



# 도메인 네임과 상표권(1)



이 상 정  
경희대 법과대학 교수

## 목 차

1. 서설
2. 도메인네임
3. 도메인네임과 상표의 충돌
4. 종합적 검토
5. 결어

〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉

## I. 서설

인터넷을 통해 사이버세계가 폭발적으로 팽창하고 있다. 우주 팽창론에 버금가는 팽창이 사이버세계에서도 일어나고 있다. 종래 인터넷 세계의 여행은 항해술에 익숙한 전문가들만이 가능하였다. 그러나 [월드와이드웹]의 등장과 검색엔진의 등장으로 이제는 누구나 손쉽게 여행할 수 있게 되었고, 이에 따라 매년 항해 인구는 증가하고 있다.

현재 3억 이상의 인구가 인터넷을 통해 사이버세계를 항해하고 있고, 우리나라에서만 하더라도 그 인구가 1999년 말로 1000만 명을 넘어섰다고 한다. 이러한 이용인구의 증가와 더불어 인터넷은 이제 단순히 정보전달의 매체에 머물지 아니하고 새로운 시장으로 기능하게 되었다. 말하자면 사이버 시장의 등장이라고 할 것이다. 그런데 이러한 사이버 시장의 등장으로 종래에는 생각할 수 없었던 많은 문제점들이 지적재산권법 영역에서도 나타나고 있다. 먼저 도메인네임과 상표권의 저촉문제가 일차적으로 문제되고 있다. 일본 [네트워크 商標問題調査 研究委員會]보고서의 표현대로 “인터넷의 입구라고 말할 수 있는 도메인네임과 상표에 관한 권리를 둘러싼 분쟁이 발생하고” 있는 것이다. 인터넷 상에서 상표법 등 표지법과 관련된 문제는 이러한

도메인네임과 상표권 내지는 주지·저명상표와의 충돌 이외에도 메타태그 문제나 프레이밍 등이 문제된다. 본 고에서는 도메인 네임과 상표권과의 충돌에 한정해서 살펴보고자 한다.<sup>1) 2)</sup>

## 제2 도메인네임

### 1. 의의

사이버 시장에서의 거래는 컴퓨터를 통해서 할 수밖에 없고, 인터넷은 거대한 망으로 구성되어 있으므로 정확한 주소가 없으면 자기가 원하는 거래를 할 수가 없다. 그래서 모든 컴퓨터에는 고유의 IP 주소가 부여되어 있고<sup>3)</sup>, 따라서 이 IP 주소를 찾아가야 한다. 그런데 IP 주소는 [163.189.23.29] 식으로 4개의 정수가 점[,]로 연결되는데 이것은 일반인들에게는 대단히 복잡하기 때문에 일반적으로는 영문자로 구성된 예컨대 [www.my.com]와 같은 도메인네임을 사용한다.<sup>4)</sup>

즉 도메인네임은 인터넷에서 통신망을 통하여 연결된 다른 사람의 호스트에 대한 이름과 주소를 지칭하는 용어이다. 하지만 실제 통신망에서는 영문 이름 대신, 숫자들의 조합으로 구성된 IP 주소가 사용되기 때문에, 중간에 DNS 라고 불리는 도메인네임 서버를 사용해 영문 도메인네임과 숫자 IP 주소

사이의 변환 작업을 하여야 한다.

이러한 도메인네임은 등록기관에 등록을 하여 자유로이 이용할 수 있다. 등록기관은 선신청주의 원칙에 따라(first come, first served basis) 누구든지 먼저 신청하는 자에게 사용권을 부여하고 있다. 종래 등록기관은 기본적으로 도메인네임의 합법성이나 제3자의 권리침해 여부에는 관심을 갖지 않았다.

### 2. 도메인네임 체계

인터넷상에서 사용되는 도메인네임은 전세계적으로 고유하게 존재하여야 하므로 공통적으로 정해진 체계가 있으며, 임의로 변경하거나 생성할 수 없다. 인터넷의 모든 도메인은 루트(root)라 불리는 도메인 이하에 역트리(inverted tree) 구조로 계층적으로 구성되어 있다.<sup>5)</sup>

예컨대 <http://www.kyunghee.ac.kr> 라는 URL에서[www.kyunghee.ac.kr]이 도메인네임이다. 이 중 kr이 최상위 도메인이며, ac가 제2 도메인, kyunghee가 제3 도메인이다.

최상위 도메인은 다음과 같이 일반도메인(gTLD : generic Top Level Domain)과 국가도메인(nTLD : national Top Level Domain)으로 분류된다.

- gTLD(generic Top Level Domain)

1) 지금까지 도메인 네임이 제기한 문제들은 ① 타인의 상표권등과의 저촉문제 ② gTLD의 부족문제 ③ 국제재판관할·준거법 선택의 문제로 대별할 수 있을 것이다.  
 2) 도메인네임과 상표권에 관한 보다 자세한 것은, 이상정/표호건 [도메인네임과 상표권의 저촉문제 및 해결방안 연구](연구보고서 99-08), 지적재산권연구센터, 1999. 12. 참조.  
 3) 우리나라에서의 IP 주소의 할당에 대해서는 [http://www.nic.or.kr/regist/ip/new/regi\_ip.html] 참조.  
 4) 따라서 도메인네임은 인간 친화적 형태(human-friendly form)의 인터넷 주소이다.  
 5) 도메인네임의 구조는 [대한민국→교육기관→경희대학교] 식으로 되어있지않고 그 반대로 [경희대학교→교육기관→국가]로 되어있어 나무와 같이 굵은줄기→가는줄기→잎으로 되어 있는 것과 반대이므로 역트리구조로 되어 있다고 한다. 이에 반해 IP 주소는 트리구조로 되어 있다.



일반최상위 도메인은 com, net, org, edu, gov, mil, int<sup>6)</sup> 의 7개가 있다. 이 중 com, net, org는 전 세계 누구나 사용 가능한 도메인이며<sup>7)</sup>, edu, gov, mil은 미국내에 있는 기관만이 등록하여 사용가능하며, int는 국제기구 등이 등록하여 사용한다.

• nTLD(national Top Level Domain).

ISO 3166 국가코드 체계에 의거, 세계의 각 국가들을 두자리 영문약자로 표현한 약 243개의 국가도메인으로 ccTLD(Country Code Top Level Domain)라고도 한다. 예를 들어 한국은 kr 일본은 jp 등이다.

대부분의 국가 도메인은 자기 나라 국민들에게만 개방되어 있어서 외국인은 등록할 수 없다. 그러나 to, cc, nu 등 일부 국가 도메인은 외국인들도 아무런 제약 없이 자유롭게 등록할 수 있도록 개방되어 있다.

### 제3 도메인 네임과 상표의 충돌

#### 1. 문제발생원인

#### 1. 도메인네임의 기능변화

앞에서 살펴본 바와 같이 원래 도메인네임은 전화번호나 우편번호와 같은 식별번호이지만 WWW의 등장<sup>8)</sup>과 전자상거래의 보급으로 인터넷이 상품거래의 場, 상품 광고의 場으로 변하자 종래의 도메인네임의 기능도 변화하게 되었다. 즉 이제 도메인네임은 도메인네임 보유자가 제공하는 상품이나 서비스의 출처표시로 기능하는 측면을 가지게 되었다는 것이다.<sup>9)</sup> 전화번호도 외우기 쉬운 번호를 선호하고, 사업자에 있어서는 자기 사업을 연상시키는 번호를 갖기를 희망한다. 예컨대 이삿집센터가 2424를 선호하는 것은 널리 알려진 사실이다. 하물며 인터넷 도메인네임은 말할 나위도 없다. 그러므로 도메인네임을 사용하려고 하는 자는 기억하기 쉽고 자기가 제공하는 상품이나 서비스와 연관을 가지는 도메인네임을 갖기를 희망한다. 예컨대 花園이나 꽃을 판매하는 자는 [flowers.com] 이라는 도메인을 등록하고자 할 것이며, 포도주를 판매하는 자는 [wine.com]을 선점하고자 할 것이다.<sup>10)</sup> 마찬가지로 저명한 상표, 예컨대 Coke, Microsoft의 상표권자는 자기의 저명한 상표를 도메인네임으로 등록하고자 할 것이다.<sup>11)</sup>

6)int 를 [국제 TLD] 로 분류하는 견해도 있다. 이 견해에 의하면 TLD는 국별TLD, 국제TLD, 일반TLD 등 세 가지로 분류할 수 있을 것이다.

7)[국제인터넷도메인관리기구(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers : ICANN)] 이사회는 2000년 7월 16일 일본 요코하마에서 개최된 이사회에서 1차 도메인의 확대를 만장일치로 결의했다. ICANN 이사회의 결정으로 com, org, net 등 기존 1차 도메인 외에 shop, travel, art 등이 신규 도메인으로 지정될 전망이다. 이사회는 올해 말까지 신규 도메인을 지정키로 합의했다(2000.7.17. 조선일보).

8)world wide web의 준말. 단순히 웹(web)이라고도 한다. www는 인터넷에서 제공하는 정보검색서비스로 텍스트만 제공했던 기존의 정보서비스와는 달리 그림, 동화상, 소리 등도 모두 지원한다. 또 하이퍼텍스트 개념을 도입하여 쉽게 원하는 정보와 관련된 정보를 찾아볼 수 있는 특징을 가지고 있다. 현재 인터넷이 급부상하게 된 배경을 제공하고 있다.

9)WIPO 최종보고서(1999.4.30) §258 : 물론 도메인네임은 상표와는 다르며, 상품이나 서비스의 생산자나 판매자의 동일성 확인이외의 다른 여러 가지 목적으로 사용된다. 그러나 그들은 역시 상품이나 서비스를 그러한 상품이나 서비스를 생산하거나 판매한 자와 연결시키는 수단으로도 사용된다.

10)최근 신문에 [wine.com] 사이트가 최고가로 매매되었다는 기사가 있었다. 즉 '버추얼 버너드' 라는 미국의 포도주 판매회사는 지금까지 수백명의 와인 판매업자를 연결시켜온 [wine.com] 사이트를 한 정보회사로부터 330만 달러가 넘는 돈을 주고 인수했다고 샌프란시스코코니콜지가 보도했다고 한다(동아일보, 1999.9.16).

11)인터넷브랜드사에 의하여 가장 가치있는 상표로 선정된 상표인 Coca Cola회사의 홈페이지 도메인네임은 [www.coke.com]이다. www.coca.com은 타이둥에 영업소를 둔 레스토랑의 도메인이다.

## 2. 도메인네임의 한계와 불법점거자의 등장

도메인네임의 형태는 매우 간단하다. 전형적으로 도메인네임은 한 단어 또는 기억하기 쉬운 것의 뒤에 회사의 경우는 “.com” (혹은 대한민국의 경우는 “.co.kr”), 정부기관의 경우는 “.gov” (혹은 대한민국의 경우는 “.go.kr”), 교육기관의 경우는 “.edu”, 군기관의 경우는 “.mil”이 뒤따른다.<sup>12)</sup> 이러한 실무는 특히 회사와 같은 영리기관 사이에서는 심각한 문제를 제기한다. 통상 동일·유사한 이름을 가진 회사는 많다. 이들은 지금까지 별 문제없이 영업을 하여 왔다. 그 이유는 이름은 동일·유사하더라도 서로 다른 업종일 수가 있고, 설사 동일 유사한 업종이라도 활동 지역이 달라 현실적으로 전혀 문제가 발생하지 않은 경우일 수도 있다. 그러나 사이버 세계는 국경도 없고, 도메인네임은 업종에 따른 구분도 없으므로 심각한 문제를 야기 시킨다. 이제 이들이 모두 자기의 상호나 이름, 혹은 상표를 자기의 도메인네임으로 사용하려고 한다면 누가 그 명칭을 사용한 권리가 있는 것인가. 예컨대 [Apple]이라는 이름을 가진 Computer 회사와 [Apple]이라는 이름을 가진 Records 회사가 있다고 가정하자. 현실의 세계에서는 이들의 공존이 얼마든지 가능하다. 그러나 사이버 세계에서 누가 Apple.com이라는 도메인네임을 사용할 자격이 있는가? 많은 회사 명칭 앞에는 [한국] 이니 [제일]이니 하는 단어가 자주 등장한다. 누가 [korean.com], [first.com]을 도메인네임으로 사용할 수 있는가? 아마도 이러한 사례는 적지 않을 것이

고, [자기]의 이름, 상호, 상표 등을 타인이 [그들]의 도메인네임으로 사용하고 있다는 것을 알게 되면 상표권자 등은 매우 당혹스러울 것이다. 그런데 사태를 더욱 악화시키는 것은 불법점거자의 횡행이다.

즉 저명한 상표, 서비스표, 상호 등과 동일한 문자열을 사용한 도메인네임이 아직 등록되어 있지 않음을 기회로 先申請主義를 악용하여<sup>13)</sup> 이를 미리 자신의 도메인네임으로 등록하고 위 상표등의 권리자가 위 상표등을 장차 자신의 도메인네임으로 사용하려고 할 때에는 이를 사실상 고가로 매입하지 않을 수 없도록 만드는 사례가 빈번하게 일어나고 있다. 또 설사 진정한 상표권자가 사이버 시장에서 자기의 상표를 도메인네임으로 사용할 의도가 없다고 하더라도 저명상표를 사이버 시장에서 타인이 사용하면 그 도메인네임 등록자의 도메인네임 사용에 의해 著名한 商標權의 識別力이 稀釋(dilution)된다. 이러한 불만들 때문에 도메인네임 登錄者와 商標權者 등간의 분쟁이 빈번하게 발생하게 되었다.<sup>14)</sup>

## II. 분쟁유형

도메인네임과 상표권의 충돌 사안은 통상 상표권 자등이 자기가 권리를 가지고 있는 상표, 서비스표, 상호 등의 문자열을 사용한 도메인네임을 취득하고자 했던 바, 그 도메인네임이 누군가에 의해 이미 선점되어 그 문자열로 스스로의 도메인네임을 취득할 수 없을 때 구체화된다. 이러한 분쟁은 도메인네임 취득자의 이용태양·목적에 따라 대체로 다음과

12)ed. Thomas J. Smendinghof, Online Law, Addison-Wesley Developers Press, 1996, 230면 이하.

13)아무리 他人의 상표 또는 서비스표와 同一·類似한 文字列을 도메인네임중에 포함하고 있다라도(예를 들면 cocacola.com), 도메인네임 등록당시에 아무도 등록받지 않은 상태이긴 하지만 하더라도 그 도메인네임의 등록이 가능하다.

14)김중효 'Domain Name' 과 상표사용에 관한 연구, 특허정보 제51호, 34면.



같이 분류할 수 있을 것이다.

### 1. 불법점거

제1 유형은 불법점거이다. 불법점거란 저명한 상표, 서비스표, 상호 등과 동일한 문자열을 사용한 도메인네임이 아직 등록되어 있지 않음을 기회로 위 상표등의 권리자가 위 상표등을 장차 자신의 도메인네임으로 사용하려고 할 때에는 이를 사실상 고가로 매입하지 않을 수 없도록 이를 미리 자신의 도메인네임으로 등록하는 것을 말한다. 전형적인 사례에 인터넷 판결 및 파나비존 판결의 공동피고인 Toepfen은 britishairways.com, lufthansa.com 등 저명상표를 포함, 도메인네임을 240개 이상 취득하고 있었다고 한다.

불법점거자는 대부분의 경우 도메인네임을 등록하고 있을 뿐, 이를 이용하여 실제로 활동하는 경우는 거의 없다.

### 2. 악의사용

제2 유형은 악의사용이다. 악의 사용이란 타인의 상표, 서비스표, 상호 등의 존재를 인식하면서 스스로가 사이버세계에서 이용할 목적으로 타인의 상표 등과 동일·유사한 문자열을 사용한 도메인네임을 취득·사용하고 있는 경우를 말한다.

악의 사용에는 상표등의 권리자와 도메인네임 취

득자가 경쟁관계에 있는 경우와 그렇지 않은 경우로 나눌 수 있다.

① 경쟁관계에 있는 경우 : 도메인네임 취득자는 경쟁상대의 홈페이지라고 誤信한 고객을 유인하고자 하는 의도가 있거나, 혹은 경쟁 상대의 홈페이지로 假裝해서 경쟁상대에 관한 불리한 정보를 유포하려고 하는 의도 등이 있다고 추정된다.<sup>15)</sup>

② 경쟁관계가 아닌 경우 : 경쟁관계가 아닌 경우에도 위 상표등의 知名度를 이용해서 스스로의 홈페이지의 고객흡인력을 높이고자하는 의도등이 있다고 추정된다.<sup>16)</sup>

### 3. 선의사용

제3의 유형은 선의사용이다. 선의사용이란 자신의 인터넷 활동에 이용할 목적으로 취득한 도메인네임의 문자열이 우연히 타인의 상표, 서비스표, 상호 등과 일치하거나 유사한 경우를 말한다.<sup>17)</sup>

## III. 분쟁사례

### 1. 외국에서의 분쟁사례

15) 예컨대, 킵플란(Kaplan Education Center v. Princeton Review) 사례 등.

16) 예컨대 캘빈 디자이너 판결( <http://www.jmls.edu/cyber/cases/calvin1.html>; <http://www.patents.com/ac/playcpt.sht>) 등.

17) 예컨대 쥬노 판결(<http://www.cla.org/CaseDevips/7cir.n22.htm>; <http://www.patents.com/juno/juno.sht>; <http://www.bna.com/ellaw/cases/juno.html>.) 참조

18) 인터넷 주소역할을 하는 도메인네임에 관련된 최초의 분쟁은 맥도날드사(<http://www.mcdonalds.com>)와 미국의 인터넷 잡지인 와이어드지 기자와의 사건을 들 수 있다. 와이어드지 기사는 「mcdonalds.com」을 등록하고, 맥도날드사에게 도메인네임을 돌려받기 위한 대가로 초등학교에 컴퓨터를 기부하라는 조건을 잡지상에 공개적으로 게재한 사건이다. 결국 맥도날드가 이에 굴복해 조건을 수락하고 도메인네임을 찾을 수 있었다(월간 인터넷, 1996. 11, 188면).

미국 내에서 유명상표의 상표권자와 도메인네임의 등록자가 상이하게 되어 법적 분쟁으로 비화한 사례는 쉽게 찾아볼 수 있다. 이런 분쟁에 휘말린 업체 중에는 맥도널드<sup>18)</sup>, 코카콜라, MCI, Hertz 등 세계적인 기업들이 포함되어 있다. 이러한 분쟁에서 몇 개는 상표권자가 승소하였고<sup>19)</sup>, 몇 개는 선취득된 도메인네임의 보유자가 승소하였다.<sup>20)</sup> 또 몇 개는 화해로 종결되었다.<sup>21)</sup> 이들에 대한 상세한 소개는 본고에서는 생략하기로 한다.<sup>22)</sup>

## 2. 우리나라 사례들([.kr] 도메인과 관련된 분쟁 사례)

[.kr] 도메인과 관련된 분쟁사례도 적지 않으며, 1999년에는 우리나라에서도 법원의 판결등이 있었다. 먼저 샤넬판결<sup>23)</sup>은 도메인네임과 관련된 최초의 판결이며, 부정경쟁방지법에 의거 원고의 청구를 인정하였다. 또 하이마트 결정<sup>24)</sup>에서도 신청인의 신청취지를 인정하였다. 이에 반해 비아그라 판결<sup>25)</sup>에서는 도메인네임 보유자가 승소하였다. 이들의 판결 내용은 후술하기로 한다.

## IV. 분쟁해결절차

상표·서비스표나 상호 등과 도메인네임과의 분쟁은 궁극적으로 법원에서 해결될 수밖에 없지만 그에 앞서 의거할 수 있는 행정적 절차나 대체적 분쟁해결절차(ADR)가 있다. 이와 관련하여 주목을 끄는 것은 [통일된 도메인네임 분쟁해결정책](Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: UDRP)에 의한 분쟁해결절차이다. UDRP는 1999. 8. 26. ICANN이 채택한 정책이며<sup>26)</sup>, 일반 최상위 도메인 가운데 com, net, org로 끝나는 도메인과 관련된 분쟁으로서 사이버스퀘팅에 대해 간이한 행정적 강제절차에 의해 해결하기 위한 것이다. 이 정책에 의거 ICANN의 승인을 얻어 분쟁해결을 하는 기관은 현재 세계지적소유권기구(WIPO), DeC27), NAF28), CPR<sup>29)</sup> 네 곳이다. 분쟁해결기관에서 내린 결정에 따라서 도메인네임 등록기관은 분쟁대상인 도메인네임을 신청인에게 이전하거나 도메인네임의 등록을 취소할 수 있다.<sup>30)</sup> 이 절차에 의해서는 손해배상이나 형사처벌은 불가능하다.<sup>31)</sup>

<다음호에 계속>

발특2000·08

19)예컨대 actmedia.com 사건, "Dennis Toeppen"에 관련된 일련의 사건, candyland .com사건, adultsrus.com 사건, cardservice.com 사건 등이 있다.  
 20)예컨대 에스콰이어(Esqwire) 사건, cybergold.com, dci.com, gateway.com 등이 있다.  
 21)예컨대 맥도널드(mcdonalds.com) 사례, MTV 사건, 카플란(Kaplan Education Center) 사건 등.  
 22)이들에 대해서는, 한국전산원에서 1999년 4월에 출판한 [도메인네임 분쟁 사례집] 참조.  
 23)서울지방법원 1999년 10월 8일 선고, 99가합41812 판결.  
 24)서울지법 1999년 11월 24일, 99가합2819결정.  
 25)서울동부지원 1999년 11월 18일 선고, 99가합8863 판결.  
 26)이는 WIPO의 최종보고서(1999.4.30)에 포함된 [분쟁해결을 위한 행정절차에 관한 권고]를 거의 전적으로 수용한 것이라고 할 수 있다(이해완, 도메인네임 분쟁에 관한 소고 [2000년 KAFIL 세미나] 자료, 66면).  
 27)http://www.eresolution.ca/services/dnd/arb.htm.  
 28)http://www.arbforum.com/domains.  
 29)http://www.cpradr.org/aboutcpr1.htm참조.  
 30)현재 대체로 제소자인 상표권자들에게 유리하게 흐르고 있다. 최근WIPO에 따르면 지난해 12월부터 현재까지 분쟁조정기구에 접수된 도메인 주소 분쟁은 약 900건이며, 이중 평결이 내려진 사안 350여건 가운데 80%가 제소자에게 유리한 쪽으로 평결이 났다고 한다(중앙일보, 2000. 8.2.).  
 31)이해완, 앞의 글, 100면.