

도메인네임(Domain Name) 紛爭에 關한 考察

黃 鉦 源* · 崔 震 愷**

A study on Domain Name dispute

Hwang, Jung Won · Choi, Jin Yi

〈 목 차 〉

- | | |
|------------------------|------------------|
| I. 序 說 | IV. 도메인네임의 規制法律 |
| II. 도메인네임의 法性質 | V. 紛爭解決節次의 改善方案 |
| III. 商標權 侵害에 關한 理論的 檢討 | VI. 紛爭解決節次의 制定方向 |

I. 序 說

1. 도메인네임 紛爭의 概觀

인터넷을 이용하기 위해서는 일정한 체계의 인터넷 住所가 필수적인데, 이 住所는 「도메인네임」과 이에 상응하는 「IP(Internet Protocol)住所」로 구성된다. 이 IP住所는 '230.231.234.3' 등과 같은 사용자가 기억하기 어려운 숫자로 구성되어 있기 때문에 숫자의 나열인 IP住所보다는 그 주소를 알파벳 문자열에 의한 인식하기 쉬운 호칭과 관념으로 표현 가능한 도메인네임³⁾을 이용한다. 따라서 도메인네임은 인터넷 사용자들이 인터넷상에서 서비스 등을 제공하는데 있어 가장 강력한 도구인 월드와이드웹(www)의 주체와 그

* 韓國海洋大學校 法學部 教授

** 韓國海洋大學校 大學院

3) 도메인네임 시스템은 도메인네임을 IP주소로 변환시키고, 그 逆으로 변환시키는 기능을 제공하는 것으로, 1986년 1월에 채택된 도메인네임 시스템은 사용량의 증가를 수용하기 위하여 1983년에 Jon Postel, Craig Partridge, Paul Mockapetris에 의하여 개발되었다.

서비스 내용을 파악하는데 중요한 역할을 하는데, 인터넷이 대중화되고 여기에 商業性이 附加되기 시작하면서 도메인네임이 가지는 商業的 價値가 조금씩 부각되기 시작하였다. 즉, 도메인네임이 인터넷상에서 그 도메인네임을 가진 기업을 나타내는 하나의 標識로서 認識되기 시작하고, 이에 따라 처음에는 단지 숫자의 묶음에 불과하였던 도메인네임이 그 자체로서 기업을 나타내기도 하는 상황에 이르렀다. 이러한 인터넷 산업의 발전에 따라 도메인네임은 필연적으로 商標의 기능을 수행하는 一面이 있음에도 불구하고, 그 登錄節次는 商標의 登錄節次와는 무관하게 도메인등록대행기관에 의한 ‘先接受, 先處理 原則’에 따라 처리됨으로써, 그 동안 有名會社의 商號나 商標 등을 도메인네임으로 先占하여 이용하는 者와 기존의 商標權者사이의 충돌이 불가피하게 되었다.⁴⁾

미국에서는 이미 1994년경부터 도메인네임과 관련한 紛爭事例가 出現하기 시작했고,⁵⁾ 최근 우리 나라에서도 이러한 도메인네임의 先占으로 인한 분쟁들이 발생하고 있는데, 화장품으로 유명한 샤넬(Chanel)을 도메인네임으로 등록하여 사용한 사건에 관한 判決⁶⁾에 이어 비아그라(Viagra)⁷⁾, 하이마트(Hi-Mart)⁸⁾, 롤스로이스(rolls-royce)⁹⁾, 주연테크(jooyon & jooyontech)¹⁰⁾, 마스타카드(mastercard)¹¹⁾ 등의 도메인네임에 관한 下級審判決이 잇달아 나오는 등 도메인네임의 先占問題에 관한 法律的 紛爭이 增加하고 있다.

우리 나라는 도메인네임 紛爭을 規律하기 위한 별도의 立法이 행해진 바 없으므로, 기존의 오프라인에서 적용되던 不正競爭防止法 및 商標法 등을 도메인네임에 대한 紛爭에 어떻게 適用할 것인지가 法解釋 및 適用上의 문제로 대두되고 있다.

일반적으로 도메인 紛爭은 도메인네임을 기초로 하여 발생할 수 있는 여러 가지 형태의 紛爭을 통틀어 일컫는다고 할 수 있기 때문에 그 類型이 다양하다. 그러나 기존의 商標權者 등이 도메인네임 登錄者를 상대로 商標權侵害나 不正競爭行爲를 문제삼는 것이 主從을 이루기 때문에 本稿에서는 도메인네임이 그 자체로 商標로 등록된 경우는 아니면서 기존에 존재하고 있던 商標 또는 商號 기타 營業標識와 衝突하는 경우를 전제로 하고, 또한 도메인네임의 중요부분이 홈페이지의 내용에 포함되어 사용되는 경우를 排除한, 오직 인터넷

4) 인터넷 주소관리에 관한 비영리국제민간기구인 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)의 統一된 紛爭解決政策(UDRP : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)에 따라 紛爭解決機構로 지정된 世界知的財産權機構(World Intellectual Property Organization, WIPO)의 仲裁·調整센터 등 3개의 기구에서 일반 도메인에 대한 많은 紛爭事件을 처리하여 그 決定例가 쌓여가고 있다.(UDRP에 의한 분쟁처리 현황 통계를 보면 2001년 5월 1일 현재 事件 數는 3538건에 이르고, 해당 도메인네임 수는 6279개에 달한다 : <http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>).

5) 이해완, “도메인네임 紛爭에 관한 小考”, 한국정보법학회 제4차 학술심포지움 발표원고, 2000. 7, p. 1.

6) 서울지법 1999. 10. 8. 宣告 99가합41812 判決.

7) 서울지법 1999. 11. 18. 宣告 99가합8863 判決.

8) 서울지법 1999. 11. 24. 宣告 99가합2819 決定.

9) 창원지법 2000. 5. 18. 宣告 99가합9363 判決.

10) 인천지법 2000. 6. 16. 宣告 2000가합1637 判決.

11) 서울지법 2000. 9. 8. 宣告 2000가합6471 判決.

사이트 주소로서만 사용되는 경우를 전제로 한다. 또한 도메인네임의 사용에 의한 기존 權利의 侵害에 관해서는 그 權利侵害의 成否問題, 紛爭의 管轄問題 등의 많은 論點들이 있으나, 本 論文에서는 우리 나라에서 도메인네임의 등록·사용으로 인한 기존 商標와 商號 관련 權利侵害가 문제되었을 경우, 현실적으로 어떤 實定法規를 적용하여 規律할 수 있을 것인지에 그 論議를 限定하여 살펴보고자 한다.

이하에서는 도메인네임에 대하여 概觀한 후, 도메인네임의 商標權侵害與否의 문제와 不正競爭防止 및 營業秘密保護에 關한法律(이하 ‘不正競爭防止法’이라 함)違反의 문제, 商法上 商號權侵害與否의 문제로 나누어 검토한다. 그리고 현재 우리 나라의 도메인네임 紛爭關聯 現況과 判決들을 살펴보고, 商標의 보호에 있어서 실제로 적용되어 질 수 있는 두 가지 法理인 混同理論과 稀釋化理論을 考察한 후, 도메인네임 紛爭의 司法的 解決節次가 갖는 限界를 차례로 考察하고자 한다.

2. 도메인네임 紛爭에 대한 下級審 判決現況

1) Chanel 事件(서울지법 1999. 10. 8. 宣告 99가합41812 判決)

被告가 原告 샤넬(chanel)의 商號 등을 포함한 이 事件 도메인네임 및 Chanel International 또는 샤넬 인터내셔널이라는 商號나 表示를 原告들의 承諾 없이 자신의 홈페이지에 사용하여 通信販賣業을 한 行爲에 대하여 샤넬(chanel) 有限會社는 不正競爭防止法에 기초하여 商品主體 混同行爲 및 營業主體 混同行爲에 해당한다고 하여 이러한 行爲의 中止 또는 그 豫防을 請求하는 訴를 提起하였다. 法院은 被告의 行爲로부터 營業標識의 周知性, 周知된 營業標識와 同一 또는 類似한 것을 사용하는 行爲 및 이로 인하여 營業主體의 混同을 일으킬 것의 要件이 충족되었다고 判斷하여 原告인 샤넬(chanel)측의 請求를 認容하였다.¹²⁾

이 判決에서의 주된 爭點이었던 先登錄原則에 대하여 法院은 한국인터넷정보센터(KRNIC)에서 정한 先登錄原則은 KRNIC의 方針 내지는 指針에 불과한 것이어서, 그에 따른 도메인의 등록이 不正競爭防止法의 내용에 違反한 대상에 대하여도 적법하게 허용된다고 볼 수 없다고 하여, 先登錄을 기초로 한 도메인에 대한 權利가 排他的이며 완전하지는 않은 것으로 判示하였다. 그러나 原告의 샤넬 商標權 등에 기한 請求에 대하여 商標法上 商標權侵害 등에 따른 法律的인 문제점을 판단하지 않았다는 것은 다소 아쉬운 점이라 할 수 있다.

2) Viagra 事件(서울지법 1999. 11. 18. 宣告 99가합8863 判決)

被告들은 “viagra.co.kr”이라는 인터넷 도메인네임의 홈페이지를 개설, 운영하면서 인터넷

12) 不正競爭防止法 第6條의 ‘營業上의 利益이 侵害되거나, 侵害될 우려가 있는 者’의 解釋을 ‘信用 및 고객흡입력이 失墜 또는 稀釋化되어 營業上 損失을 입게 되는 者’로 解釋하여 稀釋化 概念을 援用하였다.

넷 통신망으로 생츠킵, 쥘수 등의 건강식품을 판매하고 있었는데, 原告들은 原告들의 登錄商標인 “Viagra” “비아그라” “PFIZER”와 동일한 것을 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 사용하여 생츠킵 등의 건강식품을 판매하는 행위가 原告들의 登錄商標權을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위로서 商標權 侵害行爲에 해당하므로, 이러한 商標權 侵害行爲는 禁止 또는 豫防되어야 한다고 주장하였다.

이에 法院은 商標權 侵害行爲라는 原告들의 주장에 대해 商標法上 商標權을 侵害하는 行爲로 인정되기 위하여는 商標使用者가 他人의 登錄商標와 동일한 商標를 그 指定商品과 類似한 商品에 사용하거나 他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 사용하여야 하므로, 商標使用者가 他人의 登錄商標를 사용하였더라도 그것이 他人의 登錄商標의 指定商品과 類似하지 않은 商品의 販賣를 위하여 사용된 것이라면 이를 가리켜 商標權 侵害行爲라고 할 수는 없다고 하였다. 즉 被告들은 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지를 이용하여 생츠킵, 쥘수 등의 건강식품을 판매하고 있고, 原告들과 같은 外國의 또는 外國계 企業들이 생츠킵과 같은 재래의 건강식품은 좀처럼 취급하지 않는 점, 醫藥品과 건강식품은 그 기능이 전혀 相異하고 그러한 차이는 사회 일반에 널리 인식되어 있다는 점 등에 비추어볼 때 각 登錄商標의 指定商品인 醫藥品과 被告들이 판매하는 생츠킵 등의 건강식품은 서로 類似한 商品이라고 보기는 어렵다 할 것이고, 나아가 이 사건 도메인네임의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 被告들이 이 事件 登錄商標權을 侵害하였다고 보기도 어려우므로, 被告들의 위 行爲가 商標權 侵害行爲에 해당하지 않는다고 하였다.

商標의 高級 이미지 및 周知·著名性에 無償으로 使乘하고, 그 商標들의 顧客吸引力을 稀釋시키는 것으로 商品主體 또는 營業主體의 混同과 無關하게 不正競爭行爲로 보아야 한다는 주장에 대하여는 現行 不正競爭防止法이 商品主體 또는 營業主體에 관하여 誤認, 混同을 惹起할 위험이 있는 行爲만을 不正競爭行爲로 보고 있으므로 現行法 체계상 받아들일 수 없다고 判示하였다.¹³⁾

3) Himart 事件(서울지법 1999. 11. 24. 宣告 99카합2819 決定)

被申請人은 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터에 대표이사인 송00 개인 명의로 “http://www.himart.co.kr”이라는 인터넷 도메인네임을 등록한 후, 위 도메인에 개설된 웹사이트 화면의 좌측 상단에 “Himart”라는 표시를 하여 전자주문 방식에 의한 가전제품 등의 판매업을 시작하였다. 이에 申請人은 被申請人에 대하여, “himart”를 요부로 한 인터넷 도메인네임이나 電子郵便 住所의 使用禁止 및 그와 같은 文字를 被申請人의 商號로 사용하거나 被申請人의 인터넷 홈페이지 상에 表示하는 行爲의 禁止를 求하였다.

法院은 하이마트(himart)는 申請人의 商號인 하이마트(HI-MART)와 거의 同一한 점, 영

13) 그러나 이후 서울高等法院 민사5부는 도메인 등록을 抹消하라며 原告勝訴 判決을 했다.(중앙일보 2001. 12. 25.) 이 判決은 不正競爭防止法上의 稀釋化 條項의 新設(一部改正 2001. 02. 03.)에 따른 것으로 보이며, 이후에 기존의 下級審 判決의 結果가 주목된다.

업의 내용이 家電製品販賣業으로 同一한 점, 被申請人의 홈페이지와 하위사이트의 좌측상단에 Himart라는 表示가 계속 나타나는 점, 被申請人은 웹사이트의 운영과 관련된 被申請人의 電子郵便 주소로 “webmaster@himart.co.kr” 등을 사용하고 있는 사실 등에 비추어 消費者들은 被申請人의 웹사이트에서 이뤄지는 家電製品의 販賣(家電製品 이외에 食品이나 成人, 女性用品 등도 販賣하나 주요 판매대상은 家電製品이다)가 申請人에 의하여 이뤄지는 것으로 생각하거나 최소한 申請人과 어떠한 관련이 있는 것은 아닌가 하는 混同을 초래할 것으로 보여지므로 被申請人이 도메인네임을 등록한 후 그곳에 개설된 웹사이트에서 가전제품 등을 판매하는 것은 消費者들로 하여금 營業主體를 混同하게 하는 行爲로서 申請人에 대한 不正競爭行爲를 구성한다고 하여 도메인네임 使用禁止 假處分申請을 認容하였다.

4) Rolls-royce 事件(창원지법 2000. 5. 18. 宣告 99가합9363 判決)

被告 등은 原告의 登錄商標와 동일한 “ROLLS-ROYCE”를 사용한 도메인네임 “rolls-royce.co.kr”을 등록한 다음 홈페이지를 개설하여 영업하고 있었다. 이에 原告는 被告 등이 그 홈페이지에서 原告의 登錄商標인 “ROLLS-ROYCE”라는 商標나 서비스표를 사용하여 原告의 商標權을 侵害하였고, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의 소정의 商品主體 또는 營業主體 混同의 위험이 있는 不正競爭行爲를 하였다고 주장하였다.

商標權의 侵害行爲與否에 대하여 法院은 商標法上 商標權을 侵害하는 行爲로 인정되기 위하여는 등록된 商標와 同一 또는 類似한 商標를 他人이 同種 또는 類似商品에 사용할 것을 요하며, 商標의 사용은 商品 등에 사용하는 行爲, 商標品을 유통케 하는 行爲, 廣告의 使用行爲 등 세 가지로 엄격히 限定(商標法 第2條 第1項 第6號 참조)되고 있기 때문에, 被告 등이 原告의 登錄商標를 사용하였더라도 상품을 나타내는 標章이나 그 판매를 위하여 사용한 것이 아니라 단순히 이 사건 도메인네임으로 등록한 것만으로는 被告 등이 原告의 登錄商標權을 侵害하였다고 보기는 어려우므로 商標法上 商標權 侵害行爲에 해당하지 않는다고 하였다.

또한 不正競爭行爲 해당 여부에 관해서는 不正競爭行爲가 성립하기 위하여는 商品主體 混同行爲 또는 營業主體 混同行爲가 인정되어야 하고, 이 事件의 경우와 같이 도메인네임에 의한 混同惹起行爲는 商品主體混同行爲보다 營業主體混同行爲에 해당 여부가 문제된다 할 것인데, 營業主體混同行爲는 국내에 널리 認識된 他人의 姓名, 商號, 標章 기타 他人의 營業임을 表示하는 標識와 同一 또는 類似한 것을 사용하여 他人의 營業上의 施設 또는 活動과 混同을 일으키게 하는 行爲(不正競爭防止法 第2條 第1號 ‘나’H)를 말하고, 여기서의 ‘使用’은 營利的 사용만을 의미하는 것으로 보아야 할 것이므로, 도메인네임으로 原告의 登錄商標와 同一한 문자를 사용하였다는 것만으로는 不正競爭防止法에서 말하는 營業主體混同 위험이 있다고 보기는 어렵고, 따라서 被告 등의 행위가 商品主體 또는 營業主體 混同 위험이 있다고 보기는 어렵다고 判定하였다.

그리고 商號權의 侵害與否에 관하여 法院은 商人은 他人이 不正한 H的으로 자신의 영업으로 誤認할 수 있는 商號를 사용할 경우 이를 排斥할 수 있는 權利를 갖는데(商法 第23條 第1項, 第2項), 여기서의 '使用'은 商人이 그 商號를 營業上 자신을 나타내는 명칭으로 이용함을 말하고, '不正한 H的'이라 함은 자기의 營業을 그 商號에 의하여 表示해 他人의 營業으로 誤認시킴으로써 他人이 가지고 있는 社會的 信用을 자신의 營業에 유리하게 이용하려는 목적을 말하는 바, 被告 등이 이 事件 도메인네임을 營業上 이용한 점을 認定할 만한 證據가 없으므로 이유 없다고 判示하였다.

또한 原告의 도메인네임 登錄抹消 請求에 관해서 法院은 도메인 登錄規定 第12條 第1項14)은 大韓民國에 事務所를 두지 아니한 外國法人 또는 團體와 大韓民國에 주소를 두지 아니한 外國人은 도메인 이름의 등록을 신청할 수 없다고 規定하고 있으므로, 大韓民國 內에 事務所를 두지 아니한 原告의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다고 하여 ROLLS-ROYCE PLC의 敗訴判決을 내렸다.

5) Jooyon & jooyontech 事件(인천지법 2000. 6. 16. 宣告 2000가합1637 判決)

被告는 "jooyontech.com" 과 "jooyon.com"을 미국의 도메인네임 등록업무를 담당하는 인터넷(internic)에 등록하였다. 이에 原告는 被告가 등록한 도메인네임은 原告의 登記商號인 "주식회사 주연테크"와 동일 유사하고, 原告가 사용하는 周知著名 商號인 "주식회사 주연테크"와도 동일 유사하므로 被告가 각 도메인네임을 등록한 행위는 原告의 登記商號權을 侵害하는 행위가 될 뿐만 아니라, 商品 出處의 誤認, 混同을 惹起하는 不正競爭行爲에도 해당하므로 被告는 각 도메인네임의 登錄抹消節次를 履行할 義務가 있다고 주장하였다.

商號權 侵害라는 주장에 대하여 法院은 商號權을 侵害하는 行爲라고 하기 위해서는 어느 名稱을 자기의 商號로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 營業을 그 名稱에 의하여 表示된 他人의 營業으로 誤認시키려고 하는 意圖가 있어야 한다.(商法 第23條 第1項) 따라서 도메인네임을 등록한 것만으로는 原告의 名稱과 同一 또는 類似한 名稱을 사용하여 일반인으로 하여금 자기의 營業을 原告의 營業으로 誤認시키려고 하는 意圖가 있었다고 볼 수는 없다고 하여 商號權 侵害를 否認하였다.

그리고 不正競爭防止法(第2條 第1號 나)은 商品主體 또는 營業主體 混同行爲로서의 不正競爭行爲는 ① 商品標識 또는 營業標識의 周知性, ② 周知된 商品標識 또는 營業標識와 同一 또는 類似한 것을 사용하는 行爲, ③ 이로 인하여 商品主體 또는 營業主體의 混同을 일으킬 것 등을 그 要件으로 하고 있으며, 여기서 商品主體 또는 營業主體의 混同은 반드시 同宗 또는 類似商品 또는 영업에 限定될 필요는 없으나, 적어도 그 商品의 性質, 營業의 形態 기타 諸般 事情에 비추어 一般 消費者들이 周知商號權者나 그와 特殊關係에 있는 者에 의하여 그 商品이 生産, 販賣되는 것으로 認識하여 商品의 出處 또는 營業의 主體 등에 관하여 混同을 일으킬 위험이 있는 경우를 의미한다.

14) 現在の 도메인이름등록관리규정(制定 2001. 9. 7)에서는 第5條 第3項에 規定됨.

따라서 被告가 홈페이지를 開設·運營하면서 어떤 商品을 販賣하거나 營業한 사실에 관한 주장, 立證이 없는 한, 被告가 이 事件의 각 도메인을 등록한 것만으로는 일반인이 原告나 그와 특수한 관계에 있는 者의 商品主體 또는 營業主體에 관하여 混同을 일으킬 위험이 있다고 할 수 없다고 하여 不正競爭防止法 違反에 대한 점도 否認하였다.

6) Mastercard 事件(서울지법 2000. 9. 8. 宣告 2000가합6471 判決)

被告는 1999. 6. 7.도메인네임 ‘mastercard.co.kr’, 기관분류 ‘기타 통신서비스’, 기관/인물명 ‘웹메일’로 하는 인터넷 도메인네임 등록을 마치고 쇼핑물 영업을 하고 있었다. 이에 原告는 原告의 周知·著名한 商標, 서비스표와 유사한 인터넷 도메인네임 ‘mastercard.co.kr’을 등록하여 그 홈페이지에서 電子商去來를 이용한 홈쇼핑업을 운영하고 있는 것은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 소정의 商品主體混同 乃至 營業主體混同 行爲에 해당하므로, 그 禁止 및 豫防을 請求하였다.

이에 法院은 ‘마스타카드(MasterCard)’는 국내에 널리 인식된 原告의 商標 또는 서비스표이고, 原告가 ‘mastercard.com’이라는 인터넷 도메인네임을 이용한 홈페이지에서 홈쇼핑업을 營爲하고 있는 점, 신용카드업체가 인터넷 홈쇼핑업을 함께 營爲하는 것이 일반적인 추세인 점 등에 비추어 볼 때, 被告가 이 事件의 ‘mastercard.co.kr’ 도메인네임으로 접속되는 홈페이지에서 홈쇼핑업 또는 이와 類似한 營業을 하게 된다면 이는 不正競爭防止法 第2條 第1號 ‘나’H의 ‘他人의 營業上의 施設 또는 활동과 混同을 일으키게 하는 行爲’에 해당한다고 判示하고, 被告가 이 事件의 도메인네임을 등록하고 웹메일 카드서비스를 준비한 行爲는 原告의 營業上의 施設 또는 活動과 混同을 일으키는 不正競爭行爲의 準備行爲라 할 것이고, 비록 被告가 이 事件의 訴訟이 提起된 이후에 홈쇼핑사업을 영위하고 있다는 것으로 誤認될 만한 내용을 削除하였다더라도 인터넷 전문가들에게는 그 홈페이지의 接續方法 및 內容의 變更은 크게 어려운 일이 아니고, 더구나 被告 자신이 홈페이지 開設 및 管理 프로그램을 개발하는 전문가로서 언제든지 이 事件 도메인네임으로 접속되는 홈페이지에서 웹메일 카드 서비스를 제공할 수 있는 점에 비추어 原告의 營業上의 利益이 侵害될 구체적인 우려가 있다고 할 것이므로, 原告는 不正競爭防止法의 不正競爭行爲禁止請求權에 관한 規定 第4條 第1項¹⁵⁾에 의하여 같은 法律 第2條 第1號 ‘나’H 소정의 不正競爭行爲를 하고자 하는 被告에게 그 行爲의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있다고 判示하였다.

샤넬(chanel)事件에서부터 현재의 mastercard 事件에 이르기까지 下級審은 請求判斷部分에 있어 商標權 문제를 부분적으로 다루고 있기는 하나 도메인 관련 事件을 營業主體의 混同 乃至 商品主體의 混同問題로 다루어 不正競爭防止法을 중심으로 처리하고 있음을 알 수 있다.

15) 不正競爭防止法 第4條 第1項에서는 ‘不正競爭行爲로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 侵害될 우려가 있다고 인정되는 者는 不正競爭行爲를 하거나 하고자 하는 者에 대하여 法院에 그 行爲의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있다’고 하여 侵害하고 있는 경우뿐만 아니라 侵害의 우려가 있는 경우에도 不正競爭行爲禁止請求權을 行使할 수 있도록 하고 있다.

7) Fedex 事件(서울지법 2000. 12. 8. 宣告 2000가합37185 判決)

被告는 fedex.co.kr 인터넷 도메인 이름등록을 마치고, 인터넷 웹 사이트를 개설한 후, 그 인터넷 웹사이트에서 자동차 부품의 수출, 중개업에 대한 광고 및 자동차 부품을 판매 하면서, "Federal Export Trading Co." 등의 문자를 사용하였다. 이에 원고는 商標權侵害와 不正競爭行爲를 이유로 도메인네임 登錄抹消請求를 하였다.

商標權 侵害라는 原告의 주장에 대하여 있어서 法院은 'fedex.co.kr' 도메인네임의 'fedex'는 페더럴익스프레스의 등록서비스표인 'fedex'와 동일하고, 被告의 "Federal Export Trading Co."라는 標章은 外觀 및 呼稱에 있어 페더럴익스프레스의 등록서비스표인 "federal express" 標章과 그 要部に 있어 類似한 標章이라 볼 여지가 있으나, 商標法上 商標權을 侵害하는 行爲로 인정되기 위하여는 등록된 商標와 同一 또는 類似한 商標를 他人이 同種 또는 類似商品에 사용하여야 하므로(商標法 第2條 第1項 第6號 참조), 商標使用者가 他人의 登錄商標를 사용하였더라도 그것이 他人의 登錄商標의 指定商品과 類似하지 않은 商品의 販賣를 위하여 사용된 것이라면 이를 商標權의 侵害行爲로 볼 수 없다고 하였으며, 또한 被告가 'fedex.co.kr'의 도메인네임등록을 마치고 웹사이트를 개설한 후 자동차 부품의 수출, 仲介業에 관한 광고 및 자동차 부품을 판매하면서, "Federal Export Trading Co." 등의 문자를 사용하였으나, 이는 자신의 營業을 表示, 廣告하기 위하여 사용한 것일 뿐, 자신이 판매하는 제품의 商標로서 사용한 것이 아닌 점을 인정할 수 있다고 하면서 商標權 侵害行爲를 인정하지 않았다.

不正競爭行爲에 대하여는 被告가 영위하는 자동차부속품 수출과 판매는 原告 페더럴익스프레스의 營業標識인 페더럴익스프레스(Federal Express) 또는 페덱스(Fedex) 標章의 지정서비스업인 화물운송업, 긴급택배업과 전혀 관련이 없을 뿐 아니라, 세계적인 화물운송 및 택배 회사가 자동차 부품(주로 한국산 제품)의 輸出, 販賣業을 영위한다는 것은 극히 異例에 속하며, 수요자로 하여금 原告들의 營業과 誤認, 混同을 일으킬 우려는 없다고 하여 不正競爭行爲 부분도 인정하지 않았다.

8) Dow 事件(서울지법 2001. 2. 9. 宣告 2000가합67452 判決)

被告가 등록한 dow.co.kr은 토목건축관련 소프트웨어를 개발하고 소개 및 홍보하는 것을 그 주된 내용으로 화학제품관련업과는 전혀 관련이 없는 營業을 하고 있었는데, 원고는 도메인네임 등록 말소 청구를 하였다. 이 事件의 被告가 등록한 dow.co.kr은 토목건축관련 소프트웨어를 개발하고 소개 및 홍보하는 것을 그 주된 내용으로 하고 있는데, 토목건축관련 소프트웨어의 개발, 소개 및 보급업무는 原告(다우케미컬사)가 위 商號 또는 서비스표와 관련하여 영위하는 化學製品關聯業과는 전혀 관련이 없을 뿐만 아니라, 세계적인 化學製品會社가 한국에서의 토목건축관련 소프트웨어를 개발하여 보급한다는 것은 극히 異例의 일이어서 被告의 營業이 原告의 위 다우(DOW)와 같은 周知·著名한 營業標識의 認知도와 名聲에 便乘하여 需要者를 誘引할 정도로 서로 競業關係 乃至 經濟的 類緣關係가

있다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 事件의 웹사이트에서 화면에 現出되는 내용에서 被告가 原告와 營業上·組織上·財政上 또는 契約上 어떤 관계가 있는 것을 암시할 만한 요소가 있다고 단정할 수 있는 證據가 없는데다가, 위 웹사이트상에서 營業主體를 ‘도우시스템’이라는 商號의 프로그램 개발회사라고 明示하고 있다는 점 등에 비추어 被告가 위 도메인네임(dow.co.kr)을 被告 자신의 영업에 사용하였다라고 需要者로 하여금 原告의 營業과 誤認, 混同을 일으킬 우려는 없다고 할 것이므로 不正競爭行爲를 認定하지 않았다.

II. 도메인네임의 法的性質

1. 도메인네임의 意義

인터넷의 웹브라우저(Web Browser)를 통해 특정 웹사이트에 접속하면, 그 住所 窓에 다음과 같은 表示가 있는 것을 볼 수 있다.

<ex : http://www.△△△.com> 이것은 인터넷상의 홈페이지를 식별하는 기호 또는 홈페이지의 住所를 表示하는 것으로서 URL(Uniform Resource Locator)이라고 稱해진다. 이 가운데 ‘www.△△△.com’이 바로 도메인네임¹⁶⁾에 해당하는 부분이다.

인터넷은 전세계의 수많은 컴퓨터가 마치 그물망처럼 연결되어 있는 네트워크이기 때문에 사람들이 이를 원활하게 이용할 수 있도록 하기 위해서는 각각의 컴퓨터에는 고유의 식별 가능한 식별기호에 의하여 그 住所가 특정되지 않으면 안 된다. 學校나 企業 등의 團體에서 사용되는 近距離通信網(LAN)¹⁷⁾이 特定 構成員들에게 必要한 情報를 流通시키는 채널이라면, 인터넷은 이러한 各種 네트워크를 다시 네트워크化한 것이라 할 수 있다. 따라서 이 네트워크에 連結된 各各의 컴퓨터들은 巨大하고 복잡한 네트워크 속에서 情報의 傳達를 위하여 인터넷상의 어느 곳에서든 識別할 수 있는 唯一한 고유의 住所를 必要로 하게 된다. 그래서 모든 컴퓨터에는 고유의 IP住所가 부여되어 있다. 그러나 IP 住所는 ‘230.231.234.3’ 등과 같은 4개의 定數가 點(.)으로 연결되기 때문에 사용자들이 기억하기 매우 어려우므로 보다 인간친화적인 형태로 변환하여 www.△△△.com과 같은 도메인네임을 IP住所 대신 사용할 수 있게 하였다. 이용자가 웹브라우저(Explorer, Netscape 등)를 이용하여 주소 입력란에 도메인네임을 입력하면, 중간에 DNS(Domain Name Server)¹⁸⁾라고

16) KRNIC의 도메인이름등록관리규정(제정 2001. 9. 7)

第2條(用語의 定義) 第2號에서 ‘도메인’은 公認된 DNS상에서의 영역이라 定義하고, 第3號에 의하면 ‘도메인이름’은 公認된 DNS상에서의 도메인의 위치를 나타내 주는 經路라고 定義하고 있다.

17) LAN은 Local Area Network의 略字로 限定된 範圍(구역)내에서의 通信網을 말하며, 예를 들면 企業체의 各各 정보를 컴퓨터에 입력해 놓고 각 부서에 설치되어 있는 컴퓨터와 네트워크를 구축, 부서간 업무연락을 취할 수 있도록 한 네트워크를 말한다.

18) KRNIC의 도메인이름등록관리규정(制定 2001. 9. 7)

第2條(用語의 定義) 第1號 ‘DNS(Domain Name System)’는 인터넷상의 호스트정보를 보유

하는 서버(Server)컴퓨터가 그 도메인네임을 컴퓨터가 인식할 수 있는 숫자 형태의 IP住所로 변환해 주어 쉽게 다른 컴퓨터를 찾아갈 수 있게 되는 것이다. 이러한 도메인네임은 인터넷상에 연결된 컴퓨터의 위치를 식별하기 위하여 一般 使用者들이 기억하기 쉽도록 IP住所와 對應하여 사용되는 문자의 標識를 말한다.¹⁹⁾

도메인네임의 구조는 최상위 도메인(Top-Level Domain: TLD, 위 예에서는 '.com')으로부터 하위의 도메인(Sub-domains : 2단계, 3단계 도메인)으로 구성되는데, 이는 숫자 형태로 표시되는 IP(예 : 230.231.234.3)와 대응되는 것으로서 그것과 마찬가지로 마침표에 의하여 그 경계가 설정된다.

1) 국가별 최상위 도메인(country code TLD : ccTLD)²⁰⁾

國家別 최상위도메인은 國際標準機構의 標準 3166(ISO3166)에 따라 분류된 두 자의 알파벳으로 된 國家別 코드로 되어 있는 도메인을 의미하는데, 1999년 4월말을 기준으로 그 숫자는 243개에 이른다.²¹⁾ 우리 나라는 '.kr', 일본은 '.jp', 미국은 '.us', 프랑스는 '.fr' 등으로 할당되어 있다.²²⁾

2) 일반최상위도메인(generic TLD : gTLD)

일반 최상위 도메인(gTLD)²³⁾은 종래 일곱 개(.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov)였으나, 이들 중 '.com', '.net', '.org' 등의 폭주로 開放的인 gTLD를 추가 생성하였다.²⁴⁾ 이 중에서 네 가지는 도메인네임으로 등록하는데 일정한 제한을 두는 制限的(restricted)인 것이며, 나머지는 도메인네임등록에 있어 制限을 두지 않는 開放的(open)인 것이다. 開放的인 gTLD는 '.com', '.net', '.org', '.biz' 등과 같이 登錄할 수 있는 個人이나 團體에 아무런 制限이 없고, 따라서 세계 어느 곳에 있는 個人이나 企業 그리고 機關도 등록할 수 있는 것을 말하며, 制限的인 gTLD라 함은 일정한 기준을 충족하는 團體만이 등록할 수 있는 것으로서 學位를 授與하는 4년제 大學에 限定하는 '.edu', 國際機構에 限定되는 '.int', 美國 聯邦政府의 機關에 限定되는 '.gov', 그리고 美國의 軍事機關에 사용이 限定되는 '.mil'이 있다.

하고 있는 트리(Tree)구조의 분산 데이터베이스이며, 도메인이름과 IP주소를 상호 변환해 주는 기능 등을 한다.

19) 이해완, "도메인네임 紛爭에 관한 小考", 한국정보법학회 제4차 학술심포지움 발표원고, 2000. 7, p. 4.

20) national TLD 또는 nTLD라고도 한다.

21) 이대회, "도메인네임의 管理體系에 關한 研究 - WIPO 최종보고서의 분쟁예방 및 해결을 중심으로-", 창작과 권리 1999년 여름호, p. 34.

22) ISO3166 국가코드의 각 국가코드별 등록처는 <http://www.alldomains.com>을 참조할 수 있고, 국가도메인 중 .kr은 우리나라의 KRNIC(<http://www.krnic.net>)가 운영하고 있다.

23) .com, .net, .org 등은 현재 미국의 InterNIC (<http://www.internic.net>), .gov는 미국의 Center for Electronic Messaging Technologies (<http://www.registration.fed.gov>), .mil은 미국의 DoD NIC(<http://nic.ddn.mil>), .int는 미국 IANA(<http://www.isi.edu/iana>) 있다.

24) 종래의 일곱 가지에서 '.com, .net, .org' 등의 급증으로 최근에는 최상위 도메인 '.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro, .shop'등이 생성되었다.(www.icann.org 참조)

2. 國內의 ccTLD(.kr 도메인네임) 登錄

현재 國內의 ccTLD인 .co.kr 등 도메인네임의 登錄은 한국전산원으로부터 독립한 민간 기구로서 國內 인터넷의 기능 유지 및 도메인 登錄업무를 수행하고 있는 한국인터넷정보 센터(Korea Network Information Center : KRNIC)가 주관하고 있다. 이것은 gTLD에 대한 것이 아니므로 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)²⁵⁾의 통일된 도메인네임 紛爭解決政策(UDRP : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)²⁶⁾의 適用이 없는 것은 당연하며, KRNIC가 자체적으로 제정한 도메인네임등록관리 규정²⁷⁾에 의하여 關聯事項이 規律되고 있다.

이 規定에 의하면, ① 大韓民國에 事務所를 두지 아니한 外國法人 또는 團體와 大韓民國에 주소를 두지 아니한 外國人은 도메인네임의 登錄을 신청할 수 없고(도메인네임등록 관리규정 第5條 第3項), ② KRNIC가 별도로 정하여 도메인네임의 登錄을 제한할 수 있도록 規定하고 있다(同 規定 同條 第4項). 위 登錄規定은 위와 같은 경우 외에는 기존의 商標權과의 충돌가능성에 대한 별도의 점검 없이 선착순으로 登錄을 받아 주는 것으로 되어 있어 이른바 事前的인 배제 메커니즘은 채택하고 있지 않으며, 다만 事後的으로 紛爭이 발생할 경우에는 當事者間의 自律的인 協議에 의한 해결을 권장하고, 승인이 이루어지지 않아 결국 法院의 判決 및 仲裁判定이 確定될 경우에는 그 確定된 결과에 따라 조치하는 것으로 規定하고 있다(同 規定 第8條).

3. 도메인네임의 法的 性質

1) 學說

(1) 단순한 電子住所에 不過하다는 見解

도메인네임이 알려져 있지 않은 경우에도 검색엔진의 이용으로 접속하고자 하는 사이트를 찾아갈 수 있고, 기업명을 유추하여 기업명과 일치하는 도메인네임을 입력하여 그 기업에 접속하는 경우는 매우 드물기 때문에 도메인네임 자체가 상품 또는 서비스의 출처를 표시하는 기능을 수행하고 있다고 말할 수 없다고 한다.²⁸⁾ 따라서 이 見解에 따르면 도메

25) LA에 위치한 국제인터넷주소관리기구로 기존에 최상위 일반도메인의 주소관리기능을 담당했던 美國 政府 산하의 IANA로부터 1998년 10월에 그 기능을 위임받은 비영리 국제민간기구로 일반 최상위 도메인의 주소관리기능, 登錄機關 및 紛爭解決 機關의 承認 등의 업무를 관장하고 있다.

26) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(統一된 도메인네임 紛爭處理 規定)는 ICANN 이사회가 1999년 8월 26일 채택하고, 同年 10월 24일에 그 실행문서를 승인하였다. 이는 이른바 無斷占有者(cyber squatter)가 보유하는 도메인네임에 대하여는 강제적인 行政 節次에 의하여 그 登錄을 取消하거나, 正當한 權利者에게 移轉하도록 할 수 있음을 골자로 하고 있다.

27) <http://domain.nic.or.kr> 참조.

인네임은 일반의 주소와 마찬가지로 단지 네티즌이 찾아갈 수 있는 하나의 識別 가능한 주소에 불과하고, 도메인네임은 영업의 主體나 商品의 出處에 관한 識別力을 주는 것이 아니기 때문에, 商標權 등과의 충돌문제는 생겨날 여지가 없으며, 실제공간에서 구축되어 있는 商標權 등의 法理를 적용하여서는 안된다고 주장한다. 그 근거²⁹⁾로는 첫째, 도메인네임은 IP주소를 사람이 식별하기 쉽도록 하기 위한 인터넷의 주소라는 개념에서 출발하였다는 점이다. 둘째, 商標權은 混同의 우려가 없는 경우에는 수 개가 부여될 수 있는데 반해, 도메인네임은 商標權과는 달리 단지 하나만 부과할 수 있다는 점이다. 셋째, 商標權에 관한 보호는 각 국가마다 그 입법형태가 상이한 반면, 도메인네임은 전 세계가 함께 사용하고 있는 것이므로 一國의 商標權 등에 관한 法律로 도메인네임을 규제하는 것은 타당치 않고, 도메인네임이 갖는 독자성을 발견하여 그에 맞는 새로운 원리를 형성하여야 한다는 주장이다. 한편 美國 地方法院에서는 “도메인은 ‘財産’이 아니라 ‘서비스’의 제공일 뿐”이라는 判決을 내린바 있다.³⁰⁾

(2) 知的財産權으로 說明하는 見解

도메인네임은 商標, 商號, 營業標 등의 하나에 해당하기 때문에 도메인네임을 구체적으로 어느 것으로 파악하느냐에 따라 적용 法律이 달라질 수 있을 뿐, 실제공간에서의 法들이 도메인네임 분쟁에도 적용된다고 한다. 미국의 여러 法院³¹⁾과 우리나라의 下級審判例가 취하는 見解이다.

가. 商標로 보는 見解³²⁾

도메인네임은 제공되는 商品이나 서비스의 出處를 나타내 주는 중요한 기능을 수행하고 있으므로³³⁾, 商標로 區分되어야 하고, 商標法은 도메인네임과 관련하여 적절한 救濟手段이 될 수 있다고 한다.³⁴⁾ 그러나 이 見解에 의하는 경우에도 도메인네임의 등록이 언제나 ‘商

28) 윤웅기, “내가 만일 샤넬에 맞선 被告側 訴訟代理人이었다면”, 법률정보 솔 인터넷법 게시판 (www.sol-law.net), 1999. 10. 8. 자 게시물.

29) 張德祚, “도메인네임의 法的性質과 規制方案”, 商事法研究(제19권 제2호), 2000, pp. 296~297.

30) 1996년 케리 크리먼은 원래 자신 소유의 도메인이었던 sex.com을 偽造된 서류에 의해 도난 당했으며, NSI와 이 사이트를 운영하고 있는 운영자 스티븐 코헌을 상대로 각각 損害賠償 訴訟을 提起했다가 이러한 判決을 받게 되었다.(The i Weekly, 2000. 9. 12, No. 18, p. 14.)

31) Giacalone v. Network Solutions, Inc., N.D. Cal. June 20, 1996.

32) 이대회, “電子商去來와 도메인문제에 關한 研究”, 디지털경제와 商事法, 한국상사법학회 하계학술발표회지, 2000, p. 182; Dan L. Burk, Trademarks along the Infobahn: A First Look at the Emerging Law of Cybermarks, 1 RICH. J.L. & TECH., Para 62, 1995.(여기서 그는 도메인네임이 商標에 해당한다고 보면서도 인터넷의 특성과 gTLD 등, 그리고 그 해당 사이트의 使用與否 등을 감안하여 商標權 侵害與否를 판단해야 한다고 주장한다.)

33) 정상조, “디지털경제시대의 知的財産權”, 저스티스 제33권 제2호, 2000, p. 46에서 도메인네임은 엄밀한 의미에서는 명칭이라기 보다는 식별번호에 해당한다고 하면서도 실제 商品이나 서비스의 出處表示의 기능을 하고 있음을 인정하고 있다.

34) Viagra事件에서 법원은 混同可能性이 없다는 이유로 商標法의 적용을 하지 않았으나, 이러한 판단을 하게 된 전제에는 도메인네임이 일용 商標에 해당한다는 推論을 하였다고도 보여진다. David J. Loundy는 도메인네임에도 미국의 商標法과 聯邦稀釋化法이 적용된다고 보고 있으나, 보다 나은 해결책은 도메인네임의 등록시스템을 정비하는 것이라는 논지를 펴

標의 사용'에 해당하는 것은 아니고, 그 사용의 태양에 따라 '상표의 사용'에 해당하는 경우가 있다는 의미라고 한다. 결국 도메인네임의 사용이 '상표의 사용'에 해당하는지 여부는 당해 도메인네임이 사용되고 있는 구체적 태양이나 그것으로 연결되는 홈페이지의 表示內容 등으로부터 종합적으로 판단해야 한다고 한다.³⁵⁾ 도메인네임이 상표에 해당한다고 한다면 商標法과 不正競爭防止法이 적용되게 된다.

나. 商號으로 보는 見解

企業들이 웹사이트주소로 쓰는 도메인네임은 '電子商號'라 불러도 좋다고 하는 見解다.³⁶⁾ 이 見解에 의하면 도메인네임은 당해 企業 또는 事業을 表彰하는 기능을 갖게 되었으므로 企業들이 사용하는 도메인네임은 商號 또는 서비스표로서의 성격을 가지게 된다고 한다. 이 見解에 충실한다면 商標法의 적용문제는 없을 것이고, 단지 商標法과 不正競爭防止法에의 抵觸問題가 惹起된다. 그러나 이 견해에서도 商號 등에 관한 기존의 法律을 그대로 적용해야 한다고 주장하지는 않는다.

다. 營業標로 보는 見解

도메인네임은 營業을 하는 자가 자기의 營業을 다른 營業者의 營業과 識別시키기 위하여 사용하는 표장인 營業標에 해당한다고 주장하는 견해도 있다.³⁷⁾ 營業者가 그 대표적인 상품에 營業標를 商標로 사용하고 기타의 상품에 商標를 따로 사용하는 경우도 있기 때문에 營業標를 상품에 사용하면 商品을 表示하는 商標가 되기도 한다.³⁸⁾ 그러나 商標는 營業者가 製造販賣하는 특정 상품의 同一性을 표시하는 것임에 대하여 營業標는 營業者가 製造販賣하는 모든 상품에 사용되고 營業者의 出處 외에 信用을 表示하는 기능이 강하므로 구별된다. 따라서 不正競爭防止法에서는 그것이 '널리 認識된 경우'에 限하여 보호를 하여 주고 있기 때문에 도메인네임이 營業標에 해당한다는 見解를 취하는 경우에는 不正競爭防止法에 의한 보호를 받게 된다.

2) 學說의 檢討

우리 判例는 도메인네임을 아직 商標權侵害나 不正競爭行爲와 關連하여서만 判示하고 있다. 도메인네임이 단순한 電子住所에 不過하다는 見解는 현재의 도메인네임이 營業의 主體나 商品의 出處로서의 기능을 하고 있다는 점을 看過하고 있으며, 商號로 보는 견해에 충실하게 된다면 도메인네임은 기업 또는 사업을 표창하는 기능을 가지게 되므로 상표법

고 있다.(David J. Loundy, A Primer on Trademark Law and Internet Address, 15 John Marshall J. of Computer and Info. Law, 1997, pp. 491~492.)

35) 이해완, 前揭論文, p. 18.

36) 손경환, "도메인 이름의 先占과 法的課題", 1999, p. 2.

(www.nic.or.kr/knic/home/dispute/cgi-bin/disp_board/docu/view_use.html?id=10&code=docu&start=0)

37) 張德祚, "도메인네임의 法的 性質과 規制方案", 商事法研究 第19卷 第2號, 2000, p. 296; 샤넬(Chanel) 사건(서울지방법원 1999. 10. 8. 宣告 99가합41812 判決)

38) 營業者가 그 대표적인 상품에 營業標를 商標로 사용하고, 기타의 商品에 商標를 따로 사용하는 경우도 있으므로, (송영식·이상정·황종환, "知的所有權法(下)", 육법사, 1999, p. 64.)

의 적용은 있을 수 없다. 따라서 기존의 판례가 상표권 침해를 근거로 示하고 또한 도메인네임의 업의 主體나 商品의 出處로서의 기능, 즉 상표적 기능을 간과하고 있기 때문에 부당하다. 그리고 營業標로 보는 見解의 경우 營業標는 企業의 同一性을 나타내는 일정한 형태의 圖式이기 때문에 도메인네임을 이러한 營業標로 보는 것은 부당하다고 생각한다.

생각하건대, 도메인네임은 IP住所에 대응하는 컴퓨터의 위치를 알려주는 기능에서 출발했으나, 일반적으로 도메인네임은 무작위의 문자집합이 아닌 그 등록자에 의해 선택된 것으로 登錄者의 商品이나 서비스를 식별하는 기능을 가지고 있다. 또한 오늘날 電子去來의 비중이 증가함에 따라 기존 商標權者는 가능한 한 자신의 商標를 도메인네임으로 등록하고자하는 경향이 있으며, 그에 따라 소비자들 사이에서도 유명상표 등의 경우에는 도메인네임과 商標權者를 연상하고 商品 또는 서비스의 出處와 관련하여 생각한다. 따라서 도메인네임 자체를 商標라고 단정할 수는 없지만 도메인네임은 商標로서의 성격이 강하다고 생각한다.

III. 商標權 侵害에 關한 理論的 檢討

인터넷을 통한 광고, 홈페이지를 이용한 광고시에 게재되는 도메인네임도 공중의 심리에 商品과의 關連을 상기케 하므로 商標의 使用개념에 해당되고, 적극적으로 디지털 상품을 포함하는 商品의 出處를 表示하는 商標 類似의 기능으로서 사용된다는 점에서 도메인네임의 登錄 및 使用도 商標의 使用에 對항된다고 해석함이 마땅하며,³⁹⁾ 도메인네임은 제공되는 商品이나 서비스의 出處를 나타내 주는 중요한 기능을 수행하고 있다는 점에서 商標的 功能이 강하다. 따라서 商標權 侵害에 關한 法理를 검토해 보고자 한다.

1. 混同理論

1) 混同의 意義

混同이라 함은 대상의 同一性에 關한 誤認을 뜻하나,⁴⁰⁾ 混同에는 商品標示와 商品標示사이의 混同과 商品出處와 商品出處사이의 混同이 있다. 또 出處의 混同에는 出處가 同一이라고 생각하는 混同(狹義의 混同)과 兩者 사이에 어떤 관계가 존재하리라고 생각하는 混同(廣義의 混同)이 있다.⁴¹⁾ 다시 말하자면, 前者는 商品의 混同이며, 後者는 企業의 混同乃至 後援關係의 誤認이라고도 한다. 기본적으로 混同理論은 商標의 重要한 功能중의 하나인 出處標示의 混同을 가져올 수 있다는 점에서 문제가 되는 理論이라고 할 수 있다.⁴²⁾

39) 조정욱, "인터넷 도메인네임의 상표법 및 부정경쟁방지법적 문제에 관한 연구", 서울대학교 석사학위논문, 1998, p. 53; 출처표시기능과 품질보증기능에 대해서는 김윤명, "상표법상 혼동이론 및 희석화의 원리와 도메인네임에의 적용", <http://user.chollian.net/~infolaw> 참조.

40) 이상정·송영식·황중환, 知的所有權法(第4全訂版), 육법사, 1996, p. 771.

41) 이상정·송영식, 知的財產法, 세창출판사, 1996, pp. 203~205.

混同에 대한 판단의 전제조건은 우선 商標 및 商品의 同一 乃至 類似한지의 考察이 선행되어야 하며, 그리고 서로 다른 장소에서 판매되어질 수 있다면 需要者에게 誤認을 가져올 가능성이 적기 때문에 同一한 場所에서 販賣되어질 可能性이나 蓋然性이 있어야 한다. 결국 競爭的인 關係가 설정되지 않는다면 전통적인 商標保護의 法理인 混同理論이 적용되지 않기 때문에 混同의 관계가 나타나질 수 있는 경우는 競爭的인 關係가 설정되어야 한다. 그렇지만 競爭的인 관계가 전제되지 않더라도 周知商標에 使乘하려고 하는 경우가 상당부분 발생하고 있기 때문에 周知商標의 保護에 대한 많은 論議가 필요하다고 생각한다.

2) 混同 可能性의 決定

混同可能性을 결정하는데는 다음과 같은 事項들이 연관된다. 商標의 標識力, 商品의 近接性, 商標의 類似性, 현실적인 混同의 證據, 사용된 판매채널, 商品의 형태와 購買者들이 기울일 관심의 정도, 商標를 선정하게된 被告의 意圖, 제품종류의 擴張 可能性, 混同의 실제적인 證明 등을 그 기준으로 하고 있다.⁴³⁾ 특히 商標의 紛爭에 있어서 문제가 되는 것은 原告에 의해 當該 商標가 보호받을 수 있는 것이라는 점과 被告의 商品에 관한 出處, 投資關係 또는 後援關係에 대한 混同可能性의 존재가 立證되어야 한다는 점이다.⁴⁴⁾

3) 混同理論의 도메인 紛爭에의 適用

현재 많은 도메인네임이 商標 乃至 商號를 취득하지 않은 者에 의하여 先占되어짐으로써, 일반 사용자는 도메인네임과 商標 乃至 商號에 있어 混同을 가져올 수 있다. 일반적으로 商標權者와 同一한 商標 乃至 類似한 商標를 사용함으로써 需要者들간에 일반적인 商標權者로부터 제공되어진 商品이나 서비스임을 混同하게 한다면 이는 混同 可能性이 존재한다고 볼 수 있고, 따라서 同一·類似한 商標를 다른 사람이 同一·類似한 도메인네임으로 사용함으로써 出處標示混同을 가져올 수 있다고 할 수 있다. 그렇지만 도메인네임 紛爭을 商標法的으로 접근함에 있어서는 그 限界가 존재할 수밖에 없다. 도메인네임이 다른 商標權과 다른 점은 類似判斷與否가 불투명하다는 점, 즉 도메인네임은 그 자체로는 商標法이 예정하고 있는 商品分類라는 개념의 구분이 없는 단일한 주소체계를 가지기 때문에 실제적인 混同 可能性을 도메인네임 자체로만 판단하여야 한다. 만약 도메인네임을 商標法에서 접근하고자 한다면 도메인네임으로 등록된 웹사이트의 내용에 담긴 商品이나 영업을 함께 검토를 할 수밖에 없다.⁴⁵⁾ 그러나 도메인을 先占하고 웹사이트를 '구축중(Under Construction)'인 상태로 放置하거나 혹은 商品의 販賣와는 無關한 사이트를 운영한다면

42) 混同에 있어서 판단기준은 商標의 類似與否가 판단기준이라고 볼 수 있다. 즉 類似與否 판단을 위한 理論의 根據 및 실제적인 適用에 있어서 混同可能性(likelihood of confusion)에 대하여 論議되어지는 것이라고 할 수 있다.

43) Andrew Chanho Sonu, "Trademark Issues", Internet and Intellectual Property, Seoul, 1998, p. 32; 이대희, 前掲 電子商去來와 도메인問題에 關한 研究, p. 220 각주62번 참조.

44) Andrew Chanho Sonu, Ibid, p. 32.

45) 김윤명, "商標法上 混同理論 및 稀釋化의 原理와 도메인네임에의 適用", <http://user.chollian.net/~infolaw> 참조.

이러한 경우에는 도메인 紛爭에 대한 해결이 불가능하게 될 여지가 있다. 따라서 商品類 구분이 없는 도메인네임에 대하여 商品類 구분의 존재를 전제로 하는 商標權의 保護法理인 混同理論을 적용하는 데는 어려움이 따른다.

2. 稀釋化 理論

1) 稀釋化 理論의 意義

稀釋化(dilution theory)란 周知·著名한 商標와 同一하거나 類似한 商標를 同一하거나 類似하지 아니한 商品에 사용함으로써, 周知乃至著名한 商標의 信用에 便乘하여 不當한 利得을 얻는 行爲를 말한다. 그리고 混同의 위험이 전혀 없다고 하더라도 著名商標를 類似品에 자유롭게 사용할 수 있게 하면 著名商標權者가 쌓아올린 當該 商標의 信用, 顧客吸引力 등이 각종의 商品에 分散·使用되고, 그로 인하여 商標가 가지는 販賣力(selling power)을 약화시키거나, 商標가 가지는 이미지(goodwill), 顧客吸引力 등이 損傷되는 현상을 商標의 稀釋化 현상이라고 한다.⁴⁶⁾ 그렇지만 商標의 稀釋化는 商標 자체에 대한 직접적인 공격이 아니므로 전통적인 商標侵害理論, 즉 混同理論에 의하여 救濟받을 수 없는 영역에 속한다.⁴⁷⁾ 즉 混同理論은 商標가 同一하거나 類似한 경우에 대한 保護法理이기 때문에 同一하거나 類似한 商標를 異種商品에 사용한 경우에는 적용되지 않는다. 따라서 이러한 문제를 극복하기 위해 도출된 法理가 稀釋化 理論이다.⁴⁸⁾

稀釋化 理論(dilution theory)은 商標權의 名聲에 便乘하여 商業的 利益을 향유하고자하는 경우에 그러한 侵害를 防止하고 또한 救濟하고자하는 것인데, 전통적으로 영국의 보통법에서 유래한 이론으로 미국에서 판례를 통하여 확립된 法理이다. 稀釋化 理論(dilution theory)은 기존의 混同理論(confusion theory)이 消費者混同에 主안점을 두고 있는데 반하여, 商標와 관련된 識別力 또는 긍정적 이미지(good will)를 惡化시키는 稀釋化 行爲에 重點을 둔다.⁴⁹⁾ 즉 混同 可能性에 의한 商標權의 侵害는 當事者間의 경쟁을 전제로 하는 消費者 混同을 保護하는 것이 아니라, 稀釋化는 當事者間의 競爭이 존재하지 않더라도, 有名商標와 同一하거나 類似한 商標를 허락 없이 사용하는 경우에 混同을 惹起시키지 않더라도 商標權의 侵害를 인정함으로써 商標의 經濟的 價値를 보호하기 위한 것이다.⁵⁰⁾ 이러한

46) 이상정·송영식, 前掲書, p. 348; 이대희, 前掲 電子商去來와 도메인 문제에 關한 研究, p. 221; 특허청, “有名商標의 稀釋化 防止規定”, 도메인분쟁협의회 關係자료(dispute -0707-2), 2000, pp. 1~11.

47) 이상정·송영식·황종환, 前掲知的所有權法(제4전정판), p. 864.

48) 商品出處에 關한 混同을 가져오지 않는다 하여도 원래 商標의 商品에 대한 情報提供의 가치를 떨어트린다면 그 다른 商標가 規制되어야 한다는 것이다.(김형진, 美國商標法, 지식공작소, 1999, p. 25.)

49) 홍준형, “國內 도메인紛爭解決方案 堅立에 關한 研究”, 한국인터넷정보센터, 2000. 11, pp. 40~41.

50) 鄭圭, “보이지 않는 商標權의 侵害”, 인터넷 법률 7호, 법무부, 2001. 7, p. 9; 稀釋化 理論에 의하면 有名商標權者는 混同 可能性이나 경쟁관계에 있음을 立證할 필요가 없다. 다만, 商

稀釋化에 대한 救濟方式은 立法論的 형태가 주된 方向이라고 할 수 있다.⁵¹⁾ 가장 대표적인 경우가 美國의 ‘聯邦稀釋化防止法(The Federal Trademark Dilution Act)’⁵²⁾이며, 獨逸의 경우는 不正競爭防止法에 내용을 두도록 하고 있다.⁵³⁾

2) 稀釋化 理論의 도메인 紛爭에의 適用

도메인네임의 稀釋化 理論에 대한 적용은 同一하거나 類似한 도메인네임을 사용한다는 전제와 웹사이트의 내용이 실제적인 商標와 商品의 사용에 영향을 미치는 것이어야만 한다. 그러나 稀釋化 理論의 適用 또한 混同理論의 적용에서의 마찬가지로 도메인네임체계에서는 商品과 서비스에 대한 商品(서비스)類의 구분이 없기 때문에 商標法의 法理를 적용한다는 것은 무리가 따른다고 생각한다.

서울 地方法院은 샤넬(chanel)事件의 判決⁵⁴⁾에서 不正競爭行爲가 되기 위한 混同의 概念을 狹義의 混同概念이 전제로 하고 있는 ‘現實的인 競爭關係’를 전제로 한 ‘出處의 混同’에 限定짓지 않고, 서로 競爭關係가 없는 異種의 商品들 사이에서도 營業의 主體에 관한 混同이 있는 경우에는 混同行爲가 있을 수 있다고 하면서도 不正競爭行爲의 範圍 內에 소위 稀釋化 理論을 끌어들이어 擴張解釋⁵⁵⁾하는 것에 대해서는 否定하고 있다.⁵⁶⁾

샤넬(chanel)判決에서 被告側에 도메인네임 登錄抹消節次를 履行할 것을 命하고 있는데, 稀釋化 法理를 導入하지 않은 이상 侵害라고 보기는 어렵다. 즉 실제 商標權侵害나 不正競爭行爲가 있었다하더라도 웹사이트의 내용을 기존의 商標나 營業標識와 전혀 무관하도록 修正한다면 도메인네임 이용자는 다른 내용으로 해당 도메인네임을 適法하게 이용할 수 있다고 할 수 있을 것이다. 따라서 굳이 法院이 도메인네임의 抹消를 命하는 것은 商標權者에 대한 過剩保護가 아닌가 생각한다.⁵⁷⁾

商標者 자신의 商標가 周知·著名하다는 것과 자신의 商標와 同·또는 類似한 商標를 사용한 者의 行爲로 인해 商品價値가 稀釋되었음을 立證해야 한다.(이훈중, “메타태그에 關한 研究”, 商事法 研究 제19권 2호, 2000, p. 372.)

51) 判例法上: 일정하게 유지해 오던 誤認混同과 出處混同 등에 대한 理論 등이 立法化된 것이다.(United States Code, Title 15 - Commerce, Chapter 22 - Trademark)

52) 미국법원에 의해 최초로 희석화 이론이 적용되어 상표권 침해가 인정된 사건은 Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades Inc. 369 NE 2d 1162, 399 NY 2d 628, 198 USPQ 418 (NY Ct. App. 1977)이다.

53) 이상정·송영식·황종환, 前掲知的所有權法(第4全訂版), p. 864.

54) 서울지법 1999. 10. 8. 宣告 99가합41812 判決.

55) 미국의 稀釋化 法理의 도입과 이를 통한 도메인 분쟁의 해결에 대해서는 정진섭, “인터넷 도메인네임과 商標權 紛爭實態”, 정보사회의 知的財產權 概念 再定立, 한국전산원, 1997, pp. 93~94.

56) 현재 우리 나라의 商標法 해석상 稀釋化 概念을 도입하는 것에 반대하는 내용은 송영식·이상정·황종환, 前掲知的所有權法(下), p. 148 각주 133번 참조, 不正競爭防止法의 해석에 있어서는 송영식·이상정·황종환, 前掲知的所有權法(下), p. 365 각주 328번 참조. 이에 반해 상표등록단계상 商標法 第7條 第1項 第10號와 第11號에 의해 著名商標保護를 위한 稀釋化 理論이 수용될 수 있는 배경이 형성되어 있으므로, 商標侵害段階에서도 不正競爭防止法에 의하여 해석상 인정할 수 있다는 見解가 있다.(이대회, “商標法上의 稀釋理論에 대한 考察”, 창작과 권리 제9호, 세창출판사, 1997, p. 60.)

57) 당시 도메인네임등록관리규정(1999. 6. 29 制定)에 따르면 도메인네임을 讓渡할 수 없도록

IV. 도메인네임의 規制法律

우리 나라에서는 商法, 商標法 및 不正競爭防止法과 관련하여 도메인네임 분쟁이 논의되고 있다. 이하에서는 商法, 商標法 및 不正競爭防止法과 관련하여 도메인네임의 規律하는 내용을 살펴보고자 한다.

1. 도메인네임과 商標法

商標法 第2條에서 '商標'라 함은 商品을 生産·加工·證明 또는 販賣하는 것을 業으로 營業하는 자가 自己의 業務에 관련된 商品을 他人의 商品과 識別되도록 하기 위하여 使用하는 다음 各 目的의 1에 該當하는 것(이하 '標章'이라 한다)으로 정의하고 있고, 各 目的에서 '記號·文字·圖形·立體的 形狀 또는 이들을 結合한 것' 및 이들 '記號·文字·圖形·立體的 形狀 또는 이들을 結合한 것 各各에 色彩를 結合한 것'으로 정의하고 있고,⁵⁸⁾ 現行法上 混同理論을 적용하고 있는 부분은 商標法 第7條 第1項 第10號라고 볼 수 있다.⁵⁹⁾ 本 號에서는 需要者間에 현저하게 인식되어 있는 他人의 商品이나 他人의 營業과 混同을 일으키게 할 餘려가 있는 商標는 登錄할 수 없도록 한다.

도메인네임을 기존의 法體系 안에서 적절한 위치를 부여하는 것은 어려운 일이지만, 도메인네임이 사용되고 있는 실태에 비추어 그것이 商品이나 서비스에 관한 정보의 提供者를 나타내는 識別標識로서 기능하고 있다는 것에 주목해 볼 때, 도메인네임이 商標法上의 商標 또는 不正競爭防止法에 있어서의 營業主體나 商品主體의 標識로 인정될 수 있는 경우도 있다. 다만, 도메인네임에 商標的 機能을 인정한다하더라도 여러 가지 면에서 商標와는 다른 특성을 가지고 있다.

첫째, 도메인네임의 登錄은 商標의 登錄으로 인정되지 않고, 도메인네임이 商標로서 보호받기 위해서는 별도로 特許廳에 商標로 登錄하여야 하고, 둘째, 商標의 경우 混同의 가능성만 없다면 異種의 商品 등에 同一한 商標를 사용할 수 있지만, 도메인네임의 경우는 同一한 도메인네임을 同時的으로 사용하는 것이 불가능한 점, 셋째, 일반명칭의 登錄이 원칙적으로 불가능한 商標의 경우와는 달리 도메인네임은 識別力이 없는 一般名稱(generic word)도 登錄할 수 있다는 점 등에서 차이가 있다.⁶⁰⁾

하고 있었으나, 現在의 도메인네임등록관리규정(制定 2001. 9. 7)에서는 도메인 登錄사항의 變更規定에 대한 制限規定이 없어져 도메인네임의 讓渡가 자유로워졌다고 할 수 있다. 그렇 다면 이제는 도메인네임의 讓渡를 請求하는 訴訟이 提起될 확률이 높다. 이 경우 도메인네임의 讓渡를 인정할 것인가가 또 문제된다. 稀釋化 法理가 적용되는 미국은 Toeppen 사건, Avery Dennison 사건에서 도메인네임의 讓渡를 인정한 바 있다.

58) 商標法 第2條 第1項 第1號.

59) 第7條 第1項 第10號 需要者間에 현저하게 認識되어 있는 他人의 商品이나 營業과 混同을 일으키게 할 餘려가 있는 商標.

60) 또한 商號의 경우에는 地域的 制限이 따르기 때문에 다른 지역에서는 동일한 商號의 使用 또는 登記가 가능하지만(商法 第22條에서 他人이 登記한 商號는 동일한 特別市, 廣域市, 市,

<商標와 도메인네임의 差異點>

구분	상표	도메인네임
개념	業務에 關된 商品을 他人의 商品과 識別되도록 하기위해 사용하는 문자, 기호, 도형, 입체적 형상 및 이들 각각에 색채를 결합한 것.	인터넷상 컴퓨터의 기계적인 주소인 IP 대신 쉽게 알 수 있도록 문자로 표기한 것.
등록기관	특허청	- .gTLD: ICANN의 인증을 받은 등록기관 - .ccTLD(.kr): 한국인터넷정보센터(KRNIC)
관련성	사용하고자 하는 상품이나 서비스업을 지정	商品과 關連없이 등록
구성요건	한글, 영문, 한자 등 모든 문자와 기호, 도형, 색채를 포함할 수 있음.	영문자[A-Z][a-z], 숫자[0-9], 하이픈[-]만을 사용.
등록효력	- 보호지역: 國內(國外는 해당 국가에 등록) - 보호기간: 등록후 10년, 갱신등록 가능. - 등록취소: 등록후 3년이상 국내에서 사용하지 않으면 취소될 수 있음. - 보호범위: 登錄商標와 同 ; 類似한 商標(指定商品도 類似해야함)의 사용이나 등록을 禁止할 수 있음.	- 보호지역: 제한없음. - 보호기간: 維持料를 내는 한 계속 보호 - 등록말소: 申請서를 虛偽로 작성, 他人의 權利侵害, 不公正行爲 등으로 法院의 判決 또는 仲裁判定이 있을 경우 登錄抹消될 수 있음. - 보호범위: 類似한 도메인네임을 배척할 權利 없음.
등록요건	- 先出願主義 - 商標法上: 登錄要件을 實체적으로 심사 후 登錄與否를 決定.	- 先申請主義 - 先登錄된 도메인네임들과 완전히 同·하지 않으면 등록할 수 있음.

商標權은 적극적으로 指定商品에 대하여 그 登錄商標(또는 서비스표)를 독점적으로 사용하는 權利이며, 消極的으로 第三者가 同一·類似商標(또는 서비스표)를 指定商品과 同一·類似商品(또는 서비스)에 사용하는 것을 排除할 수 있는 權利이다(商標法 第50條, 第55條, 第66條). 따라서 우리 나라 現行 商標法上 商標權의 侵害行爲로 인정되기 위해서는 商標使用者가 他人의 登錄商標와 同一 또는 類似한 商標를 그 指定商品과 同一 또는 類似한 商品에 사용하여야 한다.⁶¹⁾ 따라서 도메인네임의 경우에는 등록된 도메인네임이 登錄商標와 同一 또는 類似해야 하고, 해당 도메인네임을 사용하는 웹사이트에서 登錄商標의 指定商品과 同一하거나 類似한 商品을 판매해야 商標權 侵害로 된다. 그러나 우리 法院은 도메인네임의 사용이 商標의 사용에 해당하느냐⁶²⁾에 대해서 명백하게 結論을 내린 바 없다.⁶³⁾

郡에서 同種營業의 商號로 登記하지 못한다고 規定함.), 도메인네임은 단 하나만 등록된다. 이러한 점 등이 도메인네임에 대한 기존 法理의 限界이다.

- 61) 商標의 類似性을 판단하는데 있어서 기준이 되는 것은 外觀, 稱號, 觀念의 3 가지를 바탕으로 하여 商品出處의 混同이라는 여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 일반적인 견해이며, 우리 大法院 判例도 마찬가지로 있다.(大法院 1999. 4. 23. 선고 97도322 判決 등 참조) 그러나 商標權 侵害與否를 商標와 商品의 類似性 與否로만 판단하는 現行 우리 法制가 지나치게 形式的이서 不當하다는 見解가 있다.(송영식·이상정·황중환, 前揭知的所有權法(下), pp. 223~224.)
- 62) 美國 特許商標廳(PTO)은 1996年 2월에 도메인네임의 商標登錄基準을 마련하여 公表하였는데, 美國은 商標에 關하여 使用主義에 입각하고 있기 때문에 同 登錄基準에 의하면 도메인네임을 단순히 IP주소로만 사용하는 경우에는 商標法上의 商標가 아니어서 등록할 수 없고,

2. 도메인네임과 不正競爭防止法

商標法이 商品 및 서비스에 관한 商標 및 서비스표의 등록이라는 節次的 手段을 통하여 1차적으로 登錄商標權者의 私益保護를 피하고 있다면 不正競爭防止法은 登錄有無를 불문하고 널리 인식된 일반적인 標識와 混同을 일으키는 行爲를 規制한다는 점에서 兩者는 區別된다.⁶⁴⁾ 도메인네임과 관련하여 특히 고려하여야 할 不正競爭行爲에 대하여는 不正競爭防止法 第2條에서 규정된 ‘가’H의 商品主體混同行爲와 ‘나’H의 營業主體混同行爲이다.⁶⁵⁾ 한편 ‘다’H에서는 正當한 事由없이 國內에 널리 認識된 他人의 標識의 識別力이나 名聲을 損傷하게 하는 行爲 또한 不正競爭行爲라 규정하여 稀釋化 理論을 도입한 것으로 볼 수 있다.⁶⁶⁾

商品主體混同行爲라 함은 ‘國內에 널리 인식된 他人의 姓名, 商號, 商標, 商品의 容器, 包裝 기타 他人의 商品임을 表示한 標識와 同一하거나 類似한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 商品을 販賣, 頒布 또는 收入, 輸出하여 他人의 商品과 混同을 일으키게 하는 行爲’를 말한다(不正競爭防止法 第2條 ‘가’H). 이를 크게 나누면 ‘周知性이 있는 商品標識⁶⁷⁾일 것’, ‘同一, 類似한 標識를 사용하거나 商品의 販賣 등이 있을 것’, ‘混同을 일으키게 할 것’ 등의 3가지 要件으로 나눌 수 있으며, 營業主體混同行爲라 함은 ‘국내에 널리 인식된 他人의 姓名, 商號, 標章 기타 他人의 營業임을 表示하는 標識와 同一하거나 類似한 것을 사용하여 他人의 營業上의 施設 또는 活動과 混同을 하게 하는 行爲’를 말한다(同法 同條 ‘나’

도메인네임이 등록단계에서 실질적으로 商品이나 서비스의 標章으로 사용되는 것을 疏明하여, 당해 도메인네임이 商品이나 서비스의 出處를 表示하기 위한 標章으로 明瞭하게 사용된 경우에 限해서 商標로 登錄될 수 있다.

- 63) 다만, 비아그라(viagra)判決(서울지법동부지원 1999. 11. 18, 宣告 99가합8863)에서 原告는 被告가 登錄상표를 도메인네임과 홈페이지에 사용한 것에 대하여 商標權 侵害行爲로서 禁止 또는 豫防되어야 함을 주장하였는데, 이에 대하여 法院은 登錄商標와 同一 또는 類似한 도메인네임을 등록하더라도 指定商品과 다른 商品을 판매하는 경우에는 商標權 侵害가 되지 아니한다고 하였다. 따라서 도메인네임의 등록 및 그 홈페이지의 이용이 商標權 侵害行爲인지 여부를 다루고 있으므로 당연히 그 전제로서 도메인네임의 사용이 商標의 사용이 해당된다고 볼 여지도 있지만, 이 判決이 명백하게 도메인네임의 사용이 商標의 사용에 해당한다고 判定하였다고 보기는 어렵다고 생각한다.
- 64) 따라서 도메인네임이 非登錄의 商標와 同·또는 類似한 경우에는 그것이 周知性을 갖춘 商標인 경우에 不正競爭防止法 違反의 문제가 제기될 수는 있어도 商標法 違反의 문제는 제기되지 않는다.
- 65) 샤넬 判決은 도메인네임의 구체적 사용 態樣을 검토한 뒤 誤認·混同의 가능성이 있다고 보아 샤넬사에 勝訴判決을 한 반면, 비아그라 사건에서는 상품이 달라 誤認·混同의 여지가 없다고 보아 先占者에 勝訴判決을 하였다.
- 66) 不正競爭防止法 第2條 다 H.
가 목 또는 나 목의 規定에 의한 混同을 하게 하는 行爲 외에 非商業的 使用 등 大統領令이 정하는 正當한 事由없이 國內에 널리 認識된 타인의 姓名·商號·商標·商品의 容器·포장 그밖에 타인의 商品 또는 營業임을 表示한 標識와 同一하거나 이와 類似한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 商品을 販賣·頒布 또는 輸入·輸出하여 他人의 標識의 識別力이나 名聲을 損傷하게 하는 行爲
- 67) 商品標識는 특정의 사업자의 商品이라는 것을 나타내는 標識, 즉 특정의 사업자의 영업에 관한 상품을 他人의 영업에 관한 상품으로부터 識別하는 기능을 가지는 標識를 말하고, 商號는 반드시 登記商號일 것을 요하지 않고 서비스표의 경우도 반드시 등록서비스표일 것을 要하지 아니한다.

H). 이는 크게 ‘周知性이 있는 營業標識⁶⁸⁾일 것’, ‘同一·類似한 標識를 사용할 것’, ‘混同을 일으키게 할 것’ 등으로 그 要件을 나눌 수 있다. 上記 ‘가’H과 ‘나’H의 行爲는 그 混同의 對象이 商品인가 營業인가만 구별될 뿐 다른 점에서는 큰 차이가 없는 것으로 보인다.⁶⁹⁾

즉 不正競爭防止法上 不正競爭行爲가 성립하려면, 他人의 商品標識 또는 營業標識와 同一 또는 類似한 것을 사용하는 行爲가 있어야 한다. 商標法 第2條에서는 ‘商標의 使用’을 3가지로 엄격하게 制限하고 있지만, 不正競爭防止法에는 그러한 制限이 없고, 널리 他人의 商品標識 또는 營業標識를 사용하여 混同을 惹起하는 行爲라고 인정되지만 하면, ‘使用行爲’의 要件은 충족되는 것으로 본다. 즉, 使用行爲의 모습 자체보다는 具體的·實質的으로 ‘混同’의 可能性이 있었는가하는 것이 決定的인 要件이 된다고 할 수 있다.

따라서 도메인네임으로 他人의 營業標識 또는 商品標識와 同一 또는 類似한 名稱을 사용하는 경우에 도메인네임이 일정한 商品이나 서비스의 出處를 表示하는 기능을 함과 동시에 일정한 廣告선전기능까지 하게 되는 경우에 도메인네임이 ‘營業標識’로 보는 것에 대해서는 크게 이론적인 무리가 없다고 생각하고, 도메인네임이 商品을 表示하는 여러 標識와 同一 또는 類似한 경우에는 ‘商品標識’로도 볼 수 있을 것이다. 또한 이러한 名稱들의 使用이 不正競爭防止法上의 ‘使用行爲’에 해당하는가 하는 것은 不正競爭防止法上의 使用行爲의 概念은 비교적 넓게 인정되므로, ‘混同’의 구체적 위험이 있는 한 使用行爲로 인정하는 데 큰 문제가 없을 것으로 생각된다. 다만, 여기서의 ‘使用’은 營利的 目的의 사용만을 의미하는 것으로 보아야 할 것이므로, 營利性이 없는 ‘非商業的’ 사이트에서 他人의 商標를 도메인네임에 사용하는 것은 不正競爭行爲라고 보기 어려울 것이다.⁷⁰⁾

생각건대, 不正競爭防止法에서 不正競爭行爲禁止請求權에 관한 第4條 第1項의 規定에서 不正競爭行爲를 하고자 하는 者에 대하여도 禁止請求權을 行使할 수 있는 것으로 規定하고 있어 이를 근거로 도메인네임의 無斷占有者에게 도메인네임의 登錄抹消節次履行請求를 할 수 있다는 見解가 있을 수 있지만, 단순투자 목적 등의 도메인네임 등록이 광범위하게 이루어지는 현실에 비추어볼 때 객관적으로 도메인네임의 單純登錄者(또는 無斷占有者)가 商品主體·營業主體에 대한 混同行爲로서의 營業行爲를 할 가능성이 극히 높다고 인정하기는 어려운 것이 사실이다. 일반적으로 不正競爭行爲의 경우 責任要件으로 故意 또는 過失을 요구하고 있지만, 他人의 有名標識의 識別力이나 名聲을 損傷하게 하는 行爲(제2조 ‘다’H)에는 使用禁止請求權의 경우에는 故意가 있는 경우에 限하고 있다.(不正競爭防止法 第5條, 第6條, 第18條 第3項 第1號) 따라서 구체적인 混同行爲의 우려가 있다고 볼 특별한 사정이 없는 한 使用禁止請求權의 行使를 인정하기 어려울 것으로 생각된다.⁷¹⁾ 다만 商品

68) 營業標識는 他人의 營業임을 표시하는 標識를 말하며, 이에 는 주로 商號, 서비스표 등이 해당하나, 營業主體의 姓名, 商號 등의 略稱, 기타 標章 등이 모두 포함되며, 商號는 반드시 登記 商號일 것을 요하지 않고 서비스표의 경우도 반드시 등록서비스표일 것을 要하지 아니한다.

69) 송영식, 이상정, 황중환, 前揭知의所有權法(下), p. 367.

70) 이해완, 前揭論文, p. 28.

71) 侵害할 의도로 混同의 商標를 登錄出願한 경우나 混同可能性이 높은 商號를 登記한 경우에는 이를 실제로 사용하지 아니하였다도 침해의 우려가 있다고 볼 수 있으나(송영식·이상

主體·營業主體의 混同行爲를 한 者가 이를 一時中止한 경우에는 객관적으로 侵害의 우려가 있다고 인정할 수 있을 것이다.⁷²⁾

한편, ‘다’의 稀釋化 條項의 新設은 正當한 競爭行爲뿐만 아니라, 競爭關係에 있지 않은 者의 行爲까지도 制限할 우려가 있다.⁷³⁾ 말하자면, 稀釋化 理論의 濫用의 문제이다. 商標權者는 競爭關係나 混同 可能性의 立證 없이도 商標의 侵害를 바로 주장할 수 있기 때문에 商標權者는 일단 확보된 자신의 商標權을 보호하기 위하여 무분별한 商標權 侵害를 주장할 우려가 있고, 실제 適法한 權利者에 대하여도 도메인네임에 관한 權利를 주장하여 상대방 도메인네임을 탈취하려는 시도가 빈번해 지고 있다(Reverse Domain Name Hi-Jacking).⁷⁴⁾

또한 稀釋化 理論 以前에는 混同 可能性 理論에 抵觸되지 않는 범위 내에서 자유로운 경쟁에 일임하였지만, 稀釋化 理論은 商標權者의 독점적 지위를 더욱 강화시키게 되어 새로운 시장 진입자에게 商標의 선택을 제한하게 된다. 그리고 무엇보다도 著名商標는 稀釋化 理論의 적용을 받을 것이나, 저명하지 않은 商標는 混同 可能性 理論의 적용을 받을 것이다. 그러나 著名商標의 개념이 객관적으로 명확하지 않은 상태이기 때문에 법원에 의한 판단에 맡겨질 것이고, 결국 혼동 가능성 이론의 적용 범위는 제한되어지고 종국적으로는 稀釋化 理論이 원칙이 되고 混同 可能性 理論이 補充的으로 적용되는 수단이 되어질 우려가 있다.⁷⁵⁾

따라서 著名商標에 대한 定義 規定 및 判斷基準에 대한 規定이 補充되어야 하며, 識別力이나 名聲의 損傷이 구체적으로 무엇인지에 대하여도 반드시 언급할 필요가 있다 또한 損害賠償責任에 있어 故意라는 표현보다는 UDRP 4(b)에서처럼 ‘喜할 目的’ 또는 ‘不正한 目的’이라는 표현이 적당하다고 생각한다.⁷⁶⁾

그렇다면 登錄周知商標의 侵害의 경우에는 同一한 行爲가 商標法上의 商標權侵害에도 해당하고, 또한 不正競爭防止法上의 不正競爭行爲에도 해당하는 경우에는 이른바 請求權 競合의 문제가 발생하게 되는데, 우리 나라와 日本의 通說은 두 法의 重複的 適用을 인정

정·황중환, 前揭知의 所有權法(下), p. 375.), 도메인네임의 등록은 여러 가지 면에서 商標登錄이나 商號登記의 경우와 동일하게 취급하기 어렵다고 생각된다.

72) 이해완, 前揭論文, p. 34.

73) 미국의 경우 聯邦商標稀釋化法에 著名性 判斷基準, 適用의 制限에 대한 規定을 마련하고 있음에도 불구하고 稀釋化 規定을 그대로 적용하는 경우 모든 경쟁을 삼켜버릴 우려가 있음을 지적하는 것을 볼 수 있다.(홍준형, 前揭論文, p. 44.)

74) 실제 미국에서조차도 저명상표 所有者의 獨占權을 지나치게 확대시킨다는 비판에 따라 저명상표의 개념을 엄격하게 해석해야 한다는 입장이 유력해지고(최덕철, “有名商標에 관한 外國의 紛爭事例研究”, 창작과 권리 제20호, 세창출판사, 2000. 9, p. 101.), ICANN의 UDRP에 의한 紛爭解決節次가 施行되고 난 후 著名商標權者의 지나친 權利行使가 부쩍 늘었다는 지적이 있다.(曹廷昱, “改正 不正競爭防止 및 營業秘密에 관한 法律上: 稀釋化 條項에 관한 研究 -도메인네임 紛爭 解決 關聯-”, 인터넷 법률 8호, 법무부, 2001. 9, p. 92.)

75) 특히 대중매체를 통한 광고 활동이 활발한 근래에는 TV나 인터넷을 통해 광고되는 것이 저명상표로 誤認될 여지가 있다.(曹廷昱, 前揭論文, p. 92)

76) 曹廷昱, 前揭論文, p. 96.

하고 있으며, 商標法과 不正競爭防止法은 서로 法律要件을 달리하고 있기 때문에 서로 一方이 他方을 排除한다고 하는 規定을 두고 있지 않은 한 競爭的 適用을 認定하는 通說이 타당하다.⁷⁷⁾

3. 도메인네임과 商法上的의 商號

商號란 기업이 자신을 나타내는 수단으로서의 企業의 名稱이며⁷⁸⁾, 商號權은 적법하게 선정한 商號를 他人의 妨害를 받지 않고 사용할 수 있는 商號使用權과 他人이 不正한 目的으로 자기가 사용하는 商號와 同一 또는 類似的한 商號를 사용하는 경우 이를 배척할 수 있는 商號專用權으로 이루어진다.⁷⁹⁾ 商法은 누구든지 不正한 目的으로 他人의 營業을 誤認할 수 있는 商號를 사용하지 못하고(商法 第23條 第1項), 이에 違反하여 商號를 사용한 者가 있는 경우에 이로 인하여 損害 받을 虞려가 있는 者는 그 사용의 廢止를 請求할 수 있도록 하고 있다(同條 第2項).

不正한 目的이라 함은 어느 명칭을 자기의 商號로 사용함으로써 一般人으로 하여금 자기의 營業을 그 명칭에 의하여 表示된 他人의 營業으로 誤認시키려는 意圖를 말한다고 하고,⁸⁰⁾ 반드시 他人의 商號權을 侵害하고자 하는 意思가 있음을 뜻하지는 않는다.⁸¹⁾

도메인네임 역시 일정부분 商號로서의 기능을 하고 있다고 보아야 할 것이므로 不正한 目的으로 他人의 營業으로 誤認할 수 있는 도메인네임을 사용하여서는 안되며, 이를 違反한 경우 損害를 받을 虞려 있는 者 또는 登記商號權者는 그 도메인네임의 抹消請求와 損害賠償請求를 할 수 있을 것이다. 이 경우 商號權者의 商號가 周知되어 있을 필요는 없으며, 도메인네임 등록자의 不正한 目的이 있어야 하는데 이는 商號權者가 이를 立證하여야 한다.⁸²⁾

V. 紛爭解決節次的의 改善方案

1. 司法的 紛爭解決節次와 그 限界

도메인네임의 분쟁은 ‘온라인상의 企業’과 ‘오프라인상의 企業’ 사이의 분쟁이라는 시각으로 볼 때 기존의 不正競爭防止法이나 商標法 등을 이러한 紛爭에 그대로 적용함으로써

77) 이해완, 前掲論文, p. 40.

78) 李哲松, 商法講義(第4版), 博英社, 2001, p. 67.

79) 李哲松, 前掲書, p. 71.

80) 孫珠瓚, 商法概說(4訂版), 博英社, 2000, p. 57; 李哲松, 前掲書, p. 73; 大判 1995. 9. 29. 94다 31365·31372.

81) 李哲松, 前掲書, p. 73.

82) 李哲松, 前掲書, p. 75. 또한 ICANN의 UDRP 第4條 (a)에서도 도메인 등록자에게 不正한 目的이 있음을 紛爭申請者(일반적으로 商標權者)가 立證하도록 하고 있다.

사이버스페이스의 고유한 특성을 무시하는 것은 '오프라인상의 企業'에 편중된 입장이기 때문에 바람직하지 않다고 생각하지만, 현재까지의 입장은 消費者保護 등의 취지에서 不正競爭防止法 등의 적용을 원칙적으로는 承認하고 있다고 할 수 있고, 이 점은 우리와 類似的한 法體系를 갖춘 日本의 多數 學說이나 中國의 判例에서도 마찬가지로 파악된다.⁸³⁾

한편 미국에서는 기존의 法 자체가 이른바 '稀釋化 防止法'을 포함하고 있어 우리 나라에 비하면 有名商標權者의 保護에 충실한 편임에도 불구하고 최근에 '사이버無斷占有防止 消費者保護法(Anticyber squatting Consumer Protection Act)'⁸⁴⁾이라는 法을 制定함으로써 도메인네임과 관련하여 有名商標의 保護를 강화하는 정책을 취하고 있다.⁸⁵⁾

商標와 도메인네임간의 효과적인 紛爭解決方法은 當事者間의 合意지만, 合意가 이뤄지지 않는 경우에 가장 확실한 紛爭解決方法은 商標權者가 管轄法院에 訴訟을 提起하는 것이다. 다시 말하면, 국내에서 자신의 商標와 他人의 도메인네임간에 분쟁이 발생할 경우 商標權者는 管轄法院에 訴訟을 提起하여 司法的 判斷을 求할 수 있다는 것이다.

訴訟을 提起할 경우 商標權者 등이 주장할 수 있는 實體法的 근거들은 살펴본 바와 같이 (i) 商標法 第66條의 商標權 侵害, (ii) 不正競爭防止法 第2條의 不正競爭行爲의 구성, (iii) 商法 第23條의 不正한 目的의 他人의 商號使用 등을 들 수 있으며, 商標權者 등이 請求할 수 있는 救濟手段(訴訟物)으로는 (i) 도메인네임 使用禁止 假處分申請, (ii) 侵害禁止(豫防)請求權, (iii) 損害賠償請求權, (iv) 信用回復請求權, (v) 商標權 侵害 또는 不正競爭行爲를 이유로 한 刑事處罰 등이 있을 수 있다. 물론 訴訟提起時에는 上記 要件 및 救濟手段들을 同時 또는 選擇的 請求가 가능하다.

그러나 商標와 도메인네임간의 紛爭을 司法的 紛爭解決節次를 통해 실현하는 경우에는 도메인네임이 假想空間의 온라인(On-Line)에 기인한 특수한 상황에서 발생하는 문제이기 때문에 오프라인(Off-Line)상의 司法的 節次는 그로 인한 限界를 가질 수밖에 없다. 예를 들면, (i) 도메인네임은 國境의 制限없이 전세계적인 효과를 가지므로 紛爭이 여러 나라에 걸쳐있는 경우 準據法 및 裁判管轄權의 선택에 문제가 있고, (ii) 또한 도메인네임의 종류가 다양(gTLD, ccTLD 등)하기 때문에 類似的한 관련 도메인네임을 商標權者가 모두 先占하지 못하는 한, 동일한 분쟁이 여러 개의 도메인에서 동시에 발생하는 경우가 많아 商標權者 등은 각 도메인네임마다 일정한 對應措置를 취해야 하는 절차상의 어려움과 과다한 비용지출의 문제가 따른다.⁸⁶⁾ (iii) 도메인네임의 등록이 쉽고 빠르게 이루어지고 인

83) 이해완, 前揭論文, p. 2.

84) 1999. 11. 29 制定된 이 法은 美國 商標法에 대한 改正法으로서 도메인네임에 대한 惡意의 無斷占有者에 대한 規制 등을 내용으로 하고 있다.

85) 국제민간기구인 ICANN의 통일분쟁해결정책(UDRP)은 비록 무단점유(cyber-squatting)라는 특수한 유형에 限하는 것이긴 하나, 위와 같은 美國의 法律과 類似的한 점을 내포하고 있어, 역시 우리 나라의 法制에 비하여 有名商標權者에게 유리한 面을 가지고 있다.

86) 예를 들면, Viagra라는 商標를 가진 商標權者가 www.viagra.com이라는 도메인네임이 있다면 viagra라는 부분은 識別性을 가진 標識로서 도메인네임 登錄者에 의하여 채택되는 부분

터넷을 통한 정보교류 및 商業的 波及效果가 迅速하다는 점을 고려할 때 紛爭解決이 최대한 빨리 해결되어야 함에도 불구하고 司法的 節次의 해결에는 상당한 時日이 요구된다. (iv) 자신의 商標權 등을 侵害하는 도메인네임을 사용하는 者에 대하여 使用禁止나 損害賠償 등을 請求할 수는 있으나 자신에게 도메인네임을 移轉할 것을 請求할 수 있는 節次는 없다⁸⁷⁾는 것 등이다.

2. 行政的 紛爭解決節次

1) 登場背景

인터넷을 통한 商去來가 활성화되면서 도메인네임 관련 紛爭이 점차 늘어나게 됨에 따라 이러한 紛爭들 모두를 裁判을 통하여 해결하는 것은 비용과 시간상 한계가 있고, 인터넷이 無國境性이라는 특징을 가짐에 따라 商標와 도메인네임간의 紛爭發生時 裁判管轄權 및 準據法의 선택 또는 判決의 執行確保에 어려운 점이 있다. 따라서 도메인 관련 紛爭을 신속하고 저렴한 비용으로 해결할 수 있는 行政節次를 마련함으로써 紛爭當事者의 便宜를 도모하고자 하는 논의가 국제적으로 대두되어 世界知的財産權機構인 WIPO(World Intellectual Property Organization)는 惡意的인 도메인네임의 등록을 排除⁸⁸⁾하기 위하여 강제적인 行政節次를 둘 것을 ICANN(국제인터넷주소관리기구)에 勸告하였고, '99년 8월 ICANN은 '통일된 도메인분쟁해결정책(UDRP : Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)'을 채택하여 신속하고 경제적인 紛爭解決節次를 制定하였다.⁸⁹⁾

UDRP는 ICANN이 등록을 관장하고 있는 일반 최상위도메인(ex : .com, .org, .net 등) 분쟁처리에 적용되는 것으로서 도메인紛爭處理規定 및 節次規則이 마련되어 있다. 한편, 각국의 국가도메인(한국의 경우 .kr)에 대한 분쟁처리는 각국에 위임되어 있으며, 우리 나라도 한국인터넷정보센터가 주관이 되어 .kr도메인에 대한 紛爭處理規定을 마련 중에 있다.⁹⁰⁾

2) 行政的 紛爭解決節次의 必要性

-
- 이므로 그와 유사한 www.viagra.net, www.viagra.biz, www.viagra.co.kr 등과 같은 도메인네임에 일정한 法的인 對應措置를 취해야 한다.
- 87) 1999. 6. 29 制定·施行된 도메인이름등록관리규정에 의하면 도메인네임을 讓渡할 수 없도록 하고 있었으나, 2001. 9. 7 制定·施行된 도메인이름등록관리규정에서는 도메인네임 讓渡制限規定이 없어져 도메인네임의 도메인을 先占했다 하더라도 商標 등의 知的財産權關聯司法的 判決에 따라 登錄의 移轉 및 取消가 가능하도록 하고 있다. 따라서 앞으로는 도메인네임의 讓渡를 請求하는 訴訟이 提起될 가능성이 있고, 그로 인한 향후 法院의 판단이 주목된다. 稀釋化 法理가 적용되는 美國은 Toeppen 사건, avery Dennison 사건에서 도메인네임의 讓渡를 인정한 바 있다.
- 88) 本稿의 각주 59번 참조.
- 89) UDRP는 그 자체가 법으로서의 효력을 가지는 것은 아니며, 도메인 등록자가 도메인 등록시 해당 도메인에 대한 분쟁의 해결과 관련하여 그에 의할 것을 동의하였다는 점을 근거로 하는 강제적 행정절차라고 할 수 있다. 따라서 UDRP에 의한 결정에 불복할 경우에는 10일 이내에 관할 법원에 제소할 수 있다.
- 90) 本稿의 각주 41번 참조.

도메인네임에 대한 紛爭은 司法的 解決보다는 行政的紛爭解決節次에 따라 처리하는 것이 바람직하다.⁹¹⁾ 行政的紛爭解決節次는 裁判을 대체하는 것은 아니지만, 裁判을 補充하는 代案的 手段으로 이용될 수 있다는 점에서 選擇的 또는 代替的 紛爭解決(Alternative Dispute Resolution : ADR)이라 하기도 한다. 이러한 紛爭解決節次를 이용하는 경우 司法的紛爭解決節次를 통한 紛爭解決에 비하여 다음과 같은 면에서 효과적이다.⁹²⁾

(i) 法院의 부담과중, 재판절차수행에 따른 과다한 비용, 裁判의 遲延 등의 문제로 인해 발생하는 紛爭當事者들의 비용의 절감효과, (ii) 紛爭解決의 適時性,, (iii) 일반인의 인지도가 높다는 점 등이다.

일반 도메인 보유건수가 세계 1, 2위를 다투고 있는 우리 나라에 있어서는 위 ICANN 정책에 의한 紛爭解決節次가 이미 國內人과 外國人 사이의 분쟁만이 아니라 國內人間 紛爭의 解決方案으로도 이용되고 있는 상황이다. 한편, 우리 나라에서도 최근 정보통신부, 특허청 등 관련부처와 學界, 業界, 關聯團體가 참여한 '도메인분쟁협의회'가 發足하여, 국내 도메인(.kr)을 대상으로 한 紛爭解決 서비스를 제공하기로 했다.⁹³⁾ 이는 기존의 裁判에 의한 紛爭解決節次가 가지는 非能率을 是正하기 위한 모색으로서의 의미를 가진다. 그러나 UDRP의 규정에 따라 紛爭調整機關을 설립하여 그 임무를 개시한다고 해도 明示的인 立法的 뒷받침이 없다면 紛爭調整機關에 의한 調整節次가 또다시 國內法에의 違反與否가 문제되는 경우 沙넬 判決에서와 같이 단체의 方針에 불과하다는 평가를 받을 수도 있다. 만약 그러한 調整委員會의 紛爭解決이 ICANN의 UDRP처럼 도메인등록약관에 터잡은 강제적인 行政節次로서의 성격을 가진다면, 우리 나라에서도 기존의 法律과는 다른 새로운 解決規準 乃至 規範이 出現할 가능성도 排除할 수 없다.

VI. 紛爭解決節次的 制定方向

이상에서 최근에 社會的·法律的 이슈(Issue)의 하나가 되고 있는 도메인네임 紛爭에 대

91) 홍준형, 前揭論文, p. 52.

92) 홍준형, 前揭論文, p. 53.

93) .kr 도메인이름분쟁조정정책의 현황.(<http://domain.nic.or.kr/menu/law.html>)

도메인네임 분쟁에 대하여 KRNIC(한국인터넷정보센터)의 도메인이름등록관리규정 第8條(紛爭處理)에 의하면, 當事者間의 協議나 法院의 判決 등에 의하여 해결토록 하고 있고, 현실적으로 法院의 訴訟에 의존하는 경우 最終判決까지는 많은 시간과 비용이 소요되는 문제점이 있으며 도메인분쟁분야의 특수성을 고려하기 어려운 점도 있기 때문에 도메인이름분쟁조정 준비위원회는 .kr에 대한 전문 분쟁조정서비스를 제공하기 위해 다음과 같이 준비하고 있다.
<경과사항>

- 1999. 2 ~ 2001. 5 : '도메인분쟁협의회'를 구성하여 도메인이름분쟁조정제도에 대한 검토를 시행.
- 2001. 6. 23 : '도메인이름분쟁조정위원회설립준비위원회'를 지원·출범.
- 2001. 7. 12 : 도메인이름분쟁조정제도 공청회 개최.
- 2001. 10 : 도메인이름분쟁조정규정(안) 확정.
- 2001. 12 : 도메인이름분쟁조정서비스 개시예정.

하여 현 단계에서의 우리 나라 實定法과 도메인네임분쟁의 判決에서 나타난 우리 法院의 태도, 도메인네임의 法的 性質, 그리고 商標權 紛爭에서 적용되는 두 가지 주요 理論을 살펴 보았다. 온라인 상의 도메인네임을 오프라인상의 기존법규에 그대로 적용시키는데는 한계를 갖는다. 첫째, 파리협약과 같은 國際條約의 締結로 知的財產權의 보호에 대하여 전세계적인 통일 노력이 이루어지고는 있으나, 商標權 등의 보호는 기본적으로 각국의 法律에 의한 것이고, 당해 商標權 등은 각국의 法律의 範圍 內에서 보호를 받고 있다. 따라서 도메인네임에 관하여 國際的인 規範을 정한다고 하더라도 그 實效性이 문제가 되고, 비록 商標를 한 국가의 영토 내에서 보호한다 하더라도 다른 국가에서 생성된 도메인네임으로 인하여 언제든지 침해받을 수 있다. 따라서 도메인네임에 관한 紛爭은 국제적인 경우가 대부분일 수 있고,⁹⁴⁾ gTLD인 .com의 경우에도 더욱 그러할 것이다.

둘째, 도메인네임을 商標의 일종으로 파악하여 국내의 商標法을 그대로 적용하자는 주장은 美國 등의 商標에 관한 使用主義를 택하는 국가에서는 설령 타당할 수 있는 주장일 수 있으나, 登錄主義를 취하는 우리 法에서는 전혀 근거 없는 見解라고 할 것이다.⁹⁵⁾ 또한 商標法에 의한다면 완전히 동일한 商標도 복수로 존재 가능함에 반하여 도메인네임은 唯一無二하다.⁹⁶⁾ 따라서 동일한 商標權者 相互間에도 도메인네임에 관한 紛爭이 발생할 소지가 있다.⁹⁷⁾

셋째, 도메인네임 登錄者가 '기존의 商標權 등과 無關係' 독창적인 도메인네임을 창설하였다면 하나의 知的財產權으로 보호받아야 한다. 그러나 도메인네임이 商標에 해당한다고 보면, 우리 商標法에 의하는 경우 商標權으로 特許廳에 등록한 者는 商標法의 登錄主義에 의하여 後에 적법하게 商標權을 취득한 者가 되어 以前에 등록한 도메인네임에 대하여도 抹消請求를 할 수 있게 되어, 비록 도메인네임을 善意로 등록한 者⁹⁸⁾가 있다고 하더라도 보호받을 수 없는 결과가 생긴다.⁹⁹⁾

94) Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc. Case No. D2000-0229 ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Case No. D2000-0034 등의 사건이 한국인과 외국의 당사자간에 사건으로서 UDRP의 규정에 의하여 WIPO중재·조정센터에서 다루어졌는데 모두 국제적인 분쟁이다.

95) 홍준형, 前揭論文, p. 38.

96) 단지 gTLD나 ccTLD를 다른 것으로 사용하는 경우, 예를 들어 www.samsung.co.kr나 www.samsung.net, www.samsung.edu 등이 존재할 수 있으나, 이러한 경우는 엄밀히 도메인네임이 동일한 것이 아니다.

97) Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, INC., 97 C 791사건이 이러한 경우이다. juno에 대한 商標權을 가지고 있으나 전혀 混同의 우려가 없는 異種營業을 하는 商人들간에 juno.com의 도메인에 관한 紛爭이다.(http://www.bna.com/e-law/cases/juno.html.)

98) 참고로 美國 商標法은 使用主義를 원칙으로 하고, 英國 商標法 제7조에서도 先使用者가 있을 경우 登錄商標權者보다 우선 사용할 수 있으며, 日本 商標法 제32조에서도 登錄商標의 出願 前 周知性 있는 商標의 先使用權을 認定하고 있다.

99) 우리 商標法은 과거 1894년 獨逸商標法을 그대로 踏襲하고 있고, 商法 第66條에서는 登錄商標權者에 대하여 절대적 優위를 인정함으로써 단순한 표상에 대한 과대보호라는 비판이 있다.(송영식·이상정·황중환, 前揭知的的所有權法(下), p. 244.)

넷째, 샤넬 判決에서 도메인네임 使用禁止의 範圍를 “CHANEL 또는 이를 포함한 文字를 被告의 인터넷 도메인 이름으로 사용하여서는 아니 된다”고 判示하여 商標權者의 保護 範圍를 지나치게 확대함으로써 第三者의 도메인네임의 選擇權을 侵害할 소지가 있으며, gTLD의 飽和狀態를 해소하기 위해 ICANN은 새로운 gTLD를 추가 생성하였으나 이러한 기존의 法理論을 적용한 判決이 유지되는 경우 그러한 gTLD의 追加生成은 有名無實하게 될 것이다.¹⁰⁰⁾

이러한 점 등에서 도메인네임에 대한 기존 法理의 適用은 그 限界를 갖는다. 그러나 도메인네임도 일반적으로 商標와 類似하게 營業의 主體 등에 관한 標識의 기능을 하기 때문에 실제공간에서의 商標權과 類似한 기능을 하고 있음을 否認할 수 없고, 또한 도메인네임의 기능을 고려하여 볼 때 商標權과는 완전히 동떨어진 것이라고 할 수는 없다. 다만 도메인네임은 기존의 知的財產權으로는 설명하기 힘든 부분이 존재하므로 기존의 法理를 그대로 適用할 수는 없고, 紛爭解決을 위한 새로운 法理論을 구축하여 새로운 형태의 規律이 필요하게 된다.

참고로 UDRP가 적용되는 분쟁의 대상은 등록자가 해당 도메인네임에 대한 權利 또는 正當한 이익을 보유하고 있지 않으며 등록자의 도메인네임이 商標 또는 서비스표와 同一하거나 混淆를 일으킬 정도로 類似하고, 등록자의 도메인네임이 惡意로 등록되어 사용되고 있는 경우여야 한다.

그리고 惡意로 登錄·使用한 것을 立證한 것으로 보는 경우는 첫째, 도메인네임의 취득 시에 지불한 비용을 상당히 초과하는 대가를 얻기 위해 登錄商標나 서비스표의 權利를 보유한 提訴人 또는 提訴人의 경쟁자에게 도메인네임의 移轉이나 賣渡 혹은 賃貸를 목적으로 도메인네임을 등록하거나 확보한 경우, 둘째, 登錄商標나 서비스표의 權利를 보유한 者가 그 내용을 표시하는 도메인네임의 사용을 방해할 목적으로 도메인네임을 등록한 경우, 셋째, 등록자가 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 도메인네임을 등록한 경우, 넷째, 등록자가 商業的인 목적으로 해당 웹사이트나 온라인주소 및 제품과 서비스에 대한 出處, 協力, 後援關係 등을 登錄商標와 混淆될 수 있도록 제작하여 도메인네임을 사용하는 경우 등이 인정되는 경우이다.

이에 반하여, 등록자가 도메인네임에 대한 權利 또는 正當한 이익을 보유하는 것을 立證한 것으로 보는 경우는 첫째, 등록자가 분쟁에 관한 통지를 받기 이전에 商品 및 서비스 제공을 위해 도메인네임이나 이에 상응한 명칭을 사용하고 있었거나 사용을 위한 分명한 준비를 행하고 있었던 경우, 둘째, 등록자(개인, 사업체, 단체 등)가 登錄商標나 서비스표에 대한 權利가 없음에도 불구하고 해당 도메인네임으로 널리 알려져 있었던 경우, 셋째, 商

100) cochanel, chanelbar, chanelcoffee, chanelation 등의 문자가 포함된 경우 商標權 侵害가 되며 抹消를 請求할 수 있다. 하이마트 사건에서는 “하이마트, 하이-마트, HIMART, Himart, HiMart, himart, HI-MART, Hi-mart, Hi-Mart, hi-mart, 위의 열 가지의 문자를 포함한 문자”의 도메인등록을 금하여 상당히 광범한 형태의 禁止를 決定하고 있다. 商標權者 외에는 gTLD나 ccTLD를 달리한 도메인네임의 등록을 불가능하게 만든다.

業的 이익을 위해 故意로 소비자들을 混同시키지 않았으며 문제된 登錄商標나 서비스표의 가치를 損傷시킬 의도가 없이 도메인네임을 정당하고 공정하게 非商業的으로 사용한 경우 등이다.¹⁰¹⁾

假想空間의 출입구에 해당하는 도메인네임에 대한 紛爭事例가 발생하기 시작한지 많은 시간이 흘렀지만, 아직 이에 대한 法規範이 명확하게 정립되지 않았다. 특히 惡意의 無斷占有者에 대하여 美國法이나 민간국제기관에 의해 國際的인 紛爭解決節次가 마련되어 나름대로 解決方案을 갖추고 있지만, 우리 나라는 商標權과 도메인네임 분쟁문제에 대처하기 위해 商標法(法律 第6414號 一部改正 2001. 02. 03.)과 不正競爭防止法을 改正(法律 第6421號 一部改正 2001. 02. 03.)하였을 뿐이다. 그러나 살펴보았듯이 改正된 不正競爭防止法上의 稀釋化 조항은 美國의 聯邦商標法과는 달리 그 適用要件으로서 有名商標의 識別力이나 名聲을 不正하게 이용하는 것과 不當한 방법으로 損傷 또는 稀釋시키는 것이 구체적으로 무엇인가를 분명하게 規定하고 있지 않았고, 稀釋化 理論의 濫用이나 混同 可能性 理論의 死文化 등의 많은 문제점이 지적되고 있는바, 앞으로 이 문제에 관하여 立法論的으로 보다 깊은 論議가 있어야 할 것이다.

최근 ICANN, WIPO 등의 國際機構에서는 도메인네임 등록단계에서 有名商標를 보호해주는 절차를 마련하는데 주안점을 두고 있는데¹⁰²⁾, 특히 WIPO 등은 著名商標 保護에 관한 파리협약 등을 援用하여 도메인네임 登錄機關은 著名商標와 同一·類似한 도메인네임의 등록을 拒絶하고, 이미 등록된 도메인네임을 抹消할 수 있는 절차를 具體化하고 있다.¹⁰³⁾ 따라서 우리 나라도 司法的인 解決을 구하는 것 보다 行政的 節次를 통한 紛爭解決을 적극 활용하되 商標權者와 도메인네임의 先占者, 先使用者 保護間의 均衡을 취할 필요가 있으며, 민간주도의 도메인네임등록제도는 再考할 필요가 있다고 본다. 무분별한 사이버스쿼팅에 대처하고 현재 裁判機構에 맡겨져 있는 도메인네임 관련 분쟁을 효과적으로 해결하면서, 나아가 도메인네임에 부여해야 할 法的地位를 명확히 하기 위하여는 객관적인 政策緊立을 통한 國家와 國際機構의 介入이 불가피하다고 생각한다. 따라서 향후 政策緊立過程에서 이러한 國際機構들에서의 각 規定들을 수용함에 있어서는 對內外的 關係 및 關聯法, 判例 등과 政策的 變化를 고려해야 할 것이다.

101) <http://eclaw.lawserv.co.kr> 참조.

102) WIPO 및 각국 기관에서는 商標權者에게 도메인네임의 優先取得의 기회를 부여하고자 하고 있다.(<http://www.brandkorea.net/trademark/domestic4.php3>)

103) WIPO(세계지적재산권기구)의 有名商標 保護規範 Article 6.

(1) [Conflicting Domain Names][저촉되는 도메인네임]

A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitute a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith.

(2) [Cancellation; Transfer][取消; 移轉]

The owner of a well-known mark shall be entitled to request, by a decision of the competent authority, that the registrant of the conflicting domain name cancel the registration, or transfer it to the owner of the well-known mark.

參 考 文 獻

<單行本>

- 김형진, 미국상표법, 지식공작소, 1999.
孫珠瓚, 商法概說(4訂版), 博英社, 2000.
송영식·이상정·황중환, “知的所有權法(下)”, 육법사, 1999.
이상정·송영식·황중환, 知的所有權法 第4全訂版, 육법사, 1996.
이상정·송영식, 知的財産法, 세창출판사, 1996.
李哲松, 商法講義(第4版), 博英社, 2001.

<論 文>

- 이대희, “電子商去來와 도메인문제에 관한 研究”, 디지털경제와 商事法, 한국상사법학회 하계학술발표회지, 2000.
——, “도메인네임의 管理體系에 관한 研究 - WIPO 최종보고서의 분쟁예방 및 해결을 중심으로 -”, 창작과 권리 1999년 여름호.
——, “商標法上の 稀釋理論에 대한 考察”, 창작과 권리 제9호, 1997.
이해완, “도메인네임 紛爭에 관한 小考”, 한국정보법학회 제4차 학술심포지움 발표원고, 2000. 7.
이훈중, “메타태그에 관한 研究”, 상사법 연구 제19권 2호, 2000.
張德祚, “도메인네임의 法的 性質과 規制方案”, 商事法研究 第19卷 第2號, 2000.
鄭 圭, “보이지 않는 商標權의 侵害”, 인터넷 법률 7호, 법무부, 2001. 7.
정상조, “디지털경제와 知的財産權”, 저스티스 제33권 제2호, 2000.
曹廷昱, “改正 不正競爭防止 및 營業秘密에 關한 法律上 稀釋化 條項에 關한 研究 - 도메인네임 紛爭 解決 關聯 -”, 인터넷 법률 8호, 2001. 9.
정진섭, “인터넷 도메인네임과 商標權 紛爭實態”, 정보사회의 知的財産權 概念 再定立, 한국전산원, 1997.
최덕철, “有名商標에 관한 外國의 紛爭事例研究”, 창작과 권리 제20호, 세창출판사, 2000. 9.
특허청, “有名商標의 稀釋化 防止規定”, 도메인분쟁협의회 관련자료(dispute - 0707 - 2), 특허청, 2000.
홍준형, “國內 도메인 紛爭解決方案 수립에 關한 研究”, 한국인터넷정보센터, 2000. 11.
Andrew Chanho Sonu, “Trademark Issues”, Internet and Intellectual Property, Seoul, 1998.
David J. Loundy, A Primer on Trademark Law and Internet Address, 15 John Marshall J. of Computer and Info. Law, 1997.

<참조사이트>

- <http://www.icann.org>
<http://domain.nic.or.kr>
<http://www.bna.com/e-law/cases/juno.html>
<http://user.chollian.net/~infolaw>
<http://namecom.nic.or.kr>
<http://www.brandkorea.net>
<http://nnc.nic.or.kr>
<http://www.nic.or.kr>

<http://www.internetforum.or.kr>

<關聯判例>

- 大法院 1995. 9. 29. 宣告 94다31365·31372 判決.
- 서울지법 1999. 10. 8. 宣告 99가합41812 判決.
- 서울지법 1999. 11. 18. 宣告 99가합8863 判決.
- 서울지법 1999. 11. 24. 宣告 99가합2819 決定.
- 창원지법 2000. 5. 18. 宣告 99가합9363 判決.
- 인천지법 2000. 6. 16. 宣告 2000가합1637 判決.
- 서울지법 2000. 9. 8. 宣告 2000가합6471 判決.
- 서울지법 2000. 12. 8. 宣告 2000가합37185 判決.
- 서울지법 2001. 2. 9. 宣告 2000가합67452 判決.



