

앞서 본 바와 같이, 부정경쟁방지법상 출처의 혼동은 상표법과는 달리 등록주의를 요건으로 하지 않는다는 점에서 구체적 출처의 혼동을 요한다고 볼 수 있다. 혼동의 범위와 관련하여, 본 규정의 혼동에 상품출처에 관한 혼동(협의의 혼동)이 포함되는 것 외에 상품주체 간에 일정한 관계가 있지 않은지에 관한 혼동(광의의 혼동)도 포함되는지 문제될 수 있는데, 그 입법 취지에 비추어 볼 때, 부정경쟁방지법상의 혼동에는 협의의 혼동 외에 광의의 혼동도 포함되는 것으로 이해하는 것이 일반적이다.³⁰⁾

법원도 혼동의 범위와 관련하여, “상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까’라고 오인하게 하는 경우도 포함”한다고 판시하고 있다.³¹⁾ 영업표지에 관한 혼동의 범위와 관련하여서도 법원은, “영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.”라고 판시하고 있다.³²⁾

(2) 혼동가능성의 판단 주체 및 판단 시기

혼동가능성의 판단 주체 및 판단 시기는 상표법과 크게 다를 바 없다. 판단 시기 관련

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

30) 사법연수원, 『부정경쟁방지법』, 경성문화사(2015), 51면.

31) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결.

32) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2007다4899 판결.

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

하여 최초관심혼동이론이 적용될 수 있을지에 관하여, 상표법에서와 마찬가지로 부정경쟁방지법상 혼동가능성 판단 시에도 최초관심혼동이론은 적용되지 않는다고 보는 것이 타당하다. 부정경쟁방지법은 기본적으로 상표 내지 표지의 부정한 사용으로 건전한 경쟁 질서를 해하는 행위를 제재하기 위한 법인데, 검색결과 제공행위가 실제 구매 여부에 관하여 혼동을 야기하지 않는 범위에서 이루어진다면 이는 오히려 소비자에게 다양한 상품에 관한 정보를 제공함으로써 경쟁을 촉진하는 것이어서 부정경쟁행위로 규율하는 것이 부적절하기 때문이다.

(3) 혼동가능성의 판단 기준

부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에 해당하려면 표지가 동일·유사하여야 하고, 동일하거나 유사한 표지의 사용으로 인하여 수요자나 거래자가 출처 등에 대하여 혼동에 빠질 가능성이 있어야 한다.

혼동가능성의 판단 방법과 관련하여 법원은 “타인의 상품과 혼동하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경엽, 경합관계의 존부, 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단”하여야 한다고 판시하고 있다.³³⁾ 실무상 표지의 유사성과 혼동가능성을 동시에 판단하는 경우가 많은데, 이는 표지의 유사성이 높을수록 혼동가능성이 인정될 가능성이 높기 때문인 것으로 보인다.

3. 관련 판결

부정경쟁방지법상 표지의 ‘사용’ 및 ‘혼동가능성’ 판단 기준은 상표법상 상표의 ‘사용’ 및 ‘혼동가능성’ 판단 기준과 완전히 동일하지는 않으나, 상당 부분 공통되는 측면이 있으므로, 앞서 II의 3.항에서 소개한 관련 판결들은 본항의 논의와 관련하여서도 참고할 수 있다. 특히 미국에서는 상표법에서 미등록상표의 침해에 대한 구제방법도 함께 규율하고 있으므로 더욱 그러하다.

아래에서는 앞서 II의 3.항에서 소개한 관련 판결 중 포트메리온 사건에 대하여, 본항과 관련되는 부분만 간단히 소개한다.

서울서부지방법원 2013. 6. 21. 선고 2013가합31083 판결(‘포트메리온 사건’)

33) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결.

피고가 원고의 상표를 검색용 태그로 이용하는 행위가 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에 해당하는지 문제되었는데, 법원은 “피고의 홈페이지에서 피고가 생산, 판매하는 제품의 출처가 피고임을 분명히 나타내고 있고 검색용 태그의 입력 외에는 피고의 홈페이지에 달리 이 사건 등록상표를 표시하지 않고 있다”는 점을 이유로, 상품출처의 오인, 혼동 가능성이 없다고 하여 이를 부정하였다.

4. 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위에 관한 검토

가. 표지의 ‘사용’ 해당 여부

부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 표지의 ‘사용’에 대한 정의 규정을 두고 있지 않고, 부정경쟁행위를 정하는 규정에서 상품표지를 ‘표시’할 것을 명시하고 있지도 않으므로, 상표법에 비해 표지의 사용 인정 범위가 넓게 해석될 여지가 있다. 실제로 법원도 부정경쟁행위에서 “영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없다”라는 취지로 판시한 바 있기도 하다.³⁴⁾

하지만, 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위 관련 규정은 상표법상 등록상표에 해당하지는 않더라도 주지성을 갖춘 표지의 사용에 대한 규율을 위하여 존재하는 것이므로 상표법과 부정경쟁방지법에서 규율하는 상표 내지 표지의 ‘사용’의 범위를 서로 달리 정할 이유는 없다고 본다. 상표 내지 표지의 ‘사용’의 범위가 서로 달라지는 것은 이들 법의 입법 취지에 부합한다고 보이지 않으며, 이와 같이 상표 내지 표지의 ‘사용’ 범위가 서로 달라지는 것은 자칫 해석상 혼란을 야기할 우려가 있다.³⁵⁾ 따라서 부정경쟁방지법상 표지 사용에 대해서도 그 인정 범위는 상표법상 상표 사용의 인정 범위와 유사한 기준에 의해 판단하는 것이 타당하다고 본다.

그렇다면 앞서 상표법에 관하여 II.항 중 4.의 가.항에서 살펴본 바와 마찬가지로, 상품 검색결과 제공행위의 경우 그 검색결과 화면에서 소비자가 입력한 검색어인 등록상표 그 자체는 나타나지 않는 점, 부정경쟁방지법상 표지 역시 상품의 출처를 표시하는 기능이 핵심적인 기능인데 설령 소비자가 입력한 검색창 내 검색어가 남아있다고 하더라도 그것이 상품의 출처를 표시하는 기능을 수행한다고 보기는 어려운 점 등을 고려하여 볼

34) 대법원 2010. 9. 30. 선고 2009도12239 판결.

35) 류태경, 앞의 논문, 116면.

때, 상품검색결과 제공행위에 대하여는 그 표지의 사용도 인정하기 어려울 것으로 보인다.

나. '혼동가능성' 인정 여부

부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 규정 자체에서 '혼동가능성'이 있을 것을 명시하고 있으므로, 상품검색결과 제공행위와 같이 검색어로 입력되는 표지와 국내에 널리 알려진 표지가 '동일'한 경우에도 법률 규정상 혼동가능성을 검토하여야 한다. 부정경쟁방지법상 혼동의 개념이 상표법에서 혼동의 개념보다 더 넓게 인정되기는 하나(광의의 혼동을 포함), 상품검색결과 제공행위에 대한 판단에 있어서는 앞서 상표법상 혼동가능성 인정 여부에 관하여 검토한 내용과 크게 다르지 않다고 본다.

즉, ① 검색어로 입력되는 표지와 검색결과 화면에 나타나는 검색결과들 사이에 연상작용을 불러일으킬 수 있는 특별한 방식을 사용하지 않는 한, 상품검색결과 제공행위와 같이 단순히 검색결과를 제공하는 행위는 출처의 혼동을 불러일으킬 우려가 없다고 보는 것이 타당하다는 점, ② 오늘날 인터넷 사용 현황 등에 비추어 보면 일반 수요자들 입장에서 'A' 상품표지를 검색어로 입력하였을 때 'B' 상품 또는 'C' 상품이 검색결과 화면에 함께 나타난다고 하여 'B' 상품 또는 'C' 상품의 각 상품주체가 'A' 상품의 상품주체와 동일하다고 오인, 혼동할 가능성은 없다고 보이는 점, ③ 상품검색결과 제공행위의 경우 소비자가 해당 상품에 관한 페이지에 접속하는 순간 자신이 찾고자 했던 상품인지 아닌지 알게 되므로 그 혼동의 정도는 거의 미미하며, 실제 소비자가 출처의 혼동으로 인하여 상품을 구매하게 되는 경우는 없을 것으로 보이는 점 등을 종합하여 볼 때, 상품검색결과 제공행위에 대하여 부정경쟁방지법상 혼동가능성도 인정하기는 어렵다고 본다.

5. 소 결

타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지 자체가 전자상거래 업체들이 제공하는 검색 결과 화면에 직접 표시되어 소비자들에게 출처의 오인, 혼동을 야기하는 것이 아닌 한, 상품검색결과 제공행위는 부정경쟁방지법상 표지의 '사용' 및 '혼동가능성' 요건을 충족한다고 보기 어렵다.

IV. 그 밖의 부정경쟁행위 해당 여부

1. 저명표지 희석행위 해당 여부

가. 쟁 점

앞서 검토한 바에 따르면 전자상거래 업체의 검색결과 제공행위는 상표법 또는 부정경쟁방지법상 상표 또는 표지의 사용, 혼동가능성의 요건을 충족한다고 보기 어려우므로, 상표권 침해행위나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 따른 부정경쟁행위에 해당한다고 보기는 어렵다.

다만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 ‘혼동가능성’이 인정되지 않는 경우에도 정당한 사유 없이 (i) 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업 표지와 (ii) 동일하거나 유사한 것을 (iii) 사용함으로써 (iv) 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위(이하 식별력 약화와 명성의 손상을 통틀어서 ‘희석화’라고 한다)를 부정경쟁행위(이른바 ‘저명상표 희석행위’)로 규정하고 있으므로, 이에 대한 검토도 필요하다.

이하에서는 본목의 요건 및 관련 판결들을 살펴보고, 검색결과 제공행위가 본목의 부정경쟁행위에 해당할 수 있는지 여부를 검토한다.

나. 저명표지 희석행위의 요건

(1) 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지 등(‘저명표지’)

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은, 같은 호 가목 및 나목과 마찬가지로 ‘국내에서 널리 인식된’이라고 하여 동일한 용어를 사용하고 있긴 하다. 그러나 본목이 신설될 당시의 제안이유 및 주요 내용, 심사보고서에 따르면 본목이 저명상표를 보호 대상으로 하고 있음이 분명한 이상,³⁶⁾ 그 의미는 혼동초래행위의 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’으로 해석하여야 하며, 법원도 이와 같은 입장이다.³⁷⁾

다만, 본목은 상표의 저명성에 대한 판단기준을 명시하고 있지 않아 그 판단 기준이 다소 모호한데, 법원은 상표의 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업 범위와 영업의 실적 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부에 따라 저명성 취득 여부를 판단하고

36) 산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 중 개정법률안 심사보고서(2001), 2~5면.

37) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조.

있다.³⁸⁾

(2) 동일·유사성

저명표지 희석행위의 본질은 일반 소비자로 하여금 특정 저명표지를 복수의 출처와 연관시켜 인식하게 함으로써 저명표지의 재산적 가치를 침해하는 데 있다. 그렇다면 본 규정에서의 동일·유사성은 최소한 일반 소비자 입장에서 사실상 동일하다는 인상을 가질 수 있을 정도로 유사한 정도라고 이해할 수 있다.³⁹⁾

동일·유사성 판단의 구체적인 고려 요소 내지 판단 기준은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목의 부정경쟁행위에서 표지의 유사 여부 판단과 유사하다고 볼 수 있다. 다만, 제3자의 의도, 저명표지의 고유한 식별력 등의 요소도 유사 판단에서 중요하게 고려될 수 있다. 예컨대, 제3자가 고의 내지 악의로 저명표지와 유사한 상표를 사용하였다거나 저명표지가 본래부터 매우 강한 식별력을 가지 상표인 경우에는 유사성이 인정될 가능성이 높다.⁴⁰⁾

(3) 표지의 ‘사용’

이 부분 내용은 대체로 앞서 III.항에서 살펴 본 바와 같다. 본 규정은 저명표지의 이미지와 신용, 고객흡인력 등이 각종 상품 또는 영업에 분산되는 것을 방지하기 위한 것이므로, 여기서 ‘사용’이란 저명표지가 원 보유자 외 제3자에 의하여 출처표시로 사용되는 것을 의미한다고 보아야 한다.

(4) 식별력 또는 명성의 손상(‘희석화’)

일반적으로 희석화의 유형으로는 (i) 저명상표의 식별력이나 명성을 약화(blurring)시키는 것과, (ii) 저명상표의 식별력이나 명성을 손상(tarnishment)시키는 것이 있을 수 있다. 약화에 의한 희석화는 저명표지와 동일, 유사한 상표를 업종이 전혀 다른 상품에 무단으로 이용함으로써 그 식별력이나 출처표시 기능을 감소시키는 것을 의미하고, 손상에 의한 희석화는 저명표지와 동일, 유사한 상표를 질이 낮은 열등한 상품에 사용하거나 불건전하고 반사회적인 방법으로 사용함으로써 그 명성이나 신용 등을 훼손하는 것을 의미한다.

38) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 참조.

39) 송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 박사학위논문, 서울대학교(2006. 2.), 191면.

40) 송재섭, 위의 논문, 191면.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “식별력이나 명성을 ‘손상’하는 행위”라고만 규정하고 있어, 식별력이나 명성을 ‘약화’시키는 행위는 규율하지 않는 것인지 문제될 수 있으나, 저명상표의 보호라는 본목의 입법취지, 식별력이나 명성의 ‘약화’와 ‘손상’을 명확히 구분하기 어려운 점 등을 고려할 때, 식별력이나 명성의 ‘약화’도 본목의 규율 범위에 포함된다고 해석하는 것이 타당하다고 본다. 실제로 본 규정에 관한 국회심사보고서 역시 “KODAK” 상표를 피아노에 사용하는 행위를 본 규정에 의해 금지되는 부정경쟁행위의 예로 제시하고 있으므로, 본 규정의 입법 의도는 손상에 의한 희석화 뿐만 아니라 약화에 의한 희석화까지도 금지하고자 한 것임이 분명하여 보인다.⁴¹⁾

한편, 본 규정은 어떤 경우에 식별력의 손상 또는 약화를 인정할 것인지에 대해서는 구체적으로 정하고 있지 않는데, 실무적으로는 “식별력의 손상은 특정 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것”을 의미하는 것으로 해석하는 것으로 보이고,⁴²⁾ 일부 하급심 판결 중에는 “식별력 손상행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것을 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추시키거나 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 저명상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것”을 의미하고, “명성 손상행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 것”을 의미한다고 판단한 예가 있다.⁴³⁾

앞서 살펴 본 내용을 모두 종합하면, 본 규정에 따른 식별력 또는 명성의 희석화(약화 또는 손상)는 저명표지와 동일, 유사한 상품표지 등의 사용으로 인하여 저명표지가 복수의 출처를 나타내는 표지로 인식됨으로써 그 고객흡인력 내지 판매력이 감소된 경우를 의미한다고 보아야 한다.

다. 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위에 관한 검토

(1) 전자상거래 업체가 제공하는 검색결과 화면에서 타인의 상품 표지 등이 표지 보유권자 이외의 제3자의 상품 등에 직접 표시되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 단순히 검색결과를 제공하는 행위만으로는 타인의 상품표지 등을 ‘사용’한다고 보기 어렵다는

41) 산업자원위원회, 앞의 보고서, 3면

42) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결

43) 서울중앙지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결

■ 법조 제69권 제2호(통권 제740호) 연구논문

점은 앞서 본 바와 같다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 규정상, 본목의 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 타인의 상품표지 등을 ‘사용’하는 것이 전제되어야 하므로, 표지의 사용 자체를 인정하기 어려운 이상, 검색결과 제공행위는 본목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보기 어렵다.

법원은, 불법 대부업을 운영하는 피고가 원고 주식회사 엘지의 상표인 ‘엘지’가 포함된 키워드를 구매하여 위 키워드를 입력하면 피고의 사이트 링크가 나타나도록 하여 피고에 대한 광고를 한 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 문제된 사안에서 회색화를 인정하였는데, 이는 위 사건에서는 저명상표가 외부적으로 직접 표시되지 않는 상품검색결과 제공행위와는 달리, 피고가 원고의 저명표지 자체가 드러난 사이트를 운영하면서 그 상호로 광고를 하였기 때문으로 보인다.

(2) 또한, 소비자가 특정 상표를 입력하였을 때 상표권자의 웹사이트가 아닌 다른 상품 주체의 웹사이트로 자동적으로 연결되도록 하거나, 소비자가 상표권자의 웹사이트를 클릭하였음에도 해당 웹사이트에서 팝업 창 등을 통해 다른 상품 주체의 웹사이트나 링크가 나타나는 등(예컨대, 검색어 입력 내지 특정 사이트 접속 시 특정 상품의 팝업광고 등이 나타날 경우에는 해당 저명상표와 검색결과 화면에 나타나는 검색결과들 사이에 연상 작용을 불러일으킬 수 있다)의 특별한 사정이 없는 한, 단순히 검색결과를 제공하는 행위만으로는 검색어로 입력한 해당 상품표지의 식별력이나 명성이 손상되었다고 보기는 어렵다. 즉, 상품검색결과 제공행위는 단지 소비자에게 다양한 상품검색결과를 제공하고, 다양한 상품주체가 운영하는 사이트를 소개하는 기능만을 수행할 뿐이어서, 소비자가 검색어로 입력하는 저명상표와 검색결과 화면에 나타나는 검색결과들 사이에 연상 작용을 일으키지 않는 것이다.

앞서 소개한 ‘포트메리온 사건’에서 법원은 피고의 행위가 본목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였는데,⁴⁴⁾ 이는 피고의 홈페이지 등에서는 자신의 상품에 대한 출처 표시를 분명히 함으로써 ‘포트메리온’ 상표와의 연상 작용을 차단한 점도 하나의 고려요소가 되었을 것으로 보인다.

(3) 한편, 검색결과 화면에 나타난 저명상표 이외의 제3자의 상품 중 해당 상품에 연결된 사이트에서 저명상표 자체를 사용함으로써 출처표시기능을 저해하는 경우 또는 저

44) 법원은 “피고가 자신의 상품에 대한 출처 표시를 분명히 함으로써 상표권자의 상품과의 혼동 가능성이 없는 이상, 이러한 태그 사용 행위만으로 이 사건 등록상표의 식별력이 약화된다고거나 명성이 손상된다고 할 수는 없다”라고 판단하였다.

명상표 이외의 상품이 사회적으로 유해하거나 불건전한 경우, 해당 상품 판매 주체의 이러한 행위는 본목의 부정경쟁행위에 해당할 여지가 있다. 다만, 이 경우에도 전자상거래 업체가 이러한 사정을 알면서도 해당 상품을 검색결과 화면에 제공하는 것이 아닌 이상, 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위 그 자체가 희석화 행위에 해당한다고 보기는 어렵다.

2. 기타 성과 도용행위 해당 여부

가. 쟁 점

앞서 검토한 바와 같이, 검색결과 제공행위는 상표권 침해행위 내지 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 다목에서 정한 부정경쟁행위에 해당하지 않는 것으로 보인다. 다만, 부정경쟁방지법에는 부정경쟁행위를 포괄적으로 정의하는 일반조항이 규정되어 있으므로, 검색결과 제공행위가 앞서 살펴 본 구체적인 부정경쟁행위 유형에 해당하지 않더라도 마지막으로 일반조항에 해당할 여지는 없을지 검토할 필요가 있다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목은 기술의 발전 등에 따라 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위에 적절하게 대응하기 위하여 도입된 포괄적인 내용의 조항으로서,⁴⁵⁾ (i) 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 (ii) 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하여, (iii) 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위(이른바 ‘기타 성과 도용행위’)를 규정하고 있다.

이하에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 요건을 간단히 살펴보고, 검색결과 제공행위가 본목의 요건을 충족시킬 여지는 없을지 검토한다.

나. 기타 성과 도용행위의 요건

45) 종래 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있어, 타인이 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과를 무단으로 이용함으로써 부당하게 이익을 얻고 타인의 이익을 침해하는 경우에도 구체적으로 열거된 행위 유형에 해당하지 않는 이상 부정경쟁행위로 규율할 수 없었다. 법원은 이러한 행위를 부정경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 보고, 피해자와 가해자 간 이익을 비교형량하여 필요한 경우 가해자에 대한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 해 왔는데(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 참조), 부정경쟁방지법은 제2조 제1호에 카목(신설 당시에는 차목이었으나, 현재는 카목으로 이동됨)을 신설함으로써 이러한 판결의 법리를 명문화하게 되었다.

(1) 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등

본목의 ‘성과 등’은 상당한 투자나 노력으로 만들어진 것으로서, 반대해석상 상당한 투자나 노력을 기울이지 않은 성과는 본목의 보호대상에 해당하지 않으며, 일반의 자유 이용 영역에 두어야 한다. 한편, 본목의 보호대상인 성과물은 유체물 뿐만 아니라 무체물도 포함하며, 기술적 성과는 물론, 비즈니스 모델, 고객 데이터나 고객 네트워크 같은 경영적 성과도 포함한다.⁴⁶⁾

(2) 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용

본목의 부정경쟁행위에 해당하기 위해서는 타인의 성과를 ‘공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’으로 무단으로 ‘사용’하여야 한다. 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는지 여부는 거래 관행이나 사회적 효용을 고려하여 구체적, 개별적으로 판단하여야 하는데, 만약 타인의 성과 등을 무단사용함으로써 오히려 정당한 경쟁이 촉진되는 등 이로 인하여 자유로운 경쟁질서에 문제가 발생하지 않는 경우, 이는 본목의 부정경쟁행위라고 할 수 없다. 이때 ‘사용’은 타인의 성과를 본래 목적에 따라 영업활동에 이용하거나 연구·개발사업 등에 활용하는 등 기업 활동에 직·간접적으로 이용하는 행위를 의미한다.⁴⁷⁾

(3) 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

본목의 타인의 경제적 이익에는 성과 등과 관련된 영업상 이익으로, 유형의 이익뿐만 아니라 명성, 신용, 고객흡인력, 영업가치, 기술상/영업상 정보와 같은 무형의 이익도 포함된다. 다만, 타인에게 재산상 손해를 가하는 것 외에 정신적 손해만을 가하는 경우에는 본목의 부정경쟁행위에 포함된다고 볼 수 없다.⁴⁸⁾

다. 전자상거래 업체의 상품검색결과 제공행위에 관한 검토

상품검색결과 제공행위가 상품주체 혼동행위 또는 저명상표 희석행위에는 해당하지 않더라도 그 실질에 비추어 경쟁을 부당하게 저해하고 타인의 노력과 투자에 의한 성과를 무단으로 이용함으로써 타인에게 손해를 가한 측면이 있다면 이러한 행위는 본목의

46) 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법』, 진원사(2019), 220면.

47) 유영운, “부정경쟁방지법 일반조항의 적용범위에 관한 고찰”, Law & Technology(제11권 제4호), 서울대학교 기술과 법 센터(2015. 7.), 61~62면.

48) 최정열·이규호, 앞의 책, 232면.

일반적인 부정경쟁행위로 규율하는 것이 마땅하다.

타인의 상표를 검색어로 입력하였을 때 검색결과 화면에 해당 상표권자의 상품 이외에 다른 상품이 나타나는 경우, 그 상품의 판매 주체 입장에서는 타인의 상표가 가지는 명성 내지 품질보증, 식별력, 고객흡인력 등을 활용하게 되는 측면이 있고, 일부 판매 주체는 의도적으로 타인의 상표가 가지는 명성 등을 활용하기 위하여 전자상거래 업체 측에 해당 상표를 검색어로 한 광고비용을 지불하기도 한다. 하지만, 앞서 본 바와 같이 상품검색결과 제공행위 자체는 문제되는 상표의 상품과 출처의 혼동이 없도록 하고, 해당 상표의 명성이나 식별력을 희석화하지 않을 뿐만 아니라 아래 열거한 이유들에 비추어 보면 이러한 상품검색결과 제공행위가 건전한 상거래 질서에 반하는 정도의 부정한 경쟁행위에 해당한다고 단정하기는 어려울 것으로 보인다.

① 오늘날 인터넷을 통한 온라인 쇼핑 등 전자상거래가 활성화됨에 따라, 특정 상표를 검색어로 입력하는 경우 해당 상표 이외에 다른 상품이 검색 결과 화면에 나타나는 것이 일반화되어 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 인터넷 이용자들이 오히려 이러한 결과를 의도하고 특정 상표를 검색어로 입력하기도 한다.

② 검색어에 입력된 특정 상표의 상품 외에 다른 상품이 함께 검색결과 화면에 제시되면 인터넷 이용자들의 구매를 위한 선택의 폭이 넓어져 소비자 편익 증진에 도움이 된다.

③ 무엇보다, 서점에서의 도서진열, 백화점이나 시장 등 오프라인 매장에서는 특정 품목의 유명 상표 판매점 인근에 해당 품목과 동종, 유사한 품목의 다른 판매점이 영업하는 행위가 통상 용인되는 점에 비추어 볼 때, 온라인 매장에서 상표 검색에 따라 해당 상표 외에 다른 상품이 검색되는 결과를 제공하는 행위 그 자체를 부당하다고 단정할 수는 없다. 전통적인 오프라인 시장, 예컨대 백화점이나 시장 등에서 상표권자의 상품을 찾는 소비자들에게 구매판단을 도와주기 위해 그 상품 바로 옆에 저렴한 대체상품이나 관련 경쟁상품을 진열하는 행위가 허용되는 것과 마찬가지로, 전자상거래업체도 유명 상품을 찾는 인터넷 이용자에게 대체품 및 관련 정보를 알려주는 등 동일한 판매전략을 사용한 것일 뿐이기 때문이다.⁴⁹⁾

한편, 하급심 판결이긴 하지만 연예인인 원고들의 성명(예명 또는 실명)과 상품명 등

49) 앞서 II의 3.항에서 살펴 본 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com, Inc. 사건의 항소심 법원 역시 동일한 취지의 판단을 한 바 있다.

을 조합한 문구를 이용한 키워드 검색광고 서비스가 본목의 부정경쟁행위에 해당하는지 문제된 사안에서 법원은 “키워드 검색광고는 인터넷 검색 포털사이트에서 일반적으로 사용되는 사업방식으로, 키워드 검색광고의 알고리즘 자체가 본목에서 규정한 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 인정하기 어렵다”라는 취지로 판단하여 본목의 적용을 부정한 바 있다. 또한, 성명권 등의 침해행위에 대한 검색 포털 사이트 운영자의 방조책임 인정 여부에 관한 판단 부분이긴 하지만 위 판결은, “검색서비스는 이용자가 타인의 홈페이지나 정보에 접근할 수 있는 기회를 제공할 뿐이고, 실제 정보를 검색하는 것은 이용자의 행위인 이상, 그와 같은 정보를 업로드하는 것은 게재한 자의 책임이고 검색서비스가 결과적으로 위와 같은 광고로의 접속을 유도하였고 그 대가를 받았다는 사실만으로는 방조책임을 인정할 수 없는 점, 검색서비스에 대하여 검색결과에 대한 책임을 쉽게 인정한다면 이를 회피하기 위하여 검색서비스의 운영자가 검열자로서 역할하게 되어 온라인의 기능이 위축될 것이라는 점 등을 이유를 들어 키워드 검색광고로 이득을 얻는 것이 성명권을 침해하는 상업적 사용이라고 보기 어렵다”라고 판단하여 키워드 검색광고의 정당성을 확인한 바 있다.⁵⁰⁾

위 사안은 키워드 검색‘광고’에 관한 사안이어서 이 글에서 다루는 검색결과 제공행위 유형을 모두를 포섭하는 것은 아니지만,⁵¹⁾ 위 판결에 따르면 타인의 상표를 대가를 지불하고 키워드로 구매하는 ‘광고’ 방식에 관해서도 이러한 검색광고 서비스를 제공하는 검색서비스 운영자의 책임은 인정하기 어렵다는 것이므로, 단지 검색엔진의 자체 알고리즘에 따라 검색결과를 제공하는 행위에 대해서는 서비스 운영자인 전자상거래 업체의 책임은 더욱 인정하기 어렵다고 보아야 한다.

이와 같이, 출처 혼동의 우려가 없고 희석화도 없어 특정 유형의 부정경쟁행위로 인정되지 않는 상품검색결과 제공행위 자체를 타인 성과, 즉 유명 상표의 무단이용이라고 보아 기타 유형의 부정경쟁행위에 해당한다고 보는 것은 타당하지 않다고 할 것이다.

V. 결 론

50) 서울고등법원 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결(확정됨).

51) 앞서 언급한 바와 같이, 상품검색결과 제공행위 중에는, 전자상거래 업체가 광고주로부터 특정 검색어에 대한 광고 비용을 지급받고 해당 광고주의 상품을 검색결과 화면에 제공하는 행위 유형도 있으나, 상품 판매 주체와 무관하게 전자상거래 업체가 자체적인 알고리즘에 의해 선별한 상품을 검색결과 화면에 제공하는 행위 유형도 있다.

이 글에서는 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위와 관련하여 전자상거래 업체들이 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지를 노출하는 것이 상표법상 상표권 침해행위 또는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위(부§2 i 가,다,카)에 해당하는지의 여부를 살펴보았다.

상표법 및 부정경쟁방지법의 입법취지 등에 비추어 볼 때 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위 자체에 대하여 상표권 침해나 부정경쟁행위의 성립을 인정하기는 쉽지 않다. (i) 우선 전자상거래 업체들이 제공하는 검색 결과 화면에 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지 자체가 직접 표시되어 소비자들에게 출처의 오인·혼동을 야기하는 것이 아닌 한 상표법 및 부정경쟁방지법(부§2 i 가)상 상표 내지 표지의 ‘사용’ 및 ‘혼동가능성’ 요건을 충족한다고 보기 어렵다. (ii) 또한, 타인의 상표나 표지가 주지의 정도를 넘어서 저명한 경우에는, 혼동가능성이 없더라도 검색 결과 제공 행위가 해당 상표의 명성을 손상시키거나 식별력을 약화시키는 경우 부정경쟁행위(부§2 i 다)에 해당할 수 있긴 하나, 수요자의 검색 행위로 인해 화면상에 나타나는 검색 결과가 사회적으로 부정적인 상품 또는 서비스와 관련된 것이 아니라면 명성의 손상이나 식별력의 약화를 인정하기도 어려울 것으로 보인다. (iii) 한편, 타인의 등록상표 또는 주지·저명한 상품표지를 무단으로 활용하여 자신의 상품이 검색되도록 하는 등, 타인이 상당한 비용을 투입하여 구축한 상표 또는 표지의 신용 내지 고객흡인력에 무임승차하여 부당하게 이익을 도모하는 경우, 부정경쟁방지법상 기타 성과 도용행위(부§2 i 카)에 해당할 여지가 있으나, 통상적인 검색 결과 제공 행위는 무임승차행위라고 보기 어렵다.

전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위가 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당하는지 여부는 궁극적으로는 상품표지의 신용과 고객흡인력을 구축하기 위하여 많은 비용과 노력을 투입한 상표권자 등 권리자의 이익을 우선할 것인지, 아니면 타인의 등록상표 내지 상품표지를 이용한 다양한 형태의 영업활동을 보장하고 자유경쟁을 통하여 소비자들에게 더 많은 정보를 제공함으로써 소비자의 이익을 우선할 것인지에 대한 이익형량의 문제라고 할 수 있다. 그런데 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위가 소비자의 편의 증진에 기여하는 정도 및 이로 인하여 상표권자 등 권리자의 이익이 제한되는 정도 등을 비교형량하여 보면, 전자상거래 업체들의 검색 결과 제공 행위 자체는 상표권 침해 행위 또는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다.

■ abstract ■

Whether It Is Lawful for E-Commerce Companies to Provide Search Results for Products on Their Websites*

- Focusing on the Trademark Act and the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act -

Yun Sun Hee**

Avoiding going out due to the COVID-19 outbreak accelerates an increase in online shopping, which is preferred to purchases in offline retail stores. In certain cases, e-commerce companies display on their websites not only particular products searched by consumers but also other related products for the purpose of selling products, which can be deemed an act of giving consumers more options. Hereinafter, it will be analyzed whether the exposure of third parties' registered trademarks or known or famous identification marks by e-commerce companies constitutes a trademark infringement under the Trademark Act or an act of unfair competition under the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (the **"Unfair Competition Prevention Act"**) in connection with the e-commerce companies' act of providing search results for products (the **"Provision of Search Results"**).

Given the legislative intent of the Trademark Act and the Unfair Competition Prevention Act, it would be difficult to deem that the Provision of Search Results constitutes a trademark infringement or an act of unfair competition. (i) First, unless the screen of the search results provided by e-commerce companies directly displays third parties' registered trademarks or known or famous identification marks and causes misleading and confusion of consumers with respect to sources, it is difficult to determine that the Provision of Search Results qualifies for 'use' and 'likelihood of confusion' of trademarks and marks under the Trademark Act and the Unfair Competition Prevention Act. (ii) In addition, if a third party's trademark or mark is famous rather than being just known, the Provision of Search Results may constitute an act of unfair

* This work was supported by the research fund of Hanyang University(HY-2019).

** Professor, School of Law, Hanyang university.

competition in case the Provision of Search Results damages reputation of relevant trademarks or makes such trademarks less distinctive although it is not likely to cause confusion. However, as long as the search results displayed on the screen as a result of a consumer's search do not relate to socially adverse products or services, it seems also difficult to deem that the Provision of Search Results damages reputation or weakens distinctiveness. (iii) Meanwhile, if an e-commerce company utilizes a third party's registered trademark or known and famous identification mark without permission to cause its products to be searched, or exploits of trust or attractiveness to customers of trademarks or marks which has been built by the third party with considerable costs and pursues improper profits, the foregoing may constitute an act of illegally using the outcome achieved by others, but it is difficult for a typical provision of search results to constitute the aforementioned exploitation.

Whether the Provision of Search Results constitutes a trademark infringement or an act of unfair competition may ultimately be a matter of interest balancing test regarding whether interests of trademark owners and other rights holders who paid a lot of expenses and made efforts to build trust and attractiveness to customers for identification marks should be preferred or customers' interests should be preferred by guaranteeing various types of business activities utilizing others' registered trademarks and identification marks and providing customers with more information through free competition. However, weighing the importance of the degree of contribution that the Provision of Search Results makes to enhance customers' convenience and the degree of limitation that trademark owners and other rights holders are imposed due to the Provision of Search Results, the Provision of Search Results itself should not be deemed as a trademark infringement or an act of unfair competition.

■ 참고문헌 ■

〈국내문헌〉

단행본

- 권오윤 외5인, 『검색광고의 이해』, 한울(2019).
사법연수원, 『부정경쟁방지법』, 경성문화사(2015).
송영식 외6인, 『송영식 지적소유권법』, 육법사(2013).
윤선희, 『상표법』, 법문사(2018).
정상조, 박준석, 『지식재산권법』, 홍문사(2013).
최정열, 이규호, 『부정경쟁방지법』, 진원사(2019).

논문

- 김중효, “상표법상 상표의 사용에 관한 연구”, 석사학위논문, 고려대학교 특수법무대학원 (1998).
전호숙, “상표와 상품의 동일 유사”, 특허소송연구(제1집), 특허법원(1999).
김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기: 팸업 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 지식재산 논단(제88호), 특허청(2005).
류태경, “검색광고의 상표권 침해 및 부정경쟁행위”, 박사학위논문, 서울대학교(2017).
박인희, 신미리, “키워드 검색광고의 상표권 침해 여부”, 동아법학(제80권), 동아대학교 법학연구회(2018).
박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”, 법조(제651권), 법조협회(2010).
백강진, “인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부”, law&Technology (제4권 제5호), 서울대학교 기술과법센터(2008).
송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용”, 박사학위논문, 서울대학교(2006).
유영운, “부정경쟁방지법 일반조항의 적용범위에 관한 고찰”, Law & Technology(제11권 제4호), 서울대학교 기술과 법 센터(2015).

기타자료

- 산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 중 개정법률안 심사보고서(2001).
통계청, 온라인쇼핑동향조사(2020. 2. 19.).