

인터넷 서비스 제공자 등의,  
상표권 등 권리 침해에 대한 공동불법행위 책임에 관한 소고  
- Tiffany v. eBay 사건<sup>1)</sup>을 통하여

박 성 민  
서울대학교 법학전문대학원

## I. 들어가며

2010년 11월 29일 미국 연방대법원은 Tiffany와 eBay의 상표권 침해 소송에서 eBay에게 책임이 없다고 한 제 2 항소법원의 판단(대상 판결, 각주1)을 지지하여 Tiffany의 항소를 기각하는 판결을 내렸다. 이와 같은 사안을 놓고 프랑스 법원에서는 eBay에게 책임을 물어 4천만 유로에 해당하는 손해배상을 명하였으나 미국 법원은 달리 본 것이었다<sup>2)</sup>. 이러한 판단의 차이는 이와 같이 상표권, 저작권, 인격권 침해를 간접적으로 용이하게 도와주는 제품이나 서비스를 제공하는 사업자의 책임에 관한 판단이 쉽지 않다는 것을 보여준다. 이하에서는 Tiffany 사건에 대한 미국 제 2 항소법원의 판단을 살펴보고 검토해보려 한다.

## II. Tiffany v. eBay 사건의 사실 관계

### 1. eBay와 Tiffany

eBay는 인터넷 상의 온라인 마켓을 운영한다. 물건을 팔거나 사고자 하는 사람들이 eBay에 등록을 하면 eBay를 통해서 거래가 일어나게 된다. 대상 판결에 따르면, eBay에는 매일 6백만 개 이상의 새로운 물품들이 올라온다고 하며, eBay는 보통 언제 어떤 물품이 팔리는지 잘 알 수 없다고 한다.

---

1) Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., US Court of Appeals for the Second Circuit Docket No. 08-3947-cv, April 1, 2010.

2) 한국지식재산연구원, 세계동향 2010년 12월 1일 보도.

[http://www.kiip.re.kr/result01/res00D.asp?tot\\_No=9457&file\\_No=9457&tot\\_Gubn=10&tot\\_item\\_gubn=1&MenuStrong=10&pagesize=10&pageno=2&s\\_value=&inkeyword=](http://www.kiip.re.kr/result01/res00D.asp?tot_No=9457&file_No=9457&tot_Gubn=10&tot_item_gubn=1&MenuStrong=10&pagesize=10&pageno=2&s_value=&inkeyword=) <최종방문일 : 2011. 1. 2.>

Tiffany는 세계적으로 유명한 보석상이다. 2000년 이후로 미국에서는 Tiffany의 제품을 오직 그 전용 소매상이나 웹사이트 또는 백화점에 있는 Tiffany점에서만 살 수 있으며 재고 정리, 가격 할인을 하지 않는다고 한다.

## 2. eBay 상에서의 모조(Counterfeit) Tiffany 판매

Tiffany는 모조(Counterfeit) Tiffany 제품이 eBay 사이트에서 판매되고 있음을 알게 되었다. 그리고 2004년과 2005년 두 번에 걸쳐 "Buying Program"이라는 조사를 실시하였다. 그 조사를 통해서 eBay에서 판매되는 Tiffany 제품의 대부분이 모조품이라는 것을 알게 되었다<sup>3)</sup>.

## 3. 모조품 판매에 대한 eBay의 태도

eBay는 모조품과 진짜 제품을 포함하여 'Tiffany' 제품의 판매를 통하여 410만 달러를 벌어들였을 정도로 'Tiffany' 제품을 통해 이익을 많이 보았다. 하지만 법원은 eBay가 사업을 하기에 안전한 사이트라는 명성을 유지하고자 모조 Tiffany 제품을 자신의 웹상에서 제거하기 위해 노력했다고 인정하였다.

Tiffany가 모조품 판매를 발견하여 eBay에게 통지하면(notice) 그 때마다 eBay는 그 제품의 판매를 중지시켰다(Take down). 그리고 판매되는 제품이 모조품인지 진품인지를 구분하는 것이 eBay로서는 한계가 있는 일인데, eBay는 자신의 사이트에 대한 신뢰와 안전성을 높이기 위하여 매년 2000만 달러를 투자하였다고 한다<sup>4)</sup>.

# III. 상표권 침해에 관한 Tiffany의 주장과 법원의 판단

## 1. 상표권의 직접 침해(Direct Trademark Infringement)

### 1) Tiffany의 주장

Tiffany는 eBay가 Lanham Act section 32<sup>5)</sup>를 위반하였다고 주장하였다. eBay가 자신의 싸이

---

3) 2004년 조사에서는 73.1%, 2005년 조사에서는 75.5%였다고 함. 이는 위 2th Cir 판결문의 page 5에 나옴. 지방법원 (Tiffany v. eBay, US District Court Southern District of New York N-04 Civ. 4607(RJS), Jul 14, 2008)은 위 조사로 나온 수치에 대해서는 방법론적으로 문제가 있어 믿기 어렵고 eBay를 통해 판매되는 제품들 중에는 진짜 Tiffany 제품도 상당히 있다고 하면서도 eBay를 통하여 판매되던 Tiffany 제품의 상당 수가 모조품이며 eBay는 그 사실을 알았음을 인정할 수 있다고 하였다.

4) 예를 들면 "buyer protection programs"와 같은 프로그램을 진행했다고 한다. 이는 구매자가 모조품을 구입한 경우 일정한 조건이 갖추어지면 그것을 보상해주는 프로그램이었다고 한다. 그리고 "Trust and Safety" 부서를 만들어서 4,000명 가량의 직원을 고용하였고 그 중 200명은 각종 침해를 막기 위한 전담 인력으로 구성했다. 그리고 2002년 5월에는 "fraud engine"이라는 프로그램을 만들어 모조품을 포함하여 불법적인 물품 판매를 탐색하는 일을 하기도 하였다. 그 외에도 여러 가지 노력을 한 것이 법원에 인정받았는데 이는 대상판결의 page 10 전후를 참조.

5) Any person who shall, without the consent of the registrant -- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or

트에서 Tiffany라는 상표를 사용하였고 구글, 야후에서 Tiffany 상표가 들어가 있는 링크를 걸어 둔 것이 상표권 위반이라는 것이었다.

## 2) 법원의 판단

지방법원<sup>6)</sup>은 nominative fair use의 이론<sup>7)</sup>을 원용하여 상표권 침해가 아니라고 판단하였고 제 2 항소법원도 이에 동의하였다.

## 2. 상표권 기여 책임(Contributory Trademark Infringement)

### 1) Tiffany의 주장

이 사안은 Inwood 법리<sup>8)</sup>가 적용되어야 할 사건이며, 그에 따를 때 eBay는 상표권 침해에 기여하였으므로 책임을 져야 한다고 주장하였다. 비록 eBay가 고의적으로 Tiffany 모조품의 판매를 부추기고 유도한 것은 아닐지도 모르나, 적어도 Tiffany 모조품이 판매되고 있음을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었는데도 계속하여 인터넷 서비스를 제공하여 그 침해 행위를 도운 것은 Inwood 법리 상 책임을 부담해야할 사유가 된다고 한 것이다.

### 2) 법원의 판단

eBay 측에서는 Inwood 법리는 제조업자(manufacturer)나 유통업자(distributor)에 대하여 적용하는 것인데 eBay는 서비스를 제공하므로 이 사안은 Inwood 법리가 적용될 사안이 아니라고 주장하였으나 법원은 Inwood 법리는 이미 판례<sup>9)</sup>에 의하여 서비스 제공자에게도 미치는 것이라고 하여 그 법리 적용을 인정하였다.

그러나 Inwood 법리의 해석에 있어서 Tiffany는 너무 넓게 해석하였다고 하며, eBay가 모조품 판매에 관하여 알았고 알 수 있었다고 할 수 있으나 그것은 일반적인 지식(general knowledge, 일반적으로 알았거나 알 수 있었을 정도)의 수준이라고 하였다. 그리고 그 정도로서는 기여 책임을 부담시킬 것이 아니라고 하여 eBay의 책임을 부정하였다.

## IV. 상표권 침해 기여 책임의 법리

---

advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; . . . shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

6) Tiffany v. eBay, US District Court Southern District of New York N-04 Civ. 4607(RJS), Jul 14, 2008

7) nominative fair use 이론은 원고의 상표를 피고가 사용하더라도 원고의 제품을 표시하기 위해서 사용하는 것이라면 혼동의 우려, 원고와 피고가 특별한 관계라는 오해를 불러 일으킬 우려 등의 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해가 아니라는 것이다<sup>1)</sup>. 제 2 항소법원도 지방법원의 판단에 동의하면서 eBay가 Tiffany 상표를 사용했지만 그것은 온라인 상에서 판매하는 Tiffany 제품을 기술하기 위한 것이었고 그 상표 사용으로 인해서 eBay가 Tiffany와 특별한 관계에 있다고 오해를 일으키는 등의 사정이 없다고 하였다.

8) Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 5 844 (1982)에서 제시된 법리이다. 자세한 사항은 후술한다.

9) Lockheed Martin Corp. v. 23 Network Solutions, Inc., 194 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999)

제 2 항소법원이 대상 판결의 판결문에서도 밝히고 있듯이 이 사건에서 법리적으로 가장 많이 다루어지고 판단이 어려웠던 부분은 상표권 침해의 기여 책임의 유무에 관한 것이었다. 미국 뿐만 아니라 우리나라에서도 인터넷이 발달하면서 인터넷을 통한 저작권 침해<sup>10)</sup>, 상표권 침해<sup>11)</sup>, 인격권 침해<sup>12)</sup> 등에 관하여 인터넷 포털이나 쇼핑몰의 책임 유무가 다루어지고 있는 상황<sup>13)</sup>에서 대상 판결이 검토하여 제시하는 기준이 의의가 있다고 생각된다. 이하에서는 대상 판결에서 Tiffany와 법원이 견해를 달리한 Inwood 법리에 대한 해석에 관하여 살펴보고 그 타당성을 검토하고자 한다.

### 1. Inwood 법리 (Inwood test)

Inwood 사건<sup>14)</sup>에서 원고인 Ive Laboratories는 Inwood Laboratories 등이 약사들로 하여금 약품의 라벨을 다르게 붙이도록 유도하였으므로 책임을 부담시켜야 한다고 주장하였다. 그러나 미국 연방 대법원은 상표권 침해에 대한 기여 책임을 인정하기 위해서는 다음의 둘 중 하나에 해당해야 한다고 하며 원고 청구를 기각하였다.

- 1) 제조업자(manufacturer)나 유통업자(distributor)가 고의적으로 다른 자로 하여금 상표권을 침해하도록 유도하였을 것.
- 2) 다른 자가 상표권을 침해하고 있음을 알고 있거나 충분히 알 수 있었음에도 불구하고 계속하여 제품을 공급하였을 것.

이것을 Inwood test라고 하는데 이 글에서는 Inwood 법리라고 하겠다. 대상 판결 사안에서는 위의 1)은 문제되지 않았고, eBay가 2)에 해당하는 행위를 하였는지가 중요한 쟁점이었다.

### 2. Inwood 법리에 대한 Tiffany의 해석과 법원의 해석

---

10) 저작권과 관련하여는 주로 P2P와 관련하여 문제가 많이 되었다. 우리나라에서는 소리바다 사건(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다11626 판결 등)이 유명하고 미국에서는 Napster 사건(114 F. Supp. 2d at 900-11, 239 F.3d at 1011-13), Sony 사건 등이 있다. 이에 대하여는 박준석, 인터넷 서비스 제공자의 책임, 박영사, p205 이하 참조.

11) 상표권 침해에 관하여 직접 다루고 있지는 않지만 서울중앙지법 2009.9.9. 자 2009카합653 결정이 상표권 침해와 관련된 결정이며, 인터넷 오픈마켓 운영자에게 판매자의 부정경쟁행위 등을 방지할 일반적 주의의무가 있는 것은 아니라는 하급심으로 서울중앙지법 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결.

12) 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 판결에서는 포털에서 이루어지는 명예훼손에 관하여 포털에게 다소 무거운 책임을 인정하였다. 이에 대한 비판으로는 정상조, 명예훼손에 대한 포털의 책임, 서울대법학 제51권 제2호, p229이하 참조.

13) 다만 우리나라는 민법상 공동불법행위의 법리에 의하여 문제를 해결하고 있다.

14) Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 5 844 (1982)

Tiffany의 주장은 eBay가 자신이 제공하는 서비스를 활용하여 Tiffany 모조품을 판매하는 자가 있다는(많다는) 것을 알았으며 충분히 알 수 있었다는 것이었다. 이는 2004년과 2005년에 Tiffany가 실시한 조사 결과<sup>15)</sup>에서도 분명히 드러나 있었고 지방법원과 제 2 항소법원은 그에 대하여 전면적으로 부정하지 않았다.

법원은 eBay가 모조품 판매가 일어나고 있다는 일반적으로 알았거나 알 수 있었던 것 (general knowledge)을 인정하였다. 다만 그 정도의 ‘고의, 과실’<sup>16)</sup>로는 그 모조품 판매를 중지시킬 적극적인 의무가 있는 것은 아니라고 한 것이다. eBay가 기여 책임을 부담하려면 일반적인 ‘고의, 과실’을 넘어서 구체적으로 실제 침해 행위(specific instances of actual infringement)를 알았거나 알 수 있었어야 한다고 한 것이다. 즉, 법원은 일반적인 ‘고의, 과실’로는 책임을 지울 수 없고 구체적인 고의, 과실이 있어야 비로소 기여 책임을 지울 수 있다고 한 것이다. 일반적인 ‘고의, 과실’ (general knowledge)이라는 개념을 매개로 하여 인터넷 쇼핑몰 사업자의 상표권 침해 감시 책임을 경감시켜 준 셈이다.

이에 대하여 Tiffany는 법원의 그러한 구분은 법이 인정하지 않는 구분이라고 하며, eBay가 모조품 판매 사실을 알게 되면 그에 대해 조치를 취해야 하는 것인데 그렇게 하지 않았으면 책임을 져야 하는 것이라고 주장하였다.

## V. 정리 - 대상 판결 판단 검토

대상 판결은 Tiffany의 주장은 Inwood 법리를 너무 넓게 해석한 것이라고 하며 그 근거 중 하나로 Sony 판결<sup>17)</sup>을 들고 있다. Sony 판결에서 Inwood 법리를 해석할 때 좁게 해석하고 있

---

15) 이 글의 II. 2. 참조.

16) 엄밀히 말해서 이를 고의, 과실이라고 하기 어려울 수 있으나 논의의 편의를 위해 그리 부르려 한다.

17) Sony Corp. of America v. 16 Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984). 원고 Universal Studios, Walt Disney 등은 Sony가 VTR(Video Tape Recorders)을 만들어 판매하므로 그것을 구입한 자들이 자신들의 저작권을 쉽게 침해할 수 있게 하므로 Sony가 기여 책임을 져야 한다고 주장하였다. 미국 연방 대법원은 특허법의 조문에 나타나 있는 원리를 강조하면서 저작권 침해가 아닌 목적으로 사용될 것이 상당한 제품을 공급한 것은 기여 책임을 질 행위에 해당하지 않는다고 하여 원고의 주장을 기각하였다. 이는 저작권 침해의 기여 책임에 관하여 중요한 판결인데 Inwood 판결을 인용하고 있다.

다는 것이다<sup>18)</sup>. 이는 우리나라 대법원의 인터넷 포털의 명예훼손 책임에 대한 판단<sup>19)</sup>에 대하여 별개의견<sup>20)</sup>이 취한 입장과 유력한 학설<sup>21)</sup>의 견해와 유사해보인다.

대상 판결은 상표권 침해에 대한 인터넷 쇼핑몰의 기여 책임에 관한 것이고, Sony 판결은 저작권 침해에 대한 비디오 녹화 제품 제작자의 기여 책임에 관한 것이며, 위의 우리나라 대법원 판결은 인격권 침해(명예훼손)에 대한 인터넷 포털의 공동불법행위 책임에 관한 것인데 어떠한 권리(상표권, 저작권, 인격권 등)의 침해를 용이하게 해주는 서비스나 제품을 공급하는 자의 책임을 다룬다는 점에서 비슷하며 그 이익 대치 상황도 유사해 보인다.

만약 대상 판결에서 Tiffany의 주장대로 Inwood 법리를 해석하여 적용하게 되면 어떠한 권리의 침해를 용이하게 해주는 서비스나 제품을 공급하는 자는 자신이 고의적으로 유도하지 않았다고 할지라도 다른 이가 자신의 제공하는 서비스나 제품을 활용하여 어떠한 권리를 침해하는 것을 적극적으로 탐지하여 막아야 할 의무를 부담하게 된다. 인터넷 포털의 대법원 판결이 ‘인터넷 종합 정보제공 사업자는 인터넷 게시공간이라는 위험원을 창출·관리하면서 그로 인한 경제적 이익을 얻고 있으므로, 위 게시공간 안에서 발생된 위험에 효과적으로 대처할 수도 있어, 위와 같은 위험으로 인하여 피해가 발생하지 않도록 상황에 따라 적절한 관리를 하여야 할 주의의무가 있다고 보는 것이 합리적이고 공평 및 정의의 관념에 부합한다’고 하였는데 이는 Tiffany의 주장과 통하는 면이 있어 보인다. 이는 침해를 용이하게 해주는 서비스나 제품을 공급하는 자는 그러한 침해의 위험원을 만들어 그를 통해서 수익을 얻고 있기 때문에 그 위험을 탐지하여 중단시킬 정도로 관리할 의무가 있다는 논리인 것이라 생각된다.

그러나 eBay의 쇼핑몰 서비스, sony의 비디오 녹화기, 포털의 인터넷 서비스가 어떠한 권리의 침해에만 활용되거나 주로 침해에 활용되는 것은 아니다. 오히려 상당히 많은 경우에는 어떠한 권리의 침해 행위가 아닌 적법한 행위에 활용될 것이 분명한 것이다. 그렇다면 위험원을 만들어 그를 통해 수익을 얻고 있다고 해도 그것은 그 위험을 고의로 만들거나<sup>22)</sup> 위험할 수밖에

---

18) Sony 판결의 일부는 다음과 같다. If Inwood's narrow standard for contributory trademark infringement governed here, [the plaintiffs'] claim of contributory infringement would merit little discussion. Sony certainly does not 'intentionally induce['] its customers to make infringing uses of [the plaintiffs'] copyrights, nor does it supply its products to identified individuals known by it to be engaging in continuing infringement of [the plaintiffs'] copyrights. Id. at 439 n.19 (quoting Inwood, 456 U.S. at 855; emphases added).

19) 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 판결.

20) 인터넷 종합 정보제공 사업자의 명예훼손 게시물에 대한 삭제의무는 특별한 사정이 없는 한 위 사업자가 피해자로부터 명예훼손의 내용이 담긴 게시물을 '구체적·개별적으로 특정'하여 '삭제하여 달라는 요구'를 받았고, 나아가 그 게시물에 명예훼손의 불법성이 '현존'하는 것을 '명백'히 인식하였으며, 그러한 삭제 등의 조치를 하는 것이 '기술적·경제적으로 가능'한 경우로 제한하는 것이 합리적이고 타당하다고 본다

21) 정상조, 명예훼손에 대한 포털의 책임, 서울대법학 제51권 제2호, p257 참조.

22) Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 125 S.Ct. 686, cer. granted, Dec 10, 2004에서는 Sony 판결

에 없는 위험원을 만들어 수익을 얻는다고 보다는, 위험할 수 있는 위험원을 만들어 수익을 얻는다고 하는 것이 보다 정확하지 않을까? 그렇다면 탐지의무까지 부담시켜 그 위험의 실현, 권리 침해를 방지할 비용을 eBay나 sony, 인터넷 포털에 주로 부담시키는 것은 (자체 검열을 강제한다는 등의 부당함은 별론으로 하고라도) 과도한 부담이라고 생각된다.

하지만 그렇다고 하여 eBay나 sony, 인터넷 포털이 그러한 비용을 전혀 또는 거의 부담하지 않아도 문제일 것이다. 위험할 수 있는 위험원을 만든 것은 분명하기 때문이다. 여기서 상표권, 저작권, 인격권 등 권리의 권리자와 그 권리 침해를 용이하게 할 위험의 가능성을 만든 eBay, sony, 인터넷 포털과 같은 자들 사이의 이익 조정의 필요를 발견하게 된다. 그리고 법은 가능한 한 그 이익 조정에 대하여 예견가능성이 있는 도그마틱을 제시할 수 있어야 할 것이다.

그러한 측면에서 이 사건에서 eBay에게 일반적 ‘고의, 과실’ (general knowledge)이 있을 뿐, 구체적으로는 침해 행위(specific instances of actual infringement)가 있음을 몰랐다고 하여 기여 책임을 부담시키지 않은 지방법원과 제 2 항소법원의 판단에 수긍이 간다. 다만 어떤 경우에는 단순히 일반적 ‘고의, 과실’ 만이 있는 것이고 어떤 경우에는 구체적으로 침해 행위가 일어나는 것을 알았다고 할 것인지의 기준을 어떻게 설정해야 하는지가 남는다.

이 사건에서 법원은 그 입증책임을 권리자(상표권자, Tiffany)에게 부담시킴으로써 일응의 기준을 제시한 것으로 보인다. 이는 권리를 주장하는 자에게 입증책임을 부담시킨다는 일반적인 원칙에도 부합할뿐더러, 위험할 수 있는(‘위험할 수밖에 없는’ 이 아니라) 위험원을 만들어 직접 관리하는 자는 eBay이지만 Tiffany같은 권리자가 그 위험원 내에서 일어나는 침해 행위를 발견하는 것이 상대적으로 볼 때 특별히 어렵지 않고, eBay가 Tiffany보다 훨씬 더 수월하게 그 침해 행위를 발견할 수 있는 것이 아닌 점을 고려할 때 권리자에게 부당하게 가혹한 입증책임을 분배는 아니라고 생각된다. 하지만 어느 정도의 입증을 해야 eBay가 구체적 침해 행위를 알았거나 알 수 있었다는 점을 인정할 수 있는지가 풀어야 할 과제인 것으로 보인다.

---

에서 제시하는 원리는 다른 간접책임이론을 대체하는 것이 아니라고 하며, 상품이 침해에 이용될 수도 있다는 특정 상품의 성질이나 그에 대한 인식을 넘어 침해를 조장하기 위한 언급이나 행동이 입증된 경우에는 Sony 판결의 원칙(상업상 주요한 상품의 권리)만으로는 책임을 배제하지 못한다고 한다.