

Internet상에서의 지적재산권

-유명 상표의 Domain Name등록과 관련한 지적재산권법상의 문제-

미국 뉴욕주 변호사 전용진

1. 문제점

Internet사용자는 도메인네임을 이용하여 웹사이트에 접속하게 되기 때문에 웹사이트의 성격을 가장 간결하게 잘 나타내어서 일반 소비자들이 기억하기 쉬운 도메인네임을 등록하는 일은 매우 중요한 일입니다. 도메인네임을 선택함에 있어서, 보통은 자신의 상호, 상표, 서비스표 혹은 이들의 약자를 선호하게 되는 것이 일반적 경향입니다.

그런데, 도메인네임 등록은 '선착순 처리' 원칙이기 때문에, 같은 업종의 경쟁사 사이에서는 자신들의 상품이나 서비스업의 성격을 가장 잘 나타내 주는 단어를 먼저 도메인네임으로 선점하려는 경쟁이 생기게 됩니다. 심지어는 이미 널리 거래자나 일반 소비자들 사이에 주지되어 있는 타인의 상호, 상표, 서비스표 혹은 이를 약간 변형한 것을 먼저 자신의 도메인네임으로 등록하여 사용하거나, 이를 고가로 판매하려는 사태가 발생하고 있습니다.

더 나아가, 경쟁사가 상호, 상표, 서비스표를 도메인네임으로 등록하여 사업을 하는 것을 방해하기 위하여 자신이 사용할 의사도 없이 경쟁사보다 먼저 경쟁사가 상호, 상표, 서비스표를 도메인네임으로 등록하여 놓는 경우까지 발생하고 있습니다. 좀더 극단적인 예는, 이렇게 등록한 경쟁사의 도메인네임으로 홈페이지를 구축하여 경쟁사의 기업이미지, 제품의 품질, 서비스업의 질 등에 치명적인 해가 되는 내용을 게재함으로써 경쟁사의 사업을 고의로 방해하는 사태에까지 이르는 경우도 있습니다.

이처럼, 도메인네임의 사용, 등록과 관련하여서는 도메인네임 사용자간의 이해가 걸려있기도 하지만, 그 보다 더 중요한 문제는 도메인네임을 이용하여 필요한 정보를 얻으려는 Internet 사용자의 이해를 보호하여 주고, 그 결과로 건전한 상거래질서를 유지하는 것이 중요한 일입니다. 만약, Internet 사용자가 자신이 필요한 정보를 얻기 위하여 도메인네임을 보고 웹사이트에 접속을 하였는데 자신이 필요한 정보와는 아무런 관련도 없는 정보만이 있

다고 한다면 Internet 사용자는 불필요한 시간과 비용만을 쓰게될 것이므로 이를 악용하는 것을 방지하여야 할 필요성은 큰 것입니다.

그렇다고, 도메인네임 등록을 지체한 자가 뒤늦게 자신의 상호, 상표, 서비스표를 내세워 도메인네임 등록에 문제를 삼는다면 이 역시 보호를 해 줄 수 없는 것입니다. 따라서, 도메인네임의 사용, 등록과 관련하여서는 도메인네임 사용자, Internet 사용자, 도메인네임과 동일 또는 유사한 표장의 소유자의 이해관계를 어떻게 합리적으로 조정하여야 하는 것인가라는 문제가 새롭게 생겨나는 것입니다.

이하에서는, 타인의 유명한 상호, 상표, 서비스표 혹은 타인이 등록한 상표/서비스표를 도메인네임으로 등록하는 경우에 발생하는 법적인 문제점에 한정하여 설명하고자 합니다.

2. 문제점의 법적 성격

최근까지는 도메인네임은 상호, 상표, 서비스표와 마찬가지로 '선착순 처리' 원칙을 적용하여, 타인의 상호, 상표, 서비스표를 모방한 도메인네임일 경우라도 먼저 도메인네임 등록을 신청하면 등록을 하여주고 이와 동일한 도메인네임의 등록을 허용하지 않았기 때문에, 결국 가장 먼저 도메인네임을 등록을 한 자가 그 도메인네임을 독점할 수 있는 효과가 생기게 되었습니다.

그러다 보니, 타인의 유명한 상호, 상표, 서비스표 혹은 등록상표/서비스표를 도메인네임으로 등록을 받은 자와 도메인네임과 동일 또는 유사한 상호, 상표, 서비스표의 소유주 사이에 그 사용을 놓고서 복잡한 법적인 문제가 발생하였습니다. 이 경우에 상호, 상표, 서비스표의 소유자가 도메인네임 등록자를 상대로 하여 그 등록말소 및 사용의 금지를 청구할 수 있는 법적 권리가 있는지에 관하여 각국 법원에서는 그 해석을 달리 하고 있었습니다.

결국, 타인이 먼저 도메인네임을 등록을 하여 놓고 있는 바람에, 자신의 상호, 상표, 서비스표를 도메인네임으로 등록을 받지 못한 개인이나 회사는 도메인네임 등록자를 상대로 소송을 제기하여 그 등록말소 및 사용금지

를 구하려고 하지만, 소송을 하려면 시간과 비용이 많이 드는 일이기도 하고, 이 문제에 대한 법원의 견해가 미처 확립되어 있지 않았기 때문에, 법적인 대응방법보다는 도메인네임을 고가를 지불하여서라도 구입하는 것이 경제적인 경우가 많았습니다.

그러나, 최근에는 각국의 법원이 이 문제에 대하여 부정경쟁방지법이나 상표법을 적용하여 그 해결을 시도하고 있습니다.

3. 상표법 및 부정경쟁방지법상의 해결책과 각국의 판례

(1) 상표법 및 부정경쟁방지법상의 해결책

우선, 상표법에 의하면 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품이나 그와 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용하는 것은 등록상표의 상표권을 침해하는 것이 됩니다.

따라서, 예를 들면, 삼성전자(주)가 samsung이라는 주지저명한 상표를 가전제품에 상표등록을 하였는데, 타인이 가전제품 판매업과 가전제품 수리업을 하면서 samsung.co.kr이라는 도메인네임을 등록하여 사용한다면, 삼성전자(주)의 등록상표인 samsung을 가전제품의 판매나 가전제품의 수리업과 관련하여 사용하는 것이 되어, 이러한 도메인네임의 사용행위는 등록상표인 samsung의 상표권을 침해하는 것이 되는 것입니다.

그리고, 부정경쟁방지법에서는, 상표권 침해행위와는 달리 상표/서비스표등록 여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 상표, 상호 기타 타인의 상품이나 영업임을 표시하는 표식과 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매하여 타인의 상품 또는 영업상의 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 부정경쟁행위로서 금지하고 있습니다.

따라서, 예를 들면, “e-business”라는 표장에 대한 상표/서비스표의 등록 없이 수년간 “e-business”라는 상호로 전자대리점을 전국적으로 운영한 결과 “e-business” 전자대리점이 국내의 일반 소비자들에게 널리 알려지게 되었을 즈음에 타인이 ebusiness.co.kr라는 도메인네임으로 사이버쇼핑몰을 운영한다면, 이는 지금까지 “e-business”라는 상호에 화체된 고객흡인력을

도메인네임 사용자가 부당하게 무임승차하려는 것이므로 부정경쟁행위에 해당하게 되어 부정경쟁방지법상의 제재를 받게 되는 것입니다.

(2) 각국의 판례

미국에서는 부정경쟁방지법과 상표법 이외에 상표희석화금지법을 제정하여 타인의 유명한 상호, 상표, 서비스표를 도메인네임으로 등록하여 사용하는 행위를 규제하고 있습니다. 1998년 미국 법원은, 타인의 유명한 상호이자 등록상표인 “panavision”을 도메인네임으로 등록한 자가 이를 소유주에게 양도하는 대가로 1500만원을 요구한 사건에서 동 도메인네임의 사용으로 인하여 유명한 panavision 상표의 이미지를 희석화 시켰다는 이유로 그 사용을 금지시킨 사례가 있습니다.

1997년도 독일에서 “EPSON.de”를 도메인네임으로 등록한 자를 상대로 Epson사가 도메인네임 등록말소 및 사용금지를 구하는 소송을 제기한 적이 있었습니다. 독일 법원은 먼저 “EPSON.de”의 도메인네임 등록은 상표법을 위반하는 행위라고 판시하였습니다. 그리고, 도메인네임 등록자가 동 도메인네임의 양도 대가로 2천만원에 해당하는 금액을 Epson사에게 요구한 사실을 지적하면서, 이는 도메인네임의 등록자 등록 당시에 이미 거액을 받고 도메인네임을 Epson사에게 양도할 의도가 있었던 것이 되므로 이는 또한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였습니다.

최근 서울지법 민사합의12부는 8일 프랑스의 유명한 화장품 및 의류 제조회사인 “샤넬”사의 등록상표를 연상시키는 홈페이지 chanel.co.kr로 향수와 여성의류를 팔아온 “다인 코리아”사에게 동 홈페이지를 폐쇄하라는 판결을 내렸습니다. 재판부는 판결문에서, 다인 코리아가 향수나 여성의류를 판매하기 위하여 유명 상표인 샤넬을 도메인네임으로 사용하는 것은 소비자들에게 상품의 출처에 관한 오인혼동을 야기 시킬 염려가 있다고 판단하였습니다.

4. 문제점에 대한 대응책

타인이 먼저 자신의 상호, 상표, 서비스표를 도메인네임 등록을 하기 전에 도메인네임 등록을 하여야 할 것입니다. 특히 “.com” 등록을 할 경우

에는 자신도 모르게 외국의 유명한 등록상표/서비스표와 동일 또는 유사한 도메인네임을 선택하지 않도록 주의를 하여야 할 것입니다.

또한, 만약 상표/서비스표를 상표/서비스표등록 없이 사용하고 있다면 우선적으로 상표/서비스표 등록을 받아야 할 것입니다. 도메인네임 등록에서는 서로 동일하지만 같다면 유사한 도메인네임의 등록을 허용하고 있지만, 상표/서비스표가 등록이 되면 이와 유사한 도메인네임을 등록하여 사용하는 것을 방지할 수 있기 때문입니다.

그리고, 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받기 위하여는, 자신의 상호, 상표, 서비스표가 국내에 널리 주지되어있다는 사실과 함께 일반 소비자들이 타인의 도메인네임과 자신의 상호, 상표, 서비스표와 혼동을 일으키고 있다는 사실을 입증하여야 하기 때문에 이를 입증할 수 있는 자료를 평상시에 꾸준히 모아 놓고 있어야 할 것입니다. 특히 일반 소비자들로부터 도메인네임 사용자의 제품에 대한 배달, 환불, 제품교환등의 문제가 발생한 사실이 있다면 이를 전부 기록에 남겨 놓으므로써 실제로 일반 수요자들이 타인의 업무와 자신의 업무를 혼동하고 있다는 증거로 활용할 수 있게 될 것입니다.