

미국 상표소송에서 설문조사의 활용 현황 분석

송 재 섭*

〈 차 례 〉

I. 연구의 배경	V. 우리나라 상표소송에서
II. 미국 상표소송에서의 설문조사 일반	설문조사의 활용 방안
III. 설문조사의 신뢰성	VI. 결 론
IV. 설문조사 결과의 평가	

I. 연구의 배경

일반적으로 상표소송¹⁾에서 청구원인 또는 항변사유를 구성하는

* 법학박사, 법무법인 세종 변호사.

** 투고일자 2012년 3월 30일, 심사일자 2012년 5월 2일, 게재확정일자 2012년 5월 10일.

1) 편의상, 본고에서 ‘상표소송’이란 상표법상 상표·서비스표권의 침해 또는 등록무효 등이 문제되는 소송은 물론 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 상품표지·영업표지 혼동행위 및 유명상표 희석행위 등이 문제되는 소송까지 포함하는 의미로 사용하는 것이며, 아울러 ‘상표’란 상표법 제2조 제1항 제1호가 규정하는 좁은 의미의 상표뿐만 아니라 상표법 제2조 제1항 제2호 내지 제4호가 규정하는 서비스표·단체표장·업무표장 등을 모두 포함하는 넓은 의미의 상표를 비롯하여 성명·상호 등 상품 또는 영업의 출처를 나타내는 일체의 표지를 포함하는 의미로 사용한다는 점을 일러둔다. ‘상표’가 위와 같은 의미로 사용되는 경우 ‘상품’ 역시 서비스업 내지 영업을 포함하는 의미로 사

주요 쟁점은 유사성 또는 혼동가능성, 주지·저명성, 사용에 의한 식별력 취득, 보통명칭화 및 희석화 여부라고 할 수 있다.

그런데 상표의 유사 여부는 그 외관·칭호 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 ‘인식’을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.²⁾ 또한 어느 상표가 주지·저명한 상표인가의 여부를 판단함에 있어서는 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐(즉 널리 ‘인식’되어졌느냐)의 여부 등을 기준으로 삼아야 하고,³⁾ 식별력이 없는 상표라고 하더라도 등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 ‘인식’되어 있는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.⁴⁾ 나아가 상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 ‘인식’되어 있는 일반적인 명칭·약칭·속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 ‘인식’되지 아니하는 것을 말하며,⁵⁾ 상표의 희석이란 일반 소비자 대부분이 특정 상표를 단일한 출처와 연관시켜 ‘인식’하는 기능을 훼손하는 것을 의미한다.⁶⁾

이처럼 상표소송의 주요 쟁점은 모두 수요자, 거래자 또는 소비자의 ‘인식’과 직결된 문제인바, 이는 상표의 본질적 기능이 자타 상품을 식별하는 표지로서 소비자에게 인식되도록 하는 데에 있다는 점과도 무관하지 않을 것이다. 따라서 상표소송에서의 쟁점 판단에

용된다.

2) 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등.

3) 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결 등.

4) 상표법 제6조 제2항.

5) 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등.

6) 송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용,” 서울대학교 박사학위논문(2006), 203면.

있어서는 소비자의 인식이 핵심적이고 중요한 근거가 되어야 하며, 이러한 측면에서 소비자의 상표에 대한 인식이나 심리상태를 보여줄 수 있는 설문조사가 상표소송에서 유용한 증거로 활용될 수 있는 여지가 있다.

그럼에도 불구하고 현실적으로는 상표소송에서 설문조사가 증거로 인정되는 사례를 찾아보기 어려운 것이 사실이다. 여기에는 비용 부담이나 소송관계자의 무관심 등⁷⁾ 여러 가지 이유가 있겠지만, 상표소송에서 설문조사의 활용을 가로막는 가장 큰 장애는 바로 설문조사가 당사자 일방에 의해 주도적으로 설계·실시되는 경우 그 결과가 사실을 제대로 반영하지 못하고 당사자에게 유리하도록 왜곡되는 등 정확성·객관성·공정성을 담보할 수 없다는 우려가 아닐까 한다. 이러한 장애를 극복하기 위해서는, 상표소송에서 필요한 설문조사는 어떠한 내용을 담고 있어야 하며 또 그와 같은 설문조사 결과의 정확성·객관성·공정성은 어떠한 기준으로 판단해야 하는지에 대한 논의가 필요하나, 이에 대해서는 아직까지 활발한 연구가 이루어지지 않고 있는 실정이다.

이에 상표소송에서 설문조사의 활용 방안과 그 결과의 증거능력 및 증명력 평가에 관해 일찍부터 활발한 논의가 전개되어 온 미국의 사례를 검토하는 작업은, 향후 우리 상표소송에서 설문조사의 적극적 활용을 위해 반드시 필요하다고 여겨진다. 이하에서는 미국 상표소송에서 설문조사의 활용 상황과 설문조사의 적절성 여부를 판단하기 위한 요소 및 설문조사 결과의 평가 방법 등을 살펴봄으로써, 우리나라 상표소송에서도 설문조사를 적극적으로 활용할 수 있는 방안을 모색해 보기로 한다.

7) 강동세, “상표 및 상품표지의 주지성 판단에 대한 실증성 제고를 위한 제언,” 민사재판의 제문제 19권, 한국사법행정학회(2010), 721면.

II. 미국 상표소송에서의 설문조사 일반

1. 증거방법으로서의 설문조사

미국의 경우 상표소송에서 설문조사가 차지하는 비중은 점점 더 높아지고 있는바,⁸⁾ 현재 설문조사는 특정 표지가 보통명칭인지 여부,⁹⁾ 사용에 의한 식별력(secondary meaning)의 취득 여부,¹⁰⁾ 혼동가능성의 존부¹¹⁾ 및 유명상표가 회색되었는지 여부¹²⁾ 등 상표소송 전반에 걸쳐 활용되고 있는 실정이다.¹³⁾

그러나 미국 상표소송에서 설문조사가 처음부터 증거로서 널리 인정되었던 것은 아니다. 처음에는 설문조사 결과가 일종의 전문증거(hearsay evidence)로서 응답자가 정확히 어떠한 의도로 응답을 하였는지에 관하여 상대방의 반대신문권이 보장되지 않는다는 이유로¹⁴⁾ 그 증거능력(admissibility)을 인정받지 못하거나 또는 설문조사를 실시한 자의 증언이 추가로 요구되기도 하였으나,¹⁵⁾ 점차 설문조사가 ‘응답

8) David C. Hilliard et al., *Trademark and Unfair Competition Deskbook*, §6:14 [1] (5th ed. 2011).

9) 예컨대 *Stuhlbarg Int'l Sales Co. Inc. v. John D. Brush & Co.*, 240 F.3d 832, 840 (9th Cir. 2001) 등.

10) 예컨대 *Harlequin Enterprises Ltd. v. Gulf & Western Corp.*, 644 F.2d 946, 950 (2d Cir. 1981) 등.

11) 예컨대 *Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange of Houston, Inc.*, 628 F.2d 500, 507 (5th Cir. 1980) 등.

12) 예컨대 *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999) 등.

13) 그 밖에 허위광고가 문제되는 사건에서 상품에 대한 광고가 일반 공중에 어떤 의미로 받아들여지고 있는지에 관하여도 설문조사가 활용되고 있다. J. Thomas McCarthy, 6 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §32:158 (4th ed. 2011).

14) *Sears, Roebuck & Co. v. All States Life Ins. Co.*, 246 F.2d 161 (5th Cir. 1957), cert. denied, 355 U.S. 894 (1957).

15) Jack P. Lipton, *Trademark Litigation: A New Look at the Use of Social Science*

자의 진술이 진실한지 여부'에 대한 증거가 아니라 '응답자의 심리상태가 어떠한지'를 나타내는 증거라는 점에 대한 인식이 형성되면서 그 증거능력은 일반적으로 인정하되¹⁶⁾ 단지 증명력(weight)과 관련하여 신빙성 여부가 문제되는 단계에 이르렀다.¹⁷⁾ 다만 연방대법원은 1993년 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 사건을 통해 “과학적 의견에 관한 증언의 증거능력을 검토하는 법원은 그 증언이 과학적으로 유효한 원칙에 근거하고 있는지 및 당해 사건과 관련성이 있는지를 확실히 하여야 한다”고 판시하는 한편,¹⁸⁾ 1999년 *Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael* 사건에서 위와 같은 원칙을 모든 종류의 전문가 증언에 확장함으로써,¹⁹⁾ 상표소송에서의 설문조사 역시 법원의 1차적인 증거조사를 거친 이후에야 증거로 사용될 수 있게 되었다.²⁰⁾

이처럼 상표소송에 있어서 설문조사가 유효적절한 증거방법의 하나로 인정되면서, 그것이 결과를 신뢰할 수 있을 정도로 객관적이고 정확한 방법으로 실시되었는지 여부가 보다 더 중요한 문제로 논의되기 시작하였다. 이와 관련하여 설문조사 결과의 신뢰성이 인정되기 위해서는 당해 설문조사를 실시한 당사자측에서 ① 모집단(universe)이

Evidence, 29 Ariz. L. Rev. 639, 644-47 (1987).

16) 다만 설문조사의 증거능력을 인정하는 근거와 관련하여 미국의 법원은, 설문조사가 전문증거에 해당하지 않는다고 보는 입장과, 예외적으로 증거능력이 인정되는 전문증거에 해당한다고 보는 입장으로 나누어져 있다고 한다. R. J. Leighton, *Using (and Not Using) the Hearsay Rules to Admit and Exclude Surveys in Lanham Act False Advertising and Trademark Cases*, 92 Trademark Rep. 1305, 1309 (2002).

17) G. Kip Edwards, *Lanham Act Surveys After Daubert: Lessons Learned So Far*, 677 PLI/Pat 421, 424 (2001).

18) *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 589 (1993).

19) *Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael*, 526 U.S. 137, 152 (1999).

20) 2000년에 개정된 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence) 제702조는 연방대법원이 위 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 사건(주 18) 및 *Kumho Tire Co., Ltd. v. Carmichael* 사건(주 19)에서 판시한 증거조사의 원칙을 수용하고 있다.

적절하게 선정되었는지 여부, ② 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되었는지 여부, ③ 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 여부, ④ 설문조사를 실시하는 조사원이 전문성을 구비하였는지 여부, ⑤ 수집된 데이터가 정확하게 보고되었는지 여부, ⑥ 표본 설계(sample design)가 정확한지 여부, ⑦ 질문이 특정 응답을 유도하는 것은 아닌지 여부, ⑧ 전체적인 설문조사가 해당 분야에서의 객관적인 통계 원칙에 따라 수행되었는지 여부를 입증하여야 한다는 점이 지적되고 있는바,²¹⁾ 이러한 고려요소들은 결국 설문조사가 실제의 시장 현실을 제대로 반영하고 있어야 한다는 점을 전제로 하는 것이라고 할 수 있다.²²⁾

2. 설문조사의 실례

이하에서는 미국 상표소송에서 널리 사용되고 있는 설문조사의 방법을 간략히 소개하기로 한다.

(1) 혼동가능성에 대한 설문조사

혼동가능성에 대한 설문조사 방법으로는 이른바 Exxon Format, Eveready Format 및 Squirt Format이 많이 사용되고 있다.

먼저 Exxon Format은 Exxon Corp. v. Texas Moo Exchange of Houstn, Inc. 사건²³⁾에서 그 유효성이 인정된 방법으로서, 침해 여부가 문제되고 있는 상표(junior mark)를 제시한 후 ‘이것을 보았을 때 가장 먼저 연상되는 것이 무엇인지’를 질문하고, 만일 응답자가 특정 회사를 언급하지 않은 경우에는 ‘어떤 회사가 연상되는지’를 다시 질

21) Ways & Means, Inc. v. IVAC Corp., 506 F. Supp. 697, 704 (N.D. Cal. 1979).

22) YKK Corp. v. JungWoo Zipper Co., 213 F. Supp. 2d 1195, 1203 (C.D. Cal. 2002).

23) Exxon Corp. v. Texas Moo Exchange of Houstn, Inc., 628 F.2d 500 (5th Cir. 1980).

문하는 방법이다. 이러한 질문에 대해 응답자가 상표권자의 상표(senior mark)를 언급하게 되면 두 상표 사이에 혼동이 존재하는 것으로 판단한다. 이러한 유형의 설문조사에 대해서는 응답자가 실제로 연상한 것을 답하지 않고 가장 유사한 상표를 답하려는 경향이 있다는 점이 문제로 지적되고 있다.²⁴⁾

다음으로 Eveready Format은 Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc. 사건²⁵⁾에서 유래한 방법으로서, 침해 여부가 문제되고 있는 상품(junior product)을 제시한 후 ‘① 누가 이 상품을 만들었다고 생각하는지, ② 그 이유는 무엇인지, ③ 그 밖에 이 상품을 만든 자에 의해 만들어진 다른 상품은 무엇이 있는지’에 대해 질문하는 방법이다. 위 질문에 대해 응답자가 상표권자의 명칭이나 상품을 언급하게 되면 혼동이 발생한 것으로 판단한다. 위 유형의 설문조사는 실제 구매상황에서는 존재하지 않는 등록상표와 침해상표 사이의 연관관계를 환기시킨다는 지적도 있으나,²⁶⁾ 등록상표의 인지도가 높은 사건에서는 상표권자의 명칭이나 상품이 언급될 가능성이 높다는 점에서 일종의 ‘황금률’(gold standard)처럼 여겨지고 있다.²⁷⁾

마지막으로 Squirt Format은 상대적으로 가장 최근에 사용되기 시작한 유형으로서 Squirt Co. v. Seven Up Co. 사건²⁸⁾에서 유래한 설문조사 방법이다. 여기서는 쌍방 당사자의 상표나 상품을 나란히 제시한 후 ‘양 상표나 상품이 같은 회사에서 만들어졌다고 생각하는지 아니면 다른 회사에서 만들어졌다고 생각하는지’를 질문하며, 만일

24) Itamar Simonson, *The Effect of Survey Method on Likelihood of Confusion Estimates: Conceptual Analysis and Empirical Test*, 83 Trademark Rep. 364, 367-68 (2001). Robert H. Thornburg, *Trademark Surveys: Development of Computer-Based Survey Methods*, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 91, 104 (2005)에서 재인용.

25) Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc., 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976).

26) Itamar Simonson, *supra*(주 24), 369. Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 105에서 재인용.

27) Jerre B. Swann, *Likelihood of Confusion*, 98 Trademark Rep. 739, 739 (2008).

28) Squirt Co. v. Seven Up Co., 628 F. 2d 1086 (8th Cir. 1980).

응답자가 동일한 회사에서 만들어졌다고 생각한다는 취지로 답하게 되면 혼동이 발생한 것으로 판단한다. 이 방식은 혼동 여부를 보다 직접적으로 측정할 수 있다는 장점이 있는 반면, 양 상표나 상품이 다른 출처에서 나왔다고 생각할 수 없을 정도로 지나치게 유사한 경우에는 오히려 혼동가능성을 과소평가하게 되는 문제가 있다.²⁹⁾ 또한 많은 법원에서는 위와 같은 방식의 설문조사가 응답자로 하여금 각 상품이 동일한 출처에서 나왔을 것이라고 생각하도록 암시하거나 호도한다는 이유에서 그 증명력을 인정하는 데에 소극적이다.³⁰⁾ 그럼에도 불구하고 Squirt Format은 설문조사 과정에서 등록상표를 환기시킬 수 있다는 점 때문에, 특히 등록상표에 대한 소비자의 인식이 낮은 사건에서 많이 활용되는 경향이 있다.³¹⁾

(2) 보통명칭에 대한 설문조사

특정 표지가 보통명칭에 해당하는지 여부에 대한 설문조사 방법으로는 Thermos Format과 Teflon Format이 널리 사용되고 있다.

Thermos Format은 American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries, Inc. 사건³²⁾에서 보온병에 사용되는 ‘Thermos’ 표지가 보통

29) Jerre B. Swann, *supra*(주 27), 739.

30) 예컨대, Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp., 529 F. Supp. 445, 450 1091 (S.D.N.Y. 1982); Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 746 F.2d 112, 118 (2d Cir. 1984), judgment *aff'd*, Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., Ltd., 797 F.2d 70 (2d Cir. 1986); Hutchinson v. Essence Communications, Inc., 769 F. Supp. 541, 564 (S.D.N.Y. 1991); Marshall Field & Co. v. Mrs. Fields Cookies, 25 U.S.P.Q.2d 1321, 1334 (T.T.A.B. 1992); Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477, 488 (5th Cir. 2004); Simon Property Group L.P. v. mySimon, Inc., 104 F. Supp. 2d 1033, 1048 (S.D. Ind. 2000); National Distillers Prods. Co. v. Refreshment Brands, Inc., 198 F Supp. 2d 474, 484 (S.D.N.Y. 2002); Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc., 2007 WL 2258688, *8 (S.D.N.Y. 2007) 등. J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:172에서 재인용.

31) Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 105.

32) American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries, Inc., 207 F. Supp. 9

명칭이라는 점을 입증하기 위해 사용된 설문조사에서 유래한 방법으로서, 먼저 일반적인 상품의 종류를 묘사하고, 응답자로 하여금 상점에 들어가는 상황을 가정하게 한 다음, 어떻게 상품을 주문할 것인지 묻는 방법이다. 예를 들어 위 사건에서는 ‘① 스프, 커피, 차 또는 레모네이드와 같은 액체를 일정 기간 뜨겁거나 차갑게 보관하기 위해 사용되는 용기를 알고 있는지, ② 만일 그와 같은 용기 중 하나를 내일 구매한다면 어떤 종류의 상점을 선택할 것인지, ③ 점원에게 무엇을 요구할 것인지’를 질문하였다.³³⁾ 이와 같은 유형의 설문조사에서는, 식별력이 매우 강한 상표의 경우 충성도가 높은 응답자로서는 (다른 상품을 선호하지 않는다는 등의 이유로) 그 상표가 마치 해당 종류의 상품을 대표하는 보통명칭에 해당하는 것처럼 답할 수도 있기 때문에, 후속 질문을 통해 응답자가 그와 같이 답한 동기를 찾아야 한다는 지적이 있다.³⁴⁾

다음으로 Teflon Format은 E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida International, Inc. 사건³⁵⁾에서 ‘Teflon’ 표지가 보통명칭이 아니라는 점을 입증하기 위해 사용된 설문조사에서 유래한 방법으로서, 본질적으로 보통명칭과 상표의 구별에 관한 간략한 강의라고 할 수 있다.³⁶⁾ 위 사건에서는 먼저 응답자에게 보통명칭과 상표가 어떻게 다른지를 설명한 후, ‘Teflon’을 포함한 8개의 표지가 각각 ‘보통명칭에 해당한다고 생각하는지 아니면 상표에 해당한다고 생각하는지’를 질문하였다.³⁷⁾ Teflon Format의 경우에는 당해 사건에서 문제되는 표

(D.Conn. 1962), aff’d, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

33) 구체적인 질문내용과 조사결과에 관하여는, 우라옥, 상표소송에 있어 설문조사의 이용, 특허소송연구 제4집, 특허법원(2008), 360-361면.

34) J. Thomas McCarthy, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §12:15 (4th ed. 2011).

35) E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida International, Inc., 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975).

36) J. Thomas McCarthy, supra(주 34), §12:16.

37) 구체적인 질문내용과 조사결과에 관하여는, 우라옥, 앞의 글(주 33), 361-362면.

지와 함께 열거되는 다른 표지들의 선택과 조합이 응답자를 호도하지 않도록 주의해야 한다는 점이 지적되고 있다.³⁸⁾

(3) 사용에 의한 식별력 취득에 대한 설문조사

사용에 의한 식별력 취득에 대한 설문조사에 있어서는 응답자들이 당해 표지를 특정한 출처와 연관시켜 인식하고 있는지에 관해 질문하여야 하는 것이지, 당해 표지를 보유하고 있는 자의 명칭에 관해 질문하여야 하는 것이 아니다.³⁹⁾ 이를 단순화하면, ‘① 당해 사건에서 문제되고 있는 표지가 어느 한 회사의 상품과 연관이 있다고 생각하는지 아니면 둘 이상의 회사의 상품과 연관이 있다고 생각하는지, ② 그 이유는 무엇인지’에 관해 질문하는 것이고,⁴⁰⁾ 이에 대한 한 회사의 상품과 연관이 있다고 답변한 응답자의 비율이 높을수록 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정될 가능성이 많다.

한편 앞서 살펴 본 Evered Format을 통해서도 특정 상품을 만듦으로써 생각되는 자에 관한 응답 내용이 하나의 회사로 수렴하는 경우에는 당해 상표의 사용에 의한 식별력 취득이 인정될 수 있으며,⁴¹⁾ 그 밖에 Teflon Format의 경우에도 특정 표지가 상표에 해당한다고 답한 응답자의 비율이 높은 경우에 그 상표의 사용에 의한 식별력 취득이 인정된 예가 있다.⁴²⁾

(4) 희석화에 대한 설문조사

2006년 Lanham Act 개정을 통해 도입된 상표 희석화 수정법(The Trademark Dilution Resolution Act of 2006. 이하 ‘TDRA’)⁴³⁾은, 유명상표

38) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 34), §12:16.

39) Vincent N. Palladino, *Surveying Secondary Meaning*, 84 Trademark Rep. 155, 165 (1993). Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 108에서 재인용.

40) Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 108.

41) David C. Hilliard et al., *supra*(주 8), §6:14[2][b].

42) March Madness Athletic Ass’n, L.L.C. v. Netfire, Inc., 310 F. Supp. 2d 786, 803-804 (N.D. Tex. 2003), *aff’d*, 120 Fed. Appx. 540 (5th Cir. 2005).

의 희석화를 ‘약화에 의한 희석’(dilution by blurring)과 ‘손상에 의한 희석’(dilution by tarnishment) 두 가지로 구분하여 명문화하면서 희석 가능성(likely to cause dilution)이 존재하기만 하면 금지청구를 할 수 있다고 명시함으로써, 종래 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 사건⁴⁴⁾의 연방대법원 판결 등에서 논의되었던 연방 상표 희석화 방지법(Federal Trademark Dilution Act. 이하 ‘FTDA’)의 해석상 문제점들을 일정 부분 입법적으로 해결하였다.

이러한 TDRA는 약화에 의한 희석을 ‘유명상표와의 유사성으로부터 발생하는 연관관계로 인해 유명상표의 식별력을 감소시키는 것’(association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark)이라고 정의하고 있는바,⁴⁵⁾ 이에 의하면 약화에 의한 희석가능성 여부를 판단하기 위한 설문조사는 상표 사이의 연관성을 확인하기 위한 것이어야 한다. 이러한 측면에서 약화에 의한 희석가능성 여부를 판단하기 위한 설문조사로는 ‘특정 상표를 들었을 때 무엇이 연상되는지’를 질문하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 이와 같은 형태의 설문조사는 *Wawa, Inc. v. Haaf* 사건⁴⁶⁾을 비롯하여 FTDA 시행 당시부터 가장 널리 사용되어 온 것으로서,⁴⁷⁾ TDRA 시행 이후에도 법원에서

43) 15 U.S.C. §1125(c).

44) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

45) 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B). 한편 TDRA는 약화에 의한 희석가능성이 존재하는지 여부를 판단하기 위하여 ① 상표 사이의 유사성(the degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark), ② 유명상표의 식별력(the degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark), ③ 유명상표의 독점적 사용 범위(the extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark), ④ 유명상표의 인지도(The degree of recognition of the famous mark), ⑤ 상표 사용자의 의도(whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark), ⑥ 상표 사이의 실제 연관관계(any actual association between the mark or trade name and the famous mark) 등의 요소들을 고려하도록 규정하고 있다. 15 U.S.C. §1125(c)(2)(B).

46) *Wawa, Inc. v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1629 (E.D. Pa. 1996).

그 증명력을 인정받고 있다.⁴⁸⁾ 그러나 위 설문조사는 본질적으로 혼동가능성에 대한 설문조사와 크게 다르지 않은 것으로서, 실제로 유명상표의 식별력을 감소시킬 가능성이 있는지를 판단하는 자료로서는 부족하지 않은 것 아닌가 하는 의문이 있다.⁴⁹⁾

한편 TDRA는 약화에 의한 희석과 구별하여 손상에 의한 희석의 개념을 명시적으로 도입하면서, 이를 ‘유명상표와의 유사성으로부터 발생하는 연관관계로 인해 유명상표의 명성을 훼손하는 것’(association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark)이라고 정의하고 있다.⁵⁰⁾ 따라서 손상에 의한 희석가능성 여부를 판단하기 위한 설문조사는 상표 사이의 연관성이 응답자의 구매 의도에 미치는 영향을 확인하는 것이어야 한다. 다만 TDRA 시행 이후 손상에 의한 희석가능성 여부를 판단하기 위한 설문조사가 법원에서 증거로 받아들여진 사례를 찾아보기는 어렵고, 종래에는 *Anheuser- Busch, Inc. v. Balducci Publ’ns* 사건⁵¹⁾에서와 같이 응답자들에게 당해 사건에서 문제되는 상표를 제시한 후 ‘유명상표가 사용된 상품의 구매 의사에 어떠한 변화가 있는지’를 조사하는 방법이 사용된 바 있다.⁵²⁾

47) Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 113.

48) *Nike, Inc. v. Nikepal Int’l, Inc.*, 2007 WL 2782030 (E.D. Cal. 2007).

49) 같은 유형의 설문조사에 대해, 설문조사 결과 두 상표 사이의 연관성이 인정된다고 하더라도 그러한 사실만으로는 유명상표의 식별력을 감소시킬 가능성이 입증되지 않는다는 이유에서, 위와 같은 설문조사 결과는 희석화의 증거가 될 수 없다고 본 사례도 보인다. *Gap, Inc. v. G.A.P. Adventures Inc.*, 2011 WL 2946384, *16-17 (S.D.N.Y. 2011).

50) 15 U.S.C. §1125(c)(2)(C).

51) *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ’ns*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994).

52) Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 114.

III. 설문조사의 신뢰성

본 장에서는 미국 상표소송에 있어 설문조사의 신뢰성 및 증명력에 가장 큰 영향을 미치고 있는 것으로 보이는 모집단 선정과 설문조사 실시 방법의 적절성에 관하여 차례로 검토하기로 한다.

1. 모집단 선정 과정의 문제점

설문조사 실시의 첫 단계는 조사 대상이 되는 모집단을 확정하는 것이다. 모집단이란 설문의 전제와 관련된 특징을 가진 사람들의 집단을 의미하므로,⁵³⁾ 상표소송을 위한 설문조사의 모집단은 특정 상표에 대한 인식이나 심리상태가 당해 사건의 쟁점과 관련이 있는 사람들의 집단이라고 할 수 있다.⁵⁴⁾ 잘못된 모집단을 대상으로 실시한 설문조사 결과는 당해 사건과의 관련성이 인정될 수 없어 법원으로 하여금 그 증명력을 부정하도록 할 가능성이 높다는 점에서, 모집단의 범위를 적절하게 선정하는 작업은 매우 중대하다.⁵⁵⁾

모집단은 연령이나 거주 지역 및 구매 습관 등 여러 가지 기준에 따라 선정될 수 있는데, 그와 같은 모집단의 선정이 적절하게 이루어졌다는 점에 대하여는 설문조사를 증거로 제출한 당사자가 입증 책임을 부담하게 된다.⁵⁶⁾ 원칙적으로 혼동가능성 여부가 문제되는 전통적인 상표권 침해 소송에 있어서 적절한 모집단은 ‘침해 여부가

53) Note, *Public Opinion Surveys as Evidence: The Pollsters Go to Court*, 66 Harv. L. Rev. 498, 499 (1953).

54) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:159.

55) Robert C. Bird, *Streamlining Consumer Survey Analysis: An Examination of the Concept of Universe in Consumer Surveys Offered in Intellectual Property Litigation*, 88 Trademark Rep. 269, 276 (1998).

56) The Federal Judicial Center, *Manual for Complex Litigation*, §21.493 (3rd ed. 1995).

문제되는 상표의 사용자가 제조·판매하는 상품의 잠재적 구매자'인 반면,⁵⁷⁾ 이른바 역혼동(reverse confusion)이 문제되는 사건에서의 적절한 모집단은 '상표 선사용자가 제조·판매하는 상품의 잠재적 구매자'가 된다.⁵⁸⁾

모집단 선정의 적절성 여부가 문제되었던 구체적인 사례들을 살펴보면, ① 전구·전등·배터리 및 손전등 상표의 혼동가능성 및 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 일반 공중을 모집단으로 선정한 경우,⁵⁹⁾ ② 레모네이드 음료 상표의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 이전 해에 레모네이드 음료를 제공하거나 마신 적이 있는 해당 지역의 18~65세 여성 가장들을 모집단으로 선정한 경우,⁶⁰⁾ ③ 레스토랑 서비스표 사이의 혼동가능성이 문제된 사안에서 피고측 레스토랑으로부터 반경 5마일 내에 거주하는 남녀 가장들을 모집단으로 선정한 경우,⁶¹⁾ ④ 원고의 주유소와 피고의 자동차 수리점 서비스표 사이의 혼동가능성이 문제된 사안에서 교통량이 많은 두 곳의 쇼핑센터를 방문하는 운전자들을 모집단으로 선정한 경우,⁶²⁾ ⑤ 미식축구 운동복 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부와 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 미국 본토에 거주하는 13~65세 사이의 전체 인구를 모집단으로 선정하거나,⁶³⁾ 지난 해에 관련 물품을 구매하였거나 또는 향후 6개월 이내에 관련 물품을 구매할 의사가 있는 14세 이상의 전체 인구를 모집단으로 선정한 경우,⁶⁴⁾ ⑥ 아동

57) *Hutchinson v. Essence Communications, Inc.*, 769 F. Supp. 541, 559-60 (S.D. N.Y. 1991).

58) *Citizens Financial Group, Inc. v. Citizens Nat. Bank of Evans City*, 383 F.3d 110, 121, (3d Cir. 2004), cert. denied, 544 U.S. 1018 (2005).

59) *Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc.*, 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976), cert. denied, 429 U.S. 830 (1976).

60) *General Foods Corp. v. Borden, Inc.*, 191 U.S.P.Q. 674 (N.D. Ill. 1976).

61) *James Burrough, Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266 (7th Cir. 1976).

62) *Exxon Corp. v. Texas Motor Exchange, Inc.*, 628 F.2d 500 (5th Cir. 1980).

63) *National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.*, 532 F. Supp. 651 (W.D. Wash. 1982).

용품 상표의 사용에 의한 식별력 취득 및 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 8~18세의 전체 아동을 모집단으로 선정한 경우,⁶⁵⁾ ⑦ 낚시 장비 상표의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 최근 12개월 사이에 낚시를 한 적이 있는 14세 이상의 사람들을 모집단으로 선정한 경우,⁶⁶⁾ ⑧ 고급 스킨케어 제품 상표의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 스킨케어 제품의 구입에 매달 50달러 이상을 지출하는 사람들을 모집단으로 선정한 경우⁶⁷⁾에는 모집단의 선정이 적절하다고 인정된 사례가 있다.⁶⁸⁾

반면 ① 인형 상표 사이의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 12살 이하의 소녀를 위해 선물을 구입할 계획이 있는 사람들을 모집단으로 선정한 경우,⁶⁹⁾ ② 유명 자동차 상표를 보트에 사용한 사안에서 일반 공중을 모집단으로 선정한 경우,⁷⁰⁾ ③ 무역 관련 잡지 제호의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 미국 내 기업의 마케팅 분야 임원을 모집단으로 선정한 경우,⁷¹⁾ ④ 다이어트용 냉동음식 상표의 상표권 침해 여부가 문제된 사안에서 지난 6개월간 다이어트용 냉동음식을 구입한 적이 있으며 다이어트를 시도한 적이

64) National Football League Properties, Inc. v. New Jersey Giants, Inc., 637 F. Supp. 507 (D.N.J. 1986).

65) In re Sneakers with Fabric Uppers & Rubber Soles, 223 U.S.P.Q. 536 (Int'l Trade Comm'n 1983).

66) Brunswick Corp. v. Spinit Reel Co., 832 F.2d 513 (10th Cir. 1987).

67) Gross v. Bare Escentuals Beauty, Inc., 641 F. Supp. 2d 175 (S.D.N.Y. 2008).

68) 이상의 사례는 J. Thomas McCarthy, supra(주 13), §32:160에서 재인용.

69) Original Appalachian Artworks, Inc. v. Blue Box Factory (USA), Ltd., 577 F. Supp. 625 (S.D.N.Y. 1983). 모집단의 범위는 원고가 제작·판매한 인형의 잠재적인 구매자들에 한정해야 한다고 하였다.

70) General Motors Corp. v. Cadillac Marine & Boat Co., 226 F. Supp. 716, 140 U.S.P.Q. 447 (W.D. Mich. 1964). 모집단의 범위는 보트에 관심이 있는 사람들에 한정해야 한다고 하였다.

71) Centaur Communications, Ltd. v. A/S/M Communications, Inc., 830 F.2d 1217 (2d Cir. 1987). 모집단의 범위는 미국 내 기업의 국제 마케팅 및 광고 분야 임원에 한정해야 한다고 하였다.

있는 18~55세의 여성을 모집단으로 선정한 경우⁷²⁾에는 설문조사의 결과에 당해 사건과 관련성이 없는 내용까지 포함될 정도로 모집단이 지나치게 광범위하게 선정되었다고 판단되었다.⁷³⁾

또한 ① 야구공 디자인의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 지난 해에 야구 경기를 한 적이 있는 12~23세의 남성을 모집단으로 선정한 경우,⁷⁴⁾ ② 피고가 제작·판매한 비디오 게임의 상표권 침해 여부가 문제된 사안에서 당해 비디오 게임을 실제로 구입한 사람들을 모집단으로 선정한 경우,⁷⁵⁾ ③ 운동화 디자인의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 달리기 대회의 참가자와 관중들을 모집단으로 선정한 경우,⁷⁶⁾ ④ 운동복 로고의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 스케이트보드 대회에 참가하거나 스케이트보드 잡지를 구독한 적이 있는 10~18세의 청소년들로 모집단을 선정한 경우,⁷⁷⁾ ⑤ 진공청소기 상표의 혼동가능성이 문제된 사안에서 피고가 제조·판매하는 제품을 구입한 적이 있는 사람들을 모집단으로 선정한 경우,⁷⁸⁾ ⑥ 피자 상표의 혼동가능성 여

72) *Weight Watchers Int'l, Inc. v. Stouffer Corp.*, 744 F. Supp. 1259 (S.D.N.Y. 1990). 모집단의 범위는 다이어트용 냉동음식을 구입한 적이 있는 여성으로 한정해야 한다고 하였다.

73) 이상의 사례는 *J. Thomas McCarthy*, *supra*(주 13), §32:161에서 재인용.

74) *American Basketball Ass'n v. AMF Voit, Inc.*, 358 F. Supp. 981 (S.D.N.Y. 1973), *aff'd without op.*, 487 F.2d 1393 (2d Cir. 1973), *cert. denied*, 416 U.S. 986 (1974). 야구공을 구입할 수 있는 모든 사람들을 모집단으로 선정해야 한다고 하였다.

75) *Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co.*, 746 F.2d 112 (2d Cir. 1984). 피고가 제작·판매한 비디오 게임을 장차 구매할 가능성이 있는 사람들을 모집단으로 선정해야 한다고 하였다.

76) *Brooks Shoe Mfg. Co. v. Suave Shoe Corp.*, 533 F. Supp. 75 (S.D. Fla. 1981), *aff'd*, 716 F.2d 854 (11th Cir. 1983).

77) *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, 888 F.2d 609 (9th Cir. 1989). 운동복을 구입하는 15~25세 사이의 모든 젊은이들을 모집단으로 선정해야 한다고 하였다.

78) *Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc.*, 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004). 피고로부터 제품을 구입할 가능성이 있는 잠재적 구매자들도 모집단에 포함시켜

부가 문제된 사안에서 가정주부를 모집단으로 선정한 경우,⁷⁹⁾ ⑦ 형 겹 소재 인형 상표의 보통명칭 여부가 문제된 사안에서 13~18세의 소녀만으로 모집단을 선정한 경우,⁸⁰⁾ ⑧ 몸집이 큰 남성용 의류 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 신장이 6피트 2인치 이상인 남성을 모집단으로 선정한 경우,⁸¹⁾ ⑨ 전체 구매자 중 4분의 3 가량이 34세 이상의 여성인 화장품 상표의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 젊은 여성만을 모집단으로 선정한 경우,⁸²⁾ ⑩ 장식용 세라믹 타일 디자인의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안에서 인테리어 디자이너를 모집단으로 선정한 경우,⁸³⁾ ⑪ 화약 상표의 혼동가능성 여부가 문제된 사안에서 자격 대회에 참가한 원고측 피용자들을 모집단으로 선정한 경우⁸⁴⁾에는 모집단의 범위가 지나치게 좁아 당해 사건과 관련 있는 집단의 상표에 대한 인식과 심리상태가 충분히 반영되지 못하였다고 판단된 바 있다.⁸⁵⁾

위 사례들을 전체적으로 검토해 볼 때, 미국 법원들은 통계학적인 측면에서 모집단 선정의 적절성 여부를 엄격하게 판단하고 있다

야 한다고 하였다.

79) Amstar Corp. v. Domino's Pizza, Inc., 615 F.2d 252 (5th Cir. 1980). 피자 제품의 주 고객층인 젊은이, 독신자, 남자 대학생을 모집단으로 선정해야 한다고 하였다.

80) Ty Inc. v. Softbelly's Inc., 353 F.3d 528 (7th Cir. 2003).

81) King-Size, Inc. v. Frank's King Size Clothes, Inc., 547 F. Supp. 1138 (S.D. Tex. 1982). 신장이 작더라도 덩치가 큰 남성과 신장이 6피트 이상이라도 특별한 사정으로 큰 의류를 필요로 하는 남성 및 가족 중 그러한 남성이 있는 여성도 모집단에 포함되어야 한다고 하였다.

82) Juicy ZCouture, Inc. v. L'Oreal USA, Inc., 2006 WL 1012939 (S.D.N.Y. 2006).

83) Walker & Zanger, Inc. v. Paragon Industries, Inc., 549 F. Supp. 2d 1168 (N.D. Cal. 2007). 건축가, 건축업자 및 주택 소유자도 모집단에 포함되어야 한다고 하였다.

84) Hodgson Power Co. v. Alliant Techsystems Inc., 512 F Supp. 2d 1178 (D. Kan. 2007). 화약 제품의 구매자 전체를 모집단으로 선정해야 한다고 하였다.

85) 이상의 사례는 J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:161에서 재인용.

기보다는, 선정된 모집단이 실제 상표의 거래 현실을 제대로 반영하고 있는지, 즉 지정상품의 수요자나 거래자가 모집단에 충분히 포함되어 있다고 할 수 있는지 여부를 중요하게 고려하고 있는 것으로 보인다. 다만 모집단 선정이 적절하지 못한 경우에도 당해 설문조사 결과의 증거능력 자체가 부정되는 것은 아니고 단지 그 증명력에 영향을 미칠 뿐이며,⁸⁶⁾ 사안에 따라서는 심지어 모집단 선정이 부적절한 경우에도 당해 설문조사 결과를 증거로 채택한 사례도 있다. 예컨대 앞서 본 운동복 로고의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사안(각주 77 관련)에서 법원은, 선정된 모집단의 범위가 지나치게 좁아 부적절하다고 하면서도, 다른 한편으로 설문조사의 결과에 나타난 식별력의 정도가 너무도 강력하기 때문에 이를 사용에 의한 식별력 취득의 증거로 사용할 수 있다고 판시한 바 있다.⁸⁷⁾

2. 설문조사 실시 과정의 적절성

(1) 표본추출의 적절성

표본추출(sampling)이란 모집단으로부터 조사대상을 선정하는 것을 의미하는바, 표본추출 방법에는 확률표집(probability sampling)과 비확률표집(nonprobability sampling)이 있다. 확률표집이란 확률이론에 근거해서 모집단을 구성하는 모든 개별요소가 표본에 포함될 확률이 동일하도록 설계하여 표집하는 방법인 반면, 비확률표집이란 조사자가 임의로 표본을 선정하는 방법이다. 모집단 구성원 전체의 전화번호 목록에서 일정 간격으로 표본을 추출하는 것은 확률표집의 대표적인 예이고, 쇼핑몰 등 특정 공간에서 임의의 방문객을 표본으로 추출하는 것은 비확률표집의 대표적인 예이다.

확률표집은 모집단의 대표성을 확보해 주는 한편 표집과정에서 발생할 수 있는 오차의 추정을 가능하게 해 준다는 점에서 과학적으

86) Piper Aircraft Corp. v. Wag-Aero, Inc., 741 F.2d 925 (7th Cir. 1984).

87) Vision Sports, Inc. v. Melville Corp., 888 F.2d 609 (9th Cir. 1989).

로 보다 더 정확하다고 할 수 있지만, 표본으로 선정된 대상자들과 일일이 개별적으로 접촉하여 조사를 실시해야 하는 등 비용과 실시 과정상의 어려움이 있어,⁸⁸⁾ 상표소송의 경우에는 비확률표집이 흔히 사용된다.⁸⁹⁾ 이러한 비확률표집이 사용된 설문조사의 증명력과 관련하여, 부적절하게 선정된 모집단 중 확률표집에 의해 추출된 표본을 상대로 실시한 설문조사의 결과보다는, 적절하게 선정된 모집단 중 비확률표집에 의해 추출된 표본을 상대로 실시한 설문조사의 결과가 증거로서 더 가치가 있으므로, 비확률표집이 사용된 설문조사라는 이유만으로 그 증명력을 쉽사리 과소평가해서는 안된다는 점이 지적되고 있다.⁹⁰⁾

다만 비확률표집을 사용하는 경우, 당해 사건에서 문제되는 상품을 직전에 구입한 자를 상대로 설문조사를 실시하거나,⁹¹⁾ 특정 당사자에게 호의적인 응답자들을 상대로 설문조사를 실시하거나,⁹²⁾ 특정 표지의 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제된 사건에서 당해 표지를 모르는 자들만을 상대로 설문조사를 실시하였다면,⁹³⁾ 그와 같은 조사결과는 증명력이 인정되기 어렵다고 본 사례가 있다. 또한 표본의 수가 지나치게 작아 모집단을 충분히 대표할 수 없는 경우에도 설문조사 결과의 증명력이 부정되고 있다.⁹⁴⁾

88) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:164.

89) *Id.*, §32:165.

90) J. Jacoby, *Survey and Field Experimental Evidence: A primer on Litigation Surveys*, at 185-186 in S. Kassir & L. Wrightsman (Eds.), *The Psychology of Evidence and Trial Procedure* 175-200 (1985).

91) *Aerojet-General Corp. v. Cincinnati Screen Process Supplies, Inc.*, 172 U.S.P.Q. 114 (S.D. Ohio 1971).

92) *Inc. Pub. Corp. v. Manhattan Magazine, Inc.*, 616 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1985).

93) *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 118 F. Supp. 2d 92 (D. Mass. 2000).

94) *In Re Kimpton Hotel and Restaurant Group, Inc.*, 55 U.S.P.Q.2d 1154 (T.T.A.B. 2000) (표본의 수가 100명인 사안); *Mastercard Intern. Inc. v. First Nat. Bank of Omaha, Inc.*, 2004 WL 326708 (S.D.N.Y. 2004) (표본의 수가 52명인 사안); *Jacob Zimmerman v. National Association of Realtors*, 70 U.S.P.Q.2d

한편 표본추출과 관련하여 문제되는 것이 최근 널리 이용되고 있는 인터넷을 통한 설문조사이다. 인터넷을 통한 설문조사는 응답자가 편리한 시간에 설문에 응할 수 있고, 사진·음악 또는 동영상 등의 자료를 쉽게 제시할 수 있으며, 많은 사람들을 대상으로도 짧은 시간에 적은 비용을 들여 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 조사자의 개입으로 인해 발생할 수 있는 편향성을 제거할 수 있다는 등의 장점을 가지고 있다.⁹⁵⁾ 반면 저소득층이나 고령층 및 비도시 거주자의 경우 상대적으로 인터넷을 사용하는 비율이 낮다는 점에서, 이들이 모집단에 포함되어 있는 경우에는 인터넷을 통한 설문조사로 인해 표본의 대표성이 문제될 가능성이 높아질 수 있다.⁹⁶⁾ 따라서 인터넷을 통한 설문조사의 경우 추출된 표본이 모집단을 제대로 대표하고 있는지 여부가 특히 중요하게 문제될 수 있다.⁹⁷⁾

1425 (T.T.A.B. 2004) (표본의 수가 96명인 사안); *AutoZone, Inc. v. Tandy Corp.*, 373 F.3d 786 (6th Cir. 2004) (표본의 수가 110명인 사안); *In re Spirits International N.V.*, 86 U.S.P.Q.2d 1078 (T.T.A.B. 2008), *rev'd on other grounds*, 563 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2009) (표본의 수가 231명인 사안); *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F. Supp. 2d 1302 (N.D. Ga. 2008) (두 차례 실시된 설문조사의 표본 수가 각각 305명 및 169명인 사안). J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:171에서 재인용.

95) G. Gelb and B. Gelb, *Internet Surveys for Trademark Litigation: Ready or Not, Here They Come*, 97 Trademark Rep. 1073, 1076 (2007).

96) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:165.25.

97) H. Poret, *A Comparative Empirical Analysis of Online Versus Mail and Phone Methodologies for Trademark Surveys*, 100 Trademark Rep. 756, 767 (2010). 인터넷을 통한 설문조사의 증명력이 인정된 사례로는, *Fortune Dynamic, Inc. v. Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.*, 618 F.3d 1025 (9th Cir. 2010) 등. 인터넷을 통한 설문조사의 증거능력 내지 증명력이 부정된 사례로는, *Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc.*, 2007 WL 2258688 (S.D.N.Y. 2007); *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F. Supp. 2d 1302 (N.D. Ga. 2008); *Maker's Mark Distillery, Inc. v. Diageo North America, Inc.*, 703 F. Supp. 2d 671 (W.D. Ky. 2010) 등. J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:165.25에서 재인용.

(2) 조사 방법의 적절성

설문조사 결과의 정확성·객관성·공정성을 확보하기 위해서는 무엇보다도 조사 방법의 적절성이 요구된다고 할 수 있다. 이하에서는 미국 상표소송에서 지적되고 있는 잘못된 설문조사의 방법 중 대표적인 것들을 살펴보기로 한다.⁹⁸⁾

1) 조사 장소가 잘못된 경우

질문에서 제시되고 있는 상품이나 상표를 응답자가 볼 수 있는 장소에서 설문조사를 실시한 경우⁹⁹⁾에는 그 증명력이 인정되기 어렵다고 한다.

2) 조사 시기가 잘못된 경우

피고가 상표를 사용하기 시작한 시점에 이미 원고의 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 입증하기 위하여, 피고의 상표 사용 시점으로부터 수 년이 지난 다음에 설문조사를 실시한 경우에는 그 증명력이 인정되기 어렵다고 본 예가 있다.¹⁰⁰⁾ 그러나 침해가 현실화하기 전에 설문조사를 실시할 것을 기대할 수는 없다는 등의 이유에서 위와 같은 설문조사라고 하더라도 그 증명력이 완전히 부정되어야 하는 것은 아니고 일응 피고가 상표를 사용하기 시작한 시점에 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 점에 대한 증거로 사용될 수 있다고 본 예도 있어,¹⁰¹⁾ 법원들 사이의 입장이 통일되어 있지는 않은 것으로 보인다.

3) 오차를 줄이기 위한 통제가 없거나 충분하지 않은 경우

통제(control)란 응답자가 설문조사에 대한 무관심, 무신경, 불성

98) 이하의 내용은, J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:171-173을 참고하여 재정리한 것이다.

99) *Marcalus Mfg. Co. v. Watson*, 156 F. Supp. 161 (D.D.C. 1957), *aff'd*, 258 F.2d 151 (D.C. Cir. 1958); *Stuart Spector Designs, Ltd. v. Fender Musical Instruments Corporation*, 94 U.S.P.Q.2d 1549 (T.T.A.B. 2009).

100) *Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc.*, 216 F. Supp. 670 (S.D.N.Y. 1963).

101) *Contra Faberge, Inc. v. Saxony Products, Inc.*, 605 F.2d 426 (9th Cir. 1979); *General Motors Corp. v. Lanard Toys, Inc.*, 468 F.3d 405 (6th Cir. 2006).

실, 이해 부족 등으로 인해 제대로 답하지 않기 때문에 발생하는 오차를 제거함으로써 조사결과의 정확성을 높이기 위한 조사기법을 의미한다. 예를 들면 A 상표와 B 상표 사이의 유사성에 관해 질문하기에 앞서 A 상표와 전혀 다른 C 상표 사이의 유사성에 관해 질문해봄으로써 응답자들의 답변이 얼마나 신뢰할 수 있는지를 확인하는 것이다. 한 예로 S. S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc. 사건¹⁰²⁾의 경우, 이 사건에서 문제되었던 ‘THE MART’ 표지와 ‘K-MART’ 표지 사이에 혼동가능성이 있다는 취지로 답한 응답자가 전체의 7.2%였지만, 동시에 ‘THE MART’ 표지와 ‘KINGS DEPARTMENT STORE’ 표지 사이에 혼동가능성이 있다는 취지로 답한 응답자도 전체의 5.7%에 이르는 것으로 조사되었는바, 이에 대해 법원은 위 설문조사가 혼동가능성에 대한 증거로서의 가치가 없다고 판단하였다. 마찬가지로 맥락에서 많은 법원에서는 위와 같은 통제요소가 포함되어 있지 않은 설문조사의 경우 그 증명력이 인정되기 어렵다고 보고 있다.¹⁰³⁾

4) 제시물이 부적절한 경우

응답자들에게 실제로 판매되지 않고 있는 상품 사진을 제시하거나¹⁰⁴⁾ 당해 사건에서 문제되고 있는 웹사이트와 다른 이미지를 제시한 경우,¹⁰⁵⁾ 매장에 항상 설치되어 있는 전시물을 제시하지 않은 채

102) S. S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc., 598 F.2d 694 (1st Cir. 1979).

103) Major League Baseball Properties v. Sed Non Olet Denarius, Ltd., 817 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1993); National Football League Properties, Inc. v. Prostyle, Inc., 57 F. Supp. 2d 665 (E.D. Wisc. 1998); Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F. Supp. 2d 734 (E.D. Mich. 2003); Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc., 344 F. Supp. 2d 349 (D. Conn. 2004); American Flange & Manufacturing Co., Inc. v. Rieke Corporation, 80 U.S.P.Q.2d 1397 (T.T.A.B. 2006); Georgia-Pacific Consumer Product LP v. Myers Supply, Inc., 92 U.S.P.Q.2d 1468 (W.D. Ark. 2009), aff'd, 621 F.3d 771 (8th Cir. 2010).

104) American Luggage Works, Inc. v. United States Trunk Co., 158 F. Supp. 50 (D. Mass. 1957), aff'd, 259 F.2d 69 (1st Cir. 1958); Scotts Co. v. United Industries Corp., 315 F.3d 264, 65 (4th Cir. 2002).

상품의 출처에 관해 질문한 경우,¹⁰⁶⁾ 상품에 표시된 것과 다른 로고를 제시한 경우,¹⁰⁷⁾ 실제 시장에서 판매되고 있는 상태와 다른 상태의 상표 또는 상품을 제시한 경우,¹⁰⁸⁾ 실제 거래 현실과 달리 쌍방 당사자의 상품을 나란히 제시하거나¹⁰⁹⁾ 쌍방 당사자의 웹사이트 이미지를 연달아 제시한 경우,¹¹⁰⁾ 쌍방 당사자의 상표를 전체적으로 제시하지 않고 특히 유사한 부분만 부각시켜 제시한 경우,¹¹¹⁾ 응답자들이 실제 구매 상황에서 얻을 수 있는 것보다도 적은 정보만을 제공한 경우,¹¹²⁾ 잘못된 정보를 제공한 경우¹¹³⁾에는 조사결과의 증명력이 인정되기 어렵다고 한다. 이러한 법원의 태도는 주로 설문조사의 배경이 실제 거래현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 고려에서 비롯된 것으로 보인다.

105) *Government Employees Ins. Co. v. Google, Inc.*, 77 U.S.P.Q.2d 1841, 2005 WL 1903128 (E.D. Va. 2005); *Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc.*, 2007 WL 2258688 (S.D.N.Y. 2007).

106) *Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc.*, 216 F. Supp. 670 (S.D.N.Y. 1963).

107) *Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc.*, 344 F. Supp. 2d 349 (D. Conn. 2004) (상품에 실제로 표시되어 있는 로고 중 일부 문자열을 삭제한 로고를 제시한 사안).

108) *Juicy ZCouture, Inc. v. L'Oreal USA, Inc.*, 2006 WL 1012939 (S.D.N.Y. 2006) [제조원 표시(house mark)가 두드러지게 나타나 있는 상품에서 제조원 표시를 제거한 채 제시한 사안]; *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Blue Box Factory (USA), Ltd.*, 577 F. Supp. 625 (S.D.N.Y. 1983) (항상 포장된 상태로 판매되고 있는 상품의 포장을 제거한 상태로 제시한 사안).

109) *Jordache Enters. v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482, 4 U.S.P.Q.2d 1216 (10th Cir. 1987).

110) *Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc.*, 2007 WL 2258688 (S.D.N.Y. 2007).

111) *Inc. Pub. Corp. v. Manhattan Magazine, Inc.* 616 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1985).

112) *Mastercard Intern. Inc. v. First Nat. Bank of Omaha, Inc.*, 2004 WL 326708 (S.D.N.Y. 2004).

113) *J & J Snack Foods, Corp. v. Earthgrains Co.*, 220 F. Supp. 2d 358 (D.N.J. 2002) (기술적 포장의 사용에 의한 식별력에 관하여 조사하면서, 응답자들에게 기술적 포장의 개념을 부정확하게 제공한 사안).

5) 사건의 쟁점과 무관한 질문을 한 경우

질문의 내용이 사건의 쟁점에 필요한 범위를 지나치게 초과하는 경우,¹¹⁴⁾ 질문의 내용이 사건의 쟁점과 관련성을 인정할 수 없는 경우,¹¹⁵⁾ 내용이 불명확한 질문을 한 경우¹¹⁶⁾에도 증명력이 인정되기 어렵다고 본 사례가 있다. 이와 같은 설문조사 결과는 당해 사건의 쟁점에 관련된 상표에 대한 인식이나 심리상태를 제대로 반영하지 못한다는 점이 고려된 것으로 보인다.

6) 질문의 내용이 편향되었거나 응답자들을 호도하는 경우

먼저 사용에 의한 식별력이 문제되는 사건에서는, 질문 자체에서 당해 표지가 특정한 출처표시로 사용되는 것이라는 점을 암시하거나 전제하고 있는 경우,¹¹⁷⁾ 사용에 의한 식별력 취득 여부를 질문

114) National Football League v. Governor of Delaware, 435 F. Supp. 1372 (D. Del. 1977) (특정 주에서 NFL 경기를 소재로 한 복권사업을 운영하는 것이 NFL의 명성을 훼손하는지 여부가 쟁점인 소송에서 해당 주에서의 복권사업 합법화로 인한 영향에 관해 질문하지 않고 ‘각 주에서 NFL 경기 복권사업을 합법화함으로써 NFL의 명성에 손해가 발생할 것이라고 생각하는지’ 여부를 질문한 사안).

115) Inc. Publishing Corp. v. Manhattan Magazine, Inc., 616 F. Supp. 370 (S.D.N.Y. 1985) [‘피고의 잡지가 원고 잡지의 지역판일 수 있다(might be)고 생각하는지’ 여부를 질문하는 것은, 단순히 낮은 수준의 가능성(possible)에 관한 질문일 뿐 상당한 정도의 가능성(likely) 내지 높은 정도의 개연성(probable)에 관한 질문이 아니어서, 사건의 쟁점인 혼동가능성(likelihood of confusion)과의 관련성이 인정될 수 없다는 취지로 판단된 사안]; Tea Board of India v. The Republic of Tea, Inc., 80 U.S.P.Q.2d 1881 (T.T.A.B. 2006) [‘다즐링(Darjeeling)’ 표지의 보통명칭 여부가 쟁점인 소송에서 ‘다즐링’ 표지가 상표에 해당하는지 여부에 관해 질문하지 않고 단순히 ‘다즐링 차가 무엇인지’라고만 질문한 사안].

116) Scotts Co. v. United Industries Corp., 315 F.3d 264 (4th Cir. 2002).

117) In re Jockey International, Inc., 192 U.S.P.Q. 579 (T.T.A.B. 1976) (당해 사건에서 문제되고 있는 ‘Y형 디자인’이 ‘다음 5개의 회사 중 어느 회사의 상표라고 생각하는지’를 질문하는 것은, 응답자 자신의 인식을 조사하기 위한 것이 아니라 응답자로부터 조사자가 원하는 답변을 이끌어내기 위한 것이라고 판단한 사안); Straumann Co. v. Lifecore Biomedical Inc., 278 F. Supp. 2d 130 (D. Mass. 2003) (‘이 상품들이 어떤 회사에서 생산된다고 생각하는지’를 질문하는

하기에 앞서 다른 질문을 통해 특정 상표를 미리 언급한 경우¹¹⁸⁾에는 질문 내용의 편향성으로 인해 응답자들을 호도할 수 있기 때문에 조사결과의 증명력이 인정되기 어렵다고 한다.

다음으로 혼동가능성이 문제되는 사건에서는, 질문 중에 응답자를 호도하는 단어를 사용한 경우,¹¹⁹⁾ 두 상표 사이의 연관관계를 질문하기에 앞서 응답자에게 각각의 상표를 (반복적으로) 노출하는 경우,¹²⁰⁾ 혼동가능성 여부에 관한 질문에 대한 답변에 영향을 미칠 수 있는 선행 질문을 배치하는 경우,¹²¹⁾ 쌍방의 상품을 제시하며 위 상품들이 동일한 출처에서 나온 것인지 여부를 질문하는 경우¹²²⁾에는

것은 질문 자체에서 당해 표지가 상표로서 기능한다는 점을 전제로 하고 있어 적절하지 않다고 판단한 사안).

118) *Ralston Purina Company v. the Quaker Oats Company*, 169 U.S.P.Q. 508 (T.T.A.B. 1971).

119) *WGBH Educational Foundation, Inc. v. Penthouse Intern. Ltd.*, 453 F. Supp. 1347 (S.D.N.Y. 1978) [‘NOVA’라는 표제의 방송프로그램과 잡지 사이의 혼동가능성이 문제된 사건에서 혼동가능성을 부정하기 위한 목적으로 설문조사를 실시하면서, ‘NOVA’라는 명칭(name)의 의미가 무엇인지’를 질문하는 대신 ‘NOVA’라는 단어(word)의 의미가 무엇인지’를 질문하는 것은, ‘NOVA’가 방송 프로그램이라는 점에 대한 주의를 흐뜨리기 위한 것으로서 적절하지 않다고 판단된 사안].

120) *Penta Hotels Ltd. v. Penta Tours*, 9 U.S.P.Q.2d 1081, 1105 (D. Conn. 1988); *Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc.*, 2007 WL 2258688 (S.D.N.Y. 2007).

121) *Sears, Roebuck & Co. v. Allstate Driving School, Inc.*, 301 F. Supp. 4 (E.D.N.Y. 1969) (선행 질문을 통해 응답자들로 하여금 조사자가 원하는 답변 내용을 인식하도록 한 사안); *Frisch’s Restaurant, Inc. v. Shoney’s Inc.*, 759 F.2d 1261 (6th Cir. 1985) (조사자가 원하는 답변 내용이 선행 질문 중에 포함되어 있는 사안).

122) 이는 앞서 언급한 이른바 *Squirt Format*에 의한 설문조사에 해당하는바, 많은 법원들은 이러한 유형의 질문은 응답자들로 하여금 각 상품이 동일한 출처에서 나왔을 것이라고 인식하게 하는 효과를 내재하고 있음을 지적하여 왔다 (II.2.가 및 각주 30 해당 부분 참조). 다만 일부 위와 같은 유형의 질문이 응답자들을 호도하지 않는다고 본 사례도 있다. 예컨대, *McGraw-Edison Co. v. Walt Disney Productions*, 225 U.S.P.Q. 512 (N.D. Ill. 1984); *Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.*, 251 F.3d 1252 (9th Cir. 2001).

증명력이 인정되기 어렵다고 한다.

마지막으로 특정 표지의 주지성 여부가 문제되는 사건에서는, 당해 표지의 보조 인지도(aided awareness)¹²³⁾를 조사하는 것은 응답자들을 호도할 수 있다고 한 예가 있다.¹²⁴⁾

7) 응답 처리가 잘못된 경우

확정되지 않은 내용의 응답을 명확하고 완전한 응답으로 처리한 경우,¹²⁵⁾ 모호한 내용의 응답을 어떻게 해석할 것인지에 관해 숙련된 경험이 없는 비전문·비상근 조사자를 채용한 경우,¹²⁶⁾ 응답의 내용을 변경하거나 또는 불리한 내용의 응답을 누락한 경우¹²⁷⁾에는 조사 결과의 증명력이 인정되기 어렵다고 본 사례가 있다.

8) 기타

그 밖에 응답자들에게 경품이나 할인 혜택 등을 제공한 경우에도 증명력이 인정되기 어렵다고 한 예가 보인다.¹²⁸⁾

123) 보조 인지도란 일정한 범주 내에 있는 여러 브랜드를 제시한 후 특정 브랜드를 보거나 들은 적이 있는지 물어보았을 때 그렇다고 응답한 정도를 의미한다. 이에 비해 비보조 인지도(unaided awareness)는 브랜드를 제시하지 않은 채 일정한 범주 내에서 생각나는 브랜드를 열거하도록 하였을 때 특정 브랜드를 언급한 정도를 의미한다.

124) Carefirst of Maryland, Inc. v. FirstHealth of the Carolinas Inc., 77 U.S.P.Q.2d 1492 (T.T.A.B. 2005).

125) General Motors Corp. v. Cadillac Marine & Boat Co., 226 F. Supp. 716 (W.D. Mich. 1964); National Biscuit Co. v. Princeton Mining Co., 137 U.S.P.Q. 250 (T.T.A.B. 1963), aff'd, 338 F.2d 1022 (C.C.P.A. 1964).

126) Sears, Roebuck & Co. v. Allstate Driving School, Inc., 301 F. Supp. 4 (E.D.N.Y. 1969).

127) Amstar Corp. v. Domino's Pizza, Inc., 205 U.S.P.Q. 128 (N.D. Ga. 1979), rev'd, 615 F.2d 252 (5th Cir. 1980), cert. denied, 449 U.S. 899 (1980).

128) Dupont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75 (2d Cir. 1936), cert. denied, 299 U.S. 601 (1936); Kroger Co. v. Johnson & Johnson, 570 F. Supp. 1055 (S.D. Ohio 1983).

3. 정 리

지금까지 미국 상표소송에서 설문조사 결과의 신뢰성에 특히 영향을 미치는 것으로 나타난 모집단 선정과 조사방법의 적절성에 관해 검토해 보았다. 서두에 언급한 바와 같이 미국 상표소송에서 설문조사의 증거능력은 대체적으로 인정되고 있으며, 모집단 선정이나 조사방법의 오류 등 설문조사 실시 과정에 문제가 있다고 하더라도 이는 단지 설문조사의 증명력에 영향을 미친다고 보는 데에 많은 법원들의 태도가 일치되어 있다.¹²⁹⁾ 즉 표본추출이나 질문 내용의 정확성·객관성이 확보되지 못한 경우 그와 같은 설문조사 결과의 증명력은 매우 낮거나 거의 인정될 수 없다는 것이다.¹³⁰⁾ 다만 설문조사에 심각한 오류가 존재하는 경우에는 그 증거능력 자체가 부정될 수 있음을 지적하는 사례도 보인다.¹³¹⁾ 예를 들어 설문조사를 설계한 자

129) Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254, 259 (2d Cir. 1987); Schering Corp. v. Pfizer Inc., 189 F.3d 218, 225 (2d Cir. 1999); AHP Subsidiary Holding Co. v. Stuart Hale Co., 1 F.3d 611, 618 (7th Cir. 1993); E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1292, (9th Cir. 1992); Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc., 251 F.3d 1252, 1263 (9th Cir. 2001).

130) King Research, Inc. v. Shulton, Inc., 324 F. Supp. 631, 638 (S.D.N.Y. 1971); American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc., 619 F. Supp. 1204, 1216 (D.N.J. 1985); Hilson Research Inc. v. Society for Human Resource Management, 27 U.S.P.Q.2d 1423, 1437 (T.T.A.B. 1993).

131) Kargo Global, Inc. v. Advance Magazine Publishers, Inc., 2007 WL 2258688, *7 (S.D.N.Y. 2007); Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. v. Sexy Hair Concepts, LLC, 91 U.S.P.Q.2d 1671, 1680 n.9 (S.D.N.Y. 2009); Citizens Financial Group, Inc. v. Citizens Nat. Bank of Evans City, 383 F.3d 110, 121 (3d Cir. 2004); National Football League Properties, Inc. v. ProStyle, Inc., 57 F. Supp. 2d 665, 668-670 (E.D. Wis. 1999); Simon Property Group L.P. v. mySimon, Inc., 104 F. Supp. 2d 1033, 1039 (S.D. Ind. 2000); M2 Software, Inc., a Delaware corporation v. Madacy Entertainment, a corporation, 421 F.3d 1073, 1087 (9th Cir. 2005); Vail Associates, Inc. v. Vend-Tel-Co., Ltd., 516 F.3d 853, 864 n.8 (10th Cir. 2008). J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:170에서 재인용.

가 전문가라고 할 수 없거나,¹³²⁾ 설문조사가 지나치게 약식으로 설계되어 그 전문성 및 신뢰성을 인정할 수 없거나,¹³³⁾ 모집단의 선정이 잘못됨으로써 설문조사의 결과가 배심원단을 호도할 우려가 있는 경우¹³⁴⁾에는 설문조사의 증거능력이 부정된 예가 있다.

한편 설문조사 결과의 증명력을 판단함에 있어서는 설문조사의 설계 방법, 질문 내용 및 조사자의 경력 등과 같은 요인들을 비롯해서¹³⁵⁾ 다른 모든 증거들도 함께 고려하여야 한다.¹³⁶⁾ 다만 이처럼 설문조사 결과의 증명력을 판단함에 있어서 다른 증거들도 함께 고려하고 있는 관계로, 설문조사 결과의 증명력이 통계학적인 측면에서 정밀하고 일관된 기준에 따라 판단되고 있다기보다는, 사안에 따라서는 이미 형성된 심증에 반하는 설문조사 결과에 대해서는 그 증명력을 판단함에 있어 상대적으로 엄격한 잣대가 적용되는 반면, 이미 형성된 심증에 부합하는 설문조사 결과의 증명력은 다소 관대하게 인정하는 경우도 있음을 부정할 수는 없어 보인다.

IV. 설문조사 결과의 평가

설문조사는 사실을 있는 그대로 정확하게 묘사하거나 투영하는 것이 아니라 일부 표본에 대한 조사를 근거로 전체 사실을 추정하는 것에 불과하다는 점에서¹³⁷⁾ 상표소송에서의 설문조사 결과는 직접증

132) M2 Software, Inc., a Delaware corporation v. Madacy Entertainment, a corporation, 421 F.3d 1073 (9th Cir. 2005); Pfizer Inc. v. Sachs, 652 F. Supp. 2d 512 (S.D.N.Y. 2009).

133) Hodgdon Powder Co., Inc. v. Alliant Techsystems, Inc., 512 F. Supp. 2d 1178 (D. Kan. 2007).

134) J & J Snack Foods, Corp. v. Earthgrains Co., 220 F. Supp. 2d 358 (D.N.J. 2002); Trouble v. Wet Seal, Inc., 179 F. Supp. 2d 291 (S.D.N.Y. 2001).

135) In re Hotels.com, L.P., 573 F.3d 1300, 1305 (Fed. Cir. 2009).

136) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:170.

137) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:186.

거가 아니라 정황증거에 지나지 않는다.¹³⁸⁾ 그럼에도 불구하고 미국의 경우 많은 사례에서는 혼동가능성을 인정함에 있어 설문조사 결과를 가장 중요한 근거로 고려하거나,¹³⁹⁾ 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단함에 있어서 설문조사 결과가 가장 강력한 증거가 된다고 하는 등,¹⁴⁰⁾ 설문조사 결과를 중요한 증거로 검토하고 있다.

이와 관련하여 혼동가능성을 인정하기 위해 어느 정도의 응답률이 필요한지에 대해, 전체 응답자 중 혼동가능성을 인정한 비율이 50%를 넘는다는 사실은 거의 모든 경우에 혼동가능성의 존재에 대한 강력한 증거가 된다고 한다.¹⁴¹⁾ 아울러 전체 응답자 중 혼동가능성을 인정한 응답률이 25~50%인 경우에도 일반적으로는 혼동가능성이 존재한다는 점에 대한 강한 증거가 된다고 본다.¹⁴²⁾ 이에 반해 전체 응답자 중 혼동가능성을 인정한 응답률이 20%를 밑도는 경우

138) Id., §32:184.

139) 예컨대, *National Football League Properties, Inc. v. Wichita Falls Sportswear, Inc.*, 215 U.S.P.Q. 175, 183 (W.D. Wash. 1982); *A.T. Cross Co. v. TPM Distributing, Inc.*, 226 U.S.P.Q. 521, 524 (D. Minn. 1985); *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 5 U.S.P.Q.2d 1314, 1317 (8th Cir. 1987), cert. denied, 488 U.S. 933 (1988); *Brunswick Corp. v. Spinrit Reel Co.*, 832 F.2d 513, 523 n.6 (10th Cir. 1987); *Sterling Drug, Inc. v. Bayer AG*, 29 U.S.P.Q.2d 1321, 1326 (2d Cir. 1994). J. Thomas McCarthy, supra(주 13), §32:184에서 재인용.

140) *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352, 1358 (9th Cir. 1985); *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, 888 F.2d 609, 615 (9th Cir. 1989).

141) *Sears, Roebuck & Co. v. Johnson*, 219 F.2d 590 (3d Cir. 1955); *International Milling Co. v. Robin Hood Popcorn Co.*, 110 U.S.P.Q. 368 (Comm'r Pat. 1956); *Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc.*, 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976), cert. denied, 429 U.S. 830 (1976).

142) 예컨대, *Gross v. Bare Escentuals Beauty, Inc.*, 641 F. Supp. 2d 175, 191 (S.D.N.Y. 2008); *John Walker & Sons, Limited v. Bethea*, 305 F. Supp. 1302, 1305 n.2 (D.S.C. 1969); *Seventh Circuit. Seven-Up Co. v. Green Mill Beverage Co.*, 191 F. Supp. 32, 35 (N.D. Ill. 1961); *Gateway, Inc. v. Companion Products, Inc.*, 384 F.3d 503, 510 (8th Cir. 2004); *Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 903 (9th Cir. 2002); *Standard Oil Co. v. Standard Oil Co.*, 252 F.2d 65, 74 (10th Cir. 1958). J. Thomas McCarthy, supra(주 13), §32:188에서 재인용.

에는 표본의 크기나 조사방법 등 설문조사에 내재되어 있는 요소뿐만 아니라 상표의 식별력·주지성 및 상표 사용자의 의도 등 설문조사 이외의 다른 요소들과의 관계에서 전체적으로 혼동가능성 여부를 판단하고 있는 것으로 보이는데, 예를 들어 전체 응답자 중 혼동가능성을 인정한 응답률이 8.5%,¹⁴³⁾ 11%,¹⁴⁴⁾ 15%,¹⁴⁵⁾ 16.3%,¹⁴⁶⁾ 18%¹⁴⁷⁾인 경우에 각 혼동가능성이 인정된 사례가 있는 반면, 응답률이 9.2%,¹⁴⁸⁾ 15.3%¹⁴⁹⁾인 경우에 혼동가능성이 인정되지 않은 사례도 있다. 다만 전체 응답자 중 혼동가능성을 인정한 응답률이 10%를 넘지 못한다는 사실은 일반적으로 혼동가능성이 존재하지 않는다는 점을 나타내는 증거가 된다고 한다.¹⁵⁰⁾

이와 달리 사용에 의한 식별력 취득을 인정하기 위하여 어느 정도의 응답률이 필요한지에 관하여는, 전체 응답자의 25%가 특정 표

143) *Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 365 F. Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973).

144) *Humble Oil & Refining Co. v. American Oil Co.*, 405 F.2d 803 (8th Cir. 1969), cert. denied, 395 U.S. 905 (1969); *McDonough Power Equipment, Inc. v. Weed Eater, Inc.*, 208 U.S.P.Q. 676 (T.T.A.B. 1981).

145) *James Burrrough, Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266 (7th Cir. 1976).

146) *Quality Inns Int'l v. McDonald's Corp.*, 695 F. Supp. 198 (D. Md. 1988).

147) *Lon Tai Shing Co. v. Koch + Lowy*, 19 U.S.P.Q.2d 1081 (S.D.N.Y. 1991).

148) *Weight Watchers Int'l, Inc. v. Stouffer Corp.*, 744 F. Supp. 1259 (S.D.N.Y. 1990).

149) *Mastercard Intern. Inc. v. First Nat. Bank of Omaha, Inc.*, 2004 WL 326708 (S.D.N.Y. 2004).

150) *Henri's Food Products Co. v. Kraft, Inc.*, 717 F.2d 352 (7th Cir. 1983); *Wuv's International, Inc. v. Love's Enterprises, Inc.*, 208 U.S.P.Q. 736 (D. Colo. 1980); *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 778 F.2d 1352 (9th Cir. 1985); *G. Heileman Brewing Co. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 676 F. Supp. 1436 (E.D. Wis. 1987), aff'd, 873 F.2d 985 (7th Cir. 1989); *IDV North America Inc. v. S & M Brands, Inc.*, 26 F. Supp. 2d 815 (E.D. Va. 1998); *Paco Sport, Ltd. v. Paco Rabanne Parfums*, 86 F. Supp. 2d 305 (S.D.N.Y. 2000); *Brockmeyer v. Hearst Corp.*, 248 F. Supp. 2d 281 (S.D.N.Y. 2003); *CareFirst of Maryland, Inc. v. First Care, P.C.*, 434 F.3d 263 (4th Cir. 2006). J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:189에서 재인용.

지를 출처표시로서 인식하고 있다는 설문조사 결과는 사용에 의한 식별력 취득을 인정하기에 부족하다고 하는 등,¹⁵¹⁾ 대체적으로 혼동가능성의 경우보다 높은 수준의 응답률을 요구하고 있는 것으로 보인다. 일반적으로 50%의 응답률이 넘는 경우에는 사용에 의한 식별력 취득을 인정하기에 충분하다고 하나,¹⁵²⁾ 응답자의 23% 내지 28%,¹⁵³⁾ 37%,¹⁵⁴⁾ 41%¹⁵⁵⁾ 또는 46%¹⁵⁶⁾가 특정 표지를 출처표시로서 인식한다고 나타난 경우에도 사용에 의한 식별력이 인정된 사례가 있으며, 그 밖에 사용에 의한 식별력 취득에 관한 응답률이 30%인 경우에도 다른 요소들과 종합적으로 고려하여 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단해야 한다고 본 사례도 있다.¹⁵⁷⁾

한편 보통명칭화가 문제되는 사건에서는, 앞서 보통명칭에 대한 설문조사 방법과 관련하여 언급한 ‘Thermos’ 표지의 경우 응답자의 75% 보통명칭이라고 답한 설문조사 결과를 근거로 위 표지가 보통명칭이라고 판단된 반면,¹⁵⁸⁾ ‘Teflon’ 표지의 경우 설문조사 결과 보통명칭이라고 답한 응답자가 31%이고 상표라고 답한 응답자가 68%로 나타났는바 법원은 위 표지가 보통명칭에 해당하지 않는다고 판단하였다.¹⁵⁹⁾ 그 밖에 응답자의 69% 내지 84%가 상표에 해당한다고 답한 표지의 경우 보통명칭화가 부정된 사례가 있는바,¹⁶⁰⁾ 어떤 표지

151) Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc., 216 F. Supp. 670 (S.D.N.Y. 1963).

152) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:190.

153) Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983).

154) Monsieur Henri Wines, Ltd. v. Duran, 204 U.S.P.Q. 601 (T.T.A.B. 1979).

155) McNeil-PPC v. Granutec, Inc., 919 F. Supp. 198 (E.D.N.C. 1995).

156) North Carolina Dairy Foundation, Inc. v. Foremost-McKesson, Inc., 203 U.S.P.Q. 1012 (1st Dist. 1979).

157) Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp., 138 F.3d 277, 295 (7th Cir. 1998).

158) American Thermos Products Co. v. Aladdin Industries, Inc., 207 F. Supp. 9 (D.Conn. 1962), *aff'd*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

159) E. I. Du Pont de Nemours & Co. v. Yoshida International, Inc., 393 F. Supp. 502 (E.D.N.Y. 1975).

160) Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968).

가 보통명칭임이 부정되기 위해서는 응답자의 50% 이상이 당해 표지를 상표로 인식하고 있어야 한다고 한다.¹⁶¹⁾

마지막으로 희석화의 경우에는, TDRA가 시행된 이후의 사례로서 Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc. 사건¹⁶²⁾에서, 응답자의 28%가 ‘Hot Rigz’ 표지를 ‘Hot Wheels’ 표지와 연관지어 생각한다고 답한 설문조사 결과와, 응답자의 7%가 ‘Hot Rigz’ 제품의 포장에 ‘Hot Wheels’ 제품과 연관지어 생각한다고 답한 설문조사 결과를 근거로 ‘Hot Wheels’ 표지의 식별력이 희석될 가능성이 인정된 바 있다.

한편 미국 상표소송에서 설문조사의 활용이 일반화되면서 많은 법원에서는 쟁점 판단을 위한 보조자료로서 설문조사 결과의 제출을 기대하고 있고, 이에 따라 설문조사 결과를 제출하지 않는 것이 주장 사실의 입증에 불리한 영향을 미친다고 판단하는 경향도 보인다. 예를 들어, 원고가 설문조사 결과를 제출하지 않은 사실이 혼동가능성의 입증에 방해한다고 보거나,¹⁶³⁾ 원고가 피고의 설문조사 결과에 대한 반박 설문조사 결과를 제출하지 못한 사정을 중요하게 참작하고 있는 것이다.¹⁶⁴⁾ 그럼에도 불구하고 설문조사 결과는 상표소송에서 고려해야 할 여러 요인 중 하나일 뿐, 설문조사 결과를 제출하지 못했다는 사실 자체만으로 소송의 승패에 결정적인 영향을 미칠 수 없다는 원칙에는 변함이 없다.¹⁶⁵⁾

이와 관련하여 혼동가능성이 문제된 126건의 소송에서 금지명령의 인용률을 조사한 한 연구¹⁶⁶⁾는 흥미로운 시사점을 던진다. 위 연

161) Robert H. Thornburg, *supra*(주 24), 108.

162) Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc., 518 F.3d 628 (9th Cir. 2008).

163) Star Industries, Inc. v. Bacardi & Co. Ltd., 412 F.3d 373, 388 (2d Cir. 2005), cert. denied, 126 S. Ct. 1570 (U.S. 2006).

164) Gucci v. Gucci Shops, 688 F. Supp. 916, 926 (S.D.N.Y. 1988)

165) Super Duper, Inc. v. Mattel, Inc., 382 Fed. Appx. 308, 313 (4th Cir. 2010); Intern. Kennel Club, Inc. v. Mighty Star, Inc., 846 F.2d 1079, 1086 (7th Cir. 1988); Tools USA & Equip. Co. v. Champ Frame Straightening Equip., 87 F.3d 654, 661 (4th Cir. 1996); Charles Jacquín Et Cie, Inc. v. Destileria Serralles, Inc., 921 F.2d 467, 476 (3d Cir. 1990).

구에 따르면 설문조사 결과에 대해 상당한 정도의 증명력이 인정된 경우 금지명령의 인용률은 76.0%에 이르는 반면, 설문조사 결과가 증거로서 채택된 경우에는 금지명령의 인용률이 5.6%에 불과하고, 설문조사 결과가 제출되지 않은 경우에는 금지명령의 인용률이 51.8%이라고 하는바,¹⁶⁷⁾ 이는 실증적으로도 설문조사 결과가 혼동가능성 여부의 판단에 상당히 중요한 영향을 미치고 있음을 확인시켜 줄 뿐만 아니라, 특정 당사자에게 유리하게 설계·실시되어 신뢰성이 없는 설문조사 결과를 제출하는 것보다는 차라리 아무런 설문조사 결과도 제출하지 않는 것이 소송 전략상 더 유리할 수도 있음을 시사하고 있다.

V. 우리나라 상표소송에서 설문조사의 활용 방안

지금까지 살펴본 것처럼 미국 상표소송에서 설문조사는 상당한 중요성을 가지고 활발하게 활용되고 있다. 그러나 모든 응답자가 실생활에서도 설문조사에서의 답과 똑같이 행동한다고 볼 수 없고, 모집단 전체를 대상으로 설문조사를 실시하기에는 시간과 비용에 제약이 있으며, 경우에 따라서는 응답자가 질문의 내용을 제대로 이해하지 못한 채 답할 수도 있다는 한계 때문에, 모든 설문조사는 실제 상황에서 이루어지는 소비자들의 행동을 완벽히 반영할 수 없다는 한계를 가질 수밖에 없다.¹⁶⁸⁾ 즉 설문조사는 사진기처럼 현상을 그대로 묘사·투영해 내는 장치가 아니라, 본질적으로 과학적인 방법을 동원하여 보이지 않는 사실을 유추해 내기 위해 마련된 장치라는 점

166) Dan Sarel & Howard Marmorstein, *The Effect of Consumer Surveys and Actual Confusion Evidence in Trademark Litigation: An Empirical Assessment*, 99 Trademark Rep. 1416 (2009).

167) Id., 1426-27.

168) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:178.

에서, 아무리 신중하게 설계·실시된 설문조사라고 하더라도 일정 부분 잠재적인 오류를 내포하고 있을 수밖에 없고,¹⁶⁹⁾ 따라서 모집단 선정·표본 추출·질문 내용 등 설문조사의 방법론에 대해서는 어떠한 형태로든 문제를 제기하는 것이 가능하다.¹⁷⁰⁾

이처럼 어차피 ‘완벽한’ 설문조사는 존재할 수 없다는 측면에서는 설문조사 결과의 증명력에 큰 의미를 부여할 수 없는 것 아닌지 의문이 생길 수 있다. 그러나 설문조사 결과 자체가 요증사실을 입증하는 결정적인 증거가 될 수는 없을지라도 최소한 당해 사건의 쟁점을 검토함에 있어 다른 증거자료들의 판단에 도움을 주는 보조자료로서의 의미를 가질 수는 있다는 점을 생각해 보면, 굳이 설문조사의 증명력을 과소평가하거나 간과해야 할 이유는 없을 뿐만 아니라, 특히 혼동가능성, 사용에 의한 식별력 취득, 보통명칭화 내지 주지성 획득 여부에 대해 확실한 심증을 형성하기 어려운 경우에는 적절한 방법으로 실시된 설문조사 결과가 심증 형성에 큰 도움이 될 수도 있을 것이다.

이러한 측면에서는 우리나라 상표소송에서도 설문조사를 적극적으로 도입·활용하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 아직까지는 비용 부담이나 소송관계자의 무관심 등으로 인해 상표소송에서 설문조사가 적극적으로 활용되고 있지는 않은 실정이나,¹⁷¹⁾ 설문조사의 도입을 통해 법관의 개인적 경험이나 주관적 관점에 근거한 판단¹⁷²⁾을 극복하고 혼동가능성·사용에 의한 식별력 취득·보통명칭화 내지 주지성 획득 여부 등 상표소송의 주요 쟁점에 대한 판단에 실증성을 제고한다는 의미도 찾을 수 있을 것으로 생각한다.

169) Robert C. Sorensen, *Survey Research Execution in Trademark Litigation: Does Practice Make Perfection*, 73 Trademark Rep. 349, 352 (1983).

170) Id., 351.

171) 강동세, 앞의 글(주 7), 721면.

172) 예를 들어 법관 개개인이 잘 알지 못하는 상표나 상품표지의 경우보다는 이미 알고 있는 상표나 상품표지의 경우 주지성을 인정받기가 훨씬 용이하다고 한다. 위의 글, 720면.

우리나라의 경우 설문조사의 증거능력 인정 여부에 대해 논란이 있었던 미국과 달리 민사소송과 특허소송에서는 배심제를 채택하고 있지 않을 뿐만 아니라 증거능력에 특별히 제한이 없고 다만 법원으로 하여금 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 주장의 진실 여부를 판단하도록 하고 있으므로(민사소송법 §202, 행정소송법 §8②), 민사법원 또는 특허법원에서 진행되는 상표소송에 있어서는 미국 법원의 실무와 마찬가지로 설문조사 결과의 증거능력은 널리 인정하되 모집단 선정이나 조사 방법의 적절성 등에 문제가 있다는 사정은 조사 결과의 증명력에 영향을 미친다고 보면 족할 것이어서, 상표소송에서 설문조사를 활용하는 데에 증거법적인 측면에서 큰 장애는 없다고 보인다.¹⁷³⁾

나아가 설문조사 결과의 증명력을 판단함에 있어서는 당해 설문조사의 정확성·객관성·공정성이 확보되어 있는지 여부를 자유심증주의에 따라 검토하면 될 것이지만, 특히 미국 상표소송 사례에서 나타나는 바와 같이 선정된 모집단이 실제 거래상황을 충분히 반영하고 있는지, 추출된 표본은 모집단을 대표하는 데에 문제가 없는지, 오차를 줄이기 위한 통제가 설정되어 있는지, 질문 내용이 편향되어 있거나 응답자들을 호도하지는 않는지, 그 밖에 조사자의 경력을 비롯하여 설문조사 과정에 조사 결과를 왜곡하는 요소가 포함되어 있지 않은지 등을 중요하게 고려하여야 할 것이다.¹⁷⁴⁾ 다만 설문조사에는 어느 정도 한계가 존재할 수밖에 없다는 점이나, 설문조사는 결

173) 다만 형사소송의 경우 증거재판주의를 취하는 한편(형사소송법 §308) 전문증거의 증거능력을 제한하고 있는바(형사소송법 §310의2), 예컨대 상표권 침해를 이유로 하는 상표법 위반 사건에서 유죄의 증거로 제출된 설문조사 결과는 (피고인이 이를 증거로 사용함에 동의하지 않는 한) ‘피고인 아닌 자가 작성한 진술서나 그 진술을 기재한 서류’에 해당하는 것으로 보아 설문조사 결과 보고서 작성자의 진술에 의하여 그 진정성립이 인정된 때에 증거능력을 인정하여야 할 것이다(형사소송법 §313 §①).

174) 통계학적 측면에서 설문조사 실시 과정에서 나타날 수 있는 문제점과 유의해야 할 사항에 관하여는, 강동세, 앞의 글(주 7), 722-731면.

정적인 증거라기보다는 다른 증거들과 함께 검토되어야 할 자료라는 점 등에 비추어 보면, 설문조사 결과의 증명력을 판단함에 있어 설문조사 설계 및 실시 방법의 적절성을 지나치게 엄격하게 요구하는 것은 적절하지 않고, 당해 설문조사가 상품의 생산범위와 판매범위 등 거래실정에 비추어 일반 수요자·거래자·소비자들의 인식 내지 심리상태를 충실히 반영한다고 볼 수 있는지를 일응의 기준으로 삼되 다른 증거들과의 관계에서 그 증명력을 판단하는 것이 바람직한 것으로 생각한다.

아울러 설문조사 결과를 검토함에 있어서는 주어진 질문에 대해 특정한 답을 한 응답자의 수나 비율에만 초점을 맞출 것이 아니라, 그와 같은 답을 하게 된 이유나 경위에 관한 질문에 대한 반응도 중요하게 고려함으로써, 단순한 통계가 나타낼 수 없는 소비자들의 실제 인식이나 심리상태를 함께 확인해 볼 필요가 있다. 이처럼 단순한 수치만으로는 확인되지 않는 소비자들의 실제 인식이나 심리상태는 설문조사 결과의 증명력 인정 여부와 별도로 당해 소송의 쟁점을 판단하는 데에 참고가 될 수도 있을 것이기 때문이다.¹⁷⁵⁾

한편 설문조사 결과를 소송상 현출하는 방법은, 당사자가 직접 조사기관을 선정하여 조사 내용과 방법을 결정한 후 설문조사를 실시하고 그 결과를 서증 형태로 제출하는 경우가 일반적이겠지만, 사안에 따라 법원에서 심증 형성을 위해 설문조사를 실시해 볼 필요가 있다고 판단하는 경우에는 법원의 주도 하에 당사자와의 협의를 거쳐 설문조사의 내용과 방식 등을 결정한 다음 적절한 조사기관을 선정하여 조사를 실시하는 방법도 고려해 볼 수 있을 것이다.¹⁷⁶⁾ 이

175) J. Thomas McCarthy, *supra*(주 13), §32:178.

176) 설문조사에 법원의 적극적인 개입이 필요하다는 견해에, 강동세, 앞의 글(주 7), 731-732면. 바람직한 설문조사 방법이 정착될 때까지는 법원이 주도권을 가지고 개입할 필요성이 있다는 견해에, 우라옥, 앞의 글(주 33), 376-377면. 미국에서도 상표소송에서 설문조사의 증명력을 제고하기 위한 방안으로 법원이 중립적인 제3자를 지정하여 설문조사를 실시하도록 해야 한다는 견해가 제시되고 있다. Phyllis J. Welter, *A Call to Improve Trademark Survey Evidence*, 85

경우의 설문조사는 전문가로 하여금 법원을 대신하여 설문조사를 실시하게 한 다음 그 결과를 재판의 자료로 삼는 것이라는 점에서 재판상 감정에 준하는 성질을 갖는다고 볼 수 있을 것인바, 실제로 특허법원에서는 ‘불닭’ 상표의 보통명칭 여부가 문제된 사건에서 법원이 주도하여 감정절차에 따라 설문조사를 실시한 후 그 결과에 증명력을 인정한 사례가 있다.¹⁷⁷⁾ 이와 같은 법원 주도 하의 설문조사는, 당사자 일방에 의해 설계·실시되는 설문조사의 경우 상대적으로 정확성·객관성·공정성을 확보하기 어려울 수 있다는 문제점을 극복할 수 있다는 의미를 가질 수 있을 것으로 생각한다.

VI. 결 론

지금까지 미국 상표소송에서 설문조사가 활용되어 온 상황과 설문조사의 신뢰성에 영향을 미치는 요소들 및 설문조사 결과의 평가 방법 등을 검토하는 한편, 이를 통해 우리나라 상표소송에서 설문조사를 활용할 수 있는 방안을 모색해 보았다.

미국의 경우 현재 상표소송 전반에 걸쳐 다양한 형태의 설문조사가 활용되고 있으며, 상표소송에서 설문조사가 차지하는 비중은 점점 더 높아지고 있는 실정이다. 나아가 모집단 선정이나 조사방법의 오류 등 설문조사 실시 과정에 문제가 있다고 하더라도 이는 단지 설문조사의 증명력에 영향을 미칠 뿐이라고 보는 데에 많은 법원들의 태도가 일치되어 있다. 또한 특히 혼동가능성과 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제되는 사건에 있어서는 설문조사가 매우 중요한 증거로 여겨지고 있다.

이처럼 상표소송에서 설문조사의 중요성이 점점 더 커져가고 있

Trademark Rep. 205, 205 (1995).

177) 특허법원 2007허8047호 사건. 이 사건에서 설문조사를 실시하게 된 배경 및 실시 경위 등에 관하여는, 우라옥, 앞의 글(주 33), 372-375면.

는 미국과 달리, 우리나라에서는 아직까지 설문조사 결과를 상표소송의 증거로 인정하는 데에 다소 소극적인 것으로 보인다. 그러나 상표의 본질적 기능에 비추어 보면 상표소송에서의 여러 주요 쟁점을 판단함에 있어서는 소비자의 인식이 핵심적이고 중요한 근거가 되어야 하며, 따라서 소비자의 상표에 대한 인식이나 심리상태를 보여줄 수 있는 설문조사는 상표소송에서 실증성을 제고하기 위해 유용한 증거로 활용될 수 있는 여지가 있다.

물론 모든 설문조사에는 어느 정도의 오류가 존재할 수밖에 없으나, 그럼에도 불구하고 그와 같은 이유만으로 설문조사의 중요성이 간과되어야 할 당위성은 없다. 이러한 측면에서 단순히 이미 형성된 심증에 부합하는 설문조사 결과의 증명력만을 인정하거나 또는 이와 반대로 이미 형성된 심증에 반하는 설문조사 결과의 증명력을 무조건 부정하는 태도를 지양하고, 거래실정에 비추어 일반 수요자·거래자·소비자들의 인식 내지 심리상태를 충실히 반영한다고 볼 수 있는 설문조사 결과의 경우에는 그 증명력을 인정하는 데에 보다 전향적인 태도를 취할 필요가 있다.

문제는 설문조사의 정확성·객관성·공정성을 확보하기 위한 방안인바, 특히 상표 사용 기간과 범위를 보여주는 매출액·광고비 등 종래 상표소송에서 사실인정을 위한 증거로 많이 활용되어 자료들만으로는 심증 형성이 어려운 사안에서는 법원의 주도 하에 설문조사를 적극적으로 활용하는 방법도 고려해 볼 수 있을 것이다. 나아가 상표소송에서 설문조사의 활용을 위한 조사방법론의 발전을 위해서는, 법원으로서도 설문조사 결과의 증명력을 부정하는 경우에도 가급적 어떠한 이유 때문에 증명력을 부정하는 것인지 그 이유를 설시하는 것이 바람직하다고 생각한다.¹⁷⁸⁾

앞으로도 관련 연구가 활발히 이루어져 우리나라 상표소송에서도 설문조사가 다양한 방법으로 활용될 수 있기를 기대해 본다.

178) 일본의 경우에도 설문조사의 방법에 관해 법원의 적극적인 의견 개진을 요구하는 학자가 있다고 한다. 우라옥, 앞의 글(주 33), 376면.

Key Words

상표소송, 설문조사, 혼동가능성, 사용에 의한 식별력, 보통명칭화, 희석화

trademark litigation, consumer survey, likelihood of confusion, secondary meaning, genericness, dilution

【참 고 문 헌】

1. 국내문헌

- 강동세, 상표 및 상품표지의 주지성 판단에 대한 실증성 제고를 위한 제언, 민사재판의 제문제 19권, 한국사법행정학회(2010).
- 송재섭, “상표 희석화 이론의 해석과 적용,” 서울대학교 박사학위논문(2006).
- 우라옥, “상표소송에 있어 설문조사의 이용,” 특허소송연구 제4집, 특허법원(2008).

2. 외국문헌

- Dan Sarel & Howard Marmorstein, The Effect of Consumer Surveys and Actual Confusion Evidence in Trademark Litigation: An Empirical Assessment, 99 Trademark Rep. 1416 (2009).
- David C. Hilliard et al., Trademark and Unfair Competition Deskbook (5th ed. 2011).
- G. Gelb and B. Gelb, Internet Surveys for Trademark Litigation: Ready or Not, Here They Come, 97 Trademark Rep. 1073 (2007).
- G. Kip Edwards, Lanham Act Surveys After Daubert: Lessons Learned So Far, 677 PLI/Pat 421 (2001).
- H. Poret, A Comparative Empirical Analysis of Online Versus Mail and Phone Methodologies for Trademark Surveys, 100 Trademark Rep. 756 (2010).
- Itamar Simonson, The Effect of Survey Method on Likelihood of Confusion Estimates: Conceptual Analysis and Empirical Test, 83 Trademark Rep. 364 (2001).
- J. Jacoby, Survey and Field Experimental Evidence: A primer on Litigation Surveys in S. Kassin & L. Wrightsman (Eds.), The Psychology of Evidence and Trial Procedure (1985).
- J. Thomas McCarthy, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed. 2011).
- J. Thomas McCarthy, 6 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed. 2011).
- Jack P. Lipton, Trademark Litigation: A New Look at the Use of Social Science Evidence, 29 Ariz. L. Rev. 639 (1987).

- Jerre B. Swann, Likelihood of Confusion, 98 Trademark Rep. 739 (2008).
- Note, Public Opinion Surveys as Evidence: The Pollsters Go to Court, 66 Harv. L. Rev. 498 (1953).
- Phyllis J. Welter, A Call to Improve Trademark Survey Evidence, 85 Trademark Rep. 205 (1995).
- R. J. Leighton, Using (and Not Using) the Hearsay Rules to Admit and Exclude Surveys in Lanham Act False Advertising and Trademark Cases, 92 Trademark Rep. 1305 (2002).
- Robert C. Bird, Streamlining Consumer Survey Analysis: An Examination of the Concept of Universe in Consumer Surveys Offered in Intellectual Property Litigation, 88 Trademark Rep. 269 (1998).
- Robert C. Sorensen, Survey Research Execution in Trademark Litigation: Does Practice Make Perfection, 73 Trademark Rep. 349 (1983).
- Robert H. Thornburg, Trademark Surveys: Development of Computer-Based Survey Methods, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 91 (2005).
- Vincent N. Palladino, Surveying Secondary Meaning, 84 Trademark Rep. 155 (1993).

Abstract

The Analysis of the Present State of the Use of Consumer Survey
in Trademark Litigation in the US

Song, Jaeseop

Given the essential function of a trademark to help consumers identifying the commercial source, consumer recognition may be crucial and important basis in judging many issues in trademark litigation such as likelihood of confusion or secondary meaning. From this point of view, a consumer survey evidence can be used as an actual proof in trademark litigation.

In the US, many formats of consumer survey have been used and employed increasingly in trademark litigation in general. Many courts have a standpoint that, while technical deficiencies such as inappropriate universe or methodological flaw in a survey can reduce its weight, they will not prevent it from admission into evidence. And a consumer survey is thought to be able to provide important and persuasive evidence especially on likelihood of confusion or secondary meaning.

Unlike the US, it seems that courts are reluctant to admit a consumer survey as probative evidence in trademark litigation in Korea. However, to enhance demonstrativeness, a turnaround approach is needed to admit a consumer survey into evidence, if it sufficiently reflects the actual marketplace conditions or the actual state of mind of members of the appropriate universe. Furthermore, especially in a case where a court cannot gain a confident belief, it can be considered that the court takes a leading role in executing a consumer survey.