

전자상거래 플랫폼에서 저명상표를 이용한 광고와 부정경쟁 행위에 관한 고찰

박윤석*

I. 서론

II. 키워드 광고와 검색 중립성

- 검색행위와 그 결과물의 구분
- 전자상거래 플랫폼의 검색 중립성
- 검색중립성에 근거한 키워드 광고

III. 키워드 광고와 상표 사용

- 우리나라 상표법 쟁점
- 희석화 확대에 인한 키워드 광고의 금지 가능성

IV. 키워드 광고와 부정경쟁방지법 제2

조 제1호 (카)목의 관계

- 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 구성요건과 키워드 광고 관련성
- 판례의 태도
- 저명상표 키워드 광고와 부정경쟁 관계

V. 결론

* 한국저작권위원회, 법학박사.

초 록

전자상거래 플랫폼에서 일반적으로 이용되는 키워드 광고는 양면의 기능을 가지고 있다. 공정한 경쟁과 소비자 이익을 위한 측면이 있는 반면 소비자의 선택권을 제한하고 유효한 경쟁을 제한시킬 수 있다. 상표법상 쟁점은 키워드 사용이 상표 사용인지 여부이며 부정경쟁방지법상 쟁점은 저명상표의 키워드 광고가 타인의 성과를 무단 이용하는 것인지 여부이다. 그러나 이런 판단에 앞서 상표를 사용하는 주체는 키워드 검색 서비스를 제공하는 온라인 서비스 제공자 또는 플랫폼이 아니다. 키워드 검색 서비스 제공자는 특별한 사정이 있는 경우에만 제한적인 책임을 부담할 수 있다. 키워드 광고가 일반적 형태로 자리 잡은 현재 상황에서 저명상표권자의 보호를 위해 저명상표가 키워드로 사용되는 것을 제한하는 경우 소비자의 정보검색의 자유가 제한될 수 있고 이것은 소비자의 자율적 선택권을 제한하는 결과로 이어진다. 또한 소비자의 검색비용이 올라가고 신규 시장진입자들의 영업활동을 소비자에게 효과적으로 알릴 수 있는 기회가 줄어들게 된다. 중요한 것은 현재 일반적으로 활용되는 키워드 검색 광고 행위에서 소비자들이 보다 안전하게 정확한 제품정보를 얻어 소비 선택을 할 수 있는 기반을 구축해야 한다는 것이다.

주제어

키워드 광고, 저명상표, 플랫폼, 부정경쟁, 성과모방

I. 서론

유형물인 상품의 교환이 시장 또는 점포에서 이루어지던 불과 30년 전만 하더라도 소비자들이 상품을 거래하기 위한 정보를 얻는 것은 직접 시장 또는 점포를 방문하여 물건을 확인하거나 광고 전단지에서 정보를 얻는 것이었다. 그리고 출처표시 기능을 포함하고 있는 상표는 소비자들에게 구매하고 싶은 상품을 선택하는 데 중요한 정보 중 하나였다. 판매자들은 소비자들의 이목을 끌기 위해 상품 진열대에 인기 있는 상품을 잘 보이게 배치해 놓았다. 그리고 인기 있는 상품 주변에 동종 또는 유사의 상품을 진열하거나 판매자가 소비자의 이목을 끌고 싶어 하는 제품을 진열하는 방법은 일반적인 방법이었다. 그때의 소비자는 직접 물건을 경험하고 확인하면서 구매 의사를 결정하였다.

현재 상품 판매 또는 상품 구입 방법은 온라인에 의존하는 경향이 매우 커졌다. 온라인을 통한 상품 구매 방법은 상표의 영향력을 더 크게 만들었다고 생각된다. 상품을 직접 체험하기 어려운 소비자들은 상표가 가지고 있는 영업상 신용(good will)에 의존하게 된다. 결과적으로 상표는 온라인상에서 소비자들의 관심을 끌 수 있는 도구적 역할로서 고객흡인력을 강화하게 되었고 상표는 소비자와 상표권자를 위한 출처표시 기능 이외에 소비자에게 의해 검색 용어로 사용되는 비중도 커지게 되었다. 이른바 키워드 광고, 메타 광고도 상표의 고객흡인력을 이용한 광고의 한 예시이면서 상표가 소비자에게 이용되는 이중성을 가지는 사례이다.

저명상표의 가치는 높은 재산적 가치를 지니게 되고 상표권자는 이러한 가치를 상실하지 않기 위해 상표의 저명성을 보호하고자 노력한다. 현재까지의 상표권 보호는 상표권의 확대에 일조하는 방향으로 이루어져 왔다. 즉, 상표는 거래상 출처표시, 소비자의 오인혼동을 막기 위한 역할에서 하나의 재산적 가치를 가지는 지식재산권의 한 형태로 발전되었다.¹⁾ 상표가 가지는 출처표시 기능 이외에 순수하게 상표권자 개인의 재산으로 평가받을 수 있

다는 것을 보여 주는 것이 희석화 이론의 발전 과정이다. 상표의 근본적 기능이 소비자와 상표권자가 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하여 오인혼동을 막는 것이라면 상표의 강한 식별력과 명성을 보호하는 희석화 규정의 발달은 상표권의 기능이 상표권자가 보유하고 있는 저명상표의 경제적 가치를 보호하는 것으로 확대된 것이라고 분석할 수 있다.²⁾ 따라서 전통적인 상표 사용은 상품에 표시된 상표만이 출처표시 기능을 한다면 저명상표는 상표 사용의 기준을 완화시켜 상품과 분리된 상표라도 상표 자체로 보호받을 수 있게 되었다.

바로 이 부분에서 현재 전자상거래 플랫폼 또는 검색엔진에서 서비스하고 있는 키워드 검색광고 행위와 상표권자의 권리가 충돌하게 된다. 타인의 저명한 상표를 키워드로 구매하여 자신의 상품을 광고하는 이른바 키워드 광고행위는 상표권자가 창출한 저명성이라는 고객흡인력에 기생하거나 무임승차하는 행위이다. 다만, 키워드 광고의 순기능 즉, 소비자에게 오인혼동을 발생시키지 않으면서 소비자의 자율적인 선택권을 침해하지 않고 다른 상품의 정보를 소비자에게 전달하는 기능은 소비자 후생을 위해 필요한 기능이다. 그러나 키워드 광고의 순기능조차 상표권자의 권리보호라는 목적에 따라 금지되는 상황이 발생하게 되면서 키워드 광고행위가 상표권자에 의해 제한받는 경우가 발생할 수 있다.

상표권은 사적인 권리로서 재산권에 속하지만 상품거래라는 시장의 측면에서 보면 거래에서 발생하는 오인혼동을 막아 주는 공적인 기능도 일부 담당하고 있다. 따라서 소비자에게 오인혼동을 발생시키지 않으면서 소비자의 선택권을 넓혀 주는 키워드 광고의 역할은 공공의 이익에 부합하는 부분이 당연히 존재한다. 그러나 상표권 침해여부를 판단하는 구성요건에 키워드 광고의 순기능은 고려요소가 아니다. 현재 우리나라 상표법상 규정된 상표

1) Jänich, Volker, *Geistiges Eigentum eine Komplementärserscheinung zum Sacheigentum?*, Mohr Siebeck, 2002, S. 190; Lemley, Mark A., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", *Yale L.J.*, 108(1999), pp. 1687-1688.

2) Ingerl/Rohnke, *MarkenG*, 3. Aufl., C.H.Beck, 2010, § 14, Rn. 1292.

권의 직접적인 침해 구성요건은 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록된 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것으로 한정된다. 다만, 법원에서 오인혼동이 발생하지 않는 경우 상표권 침해를 인정하지 않고 있을 뿐이다.

키워드 광고가 상표권 침해행위로 인정되기 위해서는 상표 사용이라는 조건이 충족되어야 한다. 그러나 키워드 광고는 여러 형태가 존재하고 출처표시 기능과 관련 없는 키워드 광고 행위도 있기에 키워드 광고가 상표 사용행위인지 여부에 아직 논란이 있다.

본 논문은 이러한 논란을 접어 두고 키워드 광고와 상표권자의 충돌을 부정경쟁행위의 관점에서 살펴보려고 한다. 특히 상품을 판매하는 온라인 서비스 제공자 또는 플랫폼의 이용자들(주로 판매자)이 주지 또는 저명상표를 키워드로 검색하여 얻는 검색결과와 함께 저명상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품을 함께 포함해 광고하는 행위가 주지 또는 저명한 상표의 가치를 무단 이용하는 것으로서 부정경쟁행위로 금지될 수 있는지 여부이다. 여기서 말하는 부정경쟁행위는 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목을 중심으로 살펴볼 것이다. 타인의 성과를 경쟁질서에 반하게 도용하는 행위를 금지하는 (가)목의 행위 유형은 타인의 저명상표의 고객흡인력을 무단으로 자신의 영업 광고를 위해 사용하는 키워드 광고행위와 유사한 것으로 보이지만 키워드 광고가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 것인지 판단이 필요하다. 키워드 검색과 관련하여 기존의 논의들은 상표권의 효력 범위를 기준으로 상표 사용이 무엇인지에 관해 논의하였다면 본 논문은 주지 또는 저명상표가 가지고 있는 유형 또는 무형의 가치를 제3자가 이용하는 것이 우리나라 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당하는지 그리고 이러한 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼의 책임은 무엇인지에 대해 분석해보기로 한다.

II. 키워드 광고와 검색 중립성

1. 검색행위와 그 결과물의 구분

현재의 일반적인 검색엔진은 인터넷 이용자들에게 2종류의 결과를 제공한다. 한 유형은 이른바 인위적 조작이 가해지지 않은 순수한 검색결과로서 검색엔진의 객관적 기준에 따라 제공된 결과이다. 이러한 결과들은 검색어와의 관련성만을 고려하여 결과를 제공한다. 그 다음 유형은 일명 소비자 맞춤형 검색결과, 검색알고리즘의 인위적 조작이 가미된 결과로서 주변에 보이는 유료 광고들이 광고주가 구매한 키워드에 매칭된 검색어를 입력한 인터넷 이용자에게 제공된다. 이러한 검색결과 제공은 많은 검색엔진에서 제공되고 있으며 전자상거래 플랫폼들도 일반적으로 운영하는 광고 체계이다.³⁾

소비자들은 인터넷상에서 목적한 바를 이루기 위해 검색 행위를 한다. 인터넷상 검색행위는 순수한 사실행위로서 어떠한 법적 성격을 포함하지 않는다. 원하는 상품을 찾기 위해 상점을 돌아다니는 행위와 전자상거래 플랫폼 또는 검색서비스에서 검색하는 행위는 동일한 행위이다. 그러나 인터넷 검색의 결과로 나타나는 검색 결과물은 검색엔진 또는 플랫폼들의 의도가 담겨 있는 결과물이다. 검색이라는 개념 자체에 목적성이 들어 있다. 목적 없는 검색은 무엇을 의미하는지 알 수 없다. 검색은 일정한 목적을 위한 것이고 이에 관한 결과는 그 목적에 맞는 결과를 제시하는 것이다. 즉 소비자는 수많은 상품 정보 중에서 자신이 원하는 정보를 검색하고 검색엔진 또는 플랫폼은 자신들만의 알고리즘을 이용하여 소비자에게 검색결과를 제공하게 된다. 소비자는 그 검색결과 안에서 결정을 하게 되고 검색결과 안에 들어오지 않는 정보는 소비자의 구매 고려대상에서 제외되기 쉽다. 따라서 전자상거래 플랫폼에서 검색결과는 청약의 유인 유사의 행위로서 상품목록을 배부

3) Grigoriadis, Lazaros G., "Comparing the Trademark Protections in Comparative and Keyword Advertising in the United States and European Union", *California Western International Law Journal*, 44(2014), p.149.

하는 행위와 유사한 성격을 가지게 된다. 다만 이러한 검색결과가 소비자의 상품 구매 결정에 영향을 미칠 가능성이 존재하기 때문에 검색결과에 대한 형평성의 문제가 발생하는 것이다.⁴⁾

2. 전자상거래 플랫폼의 검색 중립성

전자상거래 플랫폼의 검색결과에 대한 문제제기는 주로 소비자의 자기 결정권에 영향을 미칠 수 있도록 플랫폼 또는 특정 사업자에게 유리한 결과를 제공하여 경쟁을 제한하게 된다는 것으로 소비자의 자기 결정권 보호와 많은 관련성을 가지고 있다.⁵⁾ 이러한 주장과 함께 등장하는 것이 이른바 검색 중립성이라 하여 주로 시장점유율이 높은 검색엔진(대표적으로 구글)의 검색결과에 대한 중립성 논의가 있다.⁶⁾ 많은 논문에서 검색중립성을 논하기 위해 이른바 망중립성에 대한 논의와 비교하여 설명하곤 한다. 하지만 망과 검색은 다른 차원의 논의이고 우선적으로 검색이라는 단어에 목적성이 있다는 점을 생각해야 한다.⁷⁾

먼저 검색중립성이란 검색엔진이 검색결과에서 특정한 콘텐츠를 우대하지 않고 객관적 연관성만을 근거로 검색결과와 우선 순위를 결정하는 중립적 검색알고리즘을 사용하는 것을 의미하는 것과 넓게 객관적 기준으로 만들어진 검색알고리즘을 투명하고 객관적으로 구성하여 적용하는 것을 의미하는 것이 있을 수 있다.

검색중립성에 반대되는 개념인 검색편향성(search bias)이란 검색엔진 운영자가 검색결과를 조작하는 것을 의미한다. 대표적 사례로 구글과 같은 검색

4) Bracha, Oren & Pasquale, Frank, "Federal Search Commission? Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search", *93 Cornell L. Rev.* (2008), pp.1149, 1161.

5) Id.

6) 검색중립성 관련 논문 현황에 대해서는 류민호 외 2인, "검색중립성 연구에 대한 문헌 분석: 주요 쟁점과 찬반 논점", 『정보사회와 미디어』, 16권 3호(2015), 85면 이하 참조.

7) Goldman, Eric, "Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism", *Yale J. L. & Tech.*, 8(2006), p.188.

색사업자가 검색결과에 구글의 콘텐츠와 서비스를 통합적으로 제시하는 경우를 의미한다. 검색중립성은 주로 검색편향의 문제점을 지적함으로써 대비되는데 검색편향성으로 인해 검색알고리즘의 영업비밀 유지, 검색 최적화의 불이익, 신규사업자들의 시장 활동 위축 등이 문제로 지적된다. 따라서 검색편향성으로 인해 이용자 편의가 저해되고 소비자 기만, 소비자의 자율적 선택권을 침해하는 결과가 나타난다고 주장한다.⁸⁾ 특히나 시장지배력을 가지고 있는 검색엔진이 검색결과를 조작하여 소비자의 자율적 판단능력을 침해하거나 검색엔진이 자신이 지원하는 목록에 대한 검색엔진 결과에 조작을 가한 경우 불공정거래행위에 해당될 가능성이 있다.⁹⁾

위와 같은 검색편향성을 비판하는 주장이 전자상거래 플랫폼에 적용되기 어려운 점은 구글은 정보검색 제공이 주목적인 검색엔진이고 이용자들은 구글이 직접 또는 간접적으로 관계한 콘텐츠와 서비스에 노출된다는 점이다. 구글이 검색엔진의 시장지배력을 이용했다는 주장이 있을 수 있으나 전자상거래 플랫폼 예를 들어 네이버, 위메프, 쿠팡, 11번가 같은 전자상거래 플랫폼의 키워드 광고는 플랫폼의 시장지배력을 이용하는 행위로 볼 수 없고¹⁰⁾ 제공되는 키워드 광고에 플랫폼 자체의 상품 또는 서비스를 제공하지 않는다는 것이 차이가 난다. 특정 상표의 제품을 구매하는 자에게 판매자가 다른 제품도 권하는 행위(청약의 유인 유사 행위)는 특별한 행위가 아니고 이러한 행위가 불법을 유도하거나 구매자의 자유로운 의사를 억압하여 소비자의 자율적 결정권을 침해하지 않는 이상 자유로운 시장경제에서 규제 대상이 되어서는 안 된다. 다만, 현재의 키워드 광고 운영이 광고를 원하는 사람이 플랫폼에 비용을 지불하고 이루어지는 경우 광고비에 따라 키워드 광고가 가

8) Bracha, Oren & Pasquale, Frank, Supra Note at 4, p. 1161.

9) 미국 FTC가 2013년에 구글의 검색 편향성이 미국 FTC법 제5조 내지 서면법 위반 여부를 조사하였고 구글의 검색 알고리즘 조작 행위로 인해 경쟁제한성이 발생했다는 증거가 충분치 않다는 결론을 내린 바 있다. <<https://www.ftc.gov/public-statements/2013/01/statement-federal-trade-commission-regarding-googles-search-practices>>

10) 저명상표 제품의 경쟁자 또는 다른 제품이 소비자에게 노출되는 것과 플랫폼의 시장지배력 확정은 관련성이 적다.

능하다면 소비자의 신뢰를 받지 못할 수 있다는 이견이 제기될 수 있다. 그러나 키워드 광고는 여러 광고 행위 중 하나이고 판매자는 키워드 광고 이외에 다른 광고수단(배너, 팝업 광고 등)을 이용할 수 있다. 방송국 광고의 경우도 메인 시청시간대의 광고와 다른 시간대의 광고비에서 차이가 있는 것처럼 모든 판매자가 동일한 비용으로 동일한 광고 행위를 할 수는 없을 것이다. 중요한 것은 광고내용이 소비자에게 정확한 정보를 제공하고 있는지 또는 소비자의 자유로운 선택권을 보장하고 있는지 여부가 소비자 신뢰보호로 이어져야 한다는 점이다.

키워드 광고를 유추해 보면 저명상품을 둘러보는 소비자에게 다른 상품으로 구매할지 여부도 물어보는 전통적인 중개자 또는 판매자의 행위가 디지털 환경에 적응하여 발생한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 판매자와 중개자에게 판매행위에 중립의무를 부과해야 한다면 시장의 왜곡 또는 시장실패와 같은 엄격한 요건이 필요할 것으로 생각된다. 더 나아가 판매자에게 상품 판매에 대한 중립의무를 부과하는 것 자체가 판매자의 행동의 자유 내지 영업의 자유를 제한할 수 있다.

3. 검색중립성에 근거한 키워드 광고

중립성이라는 단어는 우리에게 공정함으로 다가올 수 있다. 그러나 공정함과 효율성은 동일한 개념이 아니다. 소비자가 검색하는 키워드에 대해 아무런 알고리즘을 사용하지 않고 자연적인 상태의 관련성만 보여 주는 검색 결과는 오히려 소비자의 목적과 상관없는 검색결과를 보여 줄 수 있다. 검색 결과에 키워드 광고를 끼워 넣는 것은 플랫폼이 검색결과에 간섭하는 행위이지만 소비자의 검색 목적을 위해 가공하는 것이고 소비자에게 정확한 정보가 전달되고 소비자의 선택권이 억압되지 않는 한 소비자 선택권의 확대와 다양한 정보제공이라는 순기능을 이룰 수 있다. 따라서 플랫폼의 검색중립성에 대한 논의는 키워드 광고 행위를 제한하는 근거로 활용하기에 충분치 않다고 생각된다.

Ⅲ. 키워드 광고와 상표 사용

앞서 살펴본 것과 같이 플랫폼의 검색중립성 개념이 키워드 광고 행위를 제한시킬 수 있는 근거로서 불충분하다면 키워드 광고가 상표권자의 권리를 침해할 수 있는지 여부를 판단해 본다. 앞서 서론에서 언급한 것처럼 상표법상의 분쟁은 키워드 광고가 상표 사용 행위로 인정될 수 있는지 여부가 쟁점이 된다. 그러나 키워드 광고가 상표 사용 행위가 된다고 하더라도 소비자에게 오인혼동이 발생하지 않으면 상표권 침해가 성립되지 않는다. 따라서 키워드 광고로 인해 오인혼동이 발생하지 않으면 상표권 침해가 발생하지 않지만 마지막으로 오인혼동을 조건으로 하지 않는 희석화 규정에 의해 키워드 광고가 금지될 가능성이 있다. 따라서 키워드 광고의 상표법적 쟁점을 간단히 살펴본 다음 소비자에게 오인혼동을 발생시키지 않는 키워드 광고를 희석화 규정으로 금지하는 것이 정당한지 여부를 살펴보기로 한다.

1. 우리나라 상표법 쟁점

타인의 상표를 키워드로 등록하여 소비자가 해당 키워드를 검색할 때마다 자신의 상품광고를 노출시키는 행위가 우리나라 상표법상 상표침해행위로 인정되기 위해서는 일정한 구성요건을 충족시켜야 한다. 첫 번째, 상표를 키워드로 사용하는 것이 상표적 사용 즉 출처표시 기능으로서 상품에 상표를 붙여 사용하는 행위와 동일시할 수 있는지 여부, 두 번째, 상표권자의 허락 없이 동일 유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용했는지 여부, 세 번째는 첫 번째와 두 번째가 모두 인정된다면 키워드 광고로 인해 소비자에게 혼동이 발생하였는지 여부이다. 그러나 우리나라 상표법 규정상 상표권 침해 요건에 소비자의 혼동가능성이 들어가 있지 않다.¹¹⁾ 법률 규정으로만 본다면

11) 대법원 판례에 따르면 일반 수요자로 하여금 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는 경우 전체적으로 유사한 상표라고 인정하고 있다. 대법원 2016. 8. 24.

소비자의 혼동가능성은 부정경쟁방지법을 적용하는 경우에만 요구된다.¹²⁾

키워드 광고에 있어서 타인의 상표를 검색어로 입력한 경우 동일·유사의 상품(주로 경쟁자의 제품일 것이다)이 광고로 노출되기 때문에 위에서 언급한 두 번째 요건은 충족될 가능성이 크다. 따라서 상표가 검색 키워드로 사용되는 것이 상표 사용에 해당하는지 여부가 중요하다. 이와 관련되어서 아직 우리나라는 이른바 비시각적 상표사용으로 키워드 검색 광고에 상표를 사용하는 행위가 상표적 사용에 해당한다고 보는 견해와 반대하는 견해가 대립하고 있고 키워드 광고에 사용된 표장의 상표 사용을 인정한 대법원 판례가 존재한다.¹³⁾ 따라서 키워드 광고 행위가 상표 사용으로 인정된다고 본다면 여기서 논의하고 싶은 것은 키워드 검색광고에서 상표를 키워드로 사용하는 경우 상표 사용의 주체가 누구인지 그리고 구글과 같은 검색엔진에서의 키워드 검색광고와 아마존, 이베이, 쿠팡, 위메프 같은 전자상거래 플랫폼에서 사용되는 키워드 검색광고를 동일시할 수 있는지, 그리고 오인혼동이 발생하지 않는 경우에도 키워드 광고 행위가 금지되어야 하는지도 판단해 본다.

(1) 상표 사용의 주체

우리나라 상표법 제89조 본문에 의하면 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 문언 그대로 등록상표 자체에 대한 독점권이 아니라 등록상표를 지정상품에 사용할 권리를 독점하는 것이며 상표법 제2조 제11호에서 상표 사용행위에 대해서 3가지로 구분하고 있다. 이에 따르면 상표 사용행위는 상품 또는 상품 포장에 상표를 표시하거나, 이것을

선고 2014다19202 판결.

12) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 각 목의 개념정의에 혼동이란 단어가 직접적으로 들어가 있다.

13) 키워드 광고의 상표적 사용을 인정한 대법원 2012. 5. 24. 선고, 2010후3073 판결의 경우 인터넷 키워드 검색결과 화면은 위 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다고 관시함으로써 대법원이 상표의 비시각적 이용을 완전히 인정한 것인가에 대한 의문을 제기할 수 있다. 비시각적 상표사용에 대한 견해 정리는 대표편집 정상조, 『상표법 주해 I』, 박영사, 2018, 232면 이하 참조.

양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 의미한다. 위에서 언급한 상표법의 규정에서도 확인할 수 있다시피 상품 또는 포장과 상표가 분리되어 이용되는 경우는 마지막의 광고, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 알리는 행위이다. 이러한 사용행위 이외에는 모두 상표 또는 포장에 상표가 물리적으로 부착된 사용행위이다. 따라서 전자상거래 플랫폼에서 상표 사용행위 또는 플랫폼에서 상표를 검색하는 행위는 물리적 상품과 분리되어 사용되는 경우에 해당될 가능성이 있을 뿐이다.

전자상거래 플랫폼은 직접 상품 제조 판매하는 사업자가 아니라 판매자와 소비자를 연결해 주는 서비스를 제공하고 광고 수익을 얻는 자이다. 전자상거래 플랫폼은 키워드 검색 광고가 가능하게 서비스를 제공하고 키워드를 유상으로 판매하며, 광고주는 플랫폼으로부터 원하는 키워드를 구매하여 자신의 상품이나 서비스를 광고한다. 따라서 타인의 상표를 키워드로 사용하는 경우에 운동화를 구매하고 싶은 구매자가 나이키(저명상표) 운동화라는 키워드를 입력하였을 때 검색 결과 상단에 소비자의 이목을 끌 수 있도록 키워드 구매자의 상품(나이키 이외의 운동화가 될 것이다)을 노출시켜 주게 된다. 이러한 상황에서 나이키라는 키워드를 대가를 받고 판매한 자는 플랫폼이고 구매한 키워드를 통해 광고하려는 자는 나이키의 경쟁자 또는 나이키의 고객흡인력(저명성)에 편승하려는 자일 것이다. 따라서 상표를 직접 사용한 주체는 키워드를 구매하여 광고에 이용한 자이고 플랫폼은 원칙적으로 출처표시를 위한 상표를 사용한 사람이 아니지만, 플랫폼 서비스를 통해 상표 사용이 이루어졌다는 점에서 상표 사용에서 파생되는 특정한 책임만 부담할 뿐이다.¹⁴⁾ 이것은 전자상거래 플랫폼에서 저명상표를 키워드로 구매한 사람이 위조상표 상품을 판매하는 등 소비자 기만행위를 하는 경우 전자상거래 플랫폼은 서비스제공자로서 간접적인 침해를 부담할 수 있다는 의미로 생각해

14) JUDGMENT OF THE COURT, 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08.

야 한다.¹⁵⁾

(2) 검색엔진과 전자상거래 플랫폼의 키워드 광고 비교

기존의 여러 판례와 학설들은 키워드 광고에 대한 문제제기에서 일반 소비자들이 상표권자가 누구인지 또는 광고로 노출되는 상품과 키워드 상표가 일련의 관련성이 있다고 오인할 수 있다는 것을 들어 소비자의 혼동을 지적하였다.¹⁶⁾ 그러나 일반적인 검색엔진에서의 키워드 광고와 상품 중개를 목적으로 하는 전자상거래 플랫폼에서의 키워드 광고는 구별해서 판단할 필요가 있어 보인다. 예를 들어 구글과 네이버와 같은 검색엔진 또는 포털에서 키워드를 통해 광고를 노출시키는 것과 상품을 중개 판매하는 플랫폼에서 키워드 광고를 노출시키는 것은 소비자층이 구별될 수 있다는 점이다. 전자의 키워드 광고는 구매 의사가 없는 소비자에게도 노출되는 반면 후자의 경우 구매 의사가 있는 소비자에게 노출될 확률이 높다. 따라서 후자의 소비자들은 전자의 소비자들보다 높은 주의력을 가질 수 있고 검색 리스트상에 올라와 있는 결과들의 나열에서 광고 리스트와 일반적인 검색 리스트를 더 쉽게 구별할 주의력을 기울일 것으로 생각된다.¹⁷⁾ 그러나 포털이나 검색엔진을 이용해 상품을 검색하는 경우 소비자의 주의력이 다들지라도 제공되는 결과는 포털과 전자상거래 플랫폼 간 차별성이 있기 어려우므로 결국 소비자들이 자연적인 검색결과인지 광고인지 구별할 수 있게 만드는 것은 필요하고, 그렇기 때문에 상품판매 매개자의 역할에 관해서 전자상거래는 플랫

15) 같은 의미로 Mayberry, David & Brownlow, Peter, “Keyword Advertising in the United States and European Community”, *Trademark Rep.*, 104(2014), pp.1385, 1400.

16) 김병일, “인터넷광고와 지재산 침해—상표권, 퍼블리시티권을 중심으로”, 『창작과 권리』, 83호(2016).

17) 이와 관련된 구체적인 실증적 자료는 찾을 수 없지만 독일 부정경쟁방지법(UWG)과 유럽연합의 불공정거래에 지침(Directive 2005/29/EC)에 따르면 소비자의 오인·혼동을 야기하는 행위는 소비자의 거래적 판단에 영향을 미쳐야 하고 거래적 판단이란 서비스와 제품에 관한 각각의 성질에 대한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 구매행위로서 검색 행위와 구매행위가 아닌 검색행위를 구별할 수 있다는 점에서 간접적으로 일반 검색엔진과 전자상거래 플랫폼에서의 광고는 구별될 수 있다고 생각한다. Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl., C.H.BECK, 2016 Rn. 222 ff.

품이든 동일한 주의의무를 부담하게 된다. 따라서 전자상거래 플랫폼과 일반 포털에서의 키워드 검색결과에 차별성을 두는 것은 의미가 없고, 중요한 것은 키워드 광고가 포털에서 발생하는지 전자상거래 플랫폼에서 발생하는지가 아니라 키워드 광고로 인해 소비자에게 오인혼동이 발생하는지 여부가 되어야 한다.

2. 희석화 확대에 의한 키워드 광고의 금지 가능성

(1) 전통적 의미의 상표권 범위

역사적으로 상표권은 출처표시를 통한 오인·혼동을 방지하기 위한 목적으로 사용되었기에 상표법은 소비자의 상품에 대한 오인·혼동을 막기 위한 법이었다. 독일에서 1894년 제정된 상품표지법(Warenbezeichnungsgesetz)은 개인에게 주어지는 주관적 권리가 아닌 동일·유사한 상표를 사용하지 못하게 함으로써 얻는 반사적 이익이었다.¹⁸⁾ 간단하게 예를 들면 특허권의 경우 특허권자는 특허권을 독점한다라고 규정되어 있지만 상품표지법의 경우 다른 사람의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용해서는 안 된다고 규정되어 있는 차이가 있었다. 따라서 상품표지권은 독점 배타적으로 개인에게 부여되는 권리가 아니었다. 그러나 독일 상품표지법이 개정되면서 상표권도 특허권, 저작권과 같이 개인의 주관적 권리가 되었다.¹⁹⁾ 상표에 대한 권리가 주관적이고 배타적인 권리로 자리 잡으면서 상표 자체의 재산적 가치에 주목하게 되었고 현재의 상태에 도달하게 되었다. 상표권이 소비자 보호의 공익적 기능에서 개인의 사적인 재산으로서 인식된다는 점은 상표의 희석화 이론을 보면 알 수 있다.²⁰⁾ 즉 단순히 시장질서 유지를 통한 소비자 보호를 위한 것이 아니라 경제적 가치를 가지는 개인의 재산권으로 인정받게 되는

18) Alexander, Christian, *Schadensersatz und Abschopfung im Lauterkeits- und Kartellrecht*, Mohr Siebeck, 2010, S. 259.

19) Alexander, Christian, a.a.O., S. 259, 260.

20) Lemley, Mark A., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", *Yale Law Journal*, 108(1999), pp.1687, 1698.

것까지 상표권의 범위가 확대된 것이다.²¹⁾

(2) 희석화 규정에 근거한 키워드 광고 금지의 위험성

디지털 환경에서 상표는 주요한 검색용어로 사용된다. 저명상표의 경우 소비자들이 물건을 구매하기 위한 검색용어로 가장 많이 이용되는 것이고 그만큼 저명상표는 소비자에게 노출되는 빈도가 다른 상표들에 비해 매우 높다. 이러한 저명상표의 가치가 상표권자에게 귀속되는 것은 정당하지만 재산권과 마찬가지로 일정한 내재적 제한을 가질 수밖에 없다. 상표법은 그러한 제한을 상표권은 상표적 사용에 한정해서 미친다는 원칙을 세웠다.²²⁾ 따라서 디지털 환경에서 검색 용어로 사용되는 상표에도 상표권자의 독점력을 부여하게 되면 검색 용어 사용의 금지로 인해 자유로운 정보의 유통이 막힐 수 있고 소비자에게 필요한 정보가 누락될 수 있는 문제점이 발생할 수 있다. 검색엔진에서 맥도널드를 입력할 때마다 맥도널드에게 허락을 받거나 이용료를 낸다는 것은 상상하기 어렵다. 그러나 우리나라 희석화 규정은 크게 상표의 식별력을 약화시키는 행위와 저명상표의 명성을 훼손하는 행위로 구분하면서²³⁾ 키워드 광고로 소비자에게 노출되는 상품과 상표로 인해 저명상표의 식별력이 약화된다면 상표권자에 의해 키워드 광고가 금지될 수 있다.²⁴⁾

키워드 광고의 경우 중소 규모의 운동화 판매자는 나이키 운동화라는 검색 결과 주변에 자신의 상품을 노출시킴으로서 소비자 판매를 촉진할 수 있고 소비자는 나이키 운동화 이외의 다른 상품에 대한 정보도 얻을 수 있다는 이점이 있다. 문제는 소비자가 광고로 제시된 다른 상품을 나이키 상품으로 오인하거나 나이키 상표와 관련성이 있는 상품이라 혼동하여 구매하는 것을

21) Id, p.1688.

22) 대부분의 국가의 상표법상 상표권 침해의 전제조건이 상표적 사용이라는 점을 보면 알 수 있다.

23) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 참조.

24) 예를 들어 코카콜라를 검색하는 경우 검색결과로 펄스콜라와 기타 다른 종류의 콜라 광고만 노출된다면 코카콜라의 식별력이 약화되거나 소비자의 품질 인식에 해를 끼칠 수 있다.

어떻게 막을 것인가에 있다. 이러한 방향과 반대로 나йки 상표권자를 보호하기 위해 다른 판매자의 광고를 제거하는 것은 상표권 보호와 공정한 시장 거래 형성의 우선순위가 바뀐 것으로 생각된다. 전자상거래 플랫폼에서 저명상표가 소비자들에게 검색 키워드로 사용되는 현상은 자연스러운 것이고 그 검색결과에 유사상품의 광고를 노출시키는 것은 마치 인기상품 주변에 판매자가 팔고 싶어 하는 물건을 진열하는 것과 다를 바 없다. 중요한 것은 상표권자의 권리 보호가 아니라 소비자와 공정한 시장거래 활성화를 위해 소비자에게 키워드 광고임을 알리고 오인·혼동의 발생을 최소화하는 것이다.

저명상표권자의 보호 확대와 관련하여 몇 가지 새로운 의견을 살펴볼 수 있다. Andrew Griffiths가 제안한 것처럼 법적 보호를 확대하는 것은 명백하게 상표권자의 이익으로 돌아갈 수 있지만, 경제의 관점에서 보면 경쟁 제한의 결과를 포함하여 소비자와 제3자에게 발생할 반대의 영향도 고려해야 한다는 점이다.²⁵⁾ 따라서 상표권자가 자신의 상표가 현저성(salience)을 얻거나 유지하는 것에 인센티브를 가질 수 있다는 점은 확실하지만, 이것으로 인해 법률이 사회복지를 향상시킨다는 점은 확실하지 않다.²⁶⁾ 자유시장 규범에 따라 지식재산권법은 경제적 인센티브를 권리자에게 부여하고 있다. 특허의 경우 발명자는 특정한 기간 동안 발명에 대한 보상을 얻게 된다. 그러나 상표의 경우는 달리 봐야 한다. 우리는 왜 언더웨어에 대한 크리스티안 호날두의 상표 “CR7”을 보호하면서 혁신이 촉진되고 있다고 이야기해야 하는가? 호날두와 페니실린을 발명한 알렉산더 플레밍 중 인류에적인 관점에서 우리 사회가 누구에게 더 도움을 받고 있는지 의문이다.²⁷⁾

다른 의견으로 상표법 보호는 잠재적으로 인터넷상의 새로운 영업방법을

25) Griffiths, Andrew, “A Law-and-Economics Perspective”, in Bently et al. (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, p. 250.

26) Id., 252.

27) 참조 의견으로 Opinion of Mr Advocate General Dutheillet de Lamothe delivered on 21 January 1971, *Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l. and others*, Case 40-70, ECLI:EU:C:1971:3, p. 87.

제한하거나 그것에 대해 해를 끼칠 수 있다는 견해가 있다.²⁸⁾ 키워드 광고는 검색엔진 제공자들의 주 수입원 중 하나이다.²⁹⁾ 동시에 특정 판매자에게는 인터넷 이용자들이 경쟁자의 상표를 입력하는 경우 자신들의 광고를 노출시킬 수 있다는 방법으로 경쟁자의 상표를 키워드로 사용할 가능성이 있다. Ansgar Ohly 교수의 견해에 따르면 키워드 광고의 규제가 인터넷상에서 새로운 영업과 정보의 흐름을 제한할 수 있다는 위험성을 가져올 수 있고 유럽 사법재판소는 이러한 위험성을 인지하고 키워드 광고 관련 판결에서 침해 책임을 부담시키기 위해 제한요건을 부과하였다고 언급한다. 즉, Google France 사례에서 상표의 출처표시 기능은 인터넷 이용자가 상표권자와 광고자 사이의 영업적 관련성을 추정할 수 있다면 침해받는 것이라고 하면서도, 광고와 투자 보호 기능은 일반적으로 상표권자의 웹사이트가 ‘일반적’ 검색 결과에 동시에 나타나는 경우와 상표권자와 광고자의 상품이 병렬적으로 같이 나열된 경우 영향을 받지 않는다고 판단하였다.³⁰⁾ 혼동 가능성은 출처표시 기능을 방해하는 동일한 기준으로 평가되었고³¹⁾ 법원은 만약 정보가 소비자 이익에 부합한다면 저명상표의 사용은 부정이용행위로 간주될 수 없다고 보았다.³²⁾ 결과적으로 상표권의 권리 범위가 확대되는 경우 반사적 작용으로 소비자의 이익은 저해되고, 그와 동시에 경쟁 제한의 결과를 가져올 수 있다는 의미이다.

결국 타인의 저명상표를 이용하여 키워드 광고를 하는 행위가 상표 사용

28) Ohly, Ansgar, “Free riding on the repute of trade marks: does protection generate innovation?” in Josef Drexel and Anselm Kamperman Sanders (eds.), *The Innovation Society and Intellectual Property*, Elgar, 2019.

29) Ruess, Peter, ““Just google it?”-Neuigkeiten und Gedanken zur Haftung der Suchmaschinenanbieter für Markenverletzungen in Deutschland und den USA”, GRUR, 2007, pp.198, 203.

30) JUDGMENT OF THE COURT, 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, para. 91-98.

31) JUDGMENT OF THE COURT, 25 March 2010, C-278, BergSpechte v. trekking.at Reisen, para. 40.

32) JUDGMENT OF THE COURT, 22 September 2011, C-323/09, Interflora v. Marks & Spencer, para. 91.

에 해당된다고 하더라도 소비자에게 오인·혼동이 발생하지 않는 경우 상표권 침해 여부가 문제되지 않고 희석화 규정이 문제된 경우라도 키워드 광고의 순기능을 비교해 보면 키워드 광고에 대한 부정경쟁방지법상의 희석화 규정의 적용이 제외되어야 할 것이다.

IV. 키워드 광고와 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 관계

앞서 키워드 광고를 검색중립성, 상표법상 쟁점, 희석화 규정의 관점에서 살펴보았다면 이제 키워드 광고 행위를 저명한 상표가 가지고 있는 고객흡인력을 무단으로 이용하는 부정경쟁의 관점에서 살펴볼 것이다. 이른바 기생행위, 무임승차행위 등 타인의 성과물을 상관행에 반해 무단으로 이용하는 행위는 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목에 따라 금지된다. 하지만 해당 조항의 구성요건에 저명상표의 키워드 광고가 충족되는지 여부는 확실하지 않고 해당 규정을 통해 저명상표의 키워드 광고를 규제하는 것이 해당 조항의 입법목적에 합치하는지 여부도 확실치 않아 여기서는 이 부분에 대한 논의를 하고자 한다.

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 구성요건과 키워드 광고 관련성

현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목은 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위로 규정하고 있다. 저명한 타인의 상표를 상표권자의 허락 없이 키워드 광고로 사용하는 행위는 저명성에 편승하는 행위로 볼 수 있으나 (카)목의 구성요건을 충족하고 있는지 살펴본다.

(1) 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등

1) 타인

우선 타인의 범위를 경쟁자로 한정해야 하는지 아닌지가 문제 된다. 독일의 부정경쟁방지법(UWG) 제4조의 경우 성과모방행위(Nachahmung)로 인한 부정경쟁행위가 되려면 경쟁자의 지위에 있을 것을 요구하고 있고, 대법원 판결 중에는 부정한 경쟁행위로 인한 불법행위 법리가 기본적으로 경쟁자 사이의 부정경쟁행위를 규제하기 위한 것이라고 밝히고 있는 것도 있기 때문이다.³³⁾ 하지만 (카)목은 ‘경쟁자’가 아닌 ‘타인’이라는 용어를 사용하고 있고 이러한 타인이라는 용어는 부정경쟁방지법 제1조, 제2조 제1호 (가)목부터 (차)목에도 사용되나 문언 해석상 경쟁자에 국한된다고 보기 어려우므로 이를 경쟁자에 국한되지 않는다고 해석하는 것이 타당하다. 다만 경쟁자의 지위에 있지 아니한 사람에게 부정경쟁행위로 인한 손해가 발생하기 어려울 것이고 단지 시장질서를 보호하기 위한 금지청구는 가능할 수 있다. 하지만 현행 부정경쟁방지법상의 규정만으로 경쟁자 이외의 자가 타인의 부정경쟁행위에 대해 금지청구를 할 경우 그 청구가 받아들여지기 힘들 것이다.³⁴⁾ 따라서 키워드 광고의 경우 키워드 광고를 이용하는 사람이 저명상표권자와 경쟁관계에 있는 제품을 판매하는 경우에만 구성요건을 충족할 수 있을 것이다. 예를 들어 루이비통이라는 키워드로 생수를 광고하는 자는 상표권자와 경쟁자의 지위에 있다고 볼 수 없다. 그리고 키워드 광고로 판매되는 제품의 소비자층도 고려 대상이 될 것이다.

2) 상당한 투자나 노력으로 만들어진

‘상당한’이란 표현은 항상 추상적 기준을 제시하는 것이어서 사안에 따라 개별적으로 판단해야 한다. 아직 판례상 일반적 의미에서 ‘상당한’에 대한 구

33) 박윤석·박해선, “성과모방행위에 관한 고찰”, 『지식재산권연구』, 제9권 제4호(2014), 82~83면; 유영선, “부정한 경쟁행위와 관련한 불법행위 성립요건 및 그에 기한 금지청구권 허용여부”, 『사법논집』, 제53권(2011), 135면.

34) 박윤석·박해선, 위의 논문, 151면 이하 참조.

체적 기준을 제시하고 있지 않다. 예를 들면 (카)목 신설 이전에는 의사가 병원을 홍보하기 위해 자신의 임상경력과 지식을 활용하여, 시술한 환자의 전후 모습을 촬영한 사진과 홈페이지상 상담 내용을 전문적인 지식과 경험이 투하된 성과물로 인정한 판결³⁵⁾이 있었는데, 법원은 성과물에 대한 노력을 인정하는 과정에 있어 구체적 평가나 기준은 없었다. 또한 (카)목 신설 이후 잡코리아 판결³⁶⁾에서는 채용정보 사이트의 가장 큰 성공 요인은 채용정보 게시글 확보의 정도이므로, 마케팅 및 개발 비용 등을 지출하여 채용정보를 수집하고, 이를 사이트 양식에 맞게 새롭게 작성한 HTML 소스를 상당한 투자와 노력을 통해 얻은 것이라고 보았고, JTBC 판결³⁷⁾에서는 약 24억 원에 가까운 거액을 들인 것과 기밀유지를 위해 서로 각서를 체결한 것 등에 대해 정보 창출과 가치 유지를 위하여 상당한 투자와 노력을 들인 것으로 인정하였다. 이러한 판단들은 ‘상당한 투자나 노력’이라는 구성요건으로의 진입장벽이 높지 않음을 보여 주며, 광범위한 성과 등이 (카)목의 보호범위에 포함시킬 수 있는 가능성을 열어두고 있다. 최근 대법원 판례에서도 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적, 개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다고 판시하였다.³⁸⁾ 따라서 공중의 이용영역에 놓여야 할 성과물의 경우 (카)목의 보호대상에서 제외됨을 명확히 하였다. 상표의 저명성은 상표의 경제적 가치로 인정받을 수 있기에 상당한 투자나 노력을 투입하여 만들어진 성과에 해당될 수 있다.

3) 성과 등

법조문에서 표현하고 있는 ‘성과 등’에 대해 살펴보면, 성과는 유체물뿐만

35) 서울중앙지방법원 2007. 6. 21. 선고 2007가합16095 판결.

36) 서울중앙지방법원 2016. 2. 17. 선고 2015가합517982 판결.

37) 서울중앙지방법원 2015. 8. 21. 선고 2014가합43866 판결.

38) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정.

아니라 무체물도 포함하는 것이며 기술적 성과는 물론이고 고객에 대한 이미지, 비즈니스 모델이나 비즈니스 플랫폼, 그리고 고객 데이터나 고객 네트워크 같은 경영적 성과도 포함될 수 있다.³⁹⁾ 그런데, ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’이기만 하면 바로 (카)목의 보호대상이 되는지는 본 조항의 적용 범위의 한계와 관련하여 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물인 경우 모두 (카)목의 보호대상에 포함된다고 본다면 지식재산권에 대한 보충적 보호 역할을 담당하고 있는 부정경쟁방지법의 역할에 부합하지 않는다. 그러나 최근 대법원 판례에서도 (카)목의 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 의해 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다고 판단하면서 ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하였다. 따라서 저명상표가 가지는 고객흡인력은 저명성에서 비롯된 것으로 저명성에 바탕을 둔 고객흡인력 또는 저명성은 키워드 광고 이용자가 이용하는 성과에 해당된다.

(2) 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 위반하는 사용

먼저 ‘사용’은 타인의 성과를 본래 목적에 따라 영업활동에 이용하거나 연구, 개발사업 등에 활용하는 등으로 기업 활동에 직·간접적으로 이용하는 행위라고 할 수 있다. 하지만 부정경쟁행위 일반조항이 금지하는 것은 성과 등의 무단사용이다. 이는 ‘공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로’ 타인의 성과 등을 무단 도용하여야 적용됨을 의미한다. 이런 공정한 관행이나 경쟁질서에 반하는지의 판단은 결국 거래 관행이나 사회적 효용을 참작하여 구체적, 개별적으로 판단하여야 할 것인데, 타인의 성과 등의 무단사용이 자유로운 경쟁질서를 해하지 않고 정당한 경쟁을 촉진하거나 그 분야의 표준

39) 최정열·이규호, 『부정경쟁방지법』, 진원사, 2015, 209면.

으로서 성과를 사용하는 것일 경우 이러한 행위는 (카)목의 부정경쟁행위로 볼 수 없다.

대법원은 (카)목이 규정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌다는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판단하였다.⁴⁰⁾

따라서 저명상표권자의 지정상품과 유사한 제품을 키워드 광고를 통해 판매하는 경우 현재 보편화된 키워드 광고의 상거래 관행과 키워드 광고로 인해 상표권자가 경쟁적 불이익을 받게 되는지 여부, 소비자들의 혼동이 발생 하는지 여부와 키워드 광고의 순기능을 종합적으로 판단해야 할 필요가 있다.

2. 판례의 태도

우리나라 판례 중 키워드 광고를 부정경쟁방지법에 근거해 판시한 대법원 판례는 찾기 어렵고 하급심 법원에서 키워드 광고와 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 관계에 대해 판단한 판결이 존재한다.

이른바 키워드 광고 사건⁴¹⁾에 따르면 원고는 56명의 연예인으로 피고(네이버)가 검색 이용자들이 원고들의 성명과 상품이 결합된 키워드나 원고들의 성명만을 키워드로 입력하면 ‘파워링크’, ‘비즈사이트’ 또는 ‘네이버 지식 쇼핑’란에 미리 대가를 지급한 광고주들의 웹페이지를 검색결과로 나타내는 ‘키워드 검색광고 서비스’를 제공한 것에 대하여, 이와 같은 키워드 검색광고

40) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정.

41) 서울고법 2015. 1. 30. 선고 2014나2006129 판결.

가 상업적 가치를 갖는 자신들의 성명을 무단으로 이용하는 행위로서 자신들의 퍼블리시티권을 침해하고, 인격권으로서 성명권 침해행위에도 해당한다며 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목(현행 (카)목)과 민법상 불법행위에 해당함을 근거로 손해배상청구 소송을 제기하였다

법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목(현행 (카)목) 위반 주장과 관련해서는 퍼블리시티권이 인정되지 않는 이상 성명권은 인격권에 불과하므로 피고가 원고들의 경제적 이익을 침해했다고 볼 수 없고, 키워드 검색광고는 인터넷 검색 포털사이트에서 일반적으로 사용되는 사업방식으로, 키워드 검색광고의 알고리즘 자체가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 규정한 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 인정하기 어렵고, 쇼핑몰 운영자들이 스스로 선택하는 것이지 피고가 원고들의 성명이 포함된 키워드를 적극적으로 제공한 것이 아닌 점, 원고들의 성명이 고객흡인력을 획득하는 데 있어 오히려 피고의 키워드 검색광고 서비스 제공이 일정 정도 기여를 한 점 등을 이유로 원고들의 이 부분 주장을 기각하였다.

이러한 하급심 판례에서 알 수 있는 것은 키워드 광고 행위가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 인정하기 어렵다는 점인데 이 판례에서 연예인과 광고 이용자들은 서로 경쟁관계에 있지 않다는 점을 고려해야 한다. 따라서 직접적인 경쟁관계에 있는 자들이 서로 타인의 경쟁 상표를 키워드로 구입하여 광고하는 행위는 소비자들의 오인·혼동가능성 등을 검토해야 할 것이다.

3. 저명상표 키워드 광고와 부정경쟁 관계

(1) 저명상표 부정이용과 전자상거래 플랫폼에 관한 일반론

키워드 광고에 타인의 저명상표를 사용하는 행위는 보는 관점에 따라 달라질 수 있다. 상표법은 항상 상표권자, 상표이용자, 소비자 이 3자의 삼각관계를 고려하는 동시에 전자상거래 플랫폼의 역할도 고려해야만 한다. 따라서 일방적인 단면만 보는 경우 한쪽에 치우친 주장이 나올 수 있다. 저명상

표권자와 상표이용자(광고주)의 관계에서 저명상표가 검색 키워드로 이용되는 것이 상표권자의 권리를 침해하는 상표적 사용인지 여부, 저명상표권자가 타인의 무단이용을 어디까지 금지시킬 수 있는지 여부가 문제된다면, 상표이용자와 소비자의 관계에서 상표이용자의 상품과 저명상표의 상품에 대한 관련성으로 인해 발생하는 소비자의 오인혼동 그리고 소비자에게 다른 상품에 대한 정보제공이라는 점이 대칭이 된다. 전자상거래 플랫폼은 저명상표권자와 상표이용자, 소비자 모두에게 서비스를 제공하고 있다. 따라서 전자상거래 플랫폼은 상표권자의 권리보호뿐만 아니라 소비자와 상표이용자의 권리도 고려해야 한다.

플랫폼이 제공하는 검색결과가 소비자의 결정에 영향을 미칠 수 있다는 것과 어느 정도 영향을 미칠 수 있는지는 구별해야 할 문제이다. 플랫폼이 제공하는 키워드 광고에 노출된 소비자가 자율적인 선택에 따라 검색 대상이 아닌 광고 제품을 산 경우 플랫폼의 키워드 광고는 소비자 후생 및 경쟁 촉진에 기여한 것이지 저명상표권자의 고객을 약탈해 간 것이라고 하여 저명상표권자의 재산권 침해 또는 저명상표권의 식별력을 저해한 것으로 판단해서는 안 된다. 소비자에게 오인·혼동을 발생시키지 않는 저명상표에 대한 키워드 광고 행위가 제한됨으로써 소비자의 선택권, 표현의 자유, 자유로운 정보의 흐름이 제한될 위험성이 있다고 생각한다.⁴²⁾

상표 보호의 시작이 상표권자 개인의 권리뿐만 아니라 공정한 시장거래 질서를 형성하기 위한 목적으로 시작되었다는 것이고 여기서 타인의 저명상표를 차용하는 행위가 당연히 공정한 시장거래 질서에 위반되는 행위라고 볼 수 없다는 점이다. 과학자들이 거인의 어깨에 서 있듯이 판매자들도 선행 투자자들의 어깨에 서 있는 것이다.⁴³⁾ 따라서 전자상거래 플랫폼에서 이루어지는 키워드 광고 행위가 저명한 상표에 기생하는 행위라고 하더라도 당

42) 같은 견해로 Ohly, Ansgar, “Free riding on the repute of trade marks: does protection generate innovation?” in Josef Drexler and Anselm Kamperman Sanders (eds.), *The Innovation Society and Intellectual Property*, Elgar, 2019 참조.

43) Baumbach, A. & Hefermehl, W., *Wettbewerbsrecht*, 22 Auflage, C.H.BECK, 2001, Einl. Rn. 163.

연히 불공정한 행위가 되는 것은 아니고 특별한 사정 즉 시장을 왜곡시키거나 소비자로부터 오인·혼동을 발생시키든지 또는 소비자의 자율적 선택권을 침해한다는 등의 특별한 사정이 존재해야 기생 또는 무임승차 행위가 위법한 평가를 받을 것이다. 더 나아가 직접적인 상표의 이용자가 아닌 중개자의 역할을 하는 전자상거래 플랫폼 서비스에게 공동의 책임을 부과하는 것은 상당히 엄격한 기준의 적용이 필요할 것이다.

(2) 상표법상의 상표 사용과 부정경쟁행위 판단 기준

제3자가 저명상표를 키워드 광고에 무단 이용한 것이 상표권 침해가 되기 위해서 전제되는 것이 키워드 광고가 상표로서 사용되었는지 여부이다. 상표권 침해가 인정되기 위해서 우리나라 상표법 제2조 제1항 제11호에서 의미하는 상표 사용에 해당되어야 한다. 그러나 부정경쟁행위를 판단함에 있어 상표 사용 개념은 부차적인 문제이다. 사업자가 소비자를 기만, 오인시키거나 제3자의 성과를 무단 이용하는 경우 상표로서 사용했는지 여부는 부정경쟁행위 구성요건에 포함되지 않는다. 특히 여기서 논의하고자 하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목과 같은 부정경쟁행위의 경우 타인의 성과를 무단 도용하는 것이 부정경쟁의 판단기준이지 상표로서 사용되었는지 여부는 문제되지 않는다. 타인의 저명상표를 상표로서 사용한 경우 저명상표의 고객흡인력을 무단으로 사용한 경우로서 공정한 상거래 질서나 경쟁질서에 반할 가능성이 높아질 뿐이다.

(3) 키워드 광고와 부정경쟁성

상표의 사용은 어디까지 상품 또는 상품의 포장에, 또는 상품에 관한 광고 등에 관하여 전기통신회선을 통한 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위를 의미하는 것이어서, 상품 정보와 무관한 검색창에 상표를 입력하고, 입력한 검색어가 검색창에 남아 있는 것 자체가 상표법상 상표의 사용 개념에 포함된다고 보기는 어렵다.⁴⁴⁾ 이는 전자적 상품 또는 상품의 포장, 혹은 상품에 관한 광고 등에 전자적인 상표를 표시하는 것이 아니기 때문이다.⁴⁵⁾ 따라서

상표나 표지의 사용이 아닌 경우 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (나), (다)목의 적용가능성이 낮다.⁴⁶⁾ 우리나라는 상표법 규정과 부정경쟁방지법의 규정이 혼재되어 있기 때문에 저명상표를 검색 키워드로 사용하는 경우 적용되는 법률규정이 달라질 수 있다. 먼저 검색 키워드 사용이 상표 사용이라면 부정경쟁방지법 제15조에 따라 상표법이 부정경쟁방지법에 우선하게 된다. 따라서 저명상표가 등록되어 있고 이 저명상표를 무단으로 키워드 광고에 사용하는 경우 상표법 적용이 우선된다. 여기서 상표법 침해가 아니라고 판단이 될 경우 다시 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (나), (다), (카)목이 적용될 수 있다. 결국 마지막 적용 가능성이 존재하는 것은 제2조 제1호 (카)목이다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목의 성과 등은 유형물과 무형물을 구별하지 않기 때문에 저명상표가 형성한 고객흡인력 내지 명성도 법에서 규정하는 성과 등에 포함될 수 있다. 다만 이러한 상표를 키워드 검색에 사용하는 것이 공정한 상거래 관행 또는 경쟁질서에 반하는지 여부의 기준은 구체적으로 소비자에게 오인·혼동을 발생시키거나 그러한 오인·혼동을 피할 수 있었음에도 방치하는 경우를 의미하게 될 것이다. 따라서 키워드 광고로 인해 제공된 정보가 소비자의 선택을 제한하지 않고 다른 대체재에 대한 정보를 제공하는 경우 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다고 보기 어려울 것이다. 반대로 키워드 검색광고에서 저명상표의 키워드 사용을 막게 하는 것은 혁신을 저해할 가능성이 존재하고 나아가 권리남용 측면도 살펴 봐야 한다.

또한 직접적인 사용주체인 키워드 광고주에게 키워드 서비스를 제공한 전자상거래 플랫폼의 경우 광고주의 불법성이 명확하지 않은 상태에서 키워드 검색광고 서비스 제공행위가 위법하다고 판단 내리기 어렵고 설사 직접적인

44) 정상조, 앞의 책, 232면 이하 참조.

45) 박인회·신미리, “키워드 검색광고의 상표권 침해 여부”, 『동아법학』, 제80권(2018), 290, 291면.

46) 상표법상의 상표사용을 부정하는 견해는 상당수 부정경쟁방지법상의 표지 사용에도 해당하지 않는다는 입장이라고 한다, 정상조, 앞의 책, 233면.

상표 사용자인 광고주가 소비자의 오인·혼동을 불러일으키는 상품을 판매한 경우와 같이 불법성이 명확한 경우에도 전자상거래 플랫폼은 매개자의 역할이라는 점을 고려한다면 플랫폼의 주의의무 준수 여부에 따라 다시 위법성을 판단해야 할 것이다.⁴⁷⁾

(4) 키워드 광고와 관련한 해외 사례

1) 유럽사법재판소 사례

유럽 일반법원(general court)은 LLP v. OHIM 사례에서 무임승차행위를 상표의 명성을 이용하려는 시도나 저명상표의 성공에 무임승차함으로써 확실히 악용하려는 시도로 정의한다.⁴⁸⁾ WIPO의 정의에 의하면 무임승차는 “기존의 성과물과 실질적인 차이 없이 자신의 사업 목적을 위해 타인의 상업적 성과를 직접적으로 악용하는 의도를 가지고 경쟁자 또는 다른 시장 참여자들이 이행하는 행위”를 의미한다.⁴⁹⁾

무임승차 개념은 유럽사법재판소 L’Oreal v. Bellure 사례⁵⁰⁾에서 쟁점이 되었고 무임승차는 당연히 금지되어야 하는 것이고 불공정한 이익을 얻는 것(상표의 성공을 의도적으로 낮게 하는 것)은 이른바 기생행위이다. 그러나 법원은 더 나아가 ‘기생행위’란 상표에 원인이 된 피해가 아니라 동일 또는 유사한 표지를 사용한 결과로서 제3자가 얻은 이익이라고 판단하였다. 또한 LLP v. OHIM 사례에서 유럽 일반법원은 원고의 표지가 저명 상표의 이익을 받고 있는지를 판단하려면 관련 상표와 상품과 관련된 소비자들에게 연결점을 표현하고 있다는 점이 존재해야 한다고 판단했다. 문제 된 표지와 상품 사이에 관련성은 개별 사례의 특수성을 고려하여 모든 관련 요소를 포함하여 전 세계적인 평가를 통해 측정되어야만 한다.⁵¹⁾

47) 유사한 의미로 Mayberry, David & Brownlow, Peter, Supra Note at 15, 1388; JUDGMENT OF THE COURT, 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, para. 114.

48) JUDGMENT OF THE GENERAL COURT, 22 May 2012, Case T-570/10, para 28-31.

49) WIPO, Protection against unfair competition 55 (1994), WIPO publication No. 72.

50) JUDGMENT OF THE COURT, 18 June 2009, Case C-487/07.

이른바 키워드 광고의 합법성에 대한 논의는 유럽연합 및 회원국들에서 많은 논의가 있었고 상표법, 부정경쟁방지법의 관점에서 많은 논의가 있었다.⁵²⁾ 그러나 일련의 유럽사법재판소 판결을 통해 키워드 광고에 대한 논의가 정리된 것으로 보인다. 상표와 영업표지를 포함해서 타인의 표지를 키워드로 사용하는 것은 우선 상표권의 문제가 발생할 수 있다는 점이고 유럽사법재판소 판결에 따르면 광고자는 자신의 상품과 서비스를 위해 타인의 상표를 키워드로 등록하는 경우 이것은 상표를 사용하는 것은 상표 사용행위에 해당되고 검색엔진 제공자는 스스로 상표를 이용하는 것은 아니고 단지 방해책임의 측면에서 간접책임이 있을 뿐이라고 한다.⁵³⁾

동일·유사의 등록상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권자의 권리를 침해하는 것이다. 따라서 유럽사법재판소 판례에서 이러한 사용을 통해 상표의 기능이 침해받았을 것을 요구하였다.⁵⁴⁾ 그래서 판례에 따르면 키워드 사용을 통해 노출된 광고가 광고주와 키워드로 사용된 상표의 상표권자와 영업상의 관련이 있는 것으로 잘못 오인되거나 그러한 관련성이 존재하는 여부에 대해 불명확한 경우 상표의 출처표시 기능이 침해된 것으로 인정되었다.⁵⁵⁾ 따라서 반대로 본다면 저명상표의 키워드 광고에 노출된 소비자에게 광고주와 저명상표권자 사이에 영업적 연결점을 오인혼동하지 않고 단순한 광고라는 점을 명백히 한다면 키워드 광고에 따른 상표 출처표시 기능 침해는 발생하지 않을 것이다.

2) 독일 연방대법원 사례

독일 부정경쟁방지법상 부정이용행위(Rufausbeutung)는 비교광고 또는 상

51) JUDGMENT OF THE GENERAL COURT, 22 May 2012, Case T-570/10, para 28-31.

52) Ohly, Ansgar, "Keyword-Advertising auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg", GRUR, 2009, 709 ff.

53) JUDGMENT OF THE COURT, 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, para. 114-116.

54) JUDGMENT OF THE COURT, 18 June 2009, Case C-487/07, para 58.

55) JUDGMENT OF THE COURT, 23 March 2010, Joined Cases C-236/08 to C-238/08, para. 89.

품모방행위에 특별하게 규정된 행위는 아니다. 입법자는 2004년 부정경쟁방지법 개정 때 그동안 구 부정경쟁방지법 제1조에 의해 판례로 인정돼 오던 부정이용행위들(Ausbeutung)을 제4조에 체계화하여 규정하였다. 그러나 이때에도 소위 말하는 타인의 소로 밭을 가는 행위(Pflügen mit fremdem Kalbe)가 부정경쟁행위에 포함되는지 확실치 않았다.⁵⁶⁾ 그리고 Köhler 교수의 경우 이러한 부정이용행위를 개정 전 부정경쟁방지법 제4조 제10호에 규정된 의도적인 방해행위의 한 유형으로 포함하기도 하였다.⁵⁷⁾ 이러한 견해와 관련하여 독일 연방대법원은 동 견해를 명백하게 받아들이지 않았고 타인의 명성을 이용하는 행위의 존재를 부정하였는데 이유는 보호되는 상표로부터 광고대상인 제품에 대한 이미지전이(Imagetransfer)가 존재하지 않는다는 점이었다. 부정이용행위를 부정경쟁방지법 제4조 제10호의 의도된 방해행위에 포함시키는 것은 체계와 목적에 맞지 않는다는 견해가 설득력을 얻었다.⁵⁸⁾

독일 상표법 제14조 제2항 제1호에 따르면 보호받는 상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품광고를 위해 키워드 검색어로 등록하는 것은 상표 사용행위에 해당된다. 그러나 독일 연방대법원의 판례에 따르면 만약 검색서비스제공자가 키워드 광고에 관한 내용을 명확하게 표시한 경우 일반적으로 상표의 출처표시 기능은 침해되지 않는다고 한다.⁵⁹⁾ 또한 독일 저작권법 제14조 제2항 제3호에 따른 저명상표에 대한 희석화 행위도 키워드 광고를 통해 우선적으로 소비자에게 상표권자의 상품 이외의 대체상품에 대한 정보를 제공하는 경우에 고려되지 않는다고 보았다.⁶⁰⁾

또한 키워드 광고와 유사한 이른바 검색 리스트에 상위 위치를 제공하는

56) Ohly, Ansgar, a.a.O., 709.

57) Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 4 Rdnrn. 10, 13, 10, 82; Lubberger, WRP 2007, 873 874.

58) Piper/Ohly/Sosnitzer, UWG, 5. Aufl., § 4 Rdnr. 9/27; Harte/Henning, UWG, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 160.

59) BGH GRUR 11, 828 Rn. 22 ff. - Bananabay II; BGH GRUR 13, 290 Rn. 26 - MOSTPralinen; BGH GRUR 13, 1046 Rn. 14 - Beate Uhse.

60) Ohly, Ansgar, Anmerkung, GRUR 11, 1131, 1132.

광고 방법도 있다. 즉 소비자가 검색어를 입력한 다음 중립적인 검색 결과 상위에 광고로서 상품을 위치시키는 것이다. 하지만 평균적인 주의력을 가진 고객의 경우 극단적인 경우가 아닌 한 검색서비스 제공자가 제공한 검색 결과의 악의적인 위치 변경으로 인해 상품구매 결정을 바꾸지는 않을 것이다.⁶¹⁾ 중요한 것은 검색결과 상위 위치를 중립적인 검색결과가 아니라 구매를 통한 광고 역할을 한다는 것을 표시하지 않은 경우 오인야기 행위에 해당될 수 있다고 본다. 이러한 행위가 오인야기행위가 될 수 있는 기준은 평균적인 정보력과 이해력이 있는 인터넷 이용자가 명백한 표지 없이도 검색엔진이 일반적으로 의도적으로 변형된다는 것을 인식하고 있는지에 달려 있다.

3) 미 국

키워드 광고와 온라인 서비스제공자가 관련된 미국 최초의 사례는 *Government Employees Insurance Company v. Google, Inc.* 사례⁶²⁾라고 생각된다. 이 사례를 간단히 설명하자면 자동차 보험회사 GEICO는 구글이 자신들의 상표를 이용하여 광고를 판매한 것에 대해 Lanham법 위반을 근거로 소송을 제기하였다. GEICO가 금지요청한 구글의 행위는 첫 번째, GEICO의 상표 판매 또는 구글의 광고 프로그램에서 혼동을 발생시키는 용어의 판매 금지, 두 번째, GEICO의 상표를 키워드로서 사용한 검색결과 옆에 제3자의 광고를 유지시키는 행위, 세 번째, GEICO의 상표를 GEICO의 허락 없이 사용하는 행위였다.⁶³⁾

GEICO가 주장한 것은 검색결과에 의해 발생하는 광고의 위치를 판매함으로써, 구글은 “GEICO”란 단어를 키워드로 사용하여 일반적 검색결과 사이에 “유료 광고”를 위치시킴으로서 랜햄법(Lanham Act)을 직접적으로 위반한 것이고 이것으로 인해 소비자들은 광고와 GEICO 사이에 출처, 계열, 후원관

61) Ohly/Sosnitzer, *UWG*, 7. Aufl., § 4Rn. 4/53c.

62) *Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc.*, No. 1: 04CV507, 2005 WL 1903128 (E.D. Va. Aug. 8, 2005).

63) *Id.*

계에 관한 혼동을 일으켰다고 주장하였다. 또한 소비자를 오인시키는 방법으로 광고의 머리글이나 문장에 GEICO의 상표를 광고주들이 사용한다는 점을 알면서 제3자가 랜햄법을 위반하게 구글이 기여했다고 주장하였다. 특히 GEICO가 주장한 것은 제3자인 보험회사가 이용한 유로광고는 오인·혼동을 일으킬 수 있는데 GEICO란 검색 용어와 다른 회사들 간에 연관성을 암시할 수 있기 때문이라고 주장했다.⁶⁴⁾

구글이 반박한 것은 인터넷 및 다른 미디어에서 전통적인 상표침해는 여전히 규제의 대상이고 공정이용 원칙으로서 전후 관계에서 관련성 있는 비교광고를 위치시키는 것은 오인유발 행위가 아니고 랜햄법을 위반한 것도 아니라고 주장하였다. 또한 상표는 오직 구글의 내부 컴퓨터 코드에서 광고를 노출시키는 데 사용된 것이고 이러한 비시각적 과정(invisible process)은 법률적 관계에서 랜햄법상 사용행위(use)에 해당되지 않는 것이라고 주장했다.⁶⁵⁾

이 사례에 관한 버지니아주 지방법원은 구글이 GEICO의 상표를 사용한 것이 맞고 광고주가 그들의 광고를 GEICO 검색어를 입력시킬 때 검색결과 옆에 광고주의 광고를 노출시킬 기회를 판매한 것이 상표의 사용이라고 판단했다. 또한 이러한 사용은 랜햄법상 “상업적” 사용이라고 판단했다. 그러나 이 법원이 강조한 것은 GEICO의 상표를 구글이 사용한 것 자체가 다른 증거가 없는 한 피고가 당연히 랜햄법을 위반한 것을 의미하지는 않는다고 언급했다. 그리고 원고가 재판과정에서 피고의 혼동가능성이 보이는 사용행위 결과 또는 한번이라도 혼동가능성이 있다는 점을 입증해야 한다고 덧붙였다. 이러한 판단을 내리면서 이 사건에서 특이한 점은 구글은 GEICO의 경쟁자가 아니라는 점이고 지방법원이 오직 주목한 점은 실제적인 혼동 발생의 입증 여부였다. GEICO가 제출한 조사자료 및 증거들에 따르면 키워드 광고에 따라 검색자들이 어느 정도 혼동을 일으키고 있다는 점을 법원은 인정했고 이 점에 대해 소비자가 GEICO란 단어를 검색할 때 나타나는 광고의 머

64) Id.

65) Id.

릿말이나 문구에 GEICO의 상표를 사용하는 것은 혼동을 유발시키고 이러한 것은 랜햄법 위반이라고 판단하였다.⁶⁶⁾

그러나 여기서 더 중요한 점은 구글이 이러한 랜햄법 위반과 만약 위반이라면 발생한 손해에 대해 간접적인 책임을 부담하는지는 다시 판단을 해 봐야 한다는 것이 법원의 입장이었다. 결국 구글과 GEICO는 합의하였고 소는 취하되었다(stipulated dismissal). 이 사례에서도 키워드 광고 행위와 그러한 서비스를 제공하는 행위는 동일한 행위가 아니고 따라서 책임여부 판단도 다른 기준에 의해서 판단되어야 한다는 점을 알 수 있다.

GEICO 판결이 있는 후 키워드 광고에 관해 일련의 판결들이 있었고 이후에 스폰서 광고(sponsored advertisements)가 이제는 검색결과에서 충분히 구별될 수 있고 소비자들도 일반적인 검색결과와 다른 유료 광고 사이의 차이점을 말할 수 있게 되면서 소비자들도 이러한 형식의 유료광고에 익숙해지고 이러한 광고 방법들은 인터넷에서 일반된 것으로 보인다.⁶⁷⁾

또한 간접침해 논의에 관해서 Rosetta Stone 사례⁶⁸⁾와 1-800-Contacts 사례⁶⁹⁾에서 간접책임은 인정되지 않았다. 그러나 기여침해는 비록 인정되기 위한 조건이 엄격하지만 여전히 인정될 수 있는 사안으로 보이고 위 두 사례에서 법원은 약식판결에서 마지못해 상표권자의 주장을 기각시킨 것으로 보인다. 결국 간접침해 주장은 만약 제기된 침해행위가 보고된 후에 피고에 의해 허락되거나 무시된 경우 특히 인정될 가능성이 있다.⁷⁰⁾

4) 시사점

앞서 살펴본 사례들에서 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목과 같은 부정경쟁행위를 근거로 키워드 광고의 부정경쟁성을 판단한 기준을 찾아보기 힘들다. 외국의 대표적 사례들은 주로 상표 사용의 관점에서 접근

66) Id.

67) Mayberry, David & Brownlow, Peter, Supra Note at 15, p.1399.

68) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012).

69) 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 722 F.3d 1229 (10th Cir. 2013).

70) Mayberry, David & Brownlow, Peter, Supra Note at 15, p.1400.

하였고 유럽사법재판소 판례, 독일 연방대법원 판례, 미국 법원의 판례에서 공통적으로 살펴볼 수 있는 것은 키워드 광고가 상표 사용행위로 인정될 수 있는지 여부이고 모든 법원이 상표 사용을 긍정하였다. 이러한 접근과 판단은 앞서 본 우리나라 법원의 입장과 유사하다. 하지만 이와 동시에 해외 사례에서 법원은 상표 사용을 긍정한 것이 바로 상표권 침해라고 볼 수 없고 키워드 광고로 인해 소비자에게 오인·혼동이 발생하였는지 여부를 판단해야 한다고 보았다. 이와 관련하여 해외 법원들의 일관적인 입장은 저명상표를 이용한 키워드 광고가 소비자에게 광고임이 명백하게 전달된다면 오인·혼동을 일어나지 않는다는 점이다. 여기서 우리는 키워드 광고의 제한이 아니라 키워드 광고가 어떻게 하면 소비자에게 광고로서 명확하게 전달될 것인가를 고민해야 한다.

V. 결 론

전자상거래 플랫폼을 이용하는 소비자가 저명상표를 검색하고 검색결과 상위에 저명상표의 지정상품과 유사한 상품을 노출시키는 키워드 광고는 양면의 기능을 가지고 있다. 광고되는 상품이 저명상표의 지정상품을 대체할 정도로 소비자의 기준에 맞고 소비자가 광고 상품을 정확하게 인지하고 구매할 경우라면 공정한 경쟁과 경쟁 촉진 효과를 가져온다고 생각된다. 저명상표권자 입장에서 자신의 잠재적 고객을 빼앗겨 경제적 손실을 입었다고 생각할 수 있지만 위와 같이 기만적이거나 부정한 방법을 이용하지 않은 경우에도 소비자가 다른 광고 상품은 선택한 것은 저명상표가 자유 경쟁 체제에서 진 것이지 손해가 발생한 것이 아니다.

저명상표권자에 의해 이러한 키워드 광고가 제한되면 소비자의 자율권이 제한받고 정보검색의 자유가 제한될 수 있다. 또한 소비자의 검색비용이 올라가고 신규 시장 진입자들의 영업활동이 위축될 위험성이 있다.

다만, 소비자에게 오인혼동을 발생시켜 소비자의 자율적 선택권이 제한된

상태에서 소비자가 광고 상품을 구매한 것이라면 광고주는 직접적인 부정경쟁행위자로서 위법한 행위를 한 것으로 상표권자의 권리를 침해한 것이다. 하지만 이러한 사실이 곧바로 키워드 검색 서비스 제공자에게 책임 부과 형식으로 적용되어서는 안 된다. 이것과 독립적으로 키워드 광고를 제공한 온라인 서비스 제공자 또는 전자상거래 플랫폼은 검색 서비스 이용자와 독립된 엄격한 기준을 적용하여 자유로운 키워드 검색이 가능하고 소비자들이 원하는 검색결과를 제공할 수 있도록 해야 한다. 키워드 검색 광고를 중단시키거나 상표권자의 권리를 보호하기 위해 키워드 판매를 제한시키는 것보다 활성화된 키워드 검색 광고 행위에서 소비자들이 보다 안전하게 정확한 제품정보를 얻어 소비할 수 있는 상황을 만들어 가야 한다.

참고문헌

〈국내단행본〉

- 정상조, 『상표법 주해 I』, 박영사, 2018.
최정열 · 이규호, 『부정경쟁방지법』, 진원사, 2015.

〈해외단행본〉

- Alexander, Christian, *Schadenersatz und Abschopfung im Lauterkeits- und Kartellrecht*, Mohr Siebeck, 2010
Ingerl/Rohnke, *MarkenG*, 3. Aufl., C.H.BECK, 2010
Jänich, Volker, Geistiges Eigentum eine Komplementärscheinung zum Sacheigentum?, Mohr Siebeck, 2002

〈국내논문〉

- 김병일, “인터넷광고와 지재권 침해—상표권, 퍼블리시티권을 중심으로” 『창작과 권리』, 83호(2016).
김원오, “부정경쟁방지법상 신설된 일반조항의 법적성격과 그 적용의 한계”, 『산업재산권』, 제45호(2014).
류민호 외 2인, “검색중립성 연구에 대한 문헌분석: 주요 쟁점과 찬반 논점”. 『정보사회와 미디어』, 제16권 제3호(2015).
박윤석 · 박해선, “성과모방행위에 관한 고찰”, 『지식재산권연구』, 제9권 제4호(2014).
박인회 · 신미리, “키워드 검색광고의 상표권 침해 여부”, 『동아법학』, 제80권(2018).
유영선, “부정한 경쟁행위와 관련한 불법행위 성립요건 및 그에 기한 금지청구권 허용 여부”, 『사법논집』, 제53권(2011).

〈해외논문〉

- Bracha, Oren & Pasquale, Frank, “Federal Search Commission? Access, Fairness, and Accountability in the Law of Search”, *Cornell L. Rev.*, 93(2008).
Goldman, Eric, “Search Engine Bias and the Demise of Search Engine Utopianism”, *Yale J. L. & Tech.*, 8(2006).
Griffiths, Andrew, “A Law-and-Economics Perspective”, in Bently et al.(eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008.
Grigoriadis, Lazaros G., “Comparing the Trademark Protections in Comparative

- and Keyword Advertising in the United States and European Union”, *Cal. W. Int’l L.J.*, 44(2014).
- Lemley, Mark A., “The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, *Yale L.J.*, 108(1999).
- Mayberry, David & Brownlow, Peter, “Keyword Advertising in the United States and European Community”, *Trademark Rep.*, 104(2014).
- Ohly, Ansgar, “Free riding on the repute of trade marks: does protection generate innovation?” in Josef Drexel & Anselm Kamperman Sanders (eds.), *The Innovation Society and Intellectual Property*, 2019.
- Peter Ruess, ““Just google it?” - Neuigkeiten und Gedanken zur Haftung der Suchmaschinenanbieter für Markenverletzungen in Deutschland und den USA”, *GRUR*, 2007.

〈학위논문〉

- 박윤석, “실질적인 부정경쟁행위와 구제수단에 관한 고찰”, 고려대학교, 박사, 2014.

〈연구보고서〉

- 한국지식재산연구원, “현행 부정경쟁방지법의 문제점 및 개선방안”, 특허청, 2011.

A Study on Keyword advertising with famous trademarks and scope of unfair competition in e-commerce platforms

Pak, Yunseok

Keyword advertisements used generally in e-commerce platforms have a double-sided function. While there are aspects for fair competition and consumer interests, they can limit Consumer autonomy and cause anti-competition. The points of trademark law in Keyword advertisements are whether Keyword advertisements are involved with trademark use in commerce and in unfair competition law. The issue is whether Keyword advertisement is a misappropriation of other's achievement or not. Prior to that conclusion, however, we must recognize that an advertiser in relation to the keyword of famous mark uses the trademark and not an online service provider or platform that provides keyword advertisements services. The service providers can only take limited responsibilities in special circumstances. In this situation that the keyword advertisement is established in the general form, if Keyword advertisement with famous mark is restricted for the protection of the owner of that mark, consumer autonomy and the freedom of information should be limited. In addition, the search cost of consumers will increase and the business of new market entrants will shrink. The important thing is that consumers should see and securely obtain accurate product information by keyword advertisement to avoid a confusion.

Keyword

keyword advertising, famous mark, platform, unfair competition, misappropriation