



도메인 네임과 상표권(2)



이 상 정
경희대 법과대학 교수

제4 종합적 검토

I. 서언

도메인네임과 상표의 충돌과 관련하여 의거할 수 있는 법리에는 상표법, 부정경쟁방지법, 상호보호에 관한 상법 등을 생각할 수 있다.³²⁾ 다만 우리 법은 저명상표의 희석화 문제에 대해서는 별다른 규정을 가지고 있지 않기 때문에 미국이나 유럽 상표법상의 희석화 이론에 근거하여 이를 규제하기는 어렵다. 이하 유형별로 나누어 살펴보기로 한다.

II. 상표를 URL (Uniform Resource Locator) 상에서의 도메인네임으로 사용하는 경우

1. 예상되는 문제

이 문제는 2가지 측면에서 고찰할 수 있다. 하나는 정당한 상표권자가 자기의 상표·서비스표를 URL 상에서의 도메인네임으로 사용하는 것이 권리 유지

목 차

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

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

- 8월호에 이어서

32) 이와 관련해서 손경한, 도메인네임의 선점과 법적과제, <http://dispute.nic.or.kr/main/related.html> (2000.7.28 현재 9 번 문서) 참조

요건으로서의 사용으로 볼 수 있을 것인가 하는 문제이고,³³⁾ 둘째는 제3자가 타인의 상표를 URL상에서의 도메인네임으로서 사용³⁴⁾되고 있는 경우로 그것이 상표권 침해로 볼 수 있는가 하는 두 가지 문제로 나눌 수 있다.

첫째 문제 즉 [정당한 상표권자가 자기의 상표·서비스표를 URL상에서의 도메인네임으로 사용하는 것이 정당한 상표사용으로 볼 수 있을 것인가] 하는 문제는 생략하기로 하고 여기는 두 번째 문제에 대해서만 살펴 본다.

2. 타인의 상표·서비스표를 URL 상에서의 도메인네임에 포함하고 있는 경우

이는 다시 타인의 상표·서비스표를 URL 상에서의 도메인네임으로 등록만하고 현재 실제로 사용하지 않는 경우와 실제로 사용하는 경우로 나눌 수 있을 것이다.

1) 등록만 하고 있는 경우

타인의 상표와 동일한 도메인네임을 선정해서 등록하고 보유하는 것만으로 상표권 침해가 되는지, 아니면 등록하고 실제로 사용한 경우에만 상표권 침해로 보는지는 논의가 있다.

① 일본 보고서

등록만 하고 실제로 사용하고 있지 않은 “경우에는 도메인네임이 상품, 서비스와의 관계에서 사용되고

있는 상태는 아니기 때문에 기본적으로 현행 상표법 제2조의 「상표의 사용」에 해당하는가는 인정하기 어려울 것이다. 또한 부정경쟁방지법 제2조의 「상품등 표시의 사용」도 상품 또는 영업과의 관련에 있어서 그 업무에 사용하는 것을 가리킨다고 되어 있는 점에 비추어 보면, 적용은 어렵다고 생각된다.

따라서 타인의 상표와 동일 또는 유사한 경우나 타인의 저명한 성명 등과 동일한 경우에 대해서는, 그들과 하등 관계가 없는 자에 의해 도메인네임이 등록되는 것에 의해 출처의 혼동, 상표의 희석, 부정경쟁, 영업방해 또는 명예훼손이라고 하는 문제를 야기할 우려가 있다.

이 문제에 대해서는 도메인네임·시스템에 내재하는 문제로서 국제적인 논의의 동향을 참고하면서 그 해결책을 모색할 필요가 있다고 본다.

② 독일판례

독일 판례 가운데는 단순한 등록 보유만으로는 상표의 사용이 아니며, 따라서 상표권 침해로 볼 수 없다고 한 판결(뒤셀도르프 지방법원)이 있는가 하면 그 반대 판결(브라운슈바이크 지방법원)도 있다.³⁵⁾

③ 영미 판례

등록만 한 경우에도 침해를 인정한 사례에 act-media.com 판결이 있다.³⁶⁾ 그러나 다수의 영미 판례는 등록해서 사용하는 것을 상표권의 침해로 인정하고 있으며, 단순히 등록만 하고 있는 경우는 침해를 부정한다.³⁷⁾

33) 자기의 상품 및 서비스를 광고·선전하기 위하여 인터넷 공간에서 상표를 사용하는 것을 상표법 소정의 상표사용으로 보는 것은 크게 문제가 없다고 본다. 이 문제에 관한 문답실문 형식의 각국의 전문가들 견해에 의하면 대체로 상표사용으로 보는 것이 일반적이었다고 한다(Mary M Squyres, "Trademark Use on the Internet-A Global Analysis" Trademark World(1996.3), 30-33면 : 김원오, 인터넷환경에서의 상표법 문제와 현행 상표법의 개정방향, [인터넷환경에 대응한 지적재산권 보호방안], 정보통신정책연구원, 1998. 12. 127면에서 재인용).

34) 구체적으로는 브라우저상에 표시된, 소위 「場所」, 「Netsite」欄에서의 사용.

35) 정상조, 전자상거래와 지적재산권법, 한국비교사법학회 발표문, 63면.

36) 이 경우는 일리노이주 희석화방지법을 적용하였다.



④ 결어

우리 상표법이 등록과 사용을 구분하고 상표가 실제로 사용되어야 침해가 발생한다는 점에 비추어 보면 단순한 등록 및 보유만으로는 상표침해라고 인정하기 힘들다. 특히 상표권의 효력은 동일·유사 상품(또는 서비스)에만 미치는데 도메인네임의 등록만으로는 알 수 없는 점에 비추어 보아도 더욱 그렇다. 물론 단순한 등록 및 보유의 경우에는 침해가 아니라고 한다면 실제로 사용할 때를 기다리라는 의미가 되어 상표권자가 조기에 권리 보호 조치를 취할 수 없게 된다. 그렇기는 하나 기본적으로 혼동가능성으로부터 소비자를 보호하고 또 그로부터 발생하는 상표권자등의 손해를 방지하자는 것이 우리 상표법이나 부정경쟁방지법의 기본 취지라고 보면 이러한 해석은 부득이하며, 이를 넘는 것은 입법론으로는 몰라도 해석론으로는 무리라고 본다.

2) 실제로 사용하고 있는 경우

제3자가 타인의 상표를 URL 상에서의 도메인네임으로서 사용되고 있는 경우가 상표사용에 해당하는가의 여부에 대해서는 설이 나누어진다.

① 부정설

URL에서의 도메인네임의 사용은 상표의 사용에는 해당하지 않는다고 하는 견해가 있다. 이 견해는 도메인네임은 홈페이지의 제공자를 표시하는「주소·성명」과 같은 것이며, 도메인네임을 알 수 없는 경우라도, 검색엔진의 이용에 의해 접근하려는 기업 등의 사이트(site)에 접근할 수 있다.³⁷⁾

또 이용자가 추측으로 기업명과 일치하는 도메인

네임을 입력하여 각 기업의 사이트(site)에 접근시키는 경우는 적다. 따라서 도메인네임 자체가 상품·서비스의 출처표시기능을 과하고 있다고는 말할 수 없다고 한다.

② 긍정설

부정설의 주장에 대해서는 「주소·성명」과 같은 것이라고 해서, 그 실태에 관계없이 상표가 아니라고 하는 것은 타당치 않다. 그 사용의 실태에 따라서는, 「전화번호」등도 상품·서비스의 출처표시기능을 수행하는 경우도 있고, 그 한에 있어서는 상표의 사용으로 인정될 가능성도 있다.

또한 미지의 홈페이지의 접근을 시도하는 경우 기존의 검색엔진을 이용하는 외에 예컨대 저명상표에 「co.kr」또는「.com」을 붙이는 것에 의해 용이하게 접근할 수 있는 경우도 적지 않다. 이러한 경우에 있어서는 도메인네임 자체가 상품·서비스의 식별표지로서 기능하는 것도 있다고 한다.³⁹⁾

③ 결어

도메인네임의 URL상에서의 사용은 이것이 상표에 해당하는가 여부는 당해 도메인네임이 사용되고 있는 상황이나 웹사이트에 표시된 홈페이지상의 구성전체에서 URL에 있어서 도메인네임이 수행하는 기능에 대해서 종합적으로 판단하는 것이 타당하다.

예컨대 홈페이지의 내용에 있어서는 그 정보의 발신인을 식별하기 위한 상표가 일절 나타나지 않고, 당해 출처의 식별이 URL의 도메인네임에 있어서만 가능한 경우에는 이것을 상표로서 파악하는 것이 가능하다고 본다.

37) 정상조, 앞의 글 : British Telecommunication plc. v. One in a Million, 98/0092-95/B(CA, July 1998); Panavision International L.P. v. Toeppen, 46 U.S.P.Q.2d 1511(9th CA, April 1998).

38) 인터넷 검색 엔진도 만능이 아니다. 최근 조사에 의하면 정보추적범위가 가장 큰 엔진도 16%에 불과하다고 한다. 즉 100 개의 웹사이트 중 겨우 16개만 접속 가능하다는 것이다(한국경제, 1999. 8. 25).

39) 田村善之, 商標法, 134면.

또, 콘텐츠 내에 있어서 이러한 식별표지로서의 상표는 나타나지만, 그것과는 다른 특히 주지·저명한 상표와 동일 또는 유사한 도메인네임이 URL에서 사용되고 있는 경우에 있어서는, URL의 표시태양을 포함하여 개별·구체적으로 판단되어야 할 것이나, 이것이 상표의 사용이라고 파악될 수도 있는 경우도 있을 것이다.

3. 우리 판례의 태도

1) 서언

최근 우리나라에서 도메인네임과 관련된 2개의 판결과 하나의 결정(이하 “세 판결”이라고 한다)이 나오므로써 이 부분에 대한 정리가 되어 가는 듯하다. 세 판결 모두 타당하다고 본다.

2) 샤넬판결

본 사례는 저명한 샤넬(chanel)이라는 상호 또는 상표와 동일한 “chanel”을 “chanel.co.kr”이라는 인터넷 도메인네임을 등록한 다음 그 홈페이지 여러 곳에 “Chanel International” 또는 “샤넬인터네셔널”이라는 상호를 표시하고(특히 회사소개란에 회사명칭을 “샤넬인터네셔널”이라 표시하였다), 거래상품도 샤넬이라는 상호 내지는 상표를 들으면 소비자의 머리 속에 연상되는 상품 또는 그와 유사한 상품을 전자거래에서 취급한 경우이다.

법원은 부정경쟁방지법 위반으로 보았다. 본 판결 법원이 저명상표와 동일 유사한 명칭이 포함된 도메인네임을 사용하는 것이 부정경쟁방지법 위반이라고 본 이유는 다음과 같다. (밀줄 필자).

“대다수의 경우 도메인네임은 광고나 선전 등의 목적상 자신의 영업이나 상표를 표창하는 영문철자로 이루어져 있고 또 기업의 경우에 “kr”로 끝나는 우리나라의 국가코드 도메인(nTLD : national top-level domain)을 등록함에 있어 그 2단계 도메인으

로 “.co”를 일반적으로 사용하므로, 한국에서의 원고 샤넬 또는 그 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를 찾으려는 일반인으로서 원고 샤넬의 상호나 상표의 영문철자를 그대로 사용한 이 사건 도메인네임을 자연스럽게 생각하고 이를 통해 피고의 홈페이지에 접속하게 된다는 점, 앞에서 본 바와 같이 피고의 홈페이지에는 “Chanel International” 또는 “샤넬인터네셔널” 상호나 표시가 곳곳에 사용되었고, 또 게시된 상품목록도 원고 샤넬이 상표등록을 하고 제조, 판매하는 상품인 향수나 여성용 속옷과 유사하거나 동일한 페르몬 향수 및 란제리를 포함하고 있었으며, 더구나 위 페르몬 향수에 대한 소개에는 “프랑스 직수입품”이라고 표시하고 있던 점, 원고 샤넬의 상호나 상표는 일반인에게까지 널리 알려진 저명한 영업표지 또는 상표로서 강한 식별력을 가지는 점 등을 종합해 보면 비록 피고가 위와 같은 페르몬 향수나 란제리 외에 콘돔 등 성관련 상품도 함께 판매하고 있었다 하더라도 피고의 홈페이지에 접속하는 일반인으로서 피고의 위와 같은 영업행위가 원고 샤넬과 어떠한 관련이 있는 것이 아닌가 하는 생각을 가지게 될 것이므로, 위와 같이 “chanel.co.kr”이라는 도메인네임과 “샤넬인터네셔널”이라는 표지 등을 사용한 피고의 영업행위는 원고 샤넬의 영업과 사이에 영업주체의 혼동을 일으킨다고 할 것이다.

그렇다면, 피고가 위와 같이 국내에 주지된 원고 샤넬의 상호 등과 유사한 이 사건 도메인네임 및 상호를 무단으로 사용하여 통신판매업을 하는 행위는 부정경쟁방지법 소정의 타인의 영업표지가 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인하여 부정한 이익을 얻고자 하는 영업주체 혼동행위라 할 것이다.

피고는 이 사건 소제기 이후에 상호를 “샤넬인터네셔널”에서 “다인코리아(多人Korea)”로 변경하고 위 홈페이지에 표시된 “Chanel International” 또는 “샤넬인터네셔널”을 삭제하거나 “다인코리아” 등으로 바꾸었으며, 란제리를 그 판매품목에서 삭제하고 폐



르몬 향수에 대한 광고에 “프랑스 직수입품”이라는 표현을 삭제하였으며 홈페이지 초기화면에 “본 사이트는 현재 프랑스 샤넬사와 소송 중에 있습니다. 아울러 저희 회사는 프랑스 Chanel사와 무관함을 밝힙니다.”라는 문구를 기재한 사실을 인정할 수 있으나, 이와 같은 홈페이지의 내용 변경은 이를 운영하는 피고의 입장에서는 언제든지 용이하게 할 수 있는 것이므로, 이 사건 소제기 당시까지 “샤넬인터네셔널” 등의 표지를 사용하여 광고 및 영업행위를 해온 피고로서는 이 사건 “chanel.co.kr” 도메인네임을 자신의 위 홈페이지 주소로 사용하고 있는 한 언제든지 다시 원고 샤넬의 영업표지와 동일, 유사한 표지를 자신의 홈페이지에 표시·사용함으로써 원고들의 이익을 침해할 우려가 있다 할 것이므로, 원고들은 이와 같은 부정경쟁행위에 대한 예방청구로서 여전히 피고에게 위와 같은 상호 등을 사용하지 말 것을 청구할 수 있다고 할 것이다.

피고는 또, 이 사건 도메인네임은 피고가 한국인터넷정보센터(KRNIC)의 위 ‘kr 도메인네임 등록 세부원칙’에서 정한 선접수 선처리(first come, first served)의 원칙에 따라 원고들보다 먼저 적법하게 취득하였으므로 원고들의 사전승락을 받지 않았다 하더라도 그 등록을 말소할 수는 없다는 취지의 주장을 하나, 이러한 선접수 선처리의 원칙은 위 단체의 방침 또는 지침에 불과한 것이므로 그에 따른 도메인네임 등록이 부정경쟁방지법 등의 일반 법률질서에 위반한 경우에게까지 적법하게 되어 허용된다고 할 수 없다.⁴⁰⁾

3) 비아그라판결

비아그라 판결은 저명한 상품상표와 관련된 것이다.

가) 상표권 침해행위 해당여부

원고들은 피고들이 위와 같이 원고들의 등록상표인 “Viagra” “비아그라” “PFIZER”와 동일한 것을 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 사용하여 생츠킴 등의 건강식품을 판매하는 행위는 원고들의 등록상표권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위로서 상표권 침해행위에 해당하므로, 이러한 상표권 침해행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장하였다. 이에 대해 법원은 다음과 같이 판단하였다.

상표법상 상표권을 침해하는 행위로 인정되기 위하여는 상표사용자가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여야 하므로, 상표사용자가 타인의 등록상표를 사용하였다더라도 그것이 타인의 등록상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품의 판매를 위하여 사용된 것이라면 이를 가리켜 상표권 침해행위라고 할 수는 없다 할 것이다.

그런데 피고들은 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지를 이용하여 생츠킴, 침수 등의 건강식품을 판매하고 있고, 원고들이 등록한 위 각 상표의 지정상품은 발기기능장애 치료제인 비아그라를 비롯하여 모두 의약품으로서 의약품과 건강식품은 그 기능이 전혀 상이하고 그러한 차이는 사회 일반에 널리 인식되어 있다는 점 등에 비추어볼 때 위 각 등록상표의 지정상품인 의약품과 피고들이 판매하는 생츠킴 등의 건강식품은 서로 유사한 상품이라고 보기는 어렵다. 나아가 이 사건 도메인네임의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 피고들이 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보기도 어려우므로, 피고들의 위 행위가 상표권 침해행위에 해당한다는 원고들의 주장은 이유없다.

40) 同답, cardservice.com 사건: “연방법에 따른 유효한 상표의 소유자는 회사(NSI)의 정책에 제한되지 않으며 그러한 상표의 소유권자도 의회의 조치가 없는 변경될 수 없다. 상표법이 도메인네임에 적용된다면 NSI의 선출원 선등록에 따라 도메인네임을 획득하는 자는 연방법에 의한 책임에 제한되는 한도에서 획득하여야 한다”라고 하였다(이 대해, 도메인 네임분쟁에 관한 판례의 비교법적 분석, 창작과 권리 제17호, 61면에서 재인용).

나) 부정경쟁행위 해당여부

원고들은 피고들이 위와 같이 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 한국내에서 이미 주지된 원고들의 상표인 “Viagra” “비아그라” “PFIZER”를 사용하면서 원고들의 허락없이 원고들이 생산하여 판매하고 있는 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)에 관한 정보를 제공하여 일반 소비자를 유인한 후 자신들의 상품인 생츠킨, 칩수 등의 건강식품을 판매하는 행위는 위 각 상표의 주지, 저명성에 편승하여 부당한 이득을 도모하려는 것으로서 ‘부정경쟁방지법’ 소정의 상품주체 또는 영업주체 혼동의 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당한다. 이러한 피고들의 행위로 인하여 원고들이 영업상의 이익을 침해받을 우려가 있으므로, 이러한 부정경쟁행위는 금지 또는 예방되어야 한다고 주장한다. 이에 대해 법원은 다음과 같이 판단하였다

상품주체 또는 영업주체 혼동행위로서의 부정경쟁행위는 상품표지 또는 영업표지의 주지성, 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, 이로 인하여 ‘상품주체 또는 영업주체의 혼동’이란 동종의 상품 사이에서 뿐만 아니라 서로 경쟁관계가 없는 이종의 상품 사이에서도 발생할 수 있는 것으로서 그 상품의 성질, 영업의 형태, 기타 제반사정에 비추어 일반 소비자들이 주지상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처 또는 영업의 주체 등에 관하여 혼동을 일으킬 위험이 있는 경우를 의미한다고 할 것이다.

그런데 앞서 이미 본 바와 같이 피고들은 이 사건 도메인네임의 홈페이지에서 원고들의 주지상표인 “Viagra” “비아그라” “PFIZER”와 동일한 것을 사용한바 있으나 이는 원고들이 개발하여 판매 중인 비아그라(Viagra)의 효능 등을 설명하는 과정에서 부수적으로 사용한 것일 뿐이고, 더욱이 6개월 정도 사용하다가 원고측의 항의를 받고 즉시 그 내용을 홈페이지

에서 삭제하였으며, 사용 중에도 피고들이 판매하려고 한 생츠킨 등의 건강식품과 관련하여서는 위 각 상표와 동일한 것을 전혀 사용하지 않은 점, 피고들은 생츠킨의 효능을 발기기능과 같은 의학적인 효과와는 무관하게 주로 숙취해소를 위주로 하여 설명하고 있으며 그 제조원과 브랜드를 그 홈페이지에 명시한 점, 원고들이 개발한 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)는 의약품으로 미합중국 내에서는 물론 국내에서도 의사의 처방을 받은 자에 한하여 약국에서만 구입하게 되어 있고, 인터넷 통신망을 통하여는 구입할 수 없게 되어 있는 점, ② 원고들의 위 각 상표 중 “비아그라” “Viagra”는 원고들이 개발하여 판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 기능(상표의 개별화기능)이 다른 상표들에 비하여 무척 강하여 다른 상품과 혼동하기가 쉽지 아니한 점, ③ 일반적으로 외국의 또는 외국계의 제약회사가 생츠킨, 칩수 등의 재래의 건강식품을 판매한다고는 쉽사리 생각되지 않는 점 등을 종합하여 보면, 피고들이 위와 같이 고객 유인의 방편으로 일시적으로 이 사건 도메인네임의 홈페이지에 원고들의 위 각 상표와 동일한 것을 사용하면서 원고들이 생산하여 판매하고 있는 비아그라(Viagra)에 대한 정보를 제공하였고, 이후 이 사건 도메인네임을 계속하여 사용하고 있다는 것만으로는 피고들의 홈페이지에 접속하는 일반인이 원고들이나 그와 특수관계에 있는 자가 생츠킨 등의 건강식품까지 판매하는 것으로 혼동할 위험이 있다고 보기는 어려우므로, 피고들의 위 행위가 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 초래하는 부정경쟁행위임을 전제로 하는 원고들의 위 주장은 더 나아가 살필 필요없이 이유없다 할 것이다.

한편, 원고들은 피고들이 이 사건 도메인네임과 홈페이지에서 원고들의 위 각 상표와 동일한 것을 사용하여 생츠킨 등의 건강식품을 판매하는 것은 원고들이 장기간에 걸쳐 쌓아 온 위 각 상표의 고급이미지 및 주지, 저명성에 무상으로 편승(free ride) 하는 것



이고, 뿐만 아니라 위 각 상표의 고객흡인력을 희석화(dilution)시키는 것이므로, 상품주체 또는 영업주체의 혼동과 무관하게 이러한 행위는 부정경쟁행위로 보아야 한다는 취지로 주장하나, 앞서 이미 본 바와 같이 부정경쟁방지법이 상품주체 또는 영업주체에 관하여 오인, 혼동을 야기할 위험이 있는 행위만을 부정경쟁행위로 보고 있으므로, 원고들의 위 주장은 현행법 체계하에서는 받아들일 수 없는 주장이라 할 것이다.

3) 하이마트 결정

이 사건의 피신청인은 널리 알려진 “하이마트(HI_MART)”라는 상호를 도메인네임으로 등록하여 사용하고 있음은 물론 인터넷 도메인에 개설된 웹사이트에서는 그 홈페이지 및 하위 사이트 화면의 좌측 상단에 “Himart”라는 표시를 하여 두고 있고, 전자우편주소에 “webmaster@himart.co.kr” 등을 사용하고 있으며, 취급하는 상품도 신청인이 취급하는 상품과 동일·유사하였다. 따라서 피신청인의 행위를 부정경쟁방지법으로 규율하는데는 전혀 문제가 없는 사례로 보인다.

4) 소결

이상 도메인네임과 상표권의 상관관계에 대해서

살펴보았다. 결국 도메인네임과 상표권이나 주지상표와의 저촉관계는 다음과 같이 새겨야 할 것이다.

(1) 등록 상표는 물론 주지상표와 동일한 문자를 포함한 도메인네임을 등록기관에 단순히 등록 및 보유 한 것만으로는 상표권 침해도 부정경쟁방지법 위반도 아니다. 이 점은 희석화방지 조항이 없는 우리 상표법에서 저명상표의 경우에도 동일하게 해석된다.

(2) 등록상표권의 경우는 그 효력이 지정상품과 동일유사한 상품에 미치므로 홈페이지를 이용한 전자상거래에서 이들 상품을 취급하는 것은 상표권침해로 본다. 또 주지·저명상표의 경우에는 그 효력 범위가 동일·유사 상품에 한정되지 않고, 우리 법도 후원관계의 오인 혼동까지 보호하므로 주지·저명상표와 동일·유사한 도메인네임이 등록된 경우에는 혼동의 범위 내에서 상표권의 효력이 미친다고 할 것이다. 다만 이 경우에도 도메인네임이 [.com], [.co.kr] 등인 경우에만 상표권등의 효력이 미친다고 보아야 할 것이며, 홈페이지의 내용등으로부터 소비자의 혼동을 방지하는 조치가 충분히 되어 있는 경우에는 침해가 되지 아니한다고 할 것이다.⁴¹⁾

우리는 이러한 해석이 사별사건 판결과 배치되지 아니한다고 본다.⁴²⁾

41) 혼동과 관련해서는 다음 두 점을 유의해야한다고 본다. 첫째 도메인네임은 영문자, 숫자, 또는 하이픈('-')만을 사용할 수 있고, 사실상 글자수의 제한을 받고 있어 선사용자의 표장과 도메인네임의 유사여부를 판단함에 있어 문자, 도형, 색채 등을 자유로이 사용하여 선정되는 상표나 상호와는 달리 그 선택의 범위가 좁으므로 유사여부 판단을 엄격히 하여야 할 것이다. 둘째 사이버 세계의 소비자는 일반 현실 세계에서의 소비자와 달리 도메인의 미세한 차이도 구분할 수 있는 능력이 있다고 보아야 한다는 것이다. 그런 의미에서도 유사여부 판단을 엄격히 하여야 할 것이다.

42) 사별사건에서는 다음과 같은 이유로 현재는 혼동가능성이 없음에도 불구하고 도메인네임의 등록말소청구를 인정하였다. “피고는 이 사건 소제기 이후에 상호를 “샤넬인터네셔널”에서 “다인코리아(多人Korea)”로 변경하고 위 홈페이지에 표시된 “Chanel International” 또는 “샤넬인터네셔널”을 삭제하거나 “다인코리아” 등으로 바꾸었으며, 랜제리를 그 판매품목에서 삭제하고 페르몬 향수에 대한 광고에 “프랑스 직수입품”이란 표현을 삭제하였으며 홈페이지 초기화면에 “본 사이트는 현재 프랑스 샤넬사와 소송 중에 있습니다. 아울러 저희 회사는 프랑스 Chanel사와 무관함을 밝힙니다.”라는 문구를 기재한 사실을 인정할 수 있으나, 이와 같은 홈페이지의 내용 변경은 이를 운영하는 피고의 입장에서는 언제든지 용이하게 할 수 있는 것이므로, 이 사건 소제기 당시까지 “샤넬인터네셔널” 등의 표지를 사용하여 광고 및 영업행위를 해온 피고로서는 이 사건 “Chanel.co.kr” 도메인네임을 자신의 위 홈페이지 주소로 사용하고 있는 한 언제든지 다시 원고 샤넬의 영업표지와 동일, 유사한 표지를 자신의 홈페이지에 표시·사용함으로써 원고들의 이익을 침해할 우려가 있다 할 것이므로, 원고들은 이와 같은 부정경쟁행위에 대한 예방청구로서 여전한 피고에게 위와 같은 상호 등을 사용하지 말 것을 청구할 수 있다고 할 것이다.”

제5 절어

이상 인터넷 도메인네임과 상표권과의 충돌에 대해서 살펴보았다. 문제발생을 예방하기 위해서는 인터넷상에서 기업영업을 하고자 하는 기업이나 개인이 자기 상표를 타인이 도메인네임으로 선점하지 않도록 사전 대책을 강구하는 것이 무척 중요하다. 그 중요한 것의 하나는 자기의 상표나 상호를 도메인네임으로 등록하는 것이다. 공격이 최선의 방어인 셈이다. 그러나 도메인네임과 상표권의 근본적인 차이로 인하여 아무리 선의라 하더라도 분쟁이 발생하지 않을 수 없는 경우도 있다. 따라서 이에 대한 대책이 마련되어야 할 것이다. 문제는 인터넷의 글로벌성으로 인하여 우리만의 단독 해결은 크게 의미가 없다는 점이다. 따라서 우리는 수동적으로 세계적 추세에 관심을 기울여야 할뿐만 아니라 능동적으로 우리의 해결방안이 세계적 표준이 되도록 해결방안을 연구·검토하여야 할 것이다.⁴³⁾

한편 우리나라에서 도메인네임의 등록을 받고 있는 기관에서는 이용약관의 규정에 나타난 의도에도 불구하고 일일이 상표나 상호와 도메인네임의 저촉 여부를 심사할 수는 없을 것이다. 그러나 도메인네임이 사실상 상호나 상표의 역할을 하는 이상 이를 방지하는 것은 문제가 된 당해 기업의 신용이나 명성과 관계될 뿐만 아니라 그를 믿고 거래하는 소비자와의 관계된다. 따라서 [first come, first served] 원칙을 기초로 하더라도 등록기관인 이상 [도메인네임의 등록·사용 등]과 관련된 분쟁에 대한 나름대로의 해

결책을 마련하여야 할 것이다.⁴⁴⁾ 또 그것이 세계적인 추세이다. 이하 지금까지의 주장을 정리하고 본 보고서를 끝맺기로 한다.

1. 도메인네임 등록 당국의 조치

① 등록을 받아주더라도 이의신청이 있는 경우에는 잠정조치를 할 수 있는 방안을 마련하여야 하고 이는 NSI의 도메인네임분쟁해결정책⁴⁵⁾ 제9조의 [분쟁절차]가 참고가 되리라고 본다.

② 주지·저명상호나 상표와 동일·유사한 도메인네임의 경우에는 그 등록을 거부하는 것이 옳을 것이나 직접 거부하는 것은 약관규정에도 불구하고 현실적으로 상당한 어려움이 따르리라고 본다. 그러나 그대로 방치하는 것은 오인혼동으로 인한 소비자의 피해를 방지하는 꼴이 된다. 따라서 가급적 이해관계인이 이의신청을 제기하도록 그 사실을 해당 업체 등에게 통보하여 당해 기업은 물론 소비자의 피해가 생기지 않도록 배려해야 할 것이다. 이를 위해 등록 당국은 최소한의 인적·물적 시설을 갖추어야 할 것이며, 특허청과의 데이터베이스의 공유 등 긴밀한 협조를 유지하여야 할 것이다.⁴⁶⁾

2. 상표법등의 개정이나 새로운 법의 제정

희석화 방지를 위하여 이에 관한 법률을 제정하여야 한다. 그 방안은 상표법의 개정이나 부정경쟁방지법의 개정, 혹은 유명상표의 희석화 방지나 도메인네

43) 이러한 문제들을 해결함에 있어서 가장 기본이 되는 자세는 사이버세계는 이제 몇 사람 전문가의 전유물이 아니며, 우리 모두가 사이버세계의 시민이 되었다는 사실을 명백히 인정하는 것이다. 실로 현실세계에 있어서도 물자·인간·자금 등의 흐름은 점차 국경이 없어져 가고 있다. 이러한 borderless 현상은 일반화되고 있으며, 어느 의미에서 지난 상표법 개정에서 도입된 상표법 제7조 제 1항 12호는 (그 현실적 동기가 어디에 있든) 이러한 상황에 대한 표현에 다름 아니다. 따라서 1국 중심의 상표법 질서는 서서히 세계질서 속의 상표법으로 변모되어야 할 것이다. 또 장차 사이버세계와 현실세계는 둘이 아닌 하나가 될 것이고 이러한 인식을 기초로 도메인네임과 상표권의 문제도 해결되어 나가야 할 것이다.

44) 앞의 ICANN의 UDRP가 참고가 될 것이다.

45) Network Solutions Domain Name Dispute Policy 3차수정본(1998. 2. 25).

46) KRNIC은 2000. 7. 6부터 KRNIC의 홈페이지에서 상표DB를 검색할 수 있는 새로운 서비스를 제공 하고 있다.



임과의 저촉 방지를 포함하는 포괄적인 독자 입법을 생각할 수 있다. 유명상표의 판단기준, 도메인네임으로의 배타적 등록 등 여러 문제를 일괄하여 해결할 수 있다는 점에서 새로운 법률의 제정이 보다 적절하다고 본다.⁴⁷⁾

3. 분쟁해결기구

상표권과 도메인네임과의 분쟁을 해결하기 위하여, 특히 무단점거(cybersquatting)의 경우에 분쟁 해결을 간이 신속히 해결할 수 있는 분쟁조정위원회의 설치가 필요하다. 그 경우 현재 특허청에 설치되어 있는 [産業財産權 紛爭調停委員會]를 이용할 수도 있을 것이고, 별도로 한국인터넷정보센터의 도메인네임 전문가와 특허청의 商標專門家로 위원회를 구성하여 운영할 수도 있을 것이나 위원회의 설치 장소는 KRNIC이 소재하는 장소가 되어야 할 것이다.⁴⁸⁾

4. 다수 권리자의 공존 방안

동일한 상표권이라도 상품만 다르다면 공존이 가능하다. 그러나 인터넷 도메인네임으로는 공존이 불가능함은 이미 살펴본 바와 같다. 이 문제를 어떻게 해결해야 할 것인지는 세계적 추세를 따라야 할 것이나 (병존하는) 상표권을 기초로 도메인네임 등록이 신청된 경우에는 상표가 등록된 상품 중 대표적인 것의 명칭이나 상품분류 번호를 도메인네임 앞 (혹은 뒤)

에 기재하도록 하는 방안을 제안한다.

5. 맺음말

끝으로 하나 덧붙일 것은 도메인네임은 인터넷상의 주소로서 상표등과 전혀 다르다는 주장에 대해서이다. 이미 살펴본 바와 같이 도메인네임의 출발자체가 IP주소와는 달리 이용자 친화적 주소이고, 그 이용자는 다름아닌 현실세계에 존재하는 자들이다. 수 없이 일어나는 사이버스퀘팅이나 타인 상표의 도메인등록은 바로 현실세계에서 상표권자들이 구축한 명성이나 신용에 무임승차하거나 상표권자들의 영업을 방해하기 위한 것이다. 도메인네임이 사이버세계에서 이용된다고 하더라도 이를 이용하는 자는 현실세계에 존재하는 자들이고, 이들이 이용하기 쉽도록 창안된 것이 도메인네임체제이며, 또 이용자를 겨냥해서 불법점거가 일어나는 것이라면 현실세계의 標識法이 도메인네임에도 적용되는 것은 어찌보면 당연하다고 할 것이다.

법률 2000 · 10

47) 최근 발표된 [부정경쟁및영업비밀보호에관한법률] 개정안에는 저명상표의 회색방지에 관한 규정을 두고 있다.
48)조선일보 2000. 6. 12 자 [인터넷 도메인분쟁 해결기구 설치]라는 제하의 기사에는 다음과 같은 내용이 실려 있다.
"정보통신부는 가칭 '한국인터넷 도메인 이름 분쟁조정위원회'를 설치, 국내 도메인(.kr)을 대상으로 분쟁 해결 서비스를 제공하기로 했다.
12일 정보통신부에 따르면 최근 인터넷 도메인과 관련한 상표권 분쟁 등이 증가함에 따라 이와 관련된 분쟁을 전문적으로 다루는 기구를 설치하기로 하고 금년중 법적 근거를 마련하기로 했다.
정보통신부는 이를 위해 금년 하반기중 '정보통신망이용촉진 등에 관한 법률' 개정안을 마련하고 금년말까지 조정의 세부절차를 규정한 절차규칙을 제정할 계획이다.
새로 설치될 분쟁조정위원회는 인터넷 도메인 이름과 지적재산권 관련 전문가 등으로 구성될 비사법적 기구로서 사법절차에 비해 적은 시간과 비용으로 당사자간 원만한 해결을 이끌어 낼 수 있다는 이점이 있는 비영리법인이다."