도메인네임의 保護에 관한 法理 및 事例硏究

金 然 浩*

Ⅰ. 서 설
Ⅱ. 미국의 사례
Ⅲ. 한국의 판례
Ⅳ. 결 론

Ⅰ. 서 설

인터넷은 전세계적으로 다양한 개인과 기업이 정보를 교환할 수 있도록 하는 컴퓨터의 망이다. 인터넷은 컴퓨터사용자로 하여금 수백 만개의 웹사이트와 웹페이지에 접근할 수 있게 한다. 웹페이지는 이름, 단어, 메시지, 그림, 소리 등을 포함하는 컴퓨터데이타 파일로서 여타 정보와 연결되어 있다. 모든 웹페이지는 고유의 웹사이트를 가지고 있는데 이것은 전화번호 또는 스트리트주소처럼 웹페이지의 주소역할을 하는 것이다. 각 웹사이트는 도메인네임(domain name)이라고 불리는 식별간판이 있다. 도메인네임은 개인의 이름 또는 회사명 아니면 상표에 의해 표시된다. 예를 들면 Pepsi는 회사명인 Pepsi와 상위레벨의 도메인지정 부호인 com.으로 표시되어 Pepsi.com이라는 웹사이트 도메인네임을 보유하고 있다.

인터넷은 여러 종류의 상위레벨 도메인으로 나뉘어진다. 즉, .edu은 교육, .org는 기관, .gov는 정부, .net는 네트워크, .com은 commercial을 표시한다. .com부호를 가진 도메인네임들은 미국의 버지니아주에 있는 반관반민단체인 Network Solutions, inc.("NSI")에 등록하여야 하는데[1] 100달러의 등록비만 내

* 김연호국제법률사무소

1) 1999년 초까지는 NSI가 도메인등록을 독점적으로 행하였으나 최근에는 비영리단체인 the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)이 설립되어 도메인네임 등록업무의 감독권한을 위임받았고 ICANN은 NSI이외에 American Online과 France Telecom 등 34개회사를 도메인네임 등록업무 수행회사로 지정하

면 최초등록신청자 순으로 도메인네임을 부여받을 수 있다. NSI는 등록신청자가 과연 등록 신청된 도메인네임을 사용할 권한이 있는지 여부에 관하여는 심사할 권한이 없고 심사하지도 아니한다. 다만, NSI는 등록신청을 받을 때에 신청자로 하여금 (1)신청자의 기제사항이 진실 되며 신청대상 도메인네임을 사용할 권한이 있다는 사실 (2)신청된 도메인네임이 제3자의 상표, 상호, 회사명 또는 여타 지적재산권을 방해하거나 위반되지 아니한다는 사실 (3)신청자는 합법적 목적 하에 도메인네임을 사용할 것이며 부정경쟁행위 등 어떠한 불법적 행위를 의도하지 않는다는 사실 등을 서면으로 진술하게 할뿐이다.

도메인네임은 웹사이트를 찾아낼 수 있는 가장 손쉬운 방법이다. 지난 몇 해 동안 인터넷의 상업적 이용이 급증함에 따라 기업들은 기존의 광고방법보다는 웹페이지를 통하여 상품정보를 보다 상세하게 소비자에게 전달하고 있다. 소비자 및 거래기업들도 웹페이지를 통하여 상품주문을 하는 경향이 뚜렷해졌다. 이러한 전자상거래는 서류작성의 번잡성을 피할 수 있을 뿐 아니라 거래비용을 절감하는 효과를 가져다주므로 그 확대가능성이 무한하다고 볼 수 있다.

만약 컴퓨터 사용자가 찾으려는 기업의 도메인네임을 모를 경우에는 인터넷 서치엔진(search engine)을 사용하여야 한다. 즉, 사용자가 키워드(key word)를 타이핑하면 키워드를 포함하고 있는 모든 인터넷사이트가 뜨게 된다. 키워드서치를 통하여 컴퓨터화면에 뜨는 웹사이트는 수백 개일 수도 있다. 따라서 자신의 웹사이트가 키워드서치 시 보다 쉽게 찾아지게 할 수 있도록 모든 기업(개인)들은 인식되기 쉬운 도메인네임을 선호하게 된다.

도메인등록에 대한 법적 규제가 부재한 관계로 소위 "cybersquatting"이라는 현상이 발생하고 있다. cybersquatting이란 상표권을 가지고 있지 아니한 자가 상표권 자에게 팔아 넘길 목적으로 잘 알려진 상표를 임의로 도메인등록 신청을 하여 도메인네임을 보유하는 행위를 말한다. 도메인등록업무를 행하는 NSI 또는 여타 기관(한국의 경우 한국전산원)들은 신청된 등록이 기존 상표권과 관련되어 있는지 여부를 심사하지 아니하므로 누구든지 잘 알려진 기업이나 상표를 도메인네임으로 등록할 수 있다. 이로 인하여 등록상표권자라고 하더라도 자신의 상표를 반환 받기 위하여 대가를 지급하지 않을 수 없게 된다. 또 다른 형태의 cybersquatting은 등록상표권자로부터 돈을 뜯어내는 것이 아니라 컴

였다. 따라서 NSI는 영리회사로 변경되게 되었다. Nochlas R.Simmons, Master of Your Domain, *Los Angeles Lawyer,* October, 1999.

퓨터사용자로 하여금 들어갈 의도가 없는 사이트로 들어가도록 혼동을 일으키는 행위가 있다. 즉, cybersquatter가 잘 알려진 상표와 동일하지는 않으나 유사한 도메인네임을 등록하여 두고 소비자로 하여금 들어갈 의도가 없었던 사이트로 잘못 들어가게 하는 것이다. 예를 들면 경미한 오타가 자주 발생할 수 있거나 또는 유명 도메인과 유사한 도메인네임을 등록한다던가 또는 .com 상위레벨 대신에 .net 등 다른 상위레벨을 사용한 도메인네임을 등록하는 것 등이다. cybersquatter는 등록 상표를 도메인네임을 등록한 뒤에 전혀 사용하지 아니하기도 한다. 이러한 유형의 등록행위를 "warehousing"이라고 하는데 도메인네임 등록자가 적극적으로 사용하지 않고 방치하고 있다가 등록상표권자가 나중에 자신의 도메인네임을 등록하려고 할 시점에 이를 발견하고 접근해 올 경우 양도대가를 받고 넘겨주는 것이다.

도메인네임 등록이 심사권없는 등록수행기관에 의해 행해지고 따라서 cybersquatting 행위가 빈번히 발생하며 또한 각 기업들이 인터넷거래의 비율을 확대함에 따라 실 상표권자와 cybersquatter간의 법적 분쟁이 늘어나게 되었다. 미국의 경우에는 도메인네임을 둘러싼 판례가 많이 축적되어 있다. 한국의 경우에도 최근에 주목할 만한 판례가 속속 나오고 있다. 본고에서는 미국의 판례 중 대표적인 판례를 골라 소개하며 국내판례의 경우에는 지금까지 나온 것만 본고에서 다루면서 그 법리 및 사례분석을 하고자 하는 데에 목적이 있다.

Ⅱ. 미국의 사례

1. *Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen*사건[2]

(1) 사실관계

원고인 Intermatic Incorporated는 피고인 Dennis Toeppen을 상대로 소송을 제기하였는데 원고는 피고가 등록하여 사용하는 "intermatic.com"이 연방상표법(the Lanham Act) 제 32조 1항 (Federal Trademark Infringement)와 제 43

2) Intermatic Incorporated v. Dennis Toppen, 947 F.Supp.1227(N.D.Ill. Oct.3,1996).

조 a호 (Federal Unfair Competitiion) 그리고 제 43조 c호(연방상표희석화방지법 Federal Tradma가 Dilution Act of 1995이라고 불려짐)[3]를 위반하였다고 주장하였다. 원고인 Intermatic Incorporated는 델라웨어 주법에 따라 설립된 회사로서 일리노이주에 주 영업소를 두고 영업하고 있으며 1941년부터 INTERMATIC이라는 회사명을 사용하기 시작하였으나 1892년부터 일리노이주에서 영업을 하였다. 원고는 다양한 종류의 전자제품을 제조 판매하는 회사로서 지난 8년 동안 8억5천만 달러의 매출고를 올렸으며 판매제품마다 INRERMATIC이라는 로고를 붙였을 뿐 아니라 연방특허청에 이 상표를 등록까지 하였다. 이에 반해 피고 Dennis Toeppen은 intermatic이라는 용어를 도메인등록 이전에 전혀 사용한 적이 없는 자였다. 피고는 1995년 "http://www.intermatic.com"으로 도메인네임 등록신청을 하여 NSI로부터 등록을 받았다. 그 후 원고는 동일한 도메인네임을 등록하고자 하였으나 피고가 선 등록하였다는 사실을 알게 되었고 피고는 이 도메인네임을 이용하여 컴퓨터 소프트웨어 프로그램을 판매하고 있음을 확인하였다. 원고는 피고에게 도메인 사용을 중지하고 양수해 달라는 통고를 발송하였던 바, 피고는 이 도메인네임을 사용하지 않겠지만 명의이전은 해 줄 수 없다고 답변하였다. 피고는 이 도메인네임을 사용한 웹페이지로부터 소프트웨어를 판매한다는 부분을 삭제하고 대신 자신이 살고 있는 지역 지도를 게재하였다. 피고는 이후에는 이 도메인을 통하여 어떠한 소프트웨어 등 상행위를 하지 않았다. 결국 이 도메인네임은 원고 뿐 아니라 어느 제3자도 이용할 수 없게 되었으며 원고는 피고에게 사용허락 등 제의를 하지 않은 채 바로 소송을 제기한 것이다.

(2) 법원의 판단

(가) 상표법 위반여부

이 사건을 맡은 일리노이주 연방지방법원은 원고의 상표법위반 주장에 대하여 피고의 intermatic.com은 원고에 의해 상표등록된 INTERMATIC과 동일 또는 유사한 것은 사실이지만 피고와 원고가 제공하는 제품 또는 서비스 사이에는 동일 또는 유사하지 않다고 판단하였다. 왜냐하면 피고의 웹페이지에는

3) 15 U.S.C.1114.

지역지도만 게재되어 있으며 피고 스스로도 소프트웨어 판매를 중지함으로써 웹페이지의 사용이 제품과는 관계없음을 확인하여 주었기 때문이라고 하였다. 그러므로 피고의 intermatic.com의 사용이 원고의 상표와 비교하여 볼 때에 원고의 제품(전자제품)의 출처여부에 혼동을 일으켰거나 혼동을 일으킬 우려가 없다고 하였다.[4]

(나) 상표희석방지법 위반여부

가) 연방상표희석화방지법의 내용[5]

Federal Trademark Dilution Act of 1995는 1996. 1. 16. 공포 시행되었는데 이 법은 오직 유명상표(famous)의 경우에만 보호하는 내용으로 되어 있다.[6] 이 법에 따라 보호를 받고자 하는자(원고)는 자신의 상표가 유명할 뿐만 아니라 가해자(피고)가 당해상표를 상업용으로 사용하고 있으며 이 사용으로 인하여 자신의 상표가 희석화(dilution)됨을 주장 입증하여야 한다. 여기에서 dilution이라 함은 유명상표가 특정제품이나 서비스의 동일성을 표시 또는 확립하는 능력이 감소됨(the lessening of the capacity of famous mark to identify and distinguish goods or services)을 의미한다고 한다. 유명상표의 상표권자와 상대방사이에 경쟁관계에 놓여 있음을 요하지 아니하며 혼동 또는 오인, 기만을 유발할 필요성도 없다고 한다. 따라서 이 상표희석화방지법에 따르면 동일 또는 유사제품에 사용되었는지 여부에 관계없이 그리고 사용으로 인하여 소비자로 하여금 혼동을 유발하였는지 여부에 관계없이 보호를 받게 되므로 설사 유명상표의 상표권자의 제품과 전혀 관계없는 제품이나 서비스에 사용하더라도 그 위반상표 사용자는 희석화방지법의 적용을 받게 된다고 할 것이다.

나) 법원의 판단

법원은 INTERMATIC상표는 유명상표라고 판단하였다. 이렇게 판단한 데에

4) 도메인네임의 등록 및 사용이 연방상표법(연방상표희석화방지법이 아님)의 위반으로 판단한 사례는 많지 않다. 상표법위반으로 판단한 대표적인 사례는 *Actmedia, Inc. v. Active Media Int'l Inc.* 1996 WL 399707(N.D. Ill.1996)가 있다.

5) 15 U.S.C. 1125(c).

6) 이 법의 역사와 입법경위에 대하여는 Gilson, Trademark Dilution Now a Federal Wrong: An Analysis of the Federal Trademark Dilution Act of 1995(1996) 참조.

는 피고가 유명상표성 여부를 다투지 않았으며 원고회사의 긴 역사와 상표사용의 긴 역사를 감안한 데에 있다. 그리고 법원은 피고가 이 유명상표를 상업용으로 사용하지 않았다는 주장을 배척하였다. 그 이유는 피고가 웹페이지 상에 소프트웨어 판매내용을 삭제하고 지역지도만을 게재한 사실은 인정되지만 피고가 이 도메인네임(intermatic.com)을 원고 또는 제3자에게 매도할 의도로 등록하였음을 자인하고 있으므로 상업용으로 사용하였다고 판단하였다. 그리고 법원은 피고가 intermatic.com을 사용함으로써 원고의 유명상표를 희석화시켰다고 판단하였다. 그 근거는 첫째, 피고가 도메인등록을 함으로써 원고로 하여금 인터넷을 통한 제품(전자제품)의 동일성 표시 또는 확립할 능력(capacity)을 감소케 하였다는 것이고 둘째, 피고가 계속적으로 원고의 유명상표와 유사한 상표를 사용케 되면 원고의 유명상표의 저명성이 떨어지게 되고 결국 유명성이 상실될 수 있으며 이는 상표의 광고가치를 보호하려는 상표법의 제정취지를 파괴하게 된다는 데에 있다고 하였다. 결론적으로 법원은 피고의 도메인네임 intermatic.com은 원고 Intermatic Incorporated의 상표 INTERMATIC을 희석화하므로 원고가 intermatic.com이라는 도메인네임을 등록하더라도 피고는 법적 소송을 제기할 수 없다는 금지명령과 함께 피고 자신의 도메인네임에 대한 권리도 행사할 수 없다는 금지명령을 내렸다.

2. *Panavision International L.P. v. Dennis Toeppen*사건[7]

(1) 사실관계

원고인 Panavision International L.P.는 영화카메라 장비판매업체로서 "Panavision" 과 "Panaflex" 상표를 연방특허청에 등록하였고 영화 및 텔레비젼를 통하여 광고를 많이 한 업체였다. 원고는 1995. 12월 Panavision.com이라는 도메인네임을 등록신청하였으나 피고 Dennis Toeppen이 이미 이 도메인네임을 등록하였고 웹페이지를 개설하여 일리노이주 Pana시의 사진을 게재하여 두고 있음을 알게 되었다. 이에 원고는 변호사를 통하여 피고에게 Panavision.com 도메인네임을 사용하지 말 것을 통보하였으나 피고는 원고의 요구를 거부하면

7) *Panavision International, L.P. v. Dennis Toeppen,* 141 F.3d 1316(9th Cir. 1998).

서 원고에게 만일 13,000달러를 지급하여 주면 도메인네임을 명의이전해 줄 것이며 차후에도 원고회사와 관련된 도메인네임을 등록취득하지 않을 것이라는 제의를 하였다. 원고가 이 제의를 거절하자 피고는 Panaflex.com이라는 새로운 도메인네임을 등록하고서 웹페이지를 개설하여 "Hello"라는 한 글자만 게재를 하였다. 피고는 이 이외에도 다른 회사 즉, Delta항공, Lufthansa, Eddie Bauer 등 100개 이상의 회사 상표를 도메인네임 등록해 두고 대가를 받고 매도할 것을 시도한 바 있는 자였다. 원고인 Panavision International사는 캘리포니아주 중부지구 연방지방법원에 연방상표희석화방지법 위반을 이유로 피고에 대하여 도메인사용금지를 요구하는 소송을 제기하였다. 원고는 피고가 도메인네임 등록을 통하여 등록상표를 절취하는 업에 종사하는 자라고 주장하였다. 이에 캘리포니아주 중부지구 연방지방법원은 원고승소판결을 내렸다.[8] 이에 피고는 제9지구 연방항소법원에 항소를 제기하면서 피고는 원고의 Panavision상표를 인터넷상에서 상업용으로 사용한 바가 없고 원고의 상표를 희석화한 바도 없다고 주장하였다.

(2) 법원의 판단

피고는 원고의 Panavision상표가 유명상표임을 다투지 아니하였으므로 항소법원은 원심판단대로 원고의 상표가 유명상표임을 유지하였다. 피고가 이 상표를 인터넷상에서 상업용(Commercial Use)으로 사용한 바가 없다는 주장에 대하여 법원은 피고가 Panavison.com도메인네임을 통하여 개설한 웹페이지 상에는 원고나 Panavison에 관한 어떠한 정보를 제공하지 않고 Pana시의 지역사진을 제공한 데에 불과한 사실은 인정되지만 피고는 원고에게 자신이 등록한 도메인네임을 매도하려고 한 데에 상업성이 확인되고 따라서 Panavison상표를 상업용으로 사용한 점이 인정된다고 판단하였다. 한편 피고는 원고의 Panavision상표를 희석화시킨 바가 없다는 주장을 하였다. 즉, 피고는 Panavison상표의 제품동일성 인식능력을 희석화시키지 아니하였다고 주장하였다. 피고는 원고가 설사 Panavision.com 또는 Panaflex.com의 도메인네임을 주소로 사용하지 않는다고 하더라도 다른 주소(예:panavison international.com 등)를 등록하여 자신의 웹페이지를 사용할 수 있다고 항변하였다. 법원은 도메인네임이

8) *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen,* 938 F.Supp.616, 621-22(C.D. Cal. 1996).

단순한 주소라는 주장을 배척하고 도메인네임의 중요성이 웹사이트를 소유한 주체(entity)를 식별하는 기능을 한다고 판단하면서 만일 고객이 회사의 도메인네임을 모르는 경우에는 회사명이 그 도메인네임일 것이라고 추측함이 통례라고 하였다. 따라서 회사명을 나타내는 도메인네임은 회사자산인 것이고 구매고객과의 의사전달을 매개하는 역할을 한다고 판단하였다. 더구나 원고의 잠재적 고객은 자신의 컴퓨터화면상에 Panavision.com을 타이핑했는데 원고에 관한 것은 없고 대신 다른 웹사이트만 뜨게 된다면 실망할 것이 분명하고 결국 Panavision상표의 희석화로 연결된다고 판단하였다. 결론적으로 법원은 피고가 Panavision.com 및 Panaflex.com의 도메인네임 등록과 사용을 통하여 원고의 Panavision상표를 희석화시켰으므로 연방상표희석화방지법을 위반하였다고 판단하고서 피고의 항소를 기각하였다.

3. *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*사건[9]

(1) 사실관계

원고인 Hasbro, Inc.은 "CANDY LAND"라는 상표를 1951년 연방특허청에 등록을 마친 바 있다. 그런데 원고는 피고 Internet Entertainment Group, Ltd.가 "candyland.com"을 인터넷도메인 등록을 해 두고서 인터넷사이트를 열었으며 이 사이트에 음란물을 게재하고서 영업을 하고 있음을 발견하게 되었다. 원고의 상표인 "CANDY LAND"를 타이핑할 경우 음란물사이트로 연결되었다. 이에 원고는 피고의 인터넷사이트를 그대로 방치할 경우 원고에게 구제될 수 없는 손해를 야기한다고 주장하면서 즉각적인 사용금지가처분을 내려달라는 신청을 법원에 제출하였다.

(2) 사건의 전개 및 법원의 결정

법원은 심리를 거쳐 양 당사자를 설득한 끝에 합의에 의한 결정을 내렸다. 법원은 피고의 위 도메인등록 및 사용행위는 연방상표희석화방지법에 저촉될

9) *Hasbro, Inc. v, Internet Entertainment Group, Ltd.*, No. C96-130-WD, 1996 WL 84853(W.D. Wash. 1996).

가능성이 높다고 하면서 원피고를 설득한 끝에 화해 결정문을 도출하였다. 그 내용은 피고가 CANDY LAND상표를 사용하거나 "candyland.com" 도메인네임을 사용할 수 없으며 이 도메인을 통한 광고 등 영업행위를 금지하여야 한다는 것, candyland.com주소에 게재된 모든 컨텐츠를 삭제하여야 한다는 것, 다만 피고는 이 도메인상에 1996. 5. 5.까지 URL주소가 변경되었음을 알리는 통지문을 게재할 수 있다는 것이었다. 그러나 이 통지문(referral notice)에는 Hyperlink를 포함시킬 수 없으며 통지문 게재 후 90일이 경과하면 통지문 자체도 삭제하여야 한다는 것이었다.

4. *Avery Dennison v. Jerry Sumpton & Freeview Listings, Ltd.* 사건[10]

(1) 사실관계

원고 Avery Dennison은 문구류를 판매하는 자로서 "Avery"와 "Dennison"이라는 상표의 등록권자였다. 원고는 "Avery"상표의 경우에는 1930년경부터 사용해 오다가 1963년에 등록하였으며 "Dennison"상표의 경우에는 1830년경부터 사용되어 왔던 것인데 1908년에 등록된 상표였다. 원고는 매년 5백만 달러의 광고비용을 지출하고 있으면서 위 상표들을 부착한 문구류 판매로 연간 3억 달러의 매출을 올리고 있었다. 원고는 인터넷상으로도 영업을 하고 있어서 "avery.com"과 "averydennison.com"이라는 인터넷 도메인네임을 등록하여 사용하고 있었다. 피고 Sumpton은 동 피고인 Freeview Listings, Ltd.의 대표이사로서 동 피고들은 "Mailbank"상호하에 인터넷 이메일 제공업체를 운영하고 있었다. "Mailbank"는 첫해에는 19달러, 다음해부터는 매년 4달러의 비용을 받고 이메일주소를 사용신청자들에게 제공하였는데 이를 위하여 "Mailbank"는 수천 개의 도메인네임을 등록하여 사용하고 있었다. 피고가 Mailbank를 통하여 등록한 도메인네임은 "Rude"와 "Business"의 두 카테고리로 나누어 분류하여 두었으며 등록한 도메인네임의 상위레벨 부호(TLD)는 대부분 .net 및 .org 이었으나 일부는 .com도 있었고 원고와 관련된 도메인네임의 경우는

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

"avery.net"과 "dennison.net" 뿐이었다.

원고인 Avery Dennison은 피고가 연방상표희석화방지법(the Trademark Dilution Act of 1995)를 위반하였다고 주장하면서 원심인 캘리포니아주 중부지구 연방지방법원에 소송을 제기하였고 이 법원은 원고의 주장 및 청구를 받아들여 피고에게 위 각 도메인네임을 각 300달러를 지급받고 원고에게 명의이전하라는 판결을 내렸다.[11] 이에 피고는 항소를 하였다.

(2) 항소법원의 판단

항소법원은 연방상표희석화방지법이 적용요건으로서 먼저 원고의 상표인 Avery와 Dennison이 유명성을 갖추었는지 여부를 심사하였다. 이에 대하여 법원은 유명상표이라면 진실로 현저하고 잘 알려져 있어야 한다(truly prominent and renowned)고 하면서 원고의 상표들은 주지성(distinctiveness)은 확보하였으나 그 이상 요구되는 유명성은 확보하지 못하였다고 판단하였다. 즉, Avery 또는 Dennison은 일반적 사람이름에 불과하므로 원칙적으로 상표성이 인정되지는 않지만 원고의 경우에는 다년간 사용으로 인하여 제2차적 의미(the secondary meaning)를 얻었다고 볼 수는 있다고 하였다(주지성). 그러나 유명상표로 인정되기는 부족하다고 판단하였다.[12] 다음으로 항소법원은 피고의 Avery.net 과 Dennison.net의 도메인네임이 원고의 등록상표인 Avery와 Dennison을 희석화(dilution)하였는지 여부를 심사하였다. 법원은 희석화란 등록상표가 갖는 제품동일성 표시 및 구분능력을 인터넷상에서 감소시키는 것(the lessening of the capacity of the mark to identify and distinguish the goods and services on the internet)을 의미하고 이것은 컴퓨터사용자가 X.com을 타이핑하였을 때에 엉뚱한 주소로 들어가게 되는 것을 방지하고자 하는 데에 있으므로 상위레벨 부호가 .com이 아닌 경우(예: .net)에는 희석화가 발생할 수 없다고 판단하였다. 따라서 피고의 도메인네임은 희석화를 야기할 수 없다는 것이다. 결국 항소법원은 원심법원이 사실인정을 잘못하였다고 판단하고 피고의 항소를 받아들여 원심을 파기하였다.

---

11) *Avery Dennison Corp. v. Sumpton,* 999 F. Supp. 1337(C.D. Cal. 1998).
12) 상표의 유명성 구비요건(8가지)에 대하여는 15 U.S.C. 1125(c)(A)-(H)참조.

5. *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications, Corp. & Excite, Inc.*사건[13]

(1) 사실관계

원고 Playboy Enterprises, Inc.는 Playboy(R)과 Playmate(R) 상표의 등록권자로서 1997년 기준으로 년간 4,6,500,000달러의 광고비를 지출하고 순매출액이 296,623,000달러에 이르는 성인 엔터테인먼트회사이다. 원고는 위 등록상표를 1954년에 등록하여 사용하여 오면서 세계적으로 명성을 얻었으며 독자적으로 http://www.playboy.com을 인터넷 도메인네임으로 등록하여 사용하여 왔다. 그런데 피고 Excite, Inc.은 동 피고 Netscape Communications, Corp과 함께 포탈사이트를 열였으며 이 포탈사이트 중에 서치엔진(search engine)상에 배너광고(banner ads)를 게재하였다. 즉, 컴퓨터사용자가 서치엔진을 통해 서치를 하면 서치결과 페이지가 뜨고 이 페이지 상에 배너광고가 게재되어 있었다. 피고들은 광고수입을 높이기 위해 특정 서치단어(키워드)에 결부된 배너광고란을 광고주들에게 패키지형식으로 팔았는데 특정서치단어의 숫자는 약 450여개에 이르렀고 그 중에 서치단어(키워드)의 하나로 "playboy"와 "playmate"가 포함되어 있었다. 원고는 피고들로부터 배너광고란을 구입한 적이 없었고 playboy 및 playmate 서치단어(키워드) 패키지는 다른 광고주가 구입하여 자신을 배너광고를 싣고 있었다. 따라서 컴퓨터사용자가 피고들의 포탈사이트가 들어가서 playboy 또는 playmate를 타이핑하면 원고의 도메인주소로 연결되는 것이 아니라 다른 광고주의 배너광고란이 뜨면서 그 배너광고란을 클릭할 경우 그 광고주의 홈페이지로 연결되게 되는 것이었다. 이렇게 되자 원고는 이러한 구성은 컴퓨터사용자들을 원고사이트로부터 배너광고를 산 광고주(이 광고주들도 성인엔터테인먼트 회사였음)의 사이트로 빼돌려버리므로 자신의 등록상표인 Playboy(R)과 Playmate(R)의 상표권을 위반함은 물론 연방상표희석화방지법(the Federal Trademark Dilution Act of 1995)을 위반하였다고 하면서 소

13) *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape,* 55 F. Supp. 2d 1070(C.D. Cal. June 24, 1999).

송을 제기하였다. 이에 대하여 피고들은 원고의 "Playboy(R)" 또는 "Playmate(R)"등록상표를 사용한 바가 없으며 원고들이 playboy나 playmate 용어에 대한 독점적 권한이 없다고 항변하였다.

(2) 법원의 판단

법원은 피고들이 포탈사이트를 운영하면서 서치엔진을 발동하기 위하여 키워드로서 playboy와 playmate를 사용하였을 뿐이고 원고의 등록상표인 "Playboy(R)" 또는 "Playmate(R)"을 사용한 적이 없다고 판단하였다. playboy와 playmate는 영어단어의 하나에 불과하며 원고가 설사 "Playboy(R)"과 "Playmate(R)"을 등록상표로서 소유하고 있다고 하더라도 컴퓨터사용자로서는 키워드로써 영어단어를 입력한 것으로 볼 수 밖에 없다고 하였다. 또한 원고가 playboy와 playmate 단어에 대한 독점권을 가질 수 없음은 원고이외에 다른 자들도 playboy와 playmate 단어가 포함된 등록상표를 보유하고 있음을 지적하였다. 즉, "Playboy"는 원고 아닌 W.E.Bailey & Son, Inc.가 감자가공식품의 등록상표로 보유하고 있고 "Love Hate Playmate"는 성인인형제품의 등록상표로 Lynn Drexler가 보유하고 있음을 지적하면서 포탈사이트 서치엔진의 키워드인 playboy와 playmate 단어에 대하여 원고의 독점권이 인정되지 않는다고 판단하였다.

또한 법원은 피고의 위와 같은 운영시스템으로 인하여 컴퓨터사용자에게 playboy 또는 playmate가 원고가 아닌 다른 업자의 것으로 혼동하는 등 출처오인을 야기하지 않았다고 판단하였다. 즉, 상표법위반이 성립하려면 타인의 상표사용으로 인하여 혼동을 일으켜야 하는데 혼동이 발생하지 않았다는 것이다. 그 이유는 피고의 포탈사이트에 들어가서 playboy 또는 playmate 키워드를 입력한 컴퓨터사용자들에 대하여 설문조사를 한 결과 오직 3명만이 playboy 또는 playmate의 입력을 통해 연 서치결과를 보고 이것이 원고가 운영하는 것으로 혼동을 일으켰다고 답변한 데 불과하다는 것이었다.

법원은 한편 피고들의 행위가 연방상표희석화방지법에 위반하였는지 여부에 대하여도 판단하였는데 피고들은 원고의 등록상표를 이용하여 자신들의 상품 또는 서비스를 확인시키는 데 사용하지 않았으며 "Playboy(R)"과 "Play-

boy(R)"상표와 원고와의 연관성도 해치지 않았으며(no blurring) 또한 원고들의 등록상표를 통하여 원고가 제공하는 성인용 사진보다 질이 낮은 사진으로 연결되도록 하지도 않았고 오히려 키워드 playboy와 playmate 패키지를 구입한 배너광고주의 경우에는 원고보다 더 화끈한 사진을 게재하였으므로 원고의 등록상표를 희석화시키지 않았다고 판단하였다(no tarnishment). 이러한 이유로 희석화방지법 위반에 대한 원고의 청구도 기각하였다.

6. *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*사건[14]

(1) 사실관계

원고 Hasbro, Inc.은 어린이 장난감을 제조 판매하는 회사로서 1944년 미스터리 살인사건을 묘사한 CLUE라는 이름의 보드게임을 만들어 시판하였던 바, 매우 성공적인 판매량을 기록하였고 이에 연방특허청에 CLUE(R)로 상표등록까지 하였다. 그런데 1996년 피고 Clue Computing, Inc.이 "clue.com"의 도메인네임을 등록하여 사용하고 있음을 알고 매사추세츠 연방법원에 사용금지 및 손해배상을 요구하는 소송을 제기하였다. 피고 Clue Computing, Inc.은 컴퓨터 컨설팅업을 영위하는 회사로서 1994년 설립되어 1994. 6. 13. 위 도메인네임을 등록하였다.

(2) 법원의 판단

법원은 원고의 등록상표가 표시하는 보드게임과 피고의 취급상품간에는 중첩하는 것이 없을 뿐 아니라 피고가 "clue.com" 도메인네임을 사용한다고 하더라도 일반인들에게 혼동을 일으켰거나 또는 앞으로 일으킬 염려가 없다고 판단하고서 원고의 주장 중 피고가 상표법을 위반하였다는 주장을 배척하였다.

한편 연방상표희석화방지법(the Federal Trademark Dilution Act of 1995) 위반 여부에 관하여 법원은 원고가 소유한 등록상표 CLUE(R)은 유명상표로 볼 수 없을 뿐 아니라 희석화(dilution)라 함은 "유명상표로 하여금 유명상표가

14) *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 66 F. Supp. 2d 117(Mass. Sep. 2, 1999).

표시하는 제품 또는 서비스의 동일성을 표시하거나 구분하는 능력을 감소시키는 것"(the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services)을 의미하고 그 행위형태로서는 "blurring" 또는 "tarnishment"가 있는데 피고가 clue.com 도메인네임을 사용한다고 하더라도 원고의 등록상표의 상품에 대한 동일성 인식력을 감소시켰다고 볼 수 없고 또한 피고가 자신의 상품을 원고의 상품(보드게임)보다 열등한 상품을 팔면서 이 도메인네임과 연관성을 유발(부정적 이미지 유발)하였다고도 볼 수 없다고 판단하였다. 이에 법원은 원고의 청구를 기각하였다.

7. *Sporty's Farm L.L.C. & Omega Engineering, Inc. v. Sportsman's Market, Inc.*사건[15]

(1) 사실관계

피고 Sportman's Market, Inc.는 항공장비를 우편주문을 통해 판매하는 회사로서 조종사 및 항공관련 직종에 속한 사람들에게는 매우 잘 알려진 회사였다. 최근에 피고회사는 항공장비 분야 뿐 아니라 가정용 공구업에도 진출하였고 매년 미전역에 1천 8백만부의 카타로그를 배포하고 있으며 1997년부터 연간 매출액이 5천만 달러에 이르렀다. 피고회사는 1960년대부터 "sporty"라는 로고를 사용하여 판매를 하여 왔고 1985년에는 연방특허청에 "sporty's"라는 상표를 등록까지 마쳤다. 이 상표는 피고회사가 판매하는 모든 항공장비 제품에 부착되었으며 배포하는 카타로그에는 수신자 전화번호로서 1-800-4sportys도 부여하여 사용하여 왔으며 매년 광고비로 1천만 달러를 지출하고 있었다.

원고 Omega Engineering, Inc.은 과학장비 계측 및 제어장치를 우편주문을 통해 판매하는 회사로서 Arthur and Betty Hollander가 공동소유주였는데 이들은 1995년 항공장비제품도 취급 판매할 것을 결정하여 자회사로서 소외 Pilot's Depot, LLC를 설립하였다. 그런데 원고 Omega는 "sportys.com"이라는 도메인네임을 등록하였다. 원고 Omega는 이후 새로운 자회사인 원고 Sporty's

15) *Sporty's Farm LLC v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F. 3d 489, 499 n. 13(2nd Cir. Feb. 2, 2000).

Farm LLC를 설립하였으며 자신이 보유하고 있던 "sportys.com" 도메인네임을 원고 Sporty's Farm LLC에게 금16,200달러를 지급받고 넘겨 주었다. 원고 Sporty's Farm LLC는 크리스마스 트리를 판매하는 회사로서 동 원고 Omega로부터 매수한 위 도메인네임을 사용하여 제품광고를 행하였다. 따라서 "sportys.com" 도메인네임은 크리스마스 트리를 판매하는 원고 Sporty's Farm LLC의 도메인네임으로 바뀌었다.

피고 Sportsman's Market, Inc.는 1996. 3월 원고 Omega Engineering, Inc.이 sportys. com 도메인네임을 등록하여 사용하고 있다는 사실을 발견하였다. 그러자 원고들은 코넷티컷주 연방지방법원에 위 도메인네임을 계속 사용할 수 있다는 확인판결 청구소송을 제기하였고 그러나 피고는 이에 맞서 원고들이 연방상표법 및 연방상표희석화방지법을 각 위반하였다고 주장하며 반대소송을 제기하였다. 이 소송 도중에 피고 Sportsman's Market, Inc.은 새로운 도메인네임 "sportys-catalogs.com"을 등록하여 사용하기 시작하였다.

(2) 제1심법원의 판단

코넷티컷주 연방지방법원은 원피고들의 소송에 대하여 다음과 같이 판단하였다. 첫째, 피고의 연방상표법 위반주장에 관하여는 원고 Sporty's Farm LLC는 피고가 취급하는 상품과는 다른 크리스마스 트리판매업에 종사하므로 소비자들로 하여금 혼동의 유발가능성이 없다고 판단하여 피고의 주장을 배척한 반면, 둘째, 연방상표희석화방지법(the Federal Trademark Dilution Act of 1995) 위반 주장의 경우에는 피고의 등록상표 "sporty's"는 유명상표이고 또한 원고들의 "sporty's.com" 도메인네임의 등록 및 사용은 피고제품의 독특한 표식방법을 피고가 사용하지 못하도록 배제시켰다고 판단하고 피고의 주장을 인용하고 원고들로 하여금 "sporty's.com" 도메인네임에 대한 사용을 금지하라는 판결을 내렸다. 이어 피고는 이 도메인네임을 취득하였다. 그러나 법원은 피고의 손해배상 청구부분은 기각하였다. 이 제1심판결에 대하여 원피고 모두 항소하였다.

(3) The Anticybersquatting Consumer Protection Act의 제정 및 내용

이 사건이 항소되어 연방 제2지구 항소법원에 계류 도중에 1999. 6. 22. Anticybersquatting Consumer Protection Act(반 cybersquatting 소비자보호법)[16]이 연방법으로 제정되었다. 이 법은 종래의 연방상표법 또는 연방상표희석화방지법 만으로는 cybersquatting에 대한 대처를 제대로 할 수 없다는 인식이 확산되면서 제정되게 되었다.

그 입법내용을 살펴보면 다음과 같다.

타인의 등록된 상표와 동일하거나 유사한 도메인네임을 등록하거나, 매매 또는 사용한 자는 등록 또는 사용 도메인네임을 취소하거나 또는 상표등록권자에게 도메인네임을 이전하여야 하고 손해배상을 하여야 한다. 그 손해배상액수는 상표등록권자에게 발생한 실 손해액을 기준으로 배상하여야 하나 상표등록권자가 원할 경우에는 손해배상액 입증여부에 관계없이 도메인네임 1개당 1,000 내지 100,000달러의 금액을 지급하여야 한다.

이 법규정의 적용요건은, 도메인네임 등록 또는 사용자가 이를 등록함으로써 이익을 취할려는 악의(bad faith intent of profit)을 가지고 있었어야 하며, 이 도메인네임이 등록된 상표와 동일 또는 유사하여야 하고 또한 등록된 상표는 유명상표(famous mark)이거나 또는 주지상표(distinctive mark)여야 한다는 점이다. 단, 유명상표일 경우에는 도메인네임이 동일 또는 유사한 경우 뿐만 아니라 희석화(dilute)시키는 경우에도 적용이 된다.

이 법은 과연 도메인네임 등록 또는 사용자에 대하여 어떤 경우에 악의를 인정할 수 있는가에 대하여 10가지의 고려요소를 명시하고 있다.[17]

이 법이 종래의 연방상표희석화방지법(the Federal Trademark Dilution Act of 1995)과 다른 점은 보호를 받는 등록상표가 유명상표에 한하지 아니하고 그보다 낮은 단계인 주지상표의 경우에도 적용이 된다는 점, 소비자에게 혼동을 유발할 필요성없이 도메인네임이 등록상표와 동일 또는 유사한 경우라도 적용을 받을 수 있다는 점, 손해배상을 쉽게 받을 수 있게 되었다는 점 등이다.

---

16) 15 U.S.C. 1125(d)(1).
17) 15 U.S.C. 1125(d)(1)(A)(i) 참조.

(4) 항소법원의 판단

제2지구 연방항소법원은 이 사건에 대하여 비록 신법 제정 이전의 사건이었지만 소급적용을 하여 신법에 의하여 판결을 내렸다.[18] 법원은 제1심법원의 판단대로 피고 Sportsman's Market, Inc.의 "sporty's"는 유명상표라고 인정하였고 한편 원고들에게는 "sportys.com" 도메인네임 등록 및 사용을 통하여 이익을 취하려는 악의가 존재한다고 인정하였다. 그 악의를 인정한 근거로는 대표적으로 원고 Omega Engineering, Inc.의 소유주인 Hollander는 피고의 항공장비 카타로그를 매번 받아보는 고정독자로서 피고의 등록상표와 유사한 위 도메인네임을 NSI에 등록하였는데 현재의 사용자인 원고 Omega의 자회사는 도메인네임 등록 당시에는 존재하지도 않은 회사였다는 점, 그리고 이 소송이 제기된 이후에야 이 도메인네임을 원고 Sporty's Farm LLC에 이전하여 사용케 한 점, 법원이 Mr.Hollander에게 어떤 경위로 "sportys.com" 도메인네임을 등록하게 되었는지 질문을 하였는데 이 질문에 대하여 그는 자신의 삼촌이 기르던 애완견 이름을 따와서 등록하였다는 석연치 않은 설명을 하였다는 점 등을 들었다. 항소법원은 결국 제1심판결을 유지하여 원고들의 항소를 기각한 한편 The Antisquatting Consumer Protection Act를 적용하여 원고들에게 피고에 대하여 손해배상 10,000달러를 지급하라는 판결도 덧붙였다.

8. 미국판례의 평가

앞서 본 바와 같이 미국판례는 도메인네임 분쟁에 관하여 1999. 6월에 제정된 The Antisquatting Consumer Protection Act 이전까지는 연방상표법 및 연방상표희석화방지법(Clause 32, Clause 43 (a) of The Lanham Act)을 적용하여 사건을 해결하였다.[19] 그러나 위 판례들에서 보는 바와 같이 적용요건이 엄

18) 제1심 연방법원의 경우에는 신법제정 이전이었기 때문에 구법을 적용한 것은 당연하나 항소법원이 행위시를 기준으로 구법이 아닌 재판시를 기준으로 신법을 적용한 것은 소급법 적용금지의 원칙에 위배되지 않는가라는 의문이 있을 수 있다. 그러나 항소심 계류 중에 법이 변경되었을 경우에는 항소심 당시의 신법을 적용함이 원칙이다. 따라서 소급법 적용금지의 원칙이 일반적으로 수용되지는 않는다. *Hamm v. City of Rock Hill,* 379 U.S.306, 312-13 L.Ed, 2d 300(1964) 참조.

19) 연방상표법과 연방상표희석화방지법은 그 성격상 입법취지가 다르고 목표(goal)가

격하고 판례 내용도 일관적이지 못한 점이 드러나고 있었다. 즉, 등록된 상표권자의 경우라 할지라도 상표와 동일 또는 유사한 도메인네임을 등록한 cybersquatter에 대하여 적절한 법적 구제조치를 받기가 어려웠던 것이다. 도메인네임 등록자체가 실질적 심사권이 없는 Network Solutions, Inc. 등의 기관들에 의해 관장되고 등록신청자가 설사 적법한 상표권자가 아니더라도 도메인네임 등록이 가능하였으므로 뒤늦게야 도메인네임 등록을 하려는 등록상표권자(회사)들은 자신의 브랜드명 내지 회사명에 일치하는 도메인네임을 cybersquatter에게 선점당하고도 이를 법적으로도 반환받지 못하는 경우가 빈발하게 된 것이었다. 따라서 큰 금액을 지급하고 도메인네임을 매수하는 수밖에 달리 방법이 없었던 것이다.

그러나 Anticybersquatting Consumer Protection Act의 시행으로 이러한 문제점이 해결되게 된 것이다. 이 법은 근본적으로 cybersquatting으로부터 상표등록권자를 보다 충실하게 보호하기 위하여 제정된 법이다. 즉, 연방상표법과 연방상표희석화방지법의 적용을 통하여 보호를 하고자 하였으나 규정의 엄격성으로 인하여 상표권자를 보호하지 못한 결함을 치유하게 된 것이다. 앞서 본 바와 같이 유사한 사안인 것 같은데 어떤 경우에는 위법하다고 판단하고 어떤 경우에는 합법처럼 판단되었기 때문에 예측가능성이 없었다는 것이다. 이 신법은 구법의 적용요건을 대폭 완화하고 구제방법을 명백히 한 데에 큰 의의가 있다고 하겠다.[20][21]

다름에도 불구하고 양 법에 의하여 동시에 규율하여도 도메인네임 분쟁에 대한 명확한 원칙의 확립이 어렵다는 점이 나타났다. Nicolas Swerdloff and Juan J. Farach Jr. Internet Domain Name-Grabbing, or Cyber-squatting, An Analysis of Remedies under Federal Law, 71 *Florida Bar Journal* 30.

20) Cythia A. R. Woollacott, Name Dropping, Recent Anticybersquatting Legislation Offers Some Relief to Trademark Holders, 23 *Los Angeles Lawyers* 28.

21) 이러한 신법의 시행에도 불구하고 상표권자는 인터넷상에서 상표침해가 일어나고 있는지 늘 주의를 기울일 필요가 있음은 의문의 여지가 없다고 할 것이다. 구체적인 예방 및 구제조치는 Brenda Sharton, Domain Name Disputes: To Sue or Not To Sue, 44 *Boston Bar Journal* 10 참조.

Ⅲ. 한국의 판례

1. 서울지방법원 1999. 10. 8. 선고 99가합41812 판결

(1) 사실관계

원고 샤넬은 향수 등의 화장품류나 속옷, 악세서리 등을 지정상품으로 하여 "CHANEL" 또는 "샤넬" 표장을 문장상표로, 의류·화장품·향수류 판매대행업을 지정서비스업으로 하여 "샤넬" 표장을 서비스표로 각 등록하였고, 원고 샤넬유한회사는 모회사인 원고 샤넬로부터 위 등록 상표 및 서비스표의 통상사용권을 설정 받아 한국 내에서 위 상표 및 서비스표를 사용하여 원고 샤넬의 제품을 독점적으로 수입, 판매하고 있다.

피고는 원고들의 승낙을 받지 아니하고 1998. 12. 30. 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터에 "chanel.co.kr"이라는 도메인네임을 등록한 다음 그 홈페이지 여러 곳에 "Chanel International" 또는 "샤넬인터네셔널"이라는 상호를 표시하고(특히 회사소개란에 회사명칭을 "샤넬인터네셔널"이라 표시하였다), 페르몬 향수, 콘돔 등을 비롯한 각종 성관련 상품과 란제리 등의 목록을 게시하여 이를 판매하였는 바, 특히 페르몬 향수의 광고는 "프랑스 직수입품"이라 표시하였다.

(2) 원고의 주장 및 법원의 판단

(가) 원고의 주장

원고들은 피고가 국내에 주지된 원고들의 상호 등과 유사한 이 사건 도메인네임 및 상호를 무단으로 사용하여 통신판매업을 하는 행위는 부정경쟁방지법 소정의 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위에 해당한다고 하면서 이러한 부정경쟁행위의 중지 또는 그 예방을 구하였다.

(나) 법원의 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 나.목은 "국내에 널리 인식된 타인의 상호 등과 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 활동 등과 혼동을 일으키게 하는 행위"를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있는 바, 이러한 영업주체 혼동 행위로서의 부정경쟁행위는 ① 영업표지의 주지성, ② 주지된 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 '영업주체의 혼동'을 일으킬 것 등을 그 요건으로 하고 있다.

가) 원고 상표의 주지성 여부

원고 샤넬은 1924년 코코 샤넬에 의해 창립되어 고급 패션사업을 시작한 이래 오랜 기간 동안 의류, 향수 및 악세사리 등 분야에서 독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산, 판매함으로써 세계적으로 유명한 업체로 성장하였고, 이에 따라 창립자의 성을 딴 "CHANEL"이라는 상호와 상표는 원고 샤넬의 영업 또는 그 상품을 지칭하는 표장으로서 외국에서는 물론 우리나라에서도 일반인에게 널리 알려지게 되었다.

특히, 1988년 우리나라 특허청 발행 "외국 상표자료집"에 원고 샤넬의 상표가 저명상표로 등재되어 있고, 1988년 우리나라 특허청 발행 "주로 도용되는 국내·외 상표집"에 원고 샤넬의 상표가 가장 자주 도용되는 저명 외국상표 중 하나로 기재되어 있으며, 영어사전에도 "Chanel"이 디자이너인 원고 샤넬의 창립자 또는 위 원고 제품의 상표를 지칭하는 것으로 기재되어 있고, 또 원고 샤넬의 표장과 유사한 표장을 등록하고자 한 등록출원 상표들에 대하여 위 원고 표장의 주지저명성을 이유로 특허청에서 이를 등록거절한 사실이 있을 정도이다.

따라서 원고 샤넬의 상호 등 영업표지가 국내에 널리 알려져 있는 사실을 인정할 수 있다.

나) 피고가 주지된 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용했는지 여부

또한 피고는 원고 샤넬의 상호 등을 포함한 이 사건 도메인네임 및 "Chanel International" 또는 "샤넬인터네셔널"이라는 상호나 표시를 원고들의 승낙 없이 자신의 홈페이지에 사용하였는 바, 이러한 도메인네임이나 상호 등은 원고 샤넬의 상호 등 영업표지와 동일, 유사한 영업표지라 할 것이다.

다) 혼동가능성 여부

부정경쟁방지법 소정의 영업주체의 혼동은 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동 외에 양자 사이에 거래상, 경제상 또는 조직상 어떠한 관계가 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들게끔 하는 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동도 포함될 뿐만 아니라 현실의 혼동에 한하지 않고 혼동의 위험이 있는 경우까지도 포함된다고 할 것이고, 이러한 혼동의 위험은 식별력이 특히 강한 저명 영업표지의 경우에 더욱 크며, 혼동의 위험이 있는 이상 반드시 동종의 상품을 생산, 판매하는 경우에 한정되지 않는다.

이에 비추어 이 사건을 살펴보면, ① 대다수의 경우 도메인네임은 광고나 선전 등의 목적상 자신의 영업이나 상표를 표창하는 영문철자로 이루어져 있고 또 기업의 경우에 ".kr"로 끝나는 우리나라의 국가코드 도메인을 등록함에 있어 그 2단계 도메인으로 ".co"를 일반적으로 사용하므로, 한국에서의 원고 샤넬 또는 그 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를 찾으려는 일반인으로서는 원고 샤넬의 상호나 상표의 영문철자를 그대로 사용한 이 사건 도메인네임을 자연스럽게 생각하고 이를 통해 피고의 홈페이지에 접속하게 된다는 점, ② 피고의 홈페이지에는 "Chanel International" 또는 "샤넬인터네셔널"이라는 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, ③ 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 일반인으로서는 피고의 위와 같은 영업 행위가 원고 샤넬과 어떠한 관련이 있는 것이 아닌가 하는 생각을 가지게 될 것이므로, 위와 같은 "chanel.co.kr"이라는 도메인네임과 "샤넬인터네셔널"이라는 표지 등을 사용한 피고의 영업행위는 원고 샤넬의 영업과 사이에 영업주체의 혼동을 일으킨다고 할 것이다.

따라서, 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 유인

하여 부정한 이익을 얻고자 하는 영업주체 혼동행위라 할 것이므로, 피고는 그로 인하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 원고들에게 그 침해의 중지 및 예방으로서 ① 원고 샤넬의 영업표지와 동일, 유사한 문자를 피고의 상호로 사용하거나 인터넷 홈페이지 및 도메인네임으로 사용하여서는 아니되며, ② 원고들에게 이 사건 도메인네임의 등록말소절차를 이행할 의무가 있다.

(3) 피고의 주장 및 법원의 판단

(가) 피고의 주장

이에 대해 피고는 ① 이 사건 소제기 이후 상호 등을 변경하고 판매품목을 일부 삭제하였으므로 원고들의 위 청구는 더 이상 유지할 필요가 없게 되었으므로 이유 없다는 주장 및 ② 이 사건 도메인네임은 피고가 한국인터넷정보센터의 선접수 선처리(first come, first served) 원칙[22]에 따라 원고들보다 먼저 적법하게 취득하였으므로 원고들의 사전승락을 받지 않았다 하더라도 그 등록을 말소할 수는 없다는 주장과 ③ 부정경쟁행위가 문제된다면 원고들로서는 위 영업주체의 오인·혼동을 일으키는 페르몬 향수의 취급을 금지하는 청구를 하면 족하고 이 사건 도메인네임의 등록말소까지 구할 수는 없다는 주장을 하였다.

(나) 법원의 판단

피고가 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 페르몬 향수에 대한 광고에 "프랑스 직수입품"이란 표현을 삭제하였으며 홈페이지 초기화면에 "본 사이트는 현재 프랑스 샤넬사와 소송중에 있습니다. 아울러 저희 회사는 프랑스 Chanel사와 무관함을 밝힙니다"라는 문구를 기재한 사실을 인정할 수 있지만, 이와 같은 홈페이지 내용 변경은 이를 운영하는 피고의 입장에서 언제든지 용이하게 할 수 있는 것이므로, 이 사건 소제기 당시까지 "샤넬인터네셔널" 등의 표지를 사용하여 광고 및 영

22) 도메인네임의 등록원칙 등에 관해서는 정찬모, "인터넷 도메인명의 법적 문제", 정보법학, 제2호 참조.

업행위를 해온 피고로서는 이 사건 "chanel.co.kr" 도메인네임을 자신의 홈페이지 주소로 사용하고 있는 한 언제든지 원고 샤넬의 영업표지와 동일, 유사한 표지를 자신의 홈페이지에 표시·사용함으로써 원고들의 이익을 침해할 우려가 있다 할 것이므로, 원고들은 위와 같은 부정경쟁행위에 대한 예방청구로서 여전히 피고에게 위와 같은 상호 등을 사용하지 말 것을 청구할수 있다고 할 것이다.

또한 한국인터넷정보센터의 선접수 선처리의 원칙은 위 단체의 방침 또는 지침에 불과한 것이므로 그에 따른 도메인등록이 부정경쟁방지법 등의 일반 법률질서에 위반한 경우에까지 적법하게 되어 허용된다고 할 수 없다.

그리고, 앞에서 본 바와 같이 피고 명의로 이 사건 도메인네임이 등록되어 있는 한 피고가 다시 용이하게 원고 샤넬의 영업표지를 자신의 홈페이지에 사용하여 위와 같은 부정경쟁행위를 할 우려가 있고 이에 위 부정경쟁행위의 종국적 근절을 위해서 피고 명의의 위 도메인네임의 등록을 말소할 필요가 있으므로 원고들은 그 부정경쟁행위의 금지 또는 예방으로서 이 사건 도메인네임의 등록말소까지도 청구할 수 있다.

(4) 판례에 대한 평석

위 판결에서 피고는 원고의 상표를 도메인네임으로 하여 홈페이지를 개설한 다음 원고의 상품과 동일 또는 유사한 종류의 상품이나 서비스를 제공하였으며 홈페이지에서 원고의 상호를 사용하였다.

법원은 사실상 상표침해여부는 판단하지 않은 채 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나.목의 영업주체혼동 야기행위에 기초하여 원고 승소판결을 내렸다.

이 판결은 크게 두 부분으로 나눌 수 있다. 하나는 샤넬 등의 저명표지를 홈페이지의 광고 속에서 이용한 행위이고, 다른 하나는 도메인네임('chanel.co.kr') 속에 'chanel'이라는 저명표지를 사용한 행위이다. 전자가 상표법이나 부정경쟁방지법 위반이라는 데에는 별 이론(異論)이 없으리라고 본다. 그러나 후자에 대해서는 상당한 논란이 있었고 현재도 있는 부분이다.[23]

상표에 관한 침해는 부정경쟁의 한 형태로서 상표법은 부정경쟁방지법에 대하여 특별법적인 지위에 있으며, 따라서 상표침해가 인정되는 경우 부정경쟁이

23) 이상정, "소위 샤넬 판결", 창작과 권리, 제17호, 77면.

되는 것이 일반적이다. 그리고 상표법이나 부정경쟁방지법에서는 그 위반여부를 판단함에 있어서 혼동가능성 여부를 판단하는 것이 가장 중요한 요소라는 점에서 동일하다.

위 사건에서 원고가 상표법에 기초하여 상표권 침해의 금지 또는 예방으로서 피고의 도메인등록말소를 청구할 수 있겠는가? 이는 피고가 원고의 상표를 도메인네임으로 사용하는 것이 혼동행위가 되는지 여부의 문제로 귀결된다.

종래 도메인네임 등록자가 제3자의 상표를 도메인네임으로 사용하는 경우에 이것이 상표사용에 해당하는지 여부에 대해 학설이 나뉘어져 있다.

① 부정설은 도메인네임은 홈페이지의 제공자를 표시하는 '주소 또는 성명'과 같은 것이며, 도메인네임을 알 수 없는 경우라도, 검색엔진의 이용에 의해 접근하려는 기업 등의 인터넷 사이트에 접근할 수 있다. 또 이용자가 추측으로 기업명과 일치하는 도메인네임을 입력하여 각 기업의 사이트에 접근하는 경우는 적다. 따라서 도메인네임 자체가 상품 또는 서비스의 출처표시기능을 하고 있다고는 말할 수 없다고 한다. 이에 대해 ② 긍정설은 '주소 또는 성명'과 같은 것이라고 해서, 그 실태에 관계없이 상표가 아니라고 하는 것은 타당성이 없다. 그 사용의 실태에 따라서는 '전화번호' 등도 상품 또는 서비스의 출처표시기능을 수행하는 경우도 있고, 그러한 한에 있어서는 상표의 사용으로 인정될 가능성도 있다. 또한 미지의 홈페이지에 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 또는 서비스의 식별표지로서 기능하는 것도 있다고 한다.[24]

상표법 제66조는 "다음 각호의 1에 해당하는 행위는 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 것으로 본다"고 하면서 "1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인이 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위" 등을 열거하고 있다.

피고가 원고의 상표이자 서비스표인 CHANEL을 이용하여 'chanel.co.kr'도메인네임을 등록한 다음 원고와 상품과 동일 또는 유사한 종류의 상품이나 서비스를 제공한 이 사건에 있어서 법원의 판단처럼 ① 한국에서의 원고 샤넬 또는 그 영업과 관련있는 기업의 홈페이지를 찾으려는 일반인으로서는 원고 샤넬의 상표의 영문철자를 그대로 사용한 이 사건 도메인네임을 자연스럽게

24) 이상정, 전게논문, 80면.

생각하고 이를 통해 피고의 홈페이지에 접속하게 된다는 점 ② 피고의 홈페이지에 게시된 상품목록도 원고가 제조 판매하는 상품과 동일 또는 유사한 종류의 상품인 페르몬 향수 및 란제리를 포함하며, 더구나 페르몬 향수에 대한 소개에는 "프랑스 직수입품"이라고 표시하고 있던 점 등에 비추어보면 피고의 홈페이지에 접속하는 일반인으로서는 피고의 위와 같은 영업행위가 원고 샤넬과 어떠한 관련이 있는 것이 아닌가 하는 생각을 가지게 될 것이므로, "chanel.co.kr"이라는 도메인네임과 "샤넬인터내셔널"이라는 표지 등을 사용한 피고의 영업행위는 원고 샤넬의 영업과 사이에 영업주체의 혼동을 일으킨다고 할 것이다.

이 판결은 타인의 상표를 도메인네임으로 등록하여 홈페이지에서 동일 또는 유사한 상품이나 서비스를 제공한 것에 대하여 부정경쟁방지법을 적용하여 상표권자를 보호한 최초의 판결이라는 의미를 지닌다. 그러나 상표법에 기초한 상표침해에 대한 논의가 없는 점에서는 아쉬움이 남는 판결이다. 상표침해 및 부정경쟁에 기하여 침해금지라는 동일한 결론에 도달한다는 것에는 아무런 차이가 없으며, 상표법과 부정경쟁방지법이 특별법과 일반법의 관계에 있고 상표를 침해하는 행위는 일반적으로 부정경쟁도 구성하는 점을 고려한다면 역시 큰 차이가 없다. 그러나 부정경쟁방지법 제15조는 동법 제2조의 부정경쟁행위에 관하여 상표법에 다른 규정이 있으면 상표법에 의한다고 규정하고 있으며, 형사적인 구제수단이 상표법에서 더 강력하기 때문에[25]민사적인 구제수단이 효과적이지 않은 한국에서는 상표법의 적용이 더 유리할 수 있다. 그러므로 부정경쟁방지법 외에 상표법을 적용하는 것은 그 실익이 있다고 볼 수 있다.[26]

2. 2000. 11. 10. 선고 2000가합31286 판결

(1) 사실관계

원고 레고 에이에스(이하 '원고 레고'라 함)는 "레고" 문자 또는 표장에 관한 상표권 내지 서비스표권을 보유하고 블록쌓기 장난감 등을 제조, 판매하는 덴

25) 상표법 제93조는 "상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에 처한다"라고 하며, 부정경쟁방지법 제18조 제3항은"부정경쟁방 지법 제2조 제1호의 규정에 의한 부정경쟁행위를 한 자는 3년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다"라고 한다.

26) 이대희, "도메인네임 분쟁에 관한 판례의 비교법적 분석", 창작과 권리, 제17호, 72면.

마크의 회사이다.

원고 레고코리아주식회사(이하 '원고 레고코리아'라고 함)는 1984년경부터 원고 레고와 사이에 원고 레고가 제조한 블록쌓기 장난감 등을 국내에서 독점적으로 수입, 판매하기로 하는 내용의 계약을 체결하고, 원고 레고가 제조한 블록쌓기 장난감 등을 국내에서 독점적으로 수입, 판매하고 있다.

원고 레고는 위 독점적 수입, 판매약정에 따라 원고 레고코리아와 사이에 원고 레고 명의의 상표권설정등록을 마친 표장들에 관하여 원고 레고코리아 명의의 통상사용권을 설정하여 주기로 하는 내용의 통상사용권설정계약을 체결한 후 원고 레고코리아 명의의 통상사용권설정등록을 경료하였다.

원고 레고코리아가 1984.경부터 원고 레고가 제조한 블록쌓기 장난감 등을 수입,판매하여 오면서 광고 및 판매활동의 확대함에 따라 레고 문자 또는 레고 표장이 원고들의 영업을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식하게 되었다.

원고 레고코리아는 1999. 3.경 피고와 사이에 계약기간을 1년으로 정하여 원고 레고코리아가 원고 레고의 블록쌓기 장난감 등을 수입하여 이를 피고에게 공급하면 피고는 부산, 경남지역에 한정하여 이를 판매하기로 하는 내용의 대리점계약을 체결하고, 2000. 2.경 피고와 사이에 이 사건 대리점계약의 계약기간을 1년 연장하기로 합의하였다.

원고 레고코리아와 피고는 이 사건 대리점계약을 체결하면서 피고는 원고 레고코리아의 사전승인을 받아 원고 레고코리아의 상호 및 제반 상표 등을 사용한 영업활동을 시행하기로 약정하였다.

피고는 1999. 4. 15. 원고 레고코리아의 승인을 받지 아니한 채 한국인터넷정보센터에 'legokorea.co.kr'라는 도메인네임등록을 경료하고 자신의 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 그 홈페이지에서 레고 문자와 레고 표장을 사용하여 원고 레고코리아로부터 공급받은 블록쌓기 장난감 등을 광고하면서, 전국 각지의 소비자들로부터 주문을 받은 다음 위 블록쌓기 장난감을 판매하고 있었다.

(2) 원피고의 주장 및 법원의 판단

(가) 원피고의 주장

원고는 피고가 자신의 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 그 홈페이지에서 레고

표장을 사용하여 블록쌓기 장난감 등을 광고하면서, 이를 판매함으로써, 원고 레고의 레고 표장들에 관한 등록상표권을 침해한다고 주장하였다.

피고는 자신이 판매하는 상품이 원고 레고가 제조, 판매한 것들이어서 피고가 레고 표장을 사용하여 블록쌓기 장난감 등을 광고, 판매하더라도, 상표권침해행위에 해당하지 아니한다는 취지로 주장하였다.

(나) 법원의 판단

피고가 인터넷 홈페이지를 개설하여 광고, 판매하는 상품이 원고 레고코리아가 원고 레고로부터 수입하여 피고에게 공급한 원고 레고가 제조한 블록쌓기 장난감 등인 사실에 비추어 보면, 피고가 자신의 인터넷 홈페이지를 개설한 후 그 홈페이지에서 원고 레고 명의의 상표권설정등록이 경료된 레고 표장을 사용하여 위 블록쌓기 장난감 등을 광고, 판매하더라도, 그 판매하는 상품이 상표권자인 원고 레고가 제조, 판매한 것이기 때문에 이로 인하여 소비자들에게 상품의 출처에 관한 오인·혼동이 야기되는 것은 아니어서, 피고의 위와 같은 행위가 원고 레고의 상표권침해행위에 해당하는 것은 아니라 할 것이다.

그러나 원고 레고코리아가 원고 레고 제조의 블록쌓기 장난감 등에 관한 수입, 광고 및 판매활동을 확대함에 따라 레고 문자가 원고들의 영업을 표시하는 상호 및 상표로서 국내에 널리 인식되게 되었고, 피고가 한국인터넷정보센터에 국내에 널리 알려진 원고들의 상호 및 상표의 중요한 부분인 'legokorea.co.kr'라는 도메인네임등록을 경료하고 자신의 인터넷 홈페이지를 개설한 후, 그 홈페이지에서 국내에 널리 알려진 원고들의 상호 및 상표인 레고 문자를 사용하여 블록쌓기 장난감 등을 광고, 판매함으로써 일반 수요자들이 피고의 블록쌓기 장난감 등의 광고, 판매영업을 원고들의 블록쌓기 장난감 등의 제조판매 등의 영업으로 그 영업의 주체에 관하여 오인 혼동을 불러일으킬 여지가 충분히 있게 되었다고 할 것인 바, 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 나.목 소정의 부정경쟁행위에 해당하며, 원고들은 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에 해당한다 할 것이므로, 원고들은 부정경쟁행위자인 피고에 대하여 부정경쟁행위의 금지 및 예방을 청구할 수 있다.

따라서, 피고는 ① 부정경쟁행위의 금지의무의 이행으로서, 레고 문자를 피고의 인터넷 홈페이지에 사용하여서는 아니되고, ② 부정경쟁행위 금지 및 예

방의무의 이행으로서, legokorea.co.kr'을 비롯한 레고 문자를 피고의 도메인네임으로 사용하여서는 아니되며, ③ 부정경쟁행위 예방의무의 이행으로서, 위 'legokorea.co.kr'도메인네임의 등록말소절차를 이행하여야 한다.

(3) 판례에 대한 평석

이 사건에서 피고는 원고 레고사의 상표를 사용하여 'legokorea.co.kr'라는 도메인네임을 등록한 후 그 홈페이지에서 상호를 토이플라자라고 하면서 원고 레고사의 정품 레고를 포함한 여러 가지 장난감을 판매하였다.

인터넷 도메인네임으로의 이용을 상표의 사용으로 해석하여 이 도메인네임을 이용한 상행위가 선상표등록자와 동일한 지정상품의 범위에서 일어나는 경우 무조건 선상표등록자의 권리를 인정하는 것에는 문제가 있다.[27]

따라서 법원은 피고의 홈페이지에서 유사품이 아닌 정품 레고가 판매되고 있다는 이유로 도메인네임 자체가 상표권을 침해한 것은 아니라고 하면서도 피고의 행위로 인해 피고의 영업과 레고사의 영업사이에 오인혼동이 초래된다고 하여 부정경쟁방지법에 기초하여 피고의 도메인네임의 말소를 명하였다.

상표법상 상표권의 침해로 인정되기 위해서는 상표사용자가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여야 하므로 상표사용자가 타인의 등록상표를 사용하였더라도 원고의 정품 레고를 판매한 이상 이로 인하여 소비자들에게 상품의 출처에 관한 오인 혼동이 야기되는 것은 아니므로 피고의 이와 같은 행위가 원고의 상표권을 침해하는 것은 아니라고 한 법원의 태도는 타당해 보인다.

그러나 부정경쟁방지법 제2조의 상품주체 또는 영업주체의 혼동이란 동종의 상품사이에서 뿐만 아니라 서로 경쟁관계가 없는 이종의 상품사이에서도 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 의미하므로 법원이 피고가 원고의 상표의 중요한 부분인 'legokorea.co.kr'라는 도메인네임을 등록하고 그 홈페이지에서 원고의 상표인 레고 문자를 사용하여 블록쌓기 장난감 등을 광고, 판매함으

27) 정찬모, 전게논문, 184면.

로써 일반 소비자들이 피고의 영업을 원고의 블록쌓기 장난감 등의 제조, 판매 등의 영업으로 그 영업의 주체에 관하여 오인 혼동을 불러일으킬 여지가 충분히 있다고 하여 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당된다고 결론내린 것 역시 타당하다고 할 것이다.

3. 1999. 11. 18. 선고 99가합8863 판결

(1) 사실관계

원고 화이자 프로덕츠 인크는 1998. 7. 24. 소외 화이자 코오포레이션으로부터 발기기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하는 "Viagra" 및 "비아그라" 문자상표와 항생물질제, 동물용약제, 구충제, 항관절염제제, 항박테리아제제, 심장병치료제, 항당뇨병제제, 호흡기관용약제, 안정제, 비타민제, 소염제를 지정상품으로 하는 "PFIZER" 문자상표를 각 이전받아 등록하였고, 원고 한국화이자제약 주식회사는 1998. 9. 11. 원고 화이자 프로덕츠 인크로부터 위 각 등록상표의 통상사용권을 설정받아 한국 내에서 위 각 등록상표를 사용하여 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 수입, 판매하고 있다.

한편, 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)는 원고 화이자 프로덕츠 인크에 의해 1997.말경 개발되어 1998. 3. 27. 미 식품의약국(FDA)으로부터 미국 내 판매를 승인받은 후 1998. 4. 7.부터 의사의 처방전을 받은 자에 한하여 약국에서 시판되기 시작하였는데, 기존의 발기기능장애 치료제들과 달리 경구용 알약이고, 또 그 효능이 다른 발기기능장애 치료제보다 탁월하고 부작용도 적다고 알려짐에 따라 판매 개시 전부터 세계 각국의 주목을 받았고, 판매가 개시되자마자 전세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 되었다.

그리고 이러한 비아그라(Viagra)의 인기는 한국에서도 마찬가지로 나타났는데, 한국에서는 사람들이 비아그라(Viagra)를 발기기능장애 치료제가 아니라 남성들의 정력증강제로 오인함으로 인하여 더욱더 그 국내 시판 여부가 세간의 관심거리가 되었고 국내 언론들도 거의 매일 그에 관한 기사를 보도하였는데, 결국 한국 식품의약품안전청이 비아그라(Viagra)에 대한 여러 차례의 임상실험을 거친 뒤 1999. 10.경부터 이를 판매하도록 승인함에 따라 현재 비아그라(Viagra)는 의사의 처방전이 있는 자에 한하여 약국에서만 판매되고 있다.

그리하여 원고들의 등록상표인 "Viagra" "비아그라"는 원고들이 개발, 판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 표장으로, "PFIZER"는 원고들이 생산하는 의약품을 지칭하는 표장으로서 또는 비이그라(Viagra)를 개발, 생산하는 원고들의 상호로서 한국에서도 일반인에게 널리 알려지게 되었다.

소외 서○○과 그의 처 김○○이 1998. 9. 4. 원고들의 상표인 "viagra"를 사용하여 "viagra.co.kr"라는 도메인네임을 등록한 다음 그 홈페이지에서 생칡즙, 칡수 등을 판매하여 오다가 1999. 2. 10. 이 사건 도메인네임을 피고에게 이전하여 현재 피고가 이 사건 도메인네임 및 그 홈페이지를 운영하면서 인터넷 통신상으로 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 주문자들에게 판매하고 있다.

피고는 이 사건 도메인네임의 홈페이지를 개설하는 과정에서 일시적으로 원고 화이자 프로덕츠 인크가 미국에서 이미 개설한 도메인네임 "viagra.com"의 홈페이지 화면을 무단으로 사용하면서, 그 홈페이지 화면 하단에 '이 홈페이지는 Viagra에 대한 관련자료를 취합, 정리하여 관심있는 분들에게 널리 알리고자 함'이라는 문구를 표시하였다가, 이후 그 화면을 보디빌더(body builder)가 반나체로 건강미를 자랑하고 있는 것으로 변경하였는데, 새로이 변경한 홈페이지에서는 '비아그라 관련 정보'라는 제목하에 비아그라에 관한 국내 신문기사와 비아그라의 제작사인 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표 내용을 일부 인용하면서 비아그라(Viagra) 용어의 유래, 남성들이 비아그라(Viagra)에 관심이 많은 이유, 비아그라(Viagra)의 효능과 부작용, 비아그라(Viagra)에 얽힌 에피소드 등을 소개하였으며,[피고들은 위와 같은 비아그라(Viagra)에 관한 정보를 제공하면서 '제작사인 화이저(PFIZER)사에 따르면 비아그라(Viagra)는....'이라는 표현 등을 사용하는 방법으로 원고들의 등록상표인 "PFIZER", "Viagra", "비아그라"와 동일한 것을 홈페이지에 사용하였다], 연이어 '건강식품에 관한 것'이라는 제목하에 '생칡(국산) 원액 그대로... 진한 맛의 천연 건강음료. 태산의 생기를 그대로 가슴으로 느끼십시오'라고 표시하고, 이하에서 칡의 효능을 주로 숙취 해소를 위주로 설명하여 '산에산에 생칡즙', '산에산에 칡수' 등의 제품을 소개하고 있으며, 그 하단에 '<산에산에>는 월유봉의 깊은 산, 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다. 제조원 : 한일종합식품(주)'라고 표시하여 위 생칡즙, 칡수의 제조원을 나타냈다.

그 후 피고는 1999. 3. 26.경 원고들로부터 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에 원고들의 등록상표인 "viagra" "비아그라" 및 "PFIZER"와 동일한 것을

사용하지 말라는 내용의 경고서한을 받고, 1999. 3. 말경 이 사건 도메인네임의 홈페이지에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목하에 게시된 내용 및 "Viagra" "비아그라" 및 "PFIZER" 등의 표현을 모두 삭제하였으나, 여전히 이 사건 도메인네임은 말소하지 않은 채 그 홈페이지에서 생칡즙 등의 건강식품을 판매하고 있다.

(2) 원피고의 주장 및 법원의 판단

(가) 원피고의 주장

원고들은 ① 피고가 원고들의 등록상표인 "Viagra" "비아그라" "PFIZER"와 동일한 것을 도메인네임과 그 홈페이지에 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 행위는 원고들의 등록상표권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위로서 상표권 침해행위에 해당하므로, 이러한 상표권 침해행위는 금지 또는 예방되어야 하고 ② 피고들이 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 생칡즙, 칡수 등의 건강 식품을 판매하는 행위는 위 각 상표의 주지, 저명성에 편승하여 부당한 이득을 도모하려는 것으로서 부정경쟁방지법 소정의 상품주체 또는 영업주체 혼동의 위험이 있는 부정경쟁행위에 해당하는 바, 이러한 피고들의 행위로 인하여 원고들이 영업상의 이익을 침해받을 우려가 있으므로, 이러한 부정경쟁행위는 금지 또는 예방되어야 하며 ③ 피고들이 도메인네임과 홈페이지에서 원고들의 위 각 상표와 동일한 것을 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 것은 원고들이 장기간에 걸쳐 쌓아온 위 각 상표의 고급이미지 및 주지, 저명성에 무상으로 편승(free ride)하는 것이고, 뿐만 아니라 위 각 상표의 고객흡인력을 희석화(dilution)시키는 것이므로, 상품주체 또는 영업주체의 혼동과는 무관하게 이러한 행위는 부정경쟁행위로 보아야 한다고 주장하였다.

(나) 법원의 판단

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 사용하였더라도 그것이 타인의 등록상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품의 판매를 위하여 사용된 것이라면 이를 가리켜 상표권 침해행위라고 할 수는 없다 할 것이다.

피고는 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지를 이용하여 생칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하고 있고, 원고들이 등록한 위 각 상표의 지정상품은 발기기능장애 치료제인 비아그라를 비롯하여 모두 의약품인 바, 원고들과 같은 외국의 또는 외국계의 제약회사들이 생칡즙과 같은 재래의 건강식품은 좀처럼 취급하지 않는 점, 의약품과 건강식품은 그 기능이 전혀 상이하고 그러한 차이는 사회 일반에 널리 인식되어 있다는 점 등에 비추어 볼 때 위 각 등록상표의 지정상품인 의약품과 피고들이 판매하는 생칡즙 등의 건강식품은 서로 유사한 상품이라고 보기는 어렵다 할 것이고, 나아가 이 사건 도메인네임의 등록과 그 홈페이지의 이용만으로는 피고가 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보기도 어려우므로 피고의 위 행위가 상표권 침해행위에 해당하지 않는다.

부정경쟁방지법은 제2조 제1호 가.목에서 '국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위(상품주체혼동행위)'를, 나.목에서 '국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위(영업주체혼동행위)'를 각 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있는 바, 이러한 상품주체 또는 영업주체 혼동행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지의 주지성, ② 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 '상품주체 또는 영업주체의 혼동'을 일으킬 것 등을 그 요건으로 하고 있으며, 여기서 '상품주체 또는 영업주체의 혼동'이란 동종의 상품 사이에서뿐만 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.

원고들의 위 각 상표가 국내에 널리 알려져 있는 사실 및 피고가 이 사건 도메인네임 및 그 홈페이지에 위 각 상표와 동일한 것을 사용한 사실은 앞서 본 바와 같다.

나아가, 피고가 이 사건 도메인네임과 그 홈페이지에서 원고들의 위 각 주지상표와 동일한 것을 사용하여 생칡즙 등의 건강식품을 판매하는 것이 원고들이 생산, 판매하는 의약품과 사이에 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 일으키는가에 관하여 살펴보면, ① 피고는 도메인네임과 홈페이지에서 원고들의 주지상표인 "Viagra", "비아그라", "PFIZER"와 동일한 것을 사용한 바 있으나 이는 원고들이 개발하여 판매중인 비아그라(Viagra)의 효능 등을 설명하는 과정에서 부수적으로 사용한 것일 뿐이고, 더욱이 6개월 정도 사용하다가 원고측의 항의를 받고 즉시 그 내용을 홈페이지에서 삭제하였으며, 사용중에도 피고들이 판매하려고 한 생칡즙 등의 건강식품과 관련하여서는 위 각 상표와 동일한 것을 전혀 사용하지 않은 점, 피고는 생칡즙의 효능을 발기기능과 같은 의학적인 효과와는 무관하게 주로 숙취해소를 위주로 하여 설명하고 있으며 그 제조원과 브랜드를 그 홈페이지에 명시한 점, 원고들이 개발한 발기기능장애 치료제인 비아그라는(Viagra)는 의약품으로 미국 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 상표에 비하여 무척 강하여 다른 상품과 혼동하기가 쉽지 아니한 점, ③ 일반적으로 외국의 또는 외국계의 제약회사가 생칡즙, 칡수 등의 재래의 건강식품을 판매한다고는 쉽사리 생각되지 않는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 위와 같이 고객 유인의 방편으로 일시적으로 이 사건 도메인네임의 홈페이지에 원고들의 각 상표와 동일한 것을 사용하면서 원고들이 생산하여 판매하고 있는 비아그라(Viagra)에 대한 정보를 제공하였고, 이후 이 사건 도메인네임을 계속하여 사용하고 있다는 것만으로는 피고의 홈페이지

에 접속하는 일반인이 원고들이나 그와 특수관계에 있는 자가 생칡즙 등의 건강식품까지 판매하는 것으로 혼동할 위험이 있다고 보기는 어려우므로, 피고의 위 행위가 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 초래하는 부정경쟁행위라고 할 수 없다.

또한 부정경쟁방지법이 상품주체 또는 영업주체에 관하여 오인, 혼동을 야기할 위험이 있는 행위만을 부정경쟁행위로 보고 있으므로, 피고의 행위가 원고들의 상표의 이미지를 희석화시키므로 이를 부정경쟁행위로 보아야 한다는 취지의 원고들의 주장 역시 현행법 체계하에서는 받아들일 수 없다고 할 것이다.

(3) 판례에 대한 평석

우선, 이 판결은 피고가 원고의 상표를 사용하여 'viagra.co.kr'라는 도메인네임을 등록하고 그 홈페이지에서 한국산 칡즙, 칡수 등의 건강식품을 판매하고 있을 따름이고 비아그라 유사제품 등을 판매하지는 않는다고 하여 피고의 도메인사용이 원고의 상표권을 침해하였다고 볼 수 없다고 한 판결이다.

상표법상 상표권을 침해하는 행위로 인정되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여야 하므로 상표사용자가 타인의 등록상표를 사용하였더라도 그것이 타인의 등록상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품의 판매를 위하여 사용된 것이라면 이를 가리켜 상표권 침해행위라고 할 수는 없다고 할 것인 바 이 사건 피고의 행위가 상표권 침해에 해당되지 않는다고 본다.

그렇다면 피고의 행위가 부정경쟁행위에는 해당되지 않을까? 이 문제 역시 혼동가능성 여부의 문제로 귀착된다.

이 사건 법원의 견해처럼 '상품주체 또는 영업주체의 혼동'이란 동종의 상품 사이에서뿐만 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. 이에 기초하여 이 사

건에 있어서 상품주체 또는 영업주체의 혼동가능성을 살펴보면 ① 피고는 도메인네임과 홈페이지에서 원고의 상표를 사용한 바 있지만 이는 원고의 비아그라의 효능 등을 설명하면서 부수적으로 사용하였고 더욱이 6개월 정도 사용하다가 원고측의 항의를 받고 즉시 그 내용을 삭제하였으며, 사용중에도 피고의 칡즙, 칡수 등 건강상품과 관련해서는 원고의 상표를 전혀 사용하지 않은 점 ② 피고는 칡즙의 효능을 발기기능과 같은 의학적인 효과와는 무관하게 주로 숙취해소를 위주로 설명하고 있으며 그 제조원과 브랜드를 홈페이지에 명시한 점 ③ 원고의 비아그라는 의약품으로 미국은 물론 한국에서도 의사의 처방을 받은 자에 한하여 약국에서만 구입하게 되어 있고 인터넷통신망을 통해서는 구입할 수 없게 되어 있는 점 ④ 일반적으로 외국의 또는 외국계의 제약회사가 칡즙, 칡수 등 재래의 건강식품을 판매한다고는 쉽사리 생각되지 않는 점 등을 종합해 보면 피고의 홈페이지에 접속하는 일반인이 원고나 그와 특수관계에 있는 자가 칡즙 등의 건강식품까지 판매하는 것으로 혼동할 위험이 있다고 보기는 어려우므로 피고의 행위가 상품주체 또는 영업주체의 오인·혼동을 초래하는 부정경쟁행위라고 볼 수는 없다고 할 것이다.

그런데 앞에서 살펴본 99가합41812 판결(샤넬 판결)과 이 사건 판결 간의 차이점에 대하여 일부의 오해가 있는 것 같다. 즉, 법원이 샤넬 판결의 경우에는 피고가 원고와 동종제품을 판매하였기 때문에 부정경쟁행위에 해당되고 이 사건 판결의 경우에는 피고가 칡즙 등 건강식품을 판매할 뿐 원고의 비아그라 유사제품을 판매하지 않기 때문에 부정경쟁행위에 해당되지 않는 것으로 판결하였다고 보는 견해이다.[28]

그러나 앞에서 살펴보았듯이 이 판결은 샤넬판결에 있어서와 마찬가지로 "부정경쟁방지법 제2조의 상품주체 또는 영업주체의 혼동이란 동종의 상품사이에서뿐만 아니라 서로 경쟁관계가 없는 이종의 상품사이에서도 발생할 수 있는 것"임을 명백히 밝히고 있으며, 다만 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 있는지 여부에 의하여 부정경쟁행위에 해당되는지 여부를 판단하고 있다. 요컨대, 판단의 핵심이 되는 기준은 동종의 상품 또는 영업인가 이종의 상품 또는 영업인가 등이 아니라 상품의

28) 임성우, "도메인분쟁의 최근동향", 한국경제신문, 2000. 11. 28., 45면.

성질, 영업의 형태 등 제반사정에 비추어 일반 소비자들이 혼동을 일으킬 위험이 있는지 여부라고 할 것이다.

Ⅳ. 결 론

미국의 경우에는 연방상표법 이외에 연방상표희석화방지법을 적극적으로 적용하여 오다가 이마저도 부족하다고 하여 연방 Cybersquatting 소비자보호법을 제정하여 시행하고 있는 반면, 한국의 경우에는 상표법과 부정경쟁방지법에 의하여 도메인네임 분쟁을 해결하고 있음이 현실이다. 따라서 미국에서는 기존의 상표권자가 도메인네임 분쟁에서 유리한 고지를 확보하였다고 본다. Cybersquatting에 대하여 효과적인 대응수단을 갖추게 된 것이다.

이에 반해 국내사정은 조금 다르다. 국내에서 기존 상표권자가 Cybersquatting을 발견하더라도 상표법의 경우에는 동일 또는 유사상품(서비스)에 한하여 적용되므로 상표법을 통하여 보호를 받기는 매우 한정적이다. 따라서 거의 대부분의 경우에 부정경쟁방지법의 적용을 통하여 보호받을 수 밖에 없는데 부정경쟁방지법의 적용되려면 기존의 상표가 주지상표성이 있어야 하고 Cybersquatter의 행위(도메인네임 등록 및 사용)가 상표권자와 사이에 영업주체 또는 상품주체의 오인을 야기하여야 하는 요건을 충족시켜야 한다. 그런데 국내시장에서 주지상표성을 취득하기가 도대체 쉽지 않을 뿐 아니라 앞서 본 "Viagra" 사례에서 나타난 바와 같이 언뜻 보아서는 영업주체의 혼동을 야기한 듯 한데도 영업주체의 혼동을 초래하지 않았다고 한 판례도 나타나고 있다. 그러므로 부정경쟁방지법의 적용대상이 되는지 여부는 소송을 해 봐야 알 수 있는 경우가 빈발하고 있다.

이러한 상황하에서 도메인네임을 상표권등록하면 확실하지 않겠는가라는 해결책이 있다고 생각할 수도 있다. 그러나 우선 상표권과 도메인네임은 엄연히 다른 법률체계와 생성경위를 가지고 있으므로 도메인네임을 둘러싼 법률문제를 상표법으로 해결하려는 것은 옳지 못하다. 상표권은 특허청에서 관장하고 도메인네임 등록은 정통부 산하 한국전산원에서 관장하는 것을 보아서도 짐작이 된다. 도메인네임의 등록에는 상표등록에서와 같이 심사절차를 거치는 것도

아니고 선신청 선등록의 원칙에 따라 처리된다. 도메인네임은 사이트를 찾아주는 하나의 주소에 불과하지(주소자체가 상품출처기능을 하는 예외적인 경우도 있기는 하지만) 이에 상표와 같은 출처기능을 갖는다고 일반화할 수는 없는 것이다. 그러므로 도메인네임 분쟁에 대하여 상표법의 기한 해결은 한정적일 수 밖에 없다. 도메인네임을 상표권 등록이 가능하기는 하나 상표등록에는 필히 지정상품을 명시하여야 하는데 도메인네임 주소상에 게시할 취급상품이 상표등록 시에 특정이 되어 있지 않고 특정이 되어 있다고 하더라도 그 종류가 무수할 경우에는 상표권 등록이 불가능할 것임은 자명하다. 따라서 도메인네임을 상표권 등록한다는 것은 궁극적 해결책이 될 수 없다.

필자는 여기에서 도메인네임권자의 보호도 생각하지 않을 수 없다고 본다. 기존 상표권자만 보호하고자 하여 도메인네임 등록의 특수성 및 도메인네임 등록권자의 권리보호를 소홀히 하여서는 안 된다고 보기 때문이다. 도메인네임은 인터넷상거래에 있어서 필수적인 도구이자 식별수단이다. 도메인네임 등록권자는 불법수단을 동원하여 등록한 것이 아니라 합법적인 절차에 따라서 일정한 등록비용을 지불하고 도메인네임을 취득한 것이다. 인터넷 상거래시대에 즈음하여 그 권리를 보호받고자 하는 자는 인테넷시대에 맞는 권리보호 수단을 미리 갖추었어야 한다고 본다. 인테넷시대 이전에 상표권등록을 하였다고 하여 상표법에 따라 아니면 그와 유사한 부정경쟁방지법에 의거하여 법적 보호를 무작정 부여할 수는 없다고 본다. 도메인네임의 등록에는 선신청 선등록 원칙에 적용됨에도 불구하고 자신의 상표와 일치하는 도메인네임 등록을 게을리하고 있던 자가 나중에 자신의 상표(주지상표)에 기하여 도메인네임 선등록권자에 대하여 권리주장을 제한없이 할 수 있도록 함은 무리라고 본다. 이러한 측면에서 위 "Viagra"사례는 시사하는 바가 적지 않다고 본다.

그렇다고 하여 Cybersquatter(도메인네임을 정상적으로 사용할 의사도 없으면서 기존 상표권자로부터 돈을 뜯어내기 위하여 형식상으로만 도메인등록을 한 자)를 보호할 수는 없는 노릇이다. Cybersquatter는 인터넷 상거래 등 거래질서에 참여할 의사와 능력없이 단지 도메인네임 등록시스템을 이용하여 정당한 상표권자의 도메인네임 등록 권리를 방해하려는 자일 뿐이기 때문이다. 따라서 Cybersquatting을 배제하고 도메인네임의 등록권자를 보호할 수 있는 법체계를 갖추어야 한다. 기존의 상표법과 부정경쟁방지법 만으로는 Cybersquatting에 대하여 효과적으로 대응할 수 없을 뿐만 아니라 정당한 도메인네

임 등록권자를 보호하지 못할 우려가 있다. 기존 상표등록권자의 관점에서 본다면 주지상표를 대상으로 한 도메인네임 등록권자에 대하여는 효과적인 보호를 받는다고 볼 수 있지만(위 "Viagra" 사례의 경우에는 예외) 정작 Cybersuqatter에 대하여는 보호를 받을 수 없을 수가 있다. Cybersquatter가 도메인네임을 등록만 해 두고 사용치 않음으로써 영업주체 내지 상품주체의 혼동을 야기하지 않는 경우가 많기 때문이다. 또한 부정경쟁방지법의 경우에는 주지상표성을 취득하여야만 보호를 받을 수 있는데 유명외국상표가 아닌토종상표의 경우에는 주지성 획득이 쉽지 않은 경우도 많다.

결국 기존의 상표법 및 부정경쟁방지법 이외에 인터넷 상거래시대에 부응한 새로운 도메인네임 보호법의 제정이 필요하다고 본다. 이 보호법의 내용에는 Cybersquatting의 정의를 명백히 하고 Cybersquatter가 정당한 상표권자에게 부담할 책임의 내용 및 범위를 확정하고 보호받을 수 있는 상표권자의 요건도 명확히 하여야 할 것이다. 이러한 의미에서 미국에서 최근 제정된 반 Cybersquatting 소비자보호법(Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)이 참고가 될 것으로 본다.

參 考 文 獻

김중효, "'Domain name'과 상표사용에 관한 연구", 특허정보, 제51호

남호현, "인터넷 Domain name의 법적 보호", 창작과 권리, 제9호

이대희, "상표법상의 희석이론에 관한 고찰", 창작과 권리, 제9호

_____, "도메인네임 분쟁에 관한 판례의 비교법적 분석", 창작과 권리, 제17호

이상정, "소위 샤넬 판결", 창작과 권리, 제17호임성우, "도메인분쟁의 최근동향", 한국경제신문, 2000. 11. 28.

정찬모, "인터넷 도메인명의 법적 문제", 정보법학, 제2호

정호열, 부정경쟁방지법론, 삼지원

Nochlas R. Simmons, Master of Your Domain, *Los Angeles Lawyer,* October, 1999

Intermatic Incorporated v. Dennis Toppen, 947 F.Supp.1227(N.D. I ll. Oct.3,1996)

Actmedia, Inc. v. Active Media Int'l Inc. 1996 WL 399707(N.D. I ll.1996)

Gilson, *Trademark Dilution Now a Federal Wrong: An Analysis of the Federal Trademark Dilution Act of 1995(1996)*

Panavision International, L.P v. Dennis Toeppen, 141 F.3d 1316(9th Cir. 1998)

Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 938 F.Supp.616, 621-22(C.D. Cal. 1996)

Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., No. C96-130-WD, 1996 WL 84853(W.D. Wash. 1996)

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

Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 999 F. Supp. 1337(C.D. Cal. 1998)

Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape, 55 F. Supp. 2d 1070(C.D. Cal. June 24, 1999)

Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117(Mass. Sep. 2, 1999)

Sporty's Farm LLC v. Sportsman's Market, Inc., 202 F. 3d 489, 499 n. 13(2nd Cir. Feb. 2, 2000)

Hamm v. City of Rock Hill, 379 U.S.306, 312-13 L.Ed, 2d 300(1964)

Nicolas Swerdloff and Juan J. Farach Jr., Internet Domain Name-Grabbing, or Cyber-squatting, An Analysis of Remedies under Federal Law, 71 *Florida Bar Journal* 30

Cythia A. R. Woollacott, Name Dropping, Recent Anticybersquatting Legislation Offers Some Relief to Trademark Holders, 23 *Los Angeles Lawyer* 28

Brenda Sharton, Domain Name Disputes: To Sue or Not To Sue, 44 *Boston Bar Journal* 10

ABSTRACT

The Law and Case Study on the Domain Name Protection

Kim, Yeon Ho

As a domain name can be registered simply by filing an application for registration, disputes over the domain name between the holder of domain name and the holder of trademark increased. Since the holder of trademark who was late for registering domain name is willing to pay for the return of domain name, cybersquatters increased. Cybersqatters are not genuine users of the Internet. This article is to compare the construction of law by American Courts and by Korean Courts and to assert the creation of the law similar to the law of US as to anti-cybersqatting.

American Courts applied the Trademark Act and the Anti-Dilution Act to resolve the disputes over domain name. To apply the Trademark Act, the Court required the plaintiffs to prove that the goods or the services expressed by the domain name should be identical or similar to the goods or the services represented by the trademark. However, there were many cases where the holder of domain name used it for the goods or the services irrelevant to those of the holder of trademark. Also, the Anti-Dilution Act could not successfully protect the holder of trademark from cybersquatters because it required that the trademark should be famous or distinctive. As a result, the US promulgated a new law which is designed to prohibit cybersquatters from being free of sanction by the existing laws.

Korea Courts applied the Trademark Act and the Unfair Competition Prohibition Act to the cases disputing domain name. Likewise in the US, Korean Courts must cope with the issue of identity of the goods or the services, and the famousness or distinctiveness of trademark. The Courts

hesitate to give a winning judgement to the holder of trademark simply because the domain name of alleged violator confused the trademark. Some scholars advocate the broadening of construction of the Unfair Competition Prohibition Act to illegalize cybersquatting but it is beyond the meaning of the law.

Accordingly, it is a time to make a law similar to the Anti-Cybersquatting Act of the US. The law must be a fair and reasonable compromise to resolve the collision between system of registration of domain name and the system of registration of trademark. Some commentators advocate that the registration of domain name should be examined

just as the one of trademark and to facilitate it, the Patent and Trademark Office should have jurisdiction of registration of domain name. But it abandons the distinction of domain name and trademark and results in obstructing e-commerce. By adopting the Anti-Cybersqatting Act, we can prohibit it. In other cases, we get a reasonable adjustment between the holder of domain name and the holder of trademark through the Trademark Act and the Unfair Competition Prohibition Act.

Keywords : Domain name, cybersquatting