

인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 (II) - 키워드 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자는 누구인가? -*

서울대학교 법과대학/법학대학원 조교수 박 준 석

논문요지

키워드 검색광고에서 ‘상표의 사용’이 일단 존재한다는 사실은 긴 논란 끝에 미국, 유럽연합, 나아가 한국의 최근 판례들이 공통적으로 인정하게 되었다. 그런데 키워드 검색광고 서비스제공자와 광고주 중에서 누가 상표의 사용자인지에 관해 미국과 유럽연합의 입장이 상반되어 이것이 새로운 논란을 낳을 수 있다. 만일 검색엔진이 상표의 사용주체라면 검색엔진 서비스제공자는 직접적인 침해책임을 부담하게 될 것이고 반대로 직접적인 사용주체가 아니라면 단지 간접적인 침해자로서의 책임을 부담하게 될 것이다. 후자의 경우 침해자의 주관적 사정까지 고려할 여지가 증가하고 아울러 서비스제공자에게 특별한 책임제한조항의 혜택을 적용할 수 있다.

하지만 서비스제공자는 광고주와 달리 직접 상표를 사용하는 자가 아니어서 간접적인 침해책임을 부담할 뿐이라고 단정한 유럽연합의 최근 루이비통 판결이나 그와 같은 입장의 일부 학설에 무비판적으로 찬성하는 것은 부당하다. 왜냐하면 다음과 같은 이유들 때문이다. 첫째, 이미 위조된 상품을 나중에 유통하는 데 관여하였을 뿐 직접 위조상표를 부착하지 않은 자의 경우와 마찬가지로, 키워드 검색광고 서비스제공자가 직접침해자로 취급된다고 하더라도 상표법의 논리상으로는 전혀 문제가 없다. 둘째, 가장 주목받고 있는 구글(Google)의 애드워즈(AdWords) 및 애드센스(AdSense)의 실례에서처럼 실제 광고가 이루어질 시점이나 장소를 최종결정하는데 광고주가 아닌 검색엔진이 대체로 더 큰 영향력을 미치므로 이를 법적책임의 구성에도 반영할 필요가 있다. 셋째 저작권 침해물예의 링크나 인터넷오픈마켓에서의 위조상품판매 등 구조가 흡사한 다른 사안들과 비교해볼 때 키워드 검색광고 사안의 서비스제공자가 가진 침해행위에 대한 지배가능성이 단연 크다고 인정된다.

이 글의 분석에 따른 사건으로는 상표권침해에 대해 키워드 검색광고 서비스제공자가 부담할 책임의 성격은 적어도 현재의 상황을 기준하여서는 오히려 직접침해에 더욱 가깝다고 본다. 다만 이런 법적 분석은 불가피하게 상당히 유동적 성격의 것이므로 만일 향후 관계당사자간 지위나 관련기술의 변화에 따라 광고주가 주도적으로 개입할 여지가 증가한다면 법적으로도 보다 간접침해에 가깝다고 평가받을 수 있을 것이다.

검색용 주제어: 직접침해, 간접침해, 상표사용론, 상표의 사용, 검색광고, 키워드 광고, 인터넷과 상표권, 구글, 검색엔진, 애드워즈, 애드센스

* 논문접수: 2010. 10. 30. * 심사완료: 2011. 1. 6. * 게재확정: 2011. 1. 21.

* 이 글은 ‘인터넷상 상표의 사용’에 관한 필자의 여러 논문 중 내용상 첫 번째인 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 -검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”, 法曹 통권 제651호, 법무부(2010. 12)에 이은 두 번째 논문이다.

I. 서론

1. 논의의 전제

광고의 여러 기법 중 인터넷을 이용한 광고는 이제 TV광고와 신문광고를 누르고 조만간 제 1의 광고시장으로 부상할 전망이다.¹⁾ 그런데 광고는 자본주의경제에서 선(善)이자 악(惡)이다. 이런 명제는 이 글의 관심인 검색엔진에 의한 인터넷 광고에도 그대로 적용된다.

우선 그것은 소비자들로 하여금 필요한 상품·서비스에 관한 정보를 편하게 획득할 수 있도록 해주는 긍정적 측면이 있다. 미국에서는 인터넷 광고가 소비자들의 검색비용(search cost)을 절감한다는 상표법 본연의 목적에 충실하므로 그런 긍정적 효과를 상표권자의 지나친 독점권행 사로부터 보호한다는 명목으로 검색엔진에 의한 키워드검색광고(keyword search advertising)²⁾ 상황에서는 아예 ‘상표의 사용’ 자체를 부정하지는 상표사용론(Trademark Use Theory)이 출발하였다.³⁾

반면 현대산업의 융성으로 광고가 적정선을 넘어 홍수처럼 쏟아지는 것이 일반화되었고 소비자들을 오히려 정보과잉(information overload)의 비효율에 빠트리는 부정적 측면이 급증하고 있다.⁴⁾ 인터넷 광고에서도, 정당한 상표권자가 아니라 영악한 경쟁업자들이 상표에 대응하는 키워드를 먼저 선점하여 광고를 통해 상표의 고객흡입력에 편승하는 경우, 과연 그것이 자본주의사회에서 허용되는 정당한 경쟁 혹은 비교광고⁵⁾인지, 아니면 상표권침해에 불과한지가 각국에서 치열한 논란거리였다. 이런 논란은 각국에서 일단 다음과 같이 정리되었다.⁶⁾

침해자가 상표권을 침해하려면 거의 언제나 자신의 상품 상에 권리자의 상표를 부착하는 등

1) 김인회, “주요국의 인터넷 광고시장 현황 분석”, 방송통신정책 제21권 9호/통권 제462호(2009. 5), 23면, 37면 및 시사저널 2010. 9. 15.자 “4대 매체가 광고시장 줄였다” 기사 등 참조.

2) 키워드검색광고의 구동원리에 관하여 자세히는 아래 III. 2. (3)부분 참조.

3) Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on The Internet”, 41 *Houston Law Review* 777 (2004), pp. 786-799. 그런 입장에 따라 2005년 내려진 연방제2항소법원의 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com 판결에서는 피고 측 팝업광고가 원고 측 상표를 사용하지 않았으므로 혼동가능성 유무는 판단할 필요 없이 상표권침해가 성립하지 않는다고 판시하고 있다.

4) 이것은 위 상표사용론자들을 비판하고 있는 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, 92 *Iowa Law Review* 1597 (July, 2007), pp. 1629-1632 참조.

5) 여기서 비교광고는 널리 상인이 자신의 상품 등을 경쟁관계에 있는 권리자의 상품 등과 나란히 제시하는 일체의 행위를 포섭하는 의미로 쓴다.

6) 이에 관해 더 자세히는 줄고인 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위-검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”를 참고할 것.

시각적으로 소비자에게 제시하여야 했던 현실공간에서는 ‘상표의 사용’이 별다른 문제되지 않았다. 하지만 인터넷 공간에서는 가령 키워드 검색광고에서와 같이 상표가 가진 고객흡입력을 경쟁업자가 활용하는 과정에서 경쟁업자의 광고상에 타인의 상표가 직접 사용되지는 않는다. 미국 등 각국의 상표법은 이런 인터넷공간에서의 차이점을 미처 상표법상 ‘상표의 사용’문구에 반영하지 못한 상태였다. 이 점에 착안하여 소위 상표사용론(Trademark Use Theory)은 주로 검색엔진의 공익적 기능을 상표권자로부터 보호한다는 명분하에 키워드 검색광고 등에서는 ‘상표의 사용’자체가 인정되지 않으므로 혼동가능성의 유무는 판단할 필요 없이 바로 상표권 침해가 성립하지 않는다고 주창하였다. 이런 주장은 일시적으로나마 상당한 호응을 얻어 미국의 1-800 Contacts 항소심 판결,⁷⁾ 한국의 인터넷채널21 사건의 항소심들⁸⁾이 그런 주장을 따랐다. 이들 재판에서는 자국 상표법상 엄격히 규정된 ‘상표의 사용’문구에 비추어 피고의 인터넷 광고문 자체에는 권리자 상표의 사용이 없으므로 침해책임이 없다고 판단한 바 있다.⁹⁾ 그러나 이후 미국의 Rescuecom 판결¹⁰⁾, 유럽연합 사법재판소의 루이뷔통(Louis Vuitton) 판결¹¹⁾은 세계최대의 키워드 검색광고 시스템인 피고 구글(Google)의 애드워즈(AdWords)에 있어 일단 ‘상표의 사용’은 존재한다고 긍정함으로써 상표사용론의 앞서 주장을 분명히 거부하였다. 특히 한국에서도 2010. 9. 30.에 내려진 인터넷채널21 사건 형사상고심¹²⁾에서는 피고의 인터넷상 광고행위에서 부정경쟁방지법상 표지의 사용이 있다고 긍정하고 있다.

-
- 7) 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir., June 27). 지적재산권 침해소송의 특징상 이 글에 등장하는 각국의 많은 재판례는 본안청구가 아니라 침해금지를 구하는 가처분신청(미국법상 preliminary injunction)에 대한 재판이며, 이번 사건도 그러하다. 따라서 엄밀히 보자면 그 재판결과가 만일 변론(혹은 hearing) 없이 내려진 것이라면 판결(判決)이 아니라 우리 법상으로는 결정(決定)에 해당한다. 결정에 해당하는 재판이라면 그 당사자는 가령 ‘원고’가 아닌 ‘신청인’ 혹은 ‘채권자’라고 칭하고, 그 불복재판은 ‘항소심’이 아닌 ‘항고심’으로 호칭하여야 정확하다. 하지만 이 글의 편의상 ‘판결’, ‘원고’, ‘피고’, ‘항소심’과 같은 보다 친숙한 표현을 채용한다.
- 8) 민사 가처분신청에 관한 서울고결 2008. 9. 23, 2008라618, 형사사건에 대한 서울고판 2009. 10. 22, 2009노300. 바로 위 각주에서와 비슷한 이유로 양자를 묶어서 ‘항소심’으로 칭한다. 한편, 위 가처분신청사건의 재항고심인 대결 2010. 8. 25, 2008마1541, 민사본안사건에 관한 서울고판 2010. 10. 13, 2009나 74641 등은 곧장 민법상 일반불법행위의 성립을 긍정하였을 뿐 ‘상표의 사용’이 있는지 여부를 직접 판단하지는 않았다.
- 9) 엄밀히 인터넷채널21 사건에서 원고나 검사는 ‘사용’의 요건을 더 까다롭게 정한 상표법위반은 아예 주장하지 않고 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하, 부정경쟁방지법) 위반만을 문제 삼았다. 그러나 그 위반여부에 대한 실질적인 판단논리는 상표법 제2조 제1항 제6호에서 한정적으로 정한 ‘상표의 사용’이 되려면 상품 등에 시각적인 활용이 있어야 한다는 입장과 마찬가지로 견지에서 부정경쟁방지법 위반을 부정한 것으로 풀이된다.
- 10) Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123, (2d Cir. 2009).
- 11) Google France SARL v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010].
- 12) 대판 2009도12238. 다만 이 사건은 키워드 검색광고가 아니라 이른바 레이어 팝업(Layer Pop-up, 별도의 창을 띄우지 않고 원 화면상의 특정부분에 팝업의 내용을 덧붙여 제시하는 것) 광고에 대한 것이라고 판결문도 명시하고 있다.

요컨대, 키워드 검색광고로 제시된 경쟁업자의 광고문 자체에는 권리자의 상표가 눈에 보이지 않더라도 그 상표를 키워드 검색어로 활용한 이용자의 검색요구에 대응하여 광고를 제시하는 행위가 상표법상 ‘상표의 사용’ 혹은 부정경쟁방지법상 ‘표지의 사용’에 일단 해당한다는 점은 현재 미국, 유럽연합, 한국 등 각국의 최신 판례에서 공통적으로 인정하고 있다.¹³⁾ 이하에서는 이런 입장이 타당함을 전제로 논의를 진행하고자 한다.¹⁴⁾

2. 문제의 제기

그런데 여기서 당장 따져 보아야 할 문제는 ‘키워드 검색광고에 관여하는 복수당사자 중 상표를 사용하는 주체는 누구인가?’이다. 이것은 만일 그런 상표사용행위가 나아가 혼동가능성이나 희석화까지 낳는다고 할 때 ‘상표권에 대한 직접침해자가 누구인가’의 문제이기도 하다. 앞에 거론한 상표사용론의 등장배경도 그러하였지만, 여기서 관심의 핵심은 사실 검색엔진 서비스제공자이다. 즉 키워드를 구입하여 광고를 요청한 광고주(廣告主)가 아니라 구글 등 검색엔진 서비스제공자가 부담할 수 있는 책임의 형태가 직접침해(direct infringement) 책임인지, 간접침해(indirect infringement) 책임¹⁵⁾인지 여부가 문제이다.

키워드 검색광고의 광고주(경쟁업자)가 상표를 사용한 주체라는 입장을 취하면¹⁶⁾ 검색엔진 서비스제공자에 대하여는 그런 경쟁업자의 상표사용으로 인한 직접침해에 관하여 오직 간접침해책임의 성립만이 문제될 것이다. 이런 접근이 유럽연합의 Louis Vuitton 판결이 취한 입장이다. 그와 정반대로, 검색엔진 서비스제공자가 상표를 사용한 자라는 입장을 취하면 개별구체적 사안에서 혼동가능성까지 인정되는 경우 검색엔진 서비스제공자가 직접침해책임을 부담할

13) 유의할 점은 그렇게 상표 혹은 표지의 사용이 있다고 인정되더라도 침해책임이 부과되기 위해서는 혼동가능성이나 희석화 유무판단이라는 더 중요한 과정이 남아있고 키워드 검색광고의 공익적 기능을 중시하여 결론에서는 책임이 부정될 수 있다는 사실이다. 실례로, 구글 광고에서의 혼동가능성을 부정한 *Rosetta Stone v. Google*, 2010 WL 3063152 (E.D.Va., August 03, 2010) 판결 참조.

14) 그 타당성 자체에 관한 필자의 상세한 설명은 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 -검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”, 法曹 통권 제651호, 법무부(2010. 12) 등을 참조할 것.

15) 미국에서 간접(침해)책임이 성립하는 경우는 기여책임(寄與責任, contributory liability)과 대위책임(代位責任, vicarious liability)의 2가지가 있다. 상표권에 대한 기여침해에 관해서는 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844(1982) 판결이 대표적이다. 여기서 연방대법원은 상품의 생산자나 배포자가 고의로 타인의 상표권 침해를 유발하거나 그 자가 상표권침해행위를 하고 있음을 알았거나 알 수 있었음에도 계속 상품을 공급하는 때에 책임이 성립한다고 보았다(Id. at 854). 이는 상표사용론 입장에서 검색엔진이 직접침해자가 아니라고 주장하는 요지의 *Stacey L. Dogan*, “Beyond Trademark Use”, 8 *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 135 (Winter 2010), FN 40에서 재인용.

16) 여기서의 논의는 키워드 검색광고 자체에서는 상표가 사용되지 않은 상황을 염두에 두고 있다. 만일 광고문구에서 상표가 사용되었다면 그런 광고문구를 미리 선정한 경쟁업자가 상표사용의 주체가 될 것임은 비교적 분명하다. 실례로, 구글 스폰서 링크상에 원고상표가 사용된 부분에 대하여는 구글의 간접침해책임이 문제될 뿐이라고 판단한 *Gov’t Employees Ins. Co. v. Google*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004) 참조.

수 있다.¹⁷⁾ 이런 접근방식이 미국 법원의 주류가 취하고 있는 입장으로 보인다.¹⁸⁾

이렇게 검색엔진 서비스제공자가 부담할 수 있는 책임의 형태가 직접침해(direct infringement) 책임인지, 간접침해(indirect infringement) 책임인지 구별하는 것이 필요한 이유는 무엇인가? 사실 한국의 민사법에서는, 방조범이 제법 의미 있게 취급되는 형사 분야에서와 달리, 침해에 복수당사자가 관여한 상황에서 각 당사자의 관여도에 따라 이를 직접침해자와 간접침해자로 이원화(二元化)하여 구별하는 사고방식이 그간 별로 친숙하지 않았다.¹⁹⁾ 간접침해에 대응할만한 것으로는, 우리 법제상 교사방조에 의한 침해행위를 꼽을 수 있는데 이런 행위자에 대하여 민법 제760조 제3항²⁰⁾은 공동(불법)행위자로 간주해 버릴 뿐이다. 그 때문에 실질적인 법적효과에서는 제760조 제1항에 정한 협의(狹義)의 공동불법행위자와 차이가 없다고 보아 직접침해와 간접침해를 구별하는 것에 별다른 실익이 없지 않은가라는 의문이 생길 수도 있다. 그러나 위와 같은 구별은 한국에서도 다음의 이유들 때문에 꼭 필요하다.

첫째, 미국 등 각국에서 비록 세밀한 법적 표현에서는 다소간 차이가 있을지라도 상표권 침해의 결과만을 기준으로 책임을 추궁하게 될 지, 아니면 침해자의 일정한 인식 혹은 과실 등 주관적 사정까지 책임추궁에서 고려할 지가 직접침해와 간접침해 사이에 서로 상이하다.²¹⁾ 한국의 경우 책임추궁의 형태가 금지청구인지, 손해배상인지에 따라서만 위와 같은 고려 유무가 결정되는 것으로²²⁾ 생각하기 쉽지만, 실제로는 상표권에 대한 직접적 침해행위에서와 달리 간접적인 침해, 특히 서비스제공자에 의한 간접적 침해에 관하여는 우리 판례가 ‘방조’의 해석과정에서 서비스제공자의 주관적 사정을 고려하고 있다.²³⁾

17) 이런 경우 광고주의 책임은 어떤 형태인가? 각국의 판례가 이에 관해 명확히 언급하고 있지는 않다. 만일 우리 법에서 실제로 문제가 된다면, 광고주의 개입정도가 단순한 간접침해에서의 관여수준에 그친다고 보기보다는 검색엔진 서비스제공자와 협의의 공동불법행위책임(민법 제760조 제1항, 미국에서는 joint liability)을 부담한다고 볼 가능성이 더 크다.

18) 대표적으로 1-800 Contacts 판결과 Rescuecom 판결은, 서로 상표의 사용 유무에 관한 결론을 달리 하였지만, 공통적으로 검색엔진 서비스제공자가 당해 행위주체임을 어느 정도 분명히 하고 있다. 반면 Netscape 항소심 판결에서는 검색엔진 서비스제공자의 책임이 직접책임인지, 간접책임인지의 판단을 유보한 바 있다.

19) ‘직접침해’라는 표현을 채용한 우리 판례들로는 특허침해사건인 대판 1993.2.23, 92도3350 및 저작권침해 사건들인 서울고판 2002. 4. 17, 2001나42525; 서울중앙지판 2009. 2. 6, 2007가단374039 등 지적 재산권분야 선례가 드물게 눈에 띈다. 그 밖에 일반민사사건에서 제760조 제3항의 방조책임을 증정한 몇몇 사례가 존재할 뿐이다.

20) 제760조 (공동불법행위자의 책임)

- ① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 공동 아닌 수인의 행위 중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.
- ③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

21) 미국의 경우 직접침해자는 우리의 무과실책임에 가까운 엄격책임(strict liability)이 부과됨에 반하여, 간접침해자에 대하여는 가령 기여책임의 경우 ‘직접침해에 대한 인식’을 요구하고 있다.

22) 금지청구의 경우는 손해배상청구의 경우와 달리 침해자의 고의, 과실이 요구되지 않음은 두말할 나위가 없다.

23) 가령 입점이용자에 의한 위조상품 판매의 상표권침해에 따른 인터넷오픈마켓 서비스제공자의 방조책임을 인정 하려면 “위조상품이 유통되는 것을 구체적으로 인식하였거나 그 위조상품이 유통되는 것을 인식할 수 있었음이 외관상 명백하게 드러나는 경우”여야 한다고 판단한 서울고결 2010. 5. 10, 2009라1941 및 그 원심인 서울

둘째, 검색엔진 서비스제공자에게 이른바 책임제한조항이 적용될 수 있는지 여부에서 서로 상이하다. 그와 달리 검색엔진 서비스제공자를 포함하여 널리 인터넷상 서비스제공자(service provider)가 개입된 영역에서의 간접침해책임에 관해 미국, 유럽연합, 일본 등 세계 각국은 특별한 입법적 고려²⁴⁾ 하에 간접책임을 제한하여 주는 특별규범을 잇따라 수립한 바 있다.²⁵⁾ 유럽연합 사법재판소의 Louis Vuitton 판결은 구글의 책임 성격을 간접침해로 파악하였고, 그에 따라 서비스제공자를 위한 책임제한조항인 유럽연합 ‘전자상거래 지침(Directive on electronic commerce)’²⁶⁾의 적용문제를 검토하고 있다. 이와 관련한 미국의 사정은 다소 특이하다.²⁷⁾ 하지만 만일 한국이 향후 분쟁에서 이를 간접침해(정확히는 방조책임)로 파악한다면, 유럽연합의 위 판결에서와 마찬가지로 일단 검색엔진의 간접적인 책임성립요건을 검토한 연후에 책임제한조항²⁸⁾에 따라 최종적인 책임은 제한할 수 있을지 검토하게 될 것이다.

요컨대 최근 인터넷상 상표권 침해분쟁 중 뜨거운 논쟁을 부르고 있는 키워드 검색광고 사안에서 구글 등 검색엔진 서비스제공자가 부담하는 책임이 직접침해책임인지, 간접침해책임인지는 분명히 구별할 필요가 있다. 사실 이런 분석은 아직 외국에서도 본격적인 논의가 이루어지지 않은 것이다. 하지만 한국 지적재산권법 분야에서도 이제 소위 번역학설(翻譯學說) 또는 모방판례(模倣判例)를 벗어나기 위하여 학자들과 실무가들이 최선의 노력을 경주하고 있는 상황이라고 필자는 판단한다. 인터넷과 관련한 많은 지적재산권 분쟁사례가 미국에서와 더불어 거의 세계최초로 등장하는 추세에 있는 한국에서라면 지금 충분히 검토해둘 필요가 있다. 그에

중앙지결 2009. 9. 9, 2009카합653 등 참조. 이것이 손해배상청구가 아니라 민법이라면 고의, 과실을 원래 고려하지 않는 금지청구(침해금지가처분) 사건이었다는 점이 중요하다.

24) 입법적 고려의 핵심은, 특정 인터넷서비스 이용자들이 범한 수많은 직접침해행위에 관해 해당 서비스제공자에게 부수적인 책임을 항상 부과하게 되면 현실적으로 이용자의 직접침해행위를 서비스제공자가 일일이 사전에 통제하는 것이 불가능하기 때문에 중국에는 인터넷서비스 자체의 중단을 가져오리라는 점이다.

25) 미국에서 1998년 성립된 ‘온라인 저작권침해 책임제한법(Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, OCILLA)’이나 유럽연합 차원에서 2000년 약칭(略稱) ‘전자상거래 지침(E-Commerce Directive)’, 이런 지침을 수용한 독일의 2001년 전자상거래법(Elektronischer Geschäftsverkehr Gesetz, EGG), 일본의 2001년 ‘특정전기통신역무제공자의 손해배상책임의 제한 및 발신자정보의 개시에 관한 법률’, 한국의 2003년 개정 저작권법(구체적으로는 ‘제5장의2 온라인서비스제공자의 책임 제한’ 등이 그것들이다.

26) Directive 2000/31/EC.

27) 미국의 경우 아직 상표권 침해에 대하여는 유독 서비스제공자를 위한 책임제한조항이 존재하지 않는다. 즉 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)이 저작권침해행위에, 통신품위법(Communication Decency Act)이 명예훼손행위 등에 적용되지만, 상표법에는 그에 걸맞은 책임제한조항이 없다. 따라서 이를 장차 도입하자는 주장으로는 Elizabeth K. Levin, “A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. Ebay,” 24 Berkeley Tech. L.J. 491 (2009), pp. 521-526; Mark A. Lemley, “Rationalizing Internet Safe Harbors,” 6 *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 101 (Fall 2007), pp. 107-118 등.

28) 한국의 경우 저작권침해에 관하여 온라인서비스제공자의 (간접적인) 책임을 제한하여 주는 저작권법 제102조 및 제103조와 다소 상이하지만, 그 이외의 권리침해에 관하여 일반적으로 적용될 수 있는 책임제한조항이 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’ 제44조의2로 도입된 바 있다.

따라 이 글의 고찰 역시 가능한 범위 내에서도 독자적인 설명이나 분석을 하고자 노력하는 과정에서 필자 나름의 해석론을 분명하게 제시하고자 한다.

3. 위 문제와 구별할 별개대상들

이 글이 제기한 앞서 문제와 혼동될 수 있지만 엄밀히 고찰할 때 그와 구별되는 별개의 문제들에 불과하다고 보아 이 글이 다루지 않는 것들은 다음과 같다.

첫째, 광고주가 자신의 광고문구나 웹사이트 상에 타인의 상표를 이용자의 눈에 ‘보이는’ 형태로 포함시킨 경우 검색엔진 서비스제공자가 부담할 책임문제이다. 이때의 상황은 애당초 ‘키워드 검색광고에서 상표의 사용이 존재하느냐?’를 둘러싼 논란의 대상조차 아니었던 경우이다. 이때라면 광고문구나 웹사이트 상에 상표를 직접 사용한 주체는 광고주일 것이어서 직접적 침해주체도 그가 될 것이고 검색엔진 서비스제공자에게는 간접침해책임의 부담여부만이 문제될 것이다.²⁹⁾

둘째, 검색엔진 서비스제공자가 권리자의 상표를 경쟁업자에게 키워드 검색광고용으로 판매하는 행위, 즉 키워드 판매행위 자체에 대한 서비스제공자의 책임문제이다. 미국의 일부 판결은 현재 키워드 판매행위 자체를 별도로 분리하여, 그렇게 상표를 키워드 검색광고용으로 판매하는 행위가 판매자인 서비스제공자에 의한 상표의 사용에 해당한다고 판단하고 있다.³⁰⁾ 그에 따라 만일 그런 행위로 혼동가능성이 생긴다면 직접침해책임을 부담하는 주체도 서비스제공자가 될 것이다. 하지만 상표를 키워드 검색광고용으로 판매하는 행위가 상표의 사용에 해당하는지 여부는 2010년 현재 미국에서조차 거센 논란 속에 있다.³¹⁾ 뿐만 아니라 설령 장차 그 논란에 있어 키워드 판매행위가 독자적으로 상표권침해행위에 해당한다는 결론이 내려지더라도 이때는 판매에 의한 상표권침해의 직접침해자는 다름 아니라 판매행위자인 서비스제공자일 것

29) 아래 설명할 미국의 버지니아 동부 연방지방법원이 2004년 내린 Geico 판결은 이런 점을 분명히 확인하고 있다. Gov't Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700, 704 (E.D. Va. 2004).

30) 바로 위 각주의 Geico 판결이나, 2010. 8. 3. 역시 같은 연방지방법원이 판결한 Rosetta Stone 판결 (Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 2010 WL 3063152)이 그러하다.

31) J. Thomas McCarthy, 『McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition』 (Westlaw Database updated March 2010) 중 § 23:11.50 “Infringing use as a trademark”, p. 4. 미국의 경우 연방상표법(Lanham Act) 제32조 (1)항, 즉 15 U.S.C. § 1114(1)의 규정에서 ‘상품과 관련하여 상표를 거래상 사용하는 행위’에 의해서도 침해가 가능하다고 정하고 있기 때문에 해석에 따라서는 상표만의 독자적 유통도 앞서 일부 판례에서처럼 위 문구에 해당한다고 할 여지가 있다. 하지만, 한국의 경우 상표 자체를 생산하여 경쟁업자에게 공급한 행위에 직접적으로 대응하는 조항으로는 상표권의 침해행위가 아니라도 그것처럼 간주하도록 정한 상표법 제66조 제1항 제2호(“2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위”)가 있을 뿐이다.

이라는 것에 거의 의문의 여지가 없다. 아울러 무엇보다, 키워드 검색광고를 둘러싸고 벌어진 상표권 침해논란의 핵심은 사전의 키워드 판매행위에 대한 것이라기보다 사후에 검색결과로서 서비스제공자가 광고를 제시하는 행위에 대한 것이다. 따라서 이 글에서도 단순한 키워드판매행위로 인한 책임의 성격은 논외로 한다.

II. 키워드 광고에서 상표사용 주체에 대한 각국 판례

1. 미국의 판례 동향

미국은 키워드 검색광고를 둘러싼 상표권 분쟁이 가장 먼저 발생한 곳이자, 지금까지 가장 많은 관련 사례와 학문적 연구가 집적된 국가이다. 아직 논란의 여지가 남아있지만, 미국 판례는 대체적으로 키워드 검색광고에서 상표의 사용 주체가 검색엔진 서비스제공자라는 해석을 내리고 있다고 사료된다.

먼저 키워드 검색광고의 최초 사례라고 할 수 있는 Netscape 사건의 2004년 항소심 판결³²⁾에서 피고 검색엔진이 부담할 수 있는 책임이 직접침해책임인지, 간접침해책임인지 논란이 되었다. 하지만 법원은 상표의 사용이 있다는 점, 혼동가능성과 희석화가 존재한다고 볼 여지가 있는 점을 지적하여 원심을 파기하면서도 위 논란에 관하여는 판단을 유보하였다.³³⁾

다음으로 2004년 버지니아 동부 연방지방법원이 판단한 Geico 사건³⁴⁾에서는 구글의 키워드 검색광고 시스템인 ‘애드워즈(AdWords)’가 문제되었는데 법원의 입장이 분명히 드러나 있지 않다. 이 판결에서 구글에 의한 상표사용이 인정된다고 하여 장치 직접침해책임의 성립가능성을 열어두고 있는 실시부분이 보이지만 이런 실시는 구글의 광고제시행위에 대한 것이 아니라 사전의 키워드 판매행위에 대한 것이다. 역시 버지니아 동부 연방지방법원이 2010. 8. 3. 내린 Rosetta Stone 판결³⁵⁾에서도 법원의 입장이 분명하지는 않다.³⁶⁾

32) Playboy Enterprises, Inc. V. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020 (Jan. 2004, 9th Cir.). 여기서 원고 Playboy는 자신의 상표인 ‘Playboy’나 ‘Playmate’를 검색어로 인터넷이용자가 검색을 행한 경우 피고가 제공하는 검색엔진(‘Excite’가 제공함)에서 그 검색결과보다 위에 ‘여기를 클릭하세요 (click here)’라고 유혹하는 다른 경쟁업자의 배너광고를 제시하는 행위를 문제 삼았다. 광고가 제시된 경쟁업자로부터 피고가 광고료를 수수하면서 사전에 검색어를 판매하였음은 물론이다.

33) “피고의 상표권 침해에 관해 당사자들은 우선 피고의 행위가 직접침해인지 간접침해인지에 관해 다툼이 있다. 당 법원은 피고가 그 중 하나의 침해책임을 장치 부담할 수 있다고 판단하지만 그 중 어느 침해책임인지는 판단할 필요가 없다.”는 판시부분(354 F.3d at 1024) 참조.

34) Gov’t Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004).

이상의 판결들과 달리 연방제2항소법원의 2009년 Rescuecom 판결³⁷⁾은 여러 곳에서 비교적 분명하게 상표의 사용자가 구글이라는 판단을 드러내고 있다.³⁸⁾ 아울러 그보다 앞서는 항소법원이 내린 1-800 Contacts 판결³⁹⁾도 비록 사안은 팝업광고에 관한 것이었지만 판시 중에 광고의 서비스제공자가 상표 사용을 하는 주체라는 입장을 드러내고 있다.⁴⁰⁾

2. 유럽연합의 최근 판례

유럽연합 사법재판소가 2010. 3. 23. 내린 Louis Vuitton v. Google France 판결⁴¹⁾은, 원래 프랑스의 최고법원(Cour de cassation, 破棄院)이 자국의 상고심 심리를 정지한 채 유럽연합의 관련 지침과 규정의 의미에 관한 해석을 의뢰(referral)한데 대한 대답이다. 유럽연합 사법재판소의 이 판결은 일단, 앞서 미국의 Rescuecom 항소심 판결과 마찬가지로 구글의 키워드 검색광고 시스템인 ‘애드워즈(AdWords)’에서 상표의 사용이 존재함은 긍정하였다.⁴²⁾

그런데 이 글의 논의에서는 보다 중요한 부분은 위 판결에서는 광고주(廣告主)가 직접침해

35) Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 2010 WL 3063152 (E.D.Va., August 03, 2010).

36) 앞서의 각주에서 설명한 대로 이 판결에서는 구글의 사전 키워드판매행위를 직접침해책임의 거론대상으로 삼고 있다. 한편 간접침해책임의 거론대상이 된 것은 (설시가 다소 불분명한 점이 있지만) 경쟁업자들이 구글의 애드워즈(AdWords)시스템에 따른 ‘스폰서 링크’ 제목(Title)이나 광고 문구(text) 중에 원고의 상표를 포함한 행위에 대한 것으로 이해된다(위 판결문 p.13 참조).

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

38) 가령 “I. Rescuecom 상표를 구글이 사용한 것은 거래상 이용행위임”이라는 제목(562 F.3d at 127) 하에 “광고를 팝업하게 만드는 방식으로 원고상표를 피고가 사용한 이 사건...(our case that had the defendant used the plaintiff’s trademark as the trigger to pop-up an advertisement, such conduct might)”(Id. at 127)이라고 적고 있는 부분: “만일 우리가 구글의 변론요지서 주장을 따른다면, 검색엔진운영자들은 기망적이고 혼동을 초래하는 방법으로 타인상표를 자유롭게 사용하게 될 것이다”(Id. at 130)라는 부분 등 다수.

39) 1-800 Contacts, Inc. v. Whenu.Com, Inc., 414 F.3d 400 (2d Cir., June 27). 원고는 콘택트렌즈 등을 온라인이나 전화 등으로 판매하는 상인이다. 피고의 ‘Save Now’란 애드웨어를 배포하는데 이것은 이용자의 웹브라우저가 방문하는 사이트를 감시하다가 저장된 목록에 대응하는 사이트 방문시 대응하는 광고를 팝업 형태로 제시하는 역할을 하는 것이다. 원고는 피고의 애드웨어가 원고의 사이트를 방문하는 이용자의 PC에 경쟁사의 팝업광고를 띄우는 행위가 연방상표법 위반이라고 제소하였다.

40) 414 F.3d at 409. “피고가 원고상표의 명성에 편승하려면 애드웨어 목록에 (이 사건에서처럼 원고 도메인 이름이 아니라) 원고 상표 자체를 포함하였어야 할 것이다”라는 판시를 피고에 의한 상표사용을 부정하는 과정에서 제시하고 있다.

41) Google France SARL v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010]. 이번 판결에서 루이비통에 대한 C-236/08 사건 외에 Viaticum社 등에 대한 C-237/08 사건, CNRRH社에 대한 C-238/08 사건이 병합되어 함께 판단되었다.

42) 유럽연합 상표지침(Trademark Directive) 제5조 제2항이나 유럽연합 공동체상표규정(Regulation on the Community Trade Mark) 제9조 1항 (c)의 규정에서는 ‘상표의 사용’이라면 상표를 상품에 부착하는 등 상품과 관련하여 거래상 사용할 것을 요구하고 있다. 더 자세한 줄고인 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 -검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”, 법조(2010. 12)를 참조할 것.

자이며 구글은 간접침해자로서의 책임 유무만이 거론될 수 있을 뿐이라는 판단이다. 판결내용을 자세히 보면, ‘구글이 인터넷검색서비스제공자(internet referencing service provider)’ 역할을 하며 거래상 키워드를 저장하고 판매하면서 원고상표와 동일한 키워드를 자신의 서버 상에 저장하고 그 키워드에 대응하는 광고를 제시하는 역할을 수행한 것만으로는 상표를 사용한 것이 아니라고 판시하고 있다. 정작 상표를 사용하는 주체는 구글에게 대가를 지급하고 광고서비스를 이용하는 경쟁업자들이라는 것이다.⁴³⁾ 그런 경쟁업자의 광고가 가능하게 기술적 환경을 조성하고 대가를 징수하는 것만으로는 그런 광고서비스 제공자인 구글을 상표사용자로 만들지 않는다고 판시하였다.⁴⁴⁾

그에 따라 위 판결에서는 구글 자신이 광고를 판매한 경쟁업자의 (직접) 침해행위에 대하여 부수적인 책임을 부담할 수 있을 뿐이라는 견지에서 과연 구글이 2000년 전자상거래 지침(Directive on Electronic Commerce)⁴⁵⁾에 따라 서비스제공자(service provider)⁴⁶⁾의 (간접)책임제한요건을 구비하였는지를 검토하는 단계 직전까지 나아갔다.⁴⁷⁾ 위 판결은 만일 구글이 광고를 통한 경쟁업자의 상표권침해를 인식하였거나 통제할 수 있었던 지위에 있지 않았다면 경쟁업자의 행위로 인한 (간접)침해책임을 부담하지 않을 것이라는 위 지침의 내용을 확인한 다음,⁴⁸⁾ 이렇게 인식이나 통제가능성이 없다고 하려면 서비스제공자의 역할이 단지 기술적이고 자동적이며 수동적인 성격이었어야 한다고 해석하였다.⁴⁹⁾ 다만 그 점에 대한 최종적 판단은 프랑스 자국법원이 판단할 것이라면서 판시를 마무리하고 있다.⁵⁰⁾

43) 판결문의 Paragraph 56.

44) 판결문의 Para. 57. “The fact of creating the technical conditions necessary for the use of a sign and being paid for that service does not mean that the party offering the service itself uses the sign.”

45) ‘역내시장에서의 전자상거래를 포함한 정보화 사회 서비스의 특정분야에 대한 지침’. 정식명칭은 “Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market”. 이에 관해 자세히는 박준석, 인터넷서비스제공자의 책임, 박영사, 2006 중 102-108면 참조.

46) 지침 Article 2 (b)에서 그 개념을 정의하고 있다.

47) 이 지침은 상표권 침해뿐 아니라 저작권 침해, 명예훼손행위 등 서비스이용자가 범한 일체의 침해에 따라 서비스제공자가 부담하는 책임을 ‘단순한 도관’(Mere conduit), 캐싱(Caching) 및 호스팅(Hosting) 등 3가지 서비스유형으로 요건을 달리하여 제한하여 주고 있다. 이번 Louis Vuitton 판결에서는 키워드 검색광고 사안에 호스팅(Hosting) 관련규정(지침 제14조 참조)이 적용되어야 할 것으로 보고 있다.

48) 이는 판결문의 Para. 120. 참고로 위 지침 제14조는 호스팅(Hosting)에 대하여 먼저 1항에서, 호스팅 서비스제공자가 이용자의 침해행위를 실제 인식(actual knowledge)하였거나 침해행위가 이루어지고 있다고 볼 만한 사실이나 정황을 알고 있었을 때 책임을 부담하지만, 침해행위에 관한 인식이 있거나 그렇게 볼 만한 사실이나 정황을 알고 있었다더라도 그것을 제거하거나 그에 대한 접속을 방지하기 위하여 신속히 행동하였을 때에는 책임이 면제된다고 정하고 있다. 다음으로 2항에서 서비스이용자가 서비스제공자의 통제나 권한 아래서 침해행위를 한 때는 위와 같은 면책이 적용되지 않는다고 규정한다.

49) 판결문의 Para. 113.

50) 유럽연합의 이사회 규정(Council Regulation)이 회원각국에 바로 구속력을 가진 것과 달리, 위 지침(Directive)은 회원각국이 그 내용을 수용한 국내법을 통해서만 적용될 뿐이다. 그에 따라 위 판결에서는 위

3. 한국에서의 관련판례

비록 키워드 검색광고 사안은 아니지만 최근 내려진 인터넷채널21 사건⁵¹⁾에서 우리 대법원은 광고주가 아니라 광고서비스제공자가 상표(정확히는 부정경쟁방지법상의 ‘표지’) 사용의 주체라는 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.⁵²⁾ 비록 상표의 사용 유무에 대한 최종결론은 달랐지만, 위 사건의 항소심들도 마찬가지로 만일 사용이 인정된다고 가정하면 광고주가 아니라 서비스제공자가 사용주체임을 드러내고 있다.⁵³⁾

그러나 한편으로는 반대 입장의 하급심 판례도 있다. 이른바 ‘한글인터넷 도메인이름’ 서비스⁵⁴⁾가 문제된 2005년 ‘세콤’ 사건⁵⁵⁾이 그것이다. 이 사건도 키워드 검색광고 사안은 아닌데 판결에서는 경쟁업체를 직접적인 침해자로 판단하고 서비스제공자는 방조책임, 즉 간접적인 침해책임을 부담할 여지가 있을 뿐이라고 판단하고 있다.

-
- 지침을 수용한 프랑스 관련 국내법에 따라 자국법원이 판단하도록 하고 있다. 이는 판결문의 Para. 119.
- 51) 민사 및 형사 사건이 모두 문제되었던 이 사건의 피고(인)은, PC이용자가 이 사건 피해자 네이버(Naver) 등의 사이트를 방문한 때 자동적으로 피고(인)이 수주한 광고를 위 사이트 화면에 제시하는 애드웨어(MyAD)를 배포하였다. 애드웨어는 네이버 등이 원래 제공하는 광고를 화면 아래로 밀쳐 내거나 아예 그에 갈음하여 피고(인)이 수주한 광고를 제시하거나 혹은 네이버 사이트의 여백에 이를 제시하는 기능을 수행하였다.
- 52) 대판 2010. 9. 30, 2009도12238. “...이러한 사정들에 의하면, 피고인들은 이 사건 프로그램이 설치되어 있는 컴퓨터 화면상에 그들이 제공하는 광고를 이 사건 영업표지가 표시되어 있는 네이버 화면의 일부로 끼워 넣어 그 화면에 흡착되고 일체화된 형태로 나타나도록 함으로써 네이버 화면에 있는 이 사건 영업표지의 식별력에 기대어 이를 피고인들 광고의 출처를 표시하는 영업표지로 사용하였다 할 것...”. 이는 형사상 방조범이 아닌 정범의 책임을 추궁하고 있는 것이다. 이 사건은 키워드 검색광고가 아니라 이른바 레이어 팝업(Layer Pop-up) 광고에 대한 것이라고 판결이 명시하고 있지만, 최종광고시점을 주된 기준으로 할 때 광고주와 광고 서비스제공자 양자 사이에서 광고에의 지배가능성이나 기여도가 키워드 검색광고 사안과 크게 다르지 않다고 보인다.
- 53) 서울고결 2008. 9. 23, 2008라618; 서울고판 2009. 10. 22, 2009노300.
- 54) 이는 넷피아(Netpia)에 의해 미리 배포된 도우미프로그램이 설치된 컴퓨터의 이용자가 특정한 한글문구를 일반적인 도메인이름 대신에 인터넷주소창에 입력하면, 넷피아에게 미리 수수료를 지급한 신청자의 웹사이트로 바로 연결시켜 주는 서비스다. 특히 흥미로운 점은 ‘한글인터넷 도메인이름’이라는 특유한 서비스를 둘러싸고 벌어진 법적분쟁이 그 논리구조상 키워드 검색광고 사안과 아주 흡사하다는 것이다. 왜냐하면, ① 검색엔진의 검색창이 아니라 인터넷주소창 상에 입력하는 것이라는 차이점이 있지만 이용자가 타인의 상표권에 속하는 한글문구를 특정하여 입력하는 점, ② 그 입력의 결과물로 이용자에게 제시되는 화면 상 여러 개의 검색결과가 아니라 바로 침해자의 웹사이트가 제시된다는 차이점이 있지만 어느 경우나 권리자의 상표는 시각적으로 표시되지 아니하는 점 등이 서로 비슷하기 때문이다.
- 55) 서울중앙지판 2005. 8. 26, 2004가합91385. 이 사건 원고는 ‘세콤’ 상표권을 가진 국내굴지의 경비서비스 업체이다. 피고 넷피아 닷컴이 연결해준 경비서비스 경쟁업체들의 웹사이트 상에서는 ‘세콤’, ‘썬콤’ 여타 유사한 단어가 일체 사용되지 않고 있었다. 법원은 경쟁업체의 행위가 부정경쟁방지법상 희석화행위에 해당한다고 인정한 다음 피고의 방조책임 유무 판단으로 나아가, 경쟁업체의 부정경쟁행위는 피고의 연결 서비스 제공만으로 이루어진 것이 아니라 경쟁업체 웹사이트의 내용에 의하여 비로소 성립하게 되는 것인데 이런 내용은 피고의 관리·지배 범위에서 완전히 벗어나 있는 이상 피고가 부정경쟁행위를 방조하고 있다고 볼 수는 없다고 결론 내렸다.

Ⅲ. 키워드 광고에서 상표사용 주체에 대한 학설들과 사건

1. 미국과 한국에서의 학설

우선 미국의 경우, 서두에 언급한 미국의 상표사용론(Trademark Use Theory)에서는 구글 등 검색엔진은 직접침해자가 아니라 경우에 따라 간접침해가 문제될 수 있을 뿐이라고 설명하고 있다. 즉 전통적으로 상표권 침해는 직접 ‘자신의’ 상품 등에 상표를 부착한 자에 국한하여 인정되었는데 자신의 상품이 아니라 경쟁업자의 상품광고를 제공하였을 뿐인 검색엔진은 상표의 사용 주체가 아니라는 취지이다.⁵⁶⁾ 또한 그런 전통적 견해에 충실하게 키워드 검색광고 서비스제공자가 직접침해자가 되려면, 소비자가 단순히 그 광고로 인해 경쟁업자와 권리자의 상품 사이를 혼동하는 것만으로는 부족하고 서비스제공자와 권리자의 상품 사이를 혼동하여야 한다고 주장한다.⁵⁷⁾ 결국 검색엔진이 책임을 부담하게 되더라도 그것은 경쟁업자의 상표 사용 행위로 발생한 직접침해에 대해 수반된 간접책임일 뿐이라고 한다.⁵⁸⁾

미국에서 한때 유력하게 주장된 상표사용론의 논리가 여러 면에서 부당하다는 점은 이미 미국에서 많은 학자들에 의해 제기되었으므로 여기서 반복하진 않는다.⁵⁹⁾ 아울러 미국, 유럽연합, 한국의 각 판례가 현재 상표사용론과 반대입장으로 귀결되었음도 앞서 설명하였다. 다만 직접침해, 간접침해의 구별기준과 관련한 상표사용론의 이해방식이 잘못되었다는 점을 아래 ‘사건의 전개’ 부분에서 부연하고자 한다.

한편 국내에서도 키워드 검색광고 사안에서 광고주가 직접침해자이며 키워드 검색광고 서비스제공자는 간접침해, 우리 법상 방조책임이 문제될 뿐이라는 상당히 유력한 학설⁶⁰⁾이 존재한

56) Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on The Internet”, pp. 779-782; Stacey L. Dogan, op.cit., p. 142; Mark P. McKenna, “Trademark Use and The Problem of Source”, 2009 *University of Illinois Law Review* 773 (2009), p. 820.

57) Mark P. McKenna, op. cit., pp. 819-821.

58) Stacey L. Dogan, op.cit., p. 144. 이 논문에서 저자는 만일 상표사용론에 대한 반박(대표적인 반박론으로 Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, 92 *Iowa Law Review* 1597 (July, 2007)을 들 수 있고, 이는 만일 검색엔진이 상표의 사용을 하지 않는다고 하여 확일적으로 상표법상 책임을 면하게 하기보다는 혼동을 초래하는 지 여부 등 검색엔진의 구체적 행태를 고려할 필요가 크다는 취지임)에 대한 재반박으로 직접책임이 아니라도 간접침해 책임이 여전히 성립가능하고 간접책임이 검색엔진의 책임으로 더 잘 어울린다는 요지의 주장을 한다.

59) 더 자세한 것은 줄고인 “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위-검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-”를 참조할 것.

60) 김병일, “인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점”, 정보법학 제9권 제2호, 한국정보법학회(2005), 95면.

다. 그 근거로는 상표의 혼동이나 희석화를 위해서는 두 당사자가 반드시 존재하여야만 하고 그렇게 혼동이나 희석화가 발생한 (대상 상품의) 주체인 광고주가 바로 직접침해자이기 때문이라고 한다.⁶¹⁾ 이는 미국의 상표사용론에서의 이해방식과 크게 다르지 않다. 나아가 위 학설에 찬성하거나⁶²⁾ 취지상 같은 입장이 존재한다.⁶³⁾

2. 사건의 전개

(1) 사건의 요지

이하 사건의 근거를 상세히 설명하기에 앞서 독자들의 이해 편의상, 사건의 요지부터 말하자면 다음과 같다.

키워드 검색광고에 의한 상표권침해가 있는 사안에서 서비스제공자의 그 침해에 대한 책임의 지위는 ① 상표법 자체의 논리적으로나, ② 키워드 검색광고가 이루어지는 실제 과정을 고려하거나, 혹은 ③ 키워드 검색광고 이외 서비스제공자의 책임이 거론된 다른 유형의 사안들에서 (주로 간접적인) 책임이 문제된 상황과 비교할 때, 직접침해(直接侵害)에 상대적으로 가까운 지위에 있다고 사료된다.⁶⁴⁾ 다만 무엇이 직접침해인지, 간접침해인지는 그 폭이 상당히 넓고 유연한 법적평가의 문제에 불과하므로, 가령 ②와 관련하여 실제과정에서 광고주가 주도적으로 개입할 여지가 장차 증가한다면 다른 유형의 사안들과 마찬가지로 간접침해로 취급될 가능성이 충분하다.

61) 위 저자의 설명 뒷부분에서 ‘광고의 내용과 상표권 침해의 발생을 예견하거나 예견할 수 있었던 경우에는 키워드 광고권을 판매하고 광고권자의 배너광고가 게재되도록 자신의 사이트 프로그램을 조정한 검색엔진 운영자도 책임을 져야할 것으로 판단된다.’는 문구는 그 자체만으로는 검색엔진에게 직접침해를 부과할 수 있다는 취지로 해석할 여지도 있지만, 해당 문구에 대한 각주는 이 글의 각주에 등장하였던 Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs. 판결에서 간접침해의 성립요건을 실시한 부분을 인용하고 있고 저자 글의 말미에 인터넷서비스제공자의 면책규정 도입을 주장하고 있으므로(같은 글 96면) 결국 간접침해를 뜻하는 문구로 이해된다.

62) 김금선, “팝업광고 및 키워드 광고의 위법성에 대한 고찰 : 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 서울대학교 석사학위논문(2009. 2), 113~116면; 이를 요약한 글인 “팝업광고 및 키워드 광고의 위법성에 대한 고찰”, Law&Technology 제5권 제1호(통권 제21호), 서울대학교 기술과법센터(2009), 102면 및 109면.

63) 남효순 편저, 인터넷과 법률Ⅲ, 법문사, 2010 중 이병준, “인터넷포털의 검색서비스의 법적 문제”, 250면.

64) 사건의 분석은, 적어도 아래 설명할 현재의 실태를 기준으로 하여서는 간접침해보다 직접침해에 가깝다는 것일 뿐 사정변경이 이루어지면 간접침해로 의үүл될 여지도 충분하다는 취지이다. 아울러 검색엔진 서비스제공자가 직접침해자로 취급됨에 따라 키워드 검색광고에 관계한 다른 당사자인 광고주가 당연히 간접침해자에 불과한 것으로 취급될 것도 아님을 주의해야 한다. 앞서 각주 부분에서 설명한 대로 만일 우리 법에서 실제 문제가 된다면 검색엔진 서비스제공자와 협의의 공동불법행위책임(민법 제760조 제1항, 미국에서는 joint liability)을 부담할 가능성이 있다고 사료된다.

(2) 상표법 자체의 논리와 관련한 검토

어떤 침해에 있어 누가 직접 침해행위를 하였는지를 결정하는 것은 사실에 기초하지만 최종적으로는 법적 평가의 문제에 불과하다. 따라서 미국의 상표사용론이나 국내의 위 입장과 같이 상표권을 직접 침해하는 자가 되려면, 자신이 상표를 직접 상품 등에 물리적으로 부착한 자이거나 혹은 혼동이나 희석화의 대상상품이 자기가 출처인 상품이어야 하는 것으로 파악하는 것이 전혀 부당하다고는 할 수 없고 보기에 따라서는 설득력도 있다. 뿐만 아니라 이들 학설에 따르면 키워드 검색광고 서비스제공자는 간접침해자가 될 수 있을 뿐이라는 것인데 이런 판단은 최근 내려진 유럽연합 사법재판소의 Louis Vuitton 판결의 입장과 결론에서 일치하고 있어 일면 주장의 신빙성이 더해지고 있다.

그러나 위와 같은 학설은 다음과 같은 점을 충분히 고려하지 않은 것이 아닌가 한다. 우선 상표법 내부의 논리와 일치하지 않는다. 상표권은 상품의 생산뿐 아니라 양도, 전시, 수입 등 그것의 최종소비에 이르기까지 유통의 전과정에 미치는 권리로 이들 각 단계는 상표권이라는 독점권의 실효적 보호를 위해 모두가 소중하다. 상표가 구축한 신용은 생산단계에서 모조품을 생산하여 모조상표를 부착하는 행위자뿐만 아니라 양도나 전시 단계에서 이미 타인이 위조상표를 부착한 상품을 양수받아 재양도하거나 전시하는 행위자에 의하여도 불의의 타격을 입기는 마찬가지이다. 상품유통의 전 단계에 미치도록 설정된 상표권의 효력과 침해규제에서, 그 유통의 어느 단계만을 억지로 떼어 내어 직접침해라거나 간접침해라고 분리하기 곤란하다. 가령 다른 자가 이미 생산한 위조상표가 붙은 상품을 가판(街販)에서 판매하는 자는 분명 상표법 제2조 제1항 제6호 나목의 '상품...에 상표를 표시한 것을 양도...하는 행위'를 한 자로 상표권 직접침해의 책임을 부담하는 것이지, 소비자의 혼동이 위조상품 생산자와 상표권자 사이에 생겼을 뿐 위조상품 판매자와 상표권자 사이의 혼동이 아니라는 이유로 직접침해책임을 면할 수 있는 것은 아니다. 물론 이때 처음 위조상품을 생산한 자 역시 가목의 '상품...에 상표를 표시하는 행위'를 한 자로 직접침해책임을 부담한다. 즉, 키워드 검색광고 서비스제공자처럼 타인의 상품이나 서비스를 사후에 유통하는 데 참여한 자도 직접침해책임을 부담하는데 별다른 장애가 없는 것이다. 결국 상품서비스의 전 유통과정, 즉 생산부터 최종소비 전까지의 각 단계마다 직접침해자가 각각 성립할 수 있음이 특허법과 마찬가지로 산업재산권법에 속한 상표법의 특징이므로, 논의의 진정한 초점은 검색광고의 문제되는 침해발생 순간에 누가 직접침해자인지를 판가름하는 것이어야 한다.

키워드 검색광고 서비스제공자가 직접침해자인지, 간접침해자인지를 논의할 때 핵심적 질문은 “광고서비스의 내용에서 보이지 않게 활용되는 상표가 과연 ‘서비스제공자의 출처를’ 나타내

느냐?”가 아니라 “서비스제공자의 서비스‘행위에 의해’ 상표의 출처가 오해의 우려 있게 나타나느냐?”이므로 결국 상표사용론은 진정한 질문을 오해하고 있다고 사료된다. 검색광고에서 검색 결과가 제시되어 혼동의 우려가 생기는 순간에 가장 결정적인 기여를 하는 자는 오히려 검색엔진이라고 볼 여지가 있다.

(3) 키워드 검색광고가 이루어지는 실제 과정을 고려한 검토

1) 총설

처음 사업자에 의한 키워드 판매에서 출발하여 최종적으로 인터넷이용자의 앞에 키워드 검색 광고가 제시될 때까지의 실제 기술적(技術的) 과정을 고찰해보면,⁶⁵⁾ 과연 서비스제공자가 아니라 광고주가 주된 행위지배자(行爲支配者)로서 상표사용의 주체가 될 수 있는지 강한 의문이 든다.

키워드 검색광고를 축으로 현재 인터넷 광고의 가장 큰 특징은 특정 웹페이지상의 정해진 위치에 고정되었던 정적(靜的) 성격에서 탈피하여 이용자의 행태에 동적(動的)으로 접근하는 양상이 점점 더해가고 있다는 점이다. 검색광고와 대조적으로 거론되는 배너광고조차도 이제는 이런 동태적인 양상으로 발전하고 있는 과정에 있다.⁶⁶⁾ 팝업광고⁶⁷⁾도 마찬가지이다. 장래의 인터넷 광고에서는 동적 접근 방식이 더 발전하여 검색어 문구에 획일적, 기계적으로만 대응하는 수준을 넘어서 개별이용자의 특징이나 차이까지 파악한 이른바 ‘개별맞춤형 광고’로 발전할 예정이다.⁶⁸⁾ 이렇게 동적인 성격을 향한 인터넷광고의 성격변화가 그런 동적 움직임을 뒷받침하는 검색엔진의 역할을 크게 증가시켰음은 물론이다. 물론 아무리 그 비중이 늘어나더라도 그것이 완전히 기계적인 과정에 그친다면 법적평가에 큰 의미가 없을 것이나,⁶⁹⁾ 광고수입을 극

65) 이하에서는 미국이나 유럽연합의 사례들에서 실제 피고가 되었던 구글(Google)이 운영하는 키워드 검색광고 시스템인 ‘애드워즈(AdWords)’나 개별웹페이지 광고모집시스템인 애드센스(AdSense)를 중심으로 고찰해 본다.

66) 아래, 구글의 애드센스가 가장 좋은 예이다.

67) 특정웹사이트 방문시 제시되는 팝업의 내용이 확정되어 있는 것이 아니라, 가령 애드웨어가 광고서비스 회사의 서버와의 연락에 따라 그때그때 목록을 업데이트하여 얼마든지 동적으로 바뀔 수 있다. 참고로 Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 233 F.Supp.2d 734 (E.D.Mich.)의 판결문 중 738-749면에서 팝업 원리 등 기술적 측면이나 실무적 사실을 아주 자세하게 설명하고 있어 인터넷 광고에 익숙하지 않은 초보자라면 무척 유용할 것이다.

68) 가령 현재까지는 검색어가 동일하면 모든 이용자에게 동일한 검색결과를 제시하는 것이 대세이지만, 장래에는 검색엔진의 서버가 이용자 PC별로 개인정보를 수집하여 해당 이용자의 과거 검색이력 정보를 확보한 다음 ‘현대’라는 검색어에 대응한 광고로 남성 A에게는 자동차 관련광고를, 여성 B에게는 백화점 상품관련 광고를 제시하는 것과 같은 방향으로 변화하려 하고 있다. 이런 변화를 위한 기술은 이미 적용이 가능하지만 개인정보 보호차원의 우려가 제기되어 실현되지 못하고 있을 뿐이다. 이와 관련하여서는 NY Times 2009. 3. 11. 자 “Google to Offer Ads Based on Interests” 기사 참조.

대화하기 위한 검색광고 설계자의 다양한 고려가 강하게 반영되는 점, 많은 경우 광고주는 최종적인 광고가 실제 게재되는 시점이나 장소를 구체적으로 결정하지 못하는 사정⁷⁰⁾ 등과 결합하여 본다면 검색엔진의 행위가 직접침해에 가깝다고 평가될 여지가 분명히 커지는 것이다.

종전에 특정 웹페이지 상에 정태적으로 고정된 배너광고의 사안이라면, 검색엔진 서비스제공자의 책임이 설령 문제되더라도 간접책임만이 문제될 수 있음은 아주 자명하다.⁷¹⁾ 그러나 인터넷상 광고행위와 관련한 침해의 형태도 관련기술발전에 따라 변화하여 왔고 그 결과 관련자들의 행위지배(行爲支配) 가능성의 상대적 크기가 바뀌어 왔음을 간과하여서는 안 된다. 현재의 동태적 광고행위와 관련하여서는 종전과 달리 검색엔진 서비스제공자의 지위가 더 이상 부차적인 지위에 머물러있지 않다.

2) 구글의 애드워즈 및 애드센스를 중심으로 파악한 실제사례⁷²⁾

구글의 애드센스(AdSense)는 개인 등의 웹페이지 중 특정위치에⁷³⁾ 구글이 애드워즈로 이미 유치한 광고를 게재하도록 하고 개인 등에게는 구글이 광고수입 중 일부를 게재허락의 대가로 지급하는 프로그램이다.⁷⁴⁾ 종전 다른 검색엔진이 자신의 검색홈페이지나 검색결과화면만 광고공간으로 삼았음과 비교할 때,⁷⁵⁾ 애드워즈는 소비자의 실질구매와 연결되는 유효한 광고 게재공간이 크게 확장된 셈이고 결과적으로 상표법과 관련해서는 상표권자의 이익이 걸린 잠재적 침해공간이 크게 확장된 것이라 할 수 있다. 이렇게 게재된 애드센스의 광고는 그것이 이미 부착된 특정 웹페이지의 외형만을 보아서는 고전적인 배너광고와 다를 것이 없다고 오해될 수

69) 가령 아래 설명할 Cartoon Network v. Cablevision Sys. 536 F.3d 121 (Aug. 4 2008)판결에서처럼 아무리 큰 역할을 하더라도 이용자가 이미 선택한 범위에서의 복제를 기계적으로 수행하는 데 불과하다면 서비스제공자가 직접침해자라고 보기 어려울 것이다.

70) 아래 설명하는 대로 광고주는 가령 구글 애드워즈가 제공한 시스템 상에서 자신의 광고가 게재될 범위를 제한적으로 결정할 수 있을 뿐(가령 제3자의 웹페이지는 일체 제외하고 검색결과화면에만 자신의 광고가 게재되도록 결정하는 것) 구체적인 게재위치는 결정하지 못한다. 이것은 비유하자면 마치 저작물전송서비스를 이용하는 이용자가 자신의 결심에 의해 클릭 버튼을 통하여 특정 개수의 음악파일을 전송할 수 있는 상황과 달리, 자신이 전송할 저작물의 구체적인 범위를 이용자가 결정하지 못하는 상황에 가깝다. 그런 상황에서라면 저작물전송서비스에서 이용자가 직접침해자이고 서비스제공자는 단지 간접침해자라는 통상적인 설명도 설득력을 잃게 된다.

71) 이것은 아래 저작권침해사안으로 설명할 Perfect 10 v. Amazon.com, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)와 유사하다고 볼 수 있다.

72) 이 부분은 구글 애드워즈, 애드센스의 각 설명 사이트인 <adwords.google.co.kr> 및 <https://www.google.com/adsense/?hl=ko>, 구글 애드워즈 용어집, <http://adwords.google.com/support/aw/bin/topic.py?hl=kr&topic=15464>(이상은 모두 2010. 10. 1. 방문, 이하 같음)외에 여러 가지 관련 웹문서들을 참조함.

73) 광고가 최종게재될 웹페이지의 특징은 구글이 정하지만, 위와 같은 특정위치는 애드센스 가입자, 즉 게재허락자가 결정한다.

74) 애드센스에도 현재 여러 가지 파생유형이 있어, 이상 내용은 이른바 ‘콘텐츠용 애드센스’의 보편적인 태양을 기준으로 설명한다.

75) 가령 미국의 Netscape 판결에서의 사안이 그것이다.

있다. 하지만, 애드센스에 따른 광고는 광고주가 구매한 검색키워드의 내용에 따라 대개 구글이 적절한 웹페이지를 결정하여 그때그때 내용이 동적으로 전환되어 게재되는 광고라는 점에서 항상 게재위치와 내용이 고정되었던 고전적인 배너광고와 큰 차이가 있다. 특히 결국 애드센스의 가입자 등은 적어도 언제 어떤 광고가 게재될 지에 관하여 실질적인 결정권이 없고 아주 제한(制限)된 영향력(影響力)만 미칠 수 있을 뿐이다.⁷⁶⁾

한편 구글의 애드워즈(AdWords)는 광고주를 모집하는 프로그램에 해당하는 데 그 프로그램을 통해 입찰한 광고주의 광고는 검색결과와 나란히 구글 검색 홈페이지상 통상 우측화면에 제시되는 스폰서링크(Sponsored Links)로 게재될 뿐 아니라, 위에서 본 애드센스 프로그램에 따라 모집된 제3자 운영의 특정 웹사이트에도 (그때그때 해당 키워드에 부합하는 범위를 자동적으로 검토한 결과에 따라) 수시로 그 게재범위를 바꾸며 게재된다. 여기에서도 앞서 애드센스 가입자와 마찬가지로, 광고주는 구글이 제공한 개별광고제어 시스템 상에서 광고가 게재될 범위를 제한적으로 결정할 수 있을 뿐⁷⁷⁾ 구체적인 게재위치에 대한 결정권(決定權)이 없다.⁷⁸⁾ 아울러 구글은 광고주가 키워드 검색광고를 위해 구입할 키워드를 선정함에 있어서도 (비록 자동화된 것이기는 하지만) 추천시스템을 통해 영향을 끼치고 있다.⁷⁹⁾ 당초 구글은 검색어와 밀접한 관계에 있는 상표권자가 이의를 제기하면 해당 광고를 제거하는 소극적 정책을 취하고 있었으나, 이제는 권리자의 이의(異議)에 관계없이 해당 검색어에 대하여 가장 높은 가격을 제시한 광고주(통상은 경쟁업자)에게 검색어를 판매하는 정책을 전 세계적으로 실시하고 있는 상황이다.⁸⁰⁾ 덧붙여, 구글의 키워드 검색광고를 직접적인 대상으로 한 비판은 아니지만, 키워드광고 서비스제공자가 광고비를 실제보다 부풀려 징수한다는 의혹이 광고주에 의해 자주 제기되고 있는 것도⁸¹⁾ 키워드 검색광고의 구조상 광고주가 종전과 달리 실제 광고게제의 실행

76) 가령 애드센스 가입자는 자신과 경쟁관계에 있는 특정사이트를 배제하거나 혹은 특정광고주를 배제하거나 또는 전체 웹사이트 중 특정 웹페이지 상에만 광고를 게재하도록 하는 결정 등에 국한된다.

77) 가령 제3자의 웹페이지들은 일체 제외하고 검색결과화면에만 자신의 광고가 게재되도록 결정하는 것 등이다.

78) 언제, 어떤 검색결과 화면상에, 혹은 제3자의 특정 웹페이지 상에 애드워즈에 따른 광고가 게재될 지는 기본적으로, 구글이 정한 검색어 연동시스템에 따라 결정된다. 그 점에서 광고주가 모든 것을 결정하고 미리 알 수 있던 종전의 (배너)광고에서와 큰 차이가 있다. 아울러 게재위치가 구글의 검색결과 화면상이던지, 제3자의 웹사이트 상이던지 간에, 동일한 게재위치를 대상으로 구글의 자동화된 키워드 트리거 절차(trigger, 키워드에 대응한 광고를 선별하는 과정)에서 복수의 광고주들이 선별되어 경합할 경우 그 중 최종게재될 광고주 가수가 될지는, 해당 광고주들이 개별광고제어 시스템에서 미리 설정한 입찰금액의 고저(高低)에 따라 자동적으로 결정된다.

79) 광고주는 타겟(target)이 될 사이트 주소나 특정 단어를 입력한 뒤 그와 관련하여 최근 구글 이용자들의 검색 수요량을 일괄하여 통계처리한 데이터에 근거하여 좋은 검색어를 추천받을 수 있다.

80) 여기에 원래 유럽지역은 제외되어 있었지만, 유럽연합 사법재판소가 2010. 3. 23. 내린 Louis Vuitton 판결에서 구글의 상표사용을 부정한 입장 때문인지 최근에는 유럽지역에도 같은 정책을 적용하기 시작하였다. 이런 동향에 관하여는 Eric Goldman 교수의 2010. 8. 6.자 “Google Liberalizes Its European Trademark Policy” 기사 참조, 이는 <http://blog.ericgoldman.org/archives/2010/08/google_liberali_1.htm>.

81) 가령 대한변호사협회 인권위원회, 검색광고시장의 법적 문제점(2008. 7. 18. 세미나 자료집, 이는 인권과

을 파악하기 어렵다는 사정 때문이다.

다만 유념할 것은 현재 이처럼 광고주의 개입을 사실상 많은 면에서 억제하고 있는 키워드 검색광고서비스의 관행에 대하여 이미 미국에서는 강한 비판이 제기되고 있다는 점,⁸²⁾ 그에 대한 대응으로 장차 검색엔진사업자가 관련 정보의 공개는 물론 특정광고의 진행과정에서 기술적으로 광고주에게 보다 주도적인 제어수단을 부여할 가능성이 있다는 점, 그런 기술적 변화가 온다면 다시 법적논의도 따라서 변화하여 장래의 논의 방향은 키워드 검색광고 서비스제공자가 다른 침해유형에서와 마찬가지로 간접침해자에 불과하다는 주장이 더 힘을 얻을 수도 있을 것 이라는 점 등이다.

(4) 키워드 검색광고 이외 사안에서의 서비스제공자 책임론과의 비교

1) 종래 서비스제공자에 대한 간접침해 책임론과의 차이점

키워드 검색광고의 사안은 그동안 각국의 법원에서 거의 이견 없이 간접침해론에 의하여 처리하여온 다른 유형의 선례들과 비교할 때 서비스제공자의 역할에 큰 차이가 있다. 원래 미국에서 출발한 간접침해 이론은 보통법에 뿌리를 둔 것으로, 현실공간에서는 가령 댄스홀의 운영자가 그 홀 안에서 연주자가 범한 음악저작권침해행위에 대하여 부담하는 책임과 같은 사례⁸³⁾에서 인정된 것이다. 그러나 키워드 검색광고 서비스제공자와 광고주의 관계는 댄스홀 운영자와 연주자 사이의 관계와 다르다. 굳이 비유하자면, 가판대를 통해 상품을 판매하는 자와 그 의뢰자의 관계에 가깝고 이때 침해에 더 가까운 행위를 한 주체는 서비스제공자라고 볼 수 있다.

2) 저작권침해에서의 서비스제공자 책임론과의 비교

인터넷공간에서 간접침해론이 가장 활발하게 거론되고 실제 사례에서 적용되어온 분야는 저작권법 침해에서이다. 미국뿐 아니라 한국에서도 민법 제760조 제3항의 방조책임 규정에 의하여 서비스제공자의 간접침해 사안이 폭넓게 거론되고 있다.⁸⁴⁾

정의 2008년 9월호 제385권 별책 자료집으로 수록됨), 103면에 실린 박명순, “오버추어의 광고비 부당편취” 참조. 현재 세계의 키워드 검색광고시장은, 검색광고의 개념을 최초로 도입한 오버추어(overture)와 후발강자인 구글(Google)이 양분하고 있고, 마찬가지로 한국에서도 불과 얼마 전까지 네이버(Naver)가 오버추어와, 다음(Daum)은 구글과 손잡고 검색광고시장을 나누고 있었다.

82) 가령 Benjamin Edelman, “Online Advertising: Consumer Protection and Advertisers’ Rights”, Microsoft 23회 테크포럼 겸 서울대 기술과법 센터 워크숍 발표문(2009. 8.) 참조.

83) Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc., 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971).

84) 가령 최근의 판례로는 서울고판 2010. 6. 9, 2010나31886. 이는 사진작가인 이 모씨가 이미지 검색서비스를 제공하는 피고포털을 상대로 청구원인에서 ‘직접 또는 간접 저작권 침해행위’를 주장한 사건이다. 법원은 그 중 ‘간접 저작권 침해’에 대한 주장은 ‘방조책임’의 성립여부로 호응하여 이를 검토하고 있다. 위 판결 등에

가령 미국의 Perfect 10 v. Amazon.com 사건에서처럼,⁸⁵⁾ 원고의 유료저작물인 음란사진을 불법복제하여 더 싸게 제공하고 있는 개인의 사이트가 존재하고, 검색엔진이 원고를 찾는 이용자의 검색요구에 대한 검색결과 중에서 위 사이트를 원고의 것보다 상위에 링크하고 있는 사안은 서비스제공자에 의한 간접침해가 문제된다. 그런데 이런 사안이 언뜻 보기에 따라서는, 침해대상이 저작권이라는 점만 상이할 뿐, 키워드 검색광고에서 경쟁업자의 광고가 상표권자의 사이트보다 먼저 제시되는 사안과 크게 다르지 않은 것처럼 오해될 수 있다. 그러나 간과하기 쉬운 차이는, 후자의 광고에서 전자의 개인사이트에서와 달리 구글이 자신의 수입원을 늘리려고 더 깊은 개입을 하였다는 점이다.⁸⁶⁾ 다만 같은 Perfect 10 v. Amazon.com 사건에서 서비스제공자의 여러 가지 문제된 행위들 중 인라인링크링(inline linking)⁸⁷⁾에 의한 이미지 제공서비스 부분에 관해서는 그 과정에 구글의 개입 수준이 훨씬 깊다는 점을 반영하여 구글을 직접침해자로 파악하려는 견해가 위 사건 원고에 의하여, 혹은 일부 학자에 의해 제시되고 있다.⁸⁸⁾

아울러 서비스제공자에 의한 직접침해, 간접침해의 구별이 심각하게 다투어졌던 2008년 Cablevision 판결⁸⁹⁾에서 연방제2항소법원은, 인터넷상 비디오저장 서비스(RS-DVR)⁹⁰⁾를 제공하는 피고 서비스제공자가 비록 복제를 통한 저장이 이루어지는 데 아주 큰 이바지를 한다는 점은 인정하면서도⁹¹⁾ 그럼에도 여전히 복제대상을 선택하여 저장하도록 명령을 내리는 이용자가 직접침해자이며 서비스제공자는 간접침해자일 뿐이라고 판시하면서 원심을 파기한 바

관한 더 상세한 분석은 줄져, “이미지 검색엔진의 인라인 링크 등에 따른 복제, 전시, 전송 관련 저작권침해 책임”, 민사판례연구 X X X III, 박영사(2011. 2.예정) 중 요약표2번 프리첼 사건 부분과 ‘V. 링크에 의한 간접침해’ 부분 등을 참조할 것.

85) 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003). 여기서 법원은 구글에 관해 저작권침해의 간접침해책임 유무를 검토하였다.

86) 아울러 후자의 광고는 구글에 의해 제시되는 순간 혼동가능성이 생길 수 있어 침해발생과 바로 직결되지만, 전자의 개인사이트 링크는 바로 (저작권)침해가 발생한다기보다 해당 링크를 선택하여 클릭하는 다른 이용자의 행위가 개입될 필요가 있다는 점이다.

87) 이는 타인의 웹페이지에 저장되어 있는 내용 중 링크자(여기서는 구글)가 선택한 특정한 객체(실제 사건에서는 개인사이트가 불법저장하고 있는 Perfect 10의 저작권 있는 도색사진)만을 링크자가 지정한 다른 웹페이지의 특정 위치로 옮기는 링크 기법이다. 링크된 특정 웹 페이지의 내용을 빠짐없이 이용자에게 모두 보여주는 직접 링크와 성격상 많은 점에서 차이가 있다. 즉 인라인링크링에서는 검색엔진이 더 많은 개입을 한다.

88) 가령 Raymond T. Nimmer, Information Law, Westlaw Database updated May 2010, § 4:66에서는 구글이 인라인링크된 사진이미지에 관해서는 간접침해자가 아니라 직접 전시행위를 하여 전시권을 침해하였는지를 검토하여야 한다고 주장하고 있다. 더 자세한 줄져, “이미지 검색엔진의 인라인 링크 등에 따른 복제, 전시, 전송 관련 저작권침해 책임” 참조.

89) Cartoon Network v. Cablevision Sys. Corp., 536 F.3d 121 (Aug. 4 2008).

90) 피고 서비스제공자는 방송콘텐츠를 수신하여 피고 서비스이용자에게 그대로 실시간 방송을 제공하면서, 이용자가 특정 콘텐츠를 선택하면 그 콘텐츠는 피고의 서버 상에 이용자만을 위한 개별공간에 저장한 뒤 나중에 이용자가 요청하면 마치 가정의 DVR와 같이 이용자가 자유롭게 제시청할 수 있도록 스트리밍 방식으로 피고 서버로부터 제공하였다.

91) 536 F.3d at 133.

있다. 피고의 서비스가 복제행위를 하는 것은 자유의사에 기한 주도적 행위(volitional act)가 아니라 인터넷서비스의 기계적인 결과일 뿐이라는 것이다. 그런데 Cablevision 판결의 사안과 달리 키워드 검색광고에서는 광고주가 실제 침해가 발생하는 범위를 결정하지 못한다.

키워드 검색광고의 구동과정이 구글의 앞서 사례에서처럼 철저하게 기계적(機械的)인 작동 결과라는 점에 집중하는 경우 마치 전자복사기가 저작권침해의 결과에 큰 역할을 하더라도 어디까지나 이용자가 자율적(自律的)으로 복제행위를 한다고 법적평가를 내리고 있는 상황과 혼동하기 쉽다. 하지만 만일 해당 전자복사기가, 버튼을 누르는 이용자의 요청에 불구하고, 복사기 설계운영업자의 개인적 동기에 따라 그 복사시점과 복사범위가 최종 결정된다고 가정하면 앞서와 같은 법적평가가 그대로 유지되기 어려울 것이다.⁹²⁾

3) 상표권침해 중 다른 유형에서의 서비스제공자 책임론과의 비교

키워드 검색광고 사안에서처럼 인터넷상 상표권의 침해가 문제된 다른 사안을 꼽는다면 우선 메타태그(meta-tag)를 둘러싼 분쟁⁹³⁾을 들 수 있겠다. 그렇지만 메타태그 사안은 인터넷상 상표권 침해가 문제되었다는 점만 키워드 검색광고 사안과 공통될 뿐, 검색엔진 서비스제공자가 수행할 역할의 평가에서는 차이가 크다. 메타태그를 악용한 침해자의 사이트를 검색엔진이 검색결과에서 제공하는 것은 다분히 검색엔진의 수동적인 작동결과일 뿐이다. 키워드 검색광고에서와 달리 검색엔진 서비스제공자는 사전에 메타태그 악용자와 아무런 연계가 없었고 그런 악용자의 사이트를 검색결과 중 상위에 제시하기 위한 적극적 기획을 한 바 없는 것이다.⁹⁴⁾

끝으로 키워드 검색광고 사안에서 서비스제공자를 간접침해자라고 잘못 단정하고 있는 학술에서 위 사안과 심하게 혼동하고 있는⁹⁵⁾ 유사사안이 다름 아니라 미국의 Tiffany v. eBay

92) Cablevision 판결에서의 비유(536 F.3d at 131-132)를 빌리자면, Cablevision 판결의 서비스제공자는 자신의 복사기계를 타인에게 빌려준 자에 해당하지만 키워드 검색광고 서비스제공자는 타인의 복사의뢰를 받아 복사를 수행하는 복사집에 더 가깝다고 볼 수 있다.

93) 인터넷의 웹페이지는 HTML(hyper-text markup language)이라는 세계 공용의 컴퓨터 언어로 작성되어 있다. 그런데 이것은 이용자가 볼 수 있는 부분뿐만 아니라, 이용자에게 보이지 않지만 웹 브라우저나 검색엔진에 의하여 읽혀질 수 있는 일련의 태그(tags)와 마커(markers)로 이루어져 있다. 메타태그는 해당 웹페이지의 내용(description meta-tag 부분)이나 그 키워드(keyword meta-tag 부분)를 담고 있는 부분을 말한다. 그 중 눈에 보이지 않는 키워드 메타태그 상에 타인의 상표를 수없이 반복하여 기재하는 방법으로 검색엔진을 기망하여 검색결과 상위로 올라서려는 사술(詐術)이 과거에는 자주 활용되었다.

94) Jonathan J. Darrow & Gerald R. Ferrera, "The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space Or Trademark Liability?", 17 *Texas Intellectual Property Law Journal* 223 (Winter 2009), p. 256에서도 다소 다른 맥락에서 등장하는 설명이지만, 어찌되었든 메타태그와 키워드 검색광고 사이의 차이를 강조한다.

95) "Tiffany v. eBay 판결의 분석은 검색엔진에 대한 상표권침해 주장에 대한 가이드 역할을 한다. 이 판결에서는 (상표권) 직접침해가 되려면 피고 자신의 행위가 혼동을 초래하는지를 따져보아야 한다. 이것은 키워드 검색광고에서도, 원고가 피고 검색엔진 행위 자체가 상품이나 서비스 출처에 관하여 소비자의 혼동을 초래하였음을 입증하여야 함을 의미한다." 이는 상표사용론의 주창자인 Stacey L. Dogan, "Beyond Trademark

사건⁹⁶)이나 한국의 세칭 아디다스 사건⁹⁷)과 같이 인터넷오픈마켓 서비스제공자가 그 입점상인의 위조상품 판매에 따른 간접책임을 부담하는 사안이다. 두 가지 사안 모두 인터넷상의 침해문제이자, 상표권 침해사안일 뿐 아니라, 상품이나 서비스와 직접 관련되었다는 점⁹⁸)에서 아주 흡사하다. 그러나 양자 사이에 결정적인 차이는 상표권 침해순간을 전후하여 서비스제공자가 그 침해의 진행여부를 지배할 수 있는 폭이다.⁹⁹) 다만 양자의 사안이 일정한 사례에서는 중복적으로 나타날 수 있음은 흥미롭다.¹⁰⁰)

IV. 결론

키워드 검색광고에서 상표의 사용이 일단 존재한다는 점은 현재 미국, 유럽연합, 나아가 한국의 최근 판례들이 공통적으로 인정하고 있는 추세이다. 그런데 여기서 유럽연합 사법재판소가 2010. 3. 23. 내린 *Louis Vuitton v. Google France* 판결은 종전 미국 판례들의 주류적인 동향과 달리 검색광고 서비스제공자가 아니라 광고주가 ‘상표의 사용’ 주체라고 파악하면서 결과적으로 검색엔진 서비스제공자는 직접침해자일수 없다고 분명한 선을 긋고 있어 문제된다. 만일 검색엔진이 상표의 사용주체라면 직접침해책임을 부담하는 반면 사용주체가 아니라면 간접침해책임을 부담하게 될 것이다. 후자의 경우 침해자의 주관적 사정을 고려할 여지가 증가하고 아울러 서비스제공자에 대한 특별한 책임제한조항의 혜택을 받을 수 있어 양자 간에

Use”, p. 154 참조.

96) *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010). 1심은 576 F. Supp. 2d 463.

97) 서울고결 2010. 5. 10, 2009라1941. 1심은 서울중앙지결 2009. 9. 9, 2009카합653. 피고의 인터넷쇼핑몰 상에서 특정 입점상인에서 위조 운동화 등을 판매하자, 상표권자는 피고를 상대로 방조책임을 추궁하였지만 법원은 그 책임을 부정하고 있다.

98) 구체적인 상품에 관한 혼동의 대상인 출처는 서비스제공자가 아니라 개별상인의 그것이라는 점이 같다.

99) 키워드 검색광고에서 침해가 문제되는 행위는 상표권자를 찾는 키워드 요구에 대응하여 검색엔진서비스 상에서 경쟁업자의 광고가 대신 제시되는 행위이다. 반면 인터넷오픈마켓에서는 입점상인이 위조상품을 현실공간에서 배송하여 판매하는 행위와 입점상인 전용공간에서의 광고행위가 모두 침해로 문제되는데, 전자의 행위는 말할 나위도 없이 후자의 광고행위에서도 키워드 검색광고에서와 달리 서비스제공자가 수동적인 지위에 있다. 오픈마켓에서의 상표권 침해책임을 관해 더 자세히는 줄져, “인터넷 오픈마켓 사업자의 상표권 침해책임”, 인터넷과 법률Ⅲ, 박영사(2010. 9)를 참조할 것.

100) 스폰서링크 광고상에는 상표문구가 담겨져 있지 않았지만, 그것을 클릭하면 연결되는 웹사이트 상에서 위조상품을 판매하는 사례라면 위 2가지가 모두 문제되는 상황과 흡사하다. 실례로 2010. 8. 버지니아 동부 연방지방법원이 판결한 *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 2010 WL 3063152 판결에서는 피고측 구글에게 키워드 검색광고로 인한 책임이 문제되었을 뿐만 아니라, 구글이 유지한 해당 광고업자가 자신의 사이트에서 판매한 위조상품판매에 따른 상표권침해에 따라 구글이 기여책임(contributory liability)책임을 부담한다고 주장되었지만 이를 법원이 배척한바 있다.

구별의 실익이 분명하다.

그런데 키워드 검색광고 서비스제공자가 광고주처럼 직접 상표를 사용하는 자가 아니어서 간접침해책임을 부담할 뿐이라고 파악한 유럽연합의 최근 판결이나 그와 같은 결론을 취한 일부 학설의 해석은 부당하다고 판단된다. 왜냐하면 첫째 상표법의 논리상 키워드 검색광고 서비스 제공자처럼 타인의 상품을 나중에 유통하는 데 관여한 자도 직접침해책임을 부담할 수 있는 점, 둘째, 가장 주목받고 있는 구글(Google)의 애드워즈(AdWords) 및 애드센스(AdSense)의 실례에서 세밀하게 관찰할 수 있는 것처럼 키워드 검색광고의 과정에서 광고주가 아니라 서비스제공자가 최종적인 광고게재의 시점이나 장소를 결정하는데 더 큰 영향력을 미치고 있음을 법적평가에도 반영할 필요가 있는 점, 셋째 저작권 침해물체의 링크에 관련된 사건이나 인터넷 오픈마켓에서의 상표권 간접침해 사건 등 구조가 일견 흡사한 다른 유형의 사안들과 비교해볼 때 키워드 검색광고 사안에서 서비스제공자가 차지하는 지위가 침해행위에 대한 지배가능성이 더 크다고 인정되기 때문이다. 결국 키워드 검색광고에 의한 상표권침해 사안에서 서비스제공자가 부담할 책임의 성격은 간접침해보다는 직접침해에 가까운 위치에 있다고 보인다. 다만 이것은 상당히 유동적 성질의 법적평가이므로, 향후 기술이나 환경 변화에 따라 광고주가 주도적으로 개입할 여지가 증가한다면 그 법적평가에서도 간접침해에 보다 가깝게 취급될 여지는 있다. 덧붙여 주의를 환기하자면, 적어도 현재 상황으로는 검색엔진 사업자가 키워드 검색광고에 있어 상표의 사용주체로 보이므로 만일 최종적인 책임을 부담하게 된다면 간접책임보다는 직접 책임을 부담할 가능성이 있다는 이 글의 분석이, '상표의 사용주체' 판단과는 별개인 '혼동가능성'이나 '희석화' 유무 판단과정을 거치지 않은 채 공익적 기능을 가진 검색엔진으로 하여금 곧바로 침해책임을 부담하게 하는 잘못된 결론으로 연결되어서는 곤란하다.

<참고문헌>

I. 국내문헌

남효순 편저, 인터넷과 법률Ⅲ-서울대 법대 전문분야 연구과정 제13권-, 박영사, 2010 중
김기영, “Google의 키워드광고와 상표권 침해 및 부정경쟁행위” 및 이병준, “인터넷검색서비스와 법률문제”.

박준석, 인터넷서비스제공자의 책임, 박영사, 2006.

송영식, 지적소유권법(하) 제1판, 육법사, 2008.

윤선희, 상표법, 법문사, 2007.

이대회, 인터넷과 지적재산권법, 박영사, 2002.

정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004.

김금선, “팝업광고 및 키워드 광고의 위법성에 대한 고찰 : 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로”, 서울대학교 석사학위논문(2009. 2); 이를 간추린 “팝업광고 및 키워드 광고의 위법성에 대한 고찰”, Law&Technology 제5권 제1호(통권 제21호), 서울대학교 기술과법센터(2009).

김병일, “키워드광고의 상표권 침해에 관한 판례동향”, Law&Technology제1권 제3호(통권 제3호), 서울대학교 기술과법센터(2005).

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

김인희, “주요국의 인터넷 광고시장 현황 분석”, 방송통신정책 제21권 9호, 통권 462호(2009. 5).

백강진, “인터넷에서의 상표사용의 개념”, LAW & TECHNOLOGY 제5권 제5호, 서울대학교 기술과법센터(2009. 9).

조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스 통권 제105호, 한국법학원(2008. 8.).

대한변호사협회 인권위원회, “검색광고시장의 법적 문제점”(2008. 7. 18. 세미나 자료집; 인권과 정의, 2008년 9월호, 제385권 별책 자료집).

II. 외국문헌

J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Westlaw Database, updated March 2010.

Jane C. Ginsburg et al., *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials* 4th edition, Thomson/West, 2007.

Benjamin Edelman, “Online Advertising: Consumer Protection and Advertisers’ Rights”, Microsoft 23회 테크포럼 겸 서울대 기술과법 센터 위크숍 발표문(2009. 8).

Elizabeth K. Levin, “A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after *Tiffany v. Ebay*,” 24 *Berkeley Tech. L.J.* 491(2009).

Eric Goldman, “Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law”, 54 *Emory Law Journal* 507(Winter 2005).

Erich D. Schiefelbine, “Stopping a Trojan Horse: Challenging Pop-up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet Through Unfair Competition Laws”, 19 *Computer & High Technology Law Journal* 409(March 2003).

Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law”, 92 *Iowa Law Review* 1597(July, 2007).

Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Lessons from the Trademark Use Debate”, 92 *Iowa Law Review* 1703(July, 2007).

Greg Lastowka, “Google’s Law”, 73 *Brooklyn Law Review* 1327(Summer, 2008).

Jonathan J. Darrow & Gerald R. Ferrera, “The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space Or Trademark Liability?”, 17 *Texas Intellectual Property Law Journal* 223(Winter 2009).

Mark A. Lemley, “Rationalizing Internet Safe Harbors,” 6 *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 101(Fall 2007).

Mark P. McKenna, “Trademark Use and The Problem of Source”, 2009

University of Illinois Law Review 773(2009).

Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Grounding Trademark Law through Trademark Use”, 92 *Iowa Law Review* 1669(July 2007) {The Trademark Reporter (November-December, 2008)에도 수록}

Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on The Internet”, 41 *Houston Law Review* 777(2004).

Stacey L. Dogan, “Beyond Trademark Use”, 8 *Journal on Telecommunications & High Technology Law* 135(Winter 2010).

Stacey L. Dogan, “Trademark Remedies and Online Intermediaries”, 14 *Lewis & Clark Law Review* 467(Summer 2010).

The Concept of 'Trademark Use' on the Internet and Its Position (II) -Who is a direct User of a Trademark in Keyword Search Advertising?-

Jun-seok Park*

<Abstract>

The fact that trademark use at least exists in keyword search advertising situation has been commonly recognized by the recent cases in the US, EU, and even South Korea at the end of the long debate. However, the US courts' and ECJ's interpretations about who between a keyword search advertising service provider and a competing advertiser is directly using a trademark in keyword search advertising are contradicting each other and are probably causing a new debate. If a keyword search advertising service provider was the party using a trademark, the service provider could be liable under direct trademark infringement doctrine, while the service provider can be liable just as an indirect trademark infringer if it wasn't the party directly using a trademark. In the latter case, the possibility to also consider the infringer's subjective factors increases and the special liability limitation provisions can be applied for the service provider.

However, it is unreasonable to follow blindly the European Union's recent Louis Vuitton decision and some supporting arguments under which the service provider, unlike advertisers, could be only indirectly liable for trademark infringement because it wasn't a direct trademark user. It's because of the following reasons. First, it doesn't seem odd at all under trademark law that the service provider can be a direct infringer like a party who himself didn't place a label on a product and just later get involved in the distribution process of the counterfeit labeled product. Second, the construction of legal liability needs to reflect the fact that the service provider usually takes a bigger role than the advertisers as in the hottest examples of Google AdWords and AdSense in determining the final time and place under which an actual keyword search advertising will occur. Third, it is recognized that the possibility to control by a service provider over potential infringing activities seems by far bigger in keyword search advertising situation than in any other similar situations such as a search engine's linking to arguably copyright infringing materials or an internet auction service arguably selling counterfeit products.

Through this article's analysis, I argue that the nature of a keyword search advertising service provider's liability related to trademark infringement is close to rather direct infringement area than indirect infringement area when at least based on current circumstances. But this kind of legal analysis is inevitably so variable that the service provider's liability could be evaluated as an another new type of indirect infringement liability if the room for the advertisers' volitional intervention would increase

* Assistant Professor, College of Law/School of Law, Seoul National University

according to the change of parties' relationship or related technology.

Key-words : direct infringement, indirect infringement, trademark use theory, trademark use, keyword search advertising, search advertising, keyword advertising, trademark on the internet, Google, search engine, AdWords, AdSense