

올림픽 시즌 슬쩍 손가락 얹는 앰부시 마케팅은 상표권 침해 행위일까? (1부) ANALYSIS

- 보통명사로 오인하기 쉬운 올림픽 관련 미국 등록상표 총정리
- 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회의 상표권 행사 및 앰부시 마케팅
단속 내역 소개

“미국에서 ‘올림픽’ 관련 상품·서비스를 ‘올림픽’이라 부르지 못하고 ‘패럴림픽’ 관련 상품·서비스를 ‘패럴림픽’이라 부르지 못하니 미리 적법하게 상표권을 라이선스받지 못한 것을 스스로 가슴 깊이 한탄하였다.”¹ 갑자기 웬 『홍길동전』 패러디일까? ‘OLYMPIC’, ‘PARALYMPIC’은 4년마다 열리는 국제적인 스포츠 경기대회를 뜻하는 보통명사가 아니라, 엄연히 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회(U.S. Olympic & Paralympic Committee (USOPC))가 소유한 연방등록상표이다. 때문에 상표권자로부터 상표 이용에 관한 라이선싱을 맺은 공식 스폰서가 아닌 한 이 같은 명칭을 광고나 판촉활동에 이용할 수 없다.

이번 달과 다음 뉴스레터는 금주에 개막하는 도쿄 하계 올림픽을 맞이하여 ‘올림픽 시즌 슬쩍 손가락 얹는 앰부시 마케팅은 상표권 침해일까?’² 2부작으로 기획해보았다. 뉴스레터 1부에서는 앰부시 마케팅(ambush marketing)에 대한 설명과 함께 사람들이 보통명사로 오인하기 쉬운 올림픽 관련 미국 등록상표 예시와 USOPC의 상표권 행사 내역에 대해 소개하고, 다음 달에 배포할 뉴스레터 2부에서는 앰부시 마케팅 관련 미국 내 상표권 침해 판례들을 살펴보고자 한다.

1

¹ “길동은 아버지를 아버지라 못하고 형을 형이라 부르지 못하니 자신이 천하게 난 것을 스스로 가슴 깊이 한탄하였다.” 허균의 『홍길동전』

앰부시 마케팅이란?

‘매복’이란 뜻의 ‘ambush’와 ‘마케팅’의 합성어로 업계에서 ‘매복 마케팅’이라고도 불리는 앰부시 마케팅은 공식 라이선시(licensee)나 후원사(sponsor)가 아닌 기업이 특정 행사와 관련하여 마치 상표권 라이선스나 스폰서 계약을 맺은 것처럼 대중이 오인하게 만들고 동 행사가 상징하는 상업적 이미지를 자사의 마케팅 및 홍보에 활용하는 행위를 가리킨다. 주로 올림픽, 월드컵, 영화제, 음악 축제 등 대형 스포츠 및 엔터테인먼트 행사 시기 전후로 활발히 추진된다.

앰부시 마케팅은 홍보 행위의 성격 및 방식에 따라서 직접적, 간접적, 그리고 부수적(incidental) 앰부시 마케팅으로 구분된다. 직접적 앰부시 마케팅은 공식 스폰서인 경쟁사와 자사의 존재를 소비자들이 혼동하도록 유도하는 ‘predatory ambushing’, 행사에 참가하는 개별 팀이나 선수 개인을 후원함으로써 행사 스폰서라는 오해를 조장하는 ‘coattail ambushing’, 계약상 명시된 스폰서십의 범위를 위반하는 ‘self-ambushing’로 세분화할 수 있다. 간접적 앰부시 마케팅은 관련 용어나 이미지를 사용함으로써 해당 행사를 연상시키는 ‘associative ambushing’, 미디어 노출을 노리고 행사 현장 주변에서 연관있을 법한 행위를 하는 ‘distractive ambushing’을 포함한다. 마지막으로 부수적 앰부시 마케팅은 기업이 의도치 않게 뉴스매체나 미디어의 실수·오류로 빚어지는 ‘unintentional ambushing’과, 행사명을 직간접적으로 언급하진 않지만 기업들이 행사 전후로 서로 다투어 홍보 캠페인에 뛰어들어 광고 포화 상태가 된 것을 가리키는 ‘saturation ambushing’으로 분류된다.

미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회

폴로라도주에 위치한 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회 (U.S. Olympic & Paralympic Committee (USOPC))는 미국 의회가 인준한 비영리조직 (Congressionally chartered not-for-profit corporation)이다. 1978년에 제정된 아마추어스포츠법 (Amateur Sports Act) (36 U.S.C. § 220501 이하 참조)에 의해 국제 올림픽 위원회 (International Olympic Committee (IOC))의 미국 대표격인 미국 올림픽 위원회 (U.S. Olympic Committee (USOC))가 공식 출범하였다. 아마추어스포츠법은 USOC에 올림픽 로고 상징, USOC 휘장, "United States Olympic Committee"라는 명칭, 'Olympic'과 'Olympiad' 단어, 올림픽 포어인 'Citius Altius Fortius'에 대한 미국 내 독점권을 부여하였다.² 뿐만 아니라, IOC나 USOC의 상표, 상호, 상징물, 휘장과의 연관성을 사칭하거나, 소비자의 출처 혼동·실수·기만·허위 연관성을 야기하는 상표 무단 사용 행위에 대해 상표권 침해로 제소할 수 있는 권한까지도 주어졌다.³

이후 아마추어스포츠법은 1998년에 제정된 테드스티븐스올림픽과아마추어스포츠법(Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act)에 의해 개정되면서 범아메리카 스포츠 기구 상징, 'Paralympic', 'Paralympiad', 'Pan-American' 단어, 'America Espirit Sport Fraternite' 문구 등에 대한 독점권까지 USOC에 부여하였다.⁴ USOC는 2019년 USOPC로 개명되었다.

USOPC가 소유한 유효한 연방등록상표는 현재 192건 이상으로 확인되는데, 그 중 대표적인 것로는 'OLYMPIC' (등록번호 0968566, 2311493, 2777890, 4841553), 'PARALYMPIC' (등록번호 1892385), 'PAN AM GAMES' (등록번호 3442439), 'TEAM USA' (등록번호 4773080) 등이 있다.



그림1. USOPC 소유의 'OLYMPIC' 상표 (등록번호 0968566)⁵⁾

단, 36 U.S.C. § 220506(a) 조항에 나열된 USOPC 소유의 단어, 문구, 상징, 휘장이라 할지라도, 1950년 9월 21일 이전에 이를 이미 합법적으로 사용하고 있었던 자들은 동일한 상품·서비스에 대해 계속 사용할 수 있으며, 워싱턴주의 캐스캐이드 산맥 (Cascade Mountain) 서쪽 지역에서 로컬 사업체를 운영하는 경우에도 'Olympic' 단어를 쓰는 것이 허용된다.⁶ 또한, 올림픽이나 패럴림픽 대회에 출전하는 선수를 지칭하는 단어로서의 'Olympian', 'Paralympian'은 누구나 쓸 수 있다.⁷

2
36 U.S.C. § 220506(a)

3
36 U.S.C. § 220506(c)

4
36 U.S.C. § 220506(a)

5
Trademark Electronic Search System (TESS), United States Patent and Trademark Office,
<https://tmsearch.uspto.gov>

6
36 U.S.C. § 220506(d)

7
앞서 설명했듯이 테드스티븐스올림픽과아마추어스포츠법 36 U.S.C. § 220506(a)(4) 조항은 USOPC
에 ‘Olympian’과 ‘Paralympian’ 등의 명칭에 대한 독점권을 부여한다. 하지만 지명적 공정이용
(nominative fair use) 원칙에 의해 사용자가 (1) 등록상표를 사용하지 않고 해당 상품·서비스에 대한

설명이 불가능하고, (2) 상품·서비스를 설명하는 데에 등록상표의 사용을 최소한으로 하며, (3) 상표권자가 이 같은 사용 행위를 보증하거나 지지한다는 인상을 주지 않는다면 상표법에 저촉 없이 해당 명칭을 사용할 수 있다. *New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc.*, 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992)

미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회의 상표권 행사 및 앰부시 마케팅 단속 내역

USOPC는 연방법이 부여하는 광범위한 보호에 입각하여 미국 내 권리 행사에 적극 임해왔다. 최근 20년 동안 USOPC가 앰부시 마케팅 행위에 대응한 대표 사례 몇 가지를 소개하겠다.

2000년 나비스코 (Nabisco)는 자사의 'Fig Newton' 과자 광고에 고대의 올림픽 선수가 원반을 던지면서 “고대 올림픽 출전 선수들은 무화과를 숭배했으며 훈련할 때 에너지원으로 애용해왔다. (The ancient Olympians worshipped the fig and used it for energy during training.)”고 말하는 대사를 삽입했다. USOPC는 나비스코가 광고에서 Fig Newton 과자 제품과 올림픽을 허위로 연관지으려 했다고 주장하며 캘리포니아 북부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Northern District of California)에 제소했다.⁸ 약 6개월간의 공방 끝에 이 소송은 결국 합의로 종결되었고, 나비스코는 문제가 된 광고 사용을 중단했다.

2008년 USOPC는 'Olympic Gyro'라는 상호로 30년 넘게 영업한 식당 측에 'Olympic' 단어 사용을 중지해달라는 경고장을 발송하였고, 2014년에는 'Olympic Provisions'라는 식당에 유사한 내용의 경고장을 보냈다. 해당 식당들은 결국 상호를 'Olympia Gyro'와 'Olympia Provisions'로 바꾸는 것으로 USOPC와의 분쟁을 해결했다.

2012년 USOPC는 뜨개질 소셜 네트워크 Ravelry에서 'Ravelympics'라는 명칭을 사용하자, 이를 'Ravelry Games'로 변경하고 모든 올림픽 상징 관련 뜨개질 패턴을 웹사이트에서 내리라는 경고장을 보냈다가 거센 여론 역풍을 맞았다.⁹ 인터넷 및 소셜 미디어에서 논란이 확산되자, USOPC는 결국 경고장을 취하했다. 하지만 다음 행사명들에 대해서는 강경한 입장을 고수하여, 명칭을 바꾸도록 종용하였다.

- The ImprovOlympic → iO¹⁰
- The Ferret Olympics → The Ferret Games¹¹
- The Oyster Olympics → The Oyster Games¹²
- The RobOlympics → The RoboGames¹³
- The Redneck Olympics → The Redneck Games¹⁴
- Gay Olympics → Gay Games¹⁵

2016년 7월 여성 스포츠의류 브랜드인 와젤 (Oiselle)은 당사가 후원 중이던 육상선수 케이트 그레이스 (Kate Grace)를 축하하는 인스타그램 게시물을 올렸다가 USOPC로부터 경고장을 받았다. 해당 사진에 찍힌 선수의 옷에 올림픽 요원이 보인다는 이유에서였다. 와젤은 올림픽 관련 홍보 행위를 중단하라는 USOPC의 요구에 따라 해당 게시물을 삭제했다.¹⁶ 그리고 2016년 8월 26일에 리우 하계 올림픽이 끝난 후 논란이 된 글을 다시 올렸다.¹⁷



그림2. USOPC로부터 경고장을 받은 와젤의 2016년 인스타그램 게시물¹⁸

위 예시들에서는 USOPC가 앰부시 마케팅을 저지하는 데에 성공했지만 2000년 시드니 올림픽 당시 라이선스 받지 않은 요류, 'Olympic' 단어 언급과 함께 32가지 올림픽 종목 및 선수들 사진과 프로필, 시합, 방송 일정을 'OLYMPICS USA'란 제목의 잡지에 실은 아메리칸 미디어 (American Media, Inc.)를 대상으로 한 소송 *U.S. Olympic Committee v. American Media, Inc.*, 156 F.

Supp. 2d 1200 (D. Colo. 2001)에서는 패소했다. 콜로라도 연방지방법원 (U.S. District Court for the District of Colorado)이 아메리칸 미디어의 잡지 기사는 비상업적 표현의 자유 (non-commercial free speech)로써 보호받아야 한다며 피고 손을 들어주었기 때문이다. 법원은 해당 잡지가 특정 제품을 언급하고 있지 않다는 점에 주목하며 명백히 광고라 볼 수 없다고 판단하였다.

USOPC의 지식재산권 담당 다나 조제프치크 (Dana Jozefczyk) 변호사는 2021년 6월 11일에 진행된 미국 특허상표청 주최 웨비나 “Trademarks and the Games: A fireside chat about intellectual property and the Olympics”에서 USOPC가 비록 의회의 인준에 의해 설립된 비영리기관이지만 조직의 운영에 필요한 재원을 공식 후원사들과의 스폰서 계약을 통해 마련하기 때문에 라이선싱의 가치가 떨어지지 않도록 상표 모니터링 및 브랜드 신용 관리에 철저를 기한다고 밝혔다.¹⁹ 다만, 올림픽 팬들이 올림픽을 기념하고 선수들을 응원하고 축하하는 차원에서 무심코 행한 상표권 침해 및 잠재적 침해 행위에 대해서는 USOPC의 상표권에 대해 납득할 수 있게 설명한 뒤, 협조를 구하고 침해 예방을 독려하는 균형적인 접근방식을 택한다고 했다. 시장에서 USOPC의 독점권을 유지하되, 팬덤에 찬물을 끼얹는 ‘상표권 bully’ 오명 리스크를 피하겠다는 것이다.

8

US Olympic Comm. v. Nabisco, Inc., No. 3:00-cv-03086-CAL (N.D. Cal., Aug. 25, 2000)

9

Mark Memmott, After Knitters Get in a Twist, USOC Apologizes For ‘Cease and Desist’ Letter, NPR (Jun. 21, 2012), <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2012/06/21/155508908/after-knitters-get-in-a-twist-usoc-apologizes-for-cess-and-desist-letter>

10

Associated Press, ImprovOlympic Changing Name, LA Times (Jul. 12, 2005), <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2005-jul-12-et-quick12.1-story.html>

11

Associated Press, Ferret Olympics Forced to Change Name, NBC News (Aug. 14, 2005), <https://www.nbcnews.com/id/wbna8942404>

12

Susan Paynter, Cracking Down On Oyster Contest Gives Olympics A Bad Name, Seattle PI (Feb. 1, 2007), <https://www.seattlepi.com/news/article/Cracking-down-on-oyster-contest-gives-Olympics-a-1227098.php>; Karen Gaudette, Sponsor Pullout Causes Cancellation Of This Year’s Oyster Games, Seattle Times (Feb. 21, 2008), <https://www.seattletimes.com/food-drink/sponsor-pullout-causes-cancellation-of-this-years-oyster-games>

13

Morgan Berry, The History Of Robot Combat: Robogames, Servo Magazine (Jul. 2012), https://www.servomagazine.com/magazine/article/july2012_Robogames

14

David Sharp, ‘A Big, Dirty Party’: Rednecks Hold Their Summer Games, NBC Connecticut (Jul. 31, 2016), <https://www.nbcconnecticut.com/news/national-international/red-neck-summer-games-maine-olympics/1978846>

15

연방대법원은 San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. U.S. Olympic Comm., 483 U.S. 522 (U.S. 1987)에서 당시 USOC가 San Francisco Arts and Athletics (SFAA)로 하여금 ‘Olympics’란 단어를 사용하지 못하도록 금지하는 것이 SFAA의 수정헌법 제1조가 보장하는 표현의 자유를 침해하는 것이 아니라고 판시하였다.

16

당시 USOC의 경고장을 받은 와젤은 문제가 되는 글을 내리면서 다음과 같은 성명을 발표했다. Sally Bergesen, Update: The Big Event in Eugene, Oiselle (Jul. 6, 2016), <https://www.oiselle.com/blogs/oiselle-blog/update-the-big-event-in-eugene>

17

Sally Bergesen, Rule 40: Over and Onward!, Oiselle (Aug. 25, 2016), <https://www.oiselle.com/blogs/oiselle-blog/rule-40-over-and-onward>

18

Oiselle (@oiselle), Instagram, <https://www.instagram.com/p/BHdirLEBF64/?hl=en>

19

Trademarks and the Games: A fireside chat about intellectual property and the Olympics, United States Patent and Trademark Office (Jul. 23, 2021), <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/uspto-videos/trademarks-and-games-fireside-chat-about-intellectual-property>

시사점

2021년 7월 23일에 무관중으로 개최되는 도쿄 하계 올림픽은 코로나19 팬데믹으로 인해 평년에 비하면 훨씬 파급력이 덜하지만, 통상적으로 올림픽, FIFA 월드컵, 아카데미 시상식 (Academy Awards), 선댄스 영화제 (Sundance Film Festival), 코첼라 밸리 뮤직 & 아트 페스티벌 (Coachella Valley Music and Arts Festival) 같은 대규모 엔터테인먼트 행사들은 큰 마케팅 효과를 기대할 수 있다. 우리 기업들이 앞으로 이 같은 대규모 행사와 관련한 홍보 활동을 벌인다면 해당 행사 주최측이 보유하고 있는 상표권을 침해하지 않도록 각별한 주의를 기울여야 할 것이다.

위에서 언급한 올림픽 관련 등록상표들 이외에도, 사람들이 흔히 보통명사라고 오해하기 쉬운 연방등록상표로는 'BLUETOOTH' (등록번호 2909356, 2911905), 'CHATSTICK' (등록번호 2874779, 2904928), 'EMOJI' (등록번호 5202078, 5343650, 5357376 등) 'GOOGLE' (2806075), 'HULA-HOOP' (등록번호 0739307), 'LEGO' (등록번호 1018875, 1248936, 1563848 등), 'HDMI' (등록번호 2900587, 3268924), 'JET SKI' (등록번호 4535236), 'PING-PONG' (등록번호 0283766, 0283767), 'ROLLERBLADE' (등록번호 1326171), 'STYROFOAM' (등록번호 0531823, 0539147, 1048783) 등이 있다. 이 중 상당수는 상표권자가 실제로 공격적으로 상표권 행사를 하고, 특히 아마존 (Amazon), 이베이 (eBay), 위시 (Wish) 등의 온라인 플랫폼 셀러들을 대상으로 대형 침해 소송을 제기해온 전적이 있으며, 자사의 상품·서비스를 광고하는 쇼핑물 웹페이지에 무심코 관련 단어를 사용했다가 미국 법원에서 상표 침해로 피소당하는 우리 중소기업들의 사례도 매년 꾸준히 뉴욕 IP-DESK로 접수되고 있다. 이를 예방하기 위해 뉴욕 IP-DESK가 'TESS에서 연방상표 검색 요령' 영상 (<https://youtu.be/jKWZWFAL0H0>)을 제작하였으니 우리 기업들이 미국 사업을 추진하는 과정에서 특정 단어나 문구가 타인의 등록상표가 아닌지 사전에 꼭 확인할 것을 권고하는 바이다.

KOTRA NY IP-DESK

지원 분야 ABOUT

1. 미국 지식재산권 상담

- 미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기초 법률 자문 제공
- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결

2. 상표·디자인특허 출원비용 지원

- 상표 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허 출원: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허 출원비용 기업 당 연 최대 10회 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원) > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

3. 지식재산권 법률의견서·침해감정서 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과물 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$10,000/건 내 기업 당 연 최대 3회 지원
- 실제 발생한 비용의 최대 70% (1회차) 지원. 중복 지원 시, 50% (2회차), 30% (3회차)로 지원비율 하향 조정
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: www.kotra.or.kr (기업회원) > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

4. 기밀유지협약 작성 및 검토 지원 (*2021년 시범 사업)

- 우리 기업들이 미국 현지 사업을 추진하는 과정에서 제3자와 기밀유지협약 (Non-Disclosure Agreement; NDA)을 작성·수정·검토하고 협상을 추진하는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 한도액 \$2,000/건 내 기업 당 연 1회 지원

- 실제 발생한 비용의 최대 70% 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 신청 방법: 사업 공고문에 따라 [신청양식](#)과 첨부 서류 이메일 제출
- 신청서 접수 및 문의: eyang@kotra.or.kr

5. 지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·컨퍼런스 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

6. 최근 발간자료

- [2020 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2019 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2018 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [NYC Startup & Beyond](#)
- [뉴욕 스타트업 가이드북](#)

7. 뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

- 박다미 변호사: damipark@kotra.or.kr | 646-918-5845
- 양은석 변호사: eyang@kotra.or.kr | 917-409-0640

VISIT WEBSITE

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.

www.kotra.or.kr	This email was sent to <<Email Address>>
YouTube	Update preferences
	Unsubscribe

KOTRA NY IP-DESK
460 Park Avenue, 14th Floor
New York, NY 10022 USA

© 2021 KOTRA

This email was sent to [<<Email Address>>](#)
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
 KOTRA NY IP-DESK · 460 Park Avenue, 14th Floor · New York, NY 10022 · USA

