

# 電子商去來上 知識財産權의 保護問題에 관한 研究

- Domain Name과 商標權 侵害與否를 中心으로 -

李 漢 相\*

- 
- I. 序 論
  - II. 도메인 네임에 대한 概要
  - III. 商標制度의 基調와 電子商去來의 特性
  - IV. 도메인 네임과 商標權 侵害 關聯 問題
  - V. 商標와 도메인 네임의 抵觸에 따른 各國의 判例
  - VI. 紛爭豫防을 위한 提言과 國際的인 對應
- 

## I. 序 論

### 1. 論議背景

최근 정보통신기술의 급속한 발전과 인터넷 보급 확대에 따라 인터넷을 통한 전자상거래(Electronic Commerce) 규모가 폭발적으로 증가하고 있는 바, 전자상거래를 통한 상품거래 규모는 '98년 한해 미국에서만 24억 달러에 이르고, 오는 2000년에 세계 전자상거래 시장 규모는 1200억 내지 1400억 달러 규모로 추정되고 있으며, 더욱이 오는 2020년경에는 전세계 교역의 30% 이상이 전자상거래를 통해 이뤄질 것으로 전망되고 있다.

그러나 이를 규제하고 선도해 줄 각국의 기존 법제도들은 국경을 전제로 하고 있을 뿐만 아니라 온라인기술과 전자적인 환경에 따라 형성된 것이 아니며 국경을 초월한 가상공간에서 다양한 형태로 이뤄지는 거래에 효율적으로

---

\* 國家專門行政研修院(國際特許研修部) 教授.

대처하지 못하고 있다.

인터넷을 이용한 전자상거래와 관련하여 논란이 되고 있는 분야는 컴퓨터 범죄를 비롯하여, 프라이버시 보호와 표현의 자유, 관세 및 조세부과 문제, 그리고 가상공간상에서의 지적권 보호 등 다양하나, 이중에서도 특히 인터넷 환경에서의 지식재산권의 보호문제는 직접적이고 현실적으로 지적권 권리자나 소비자에게 피해를 유발함으로써 국제적으로 시급한 현안으로 부각되고 있는 실정이다.

그러나 인터넷 상거래의 발전을 위해서는 판매자의 지식재산이 침해되지 않아야 한다는 확신이 있어야 하고 구매자는 인증된 제품을 구매한다는 확신이 있어야 한다. 따라서 저작권 침해와 사기행위를 방지하기 위해 지식재산권의 효과적인 보호수단이 마련되어야 한다.

## 2. 問題의 提起

1992년부터 인터넷상 World Wide Web(www 또는 web이라 부르기도 한다)이 提供되면서 일반이들 사이에 빠른 속도로 확산되는 전기를 맞게되고 도메인이름의 중요성이 새롭게 인식되기 시작하여 최근에 이르러서는 인터넷에 대한 관심과 활용이 급증하고 있으며, 인터넷상의 假想市場(cyber market)을 통하여 국경없는 電子商去來가 손쉽게 이루어지게 됨에 따라 도메인이름의 商業的 價値에 대한 聲價가 두드러지고 있다. 이에 따라 도메인이름과 상표법상 商標의 主要部가 同一類似한 경우에 서로 他人間에 일방은 假想空間에서 도메인 이름으로 사용하고 또다른 일방은 商標法上 登錄된 商標로 使用하게 되어 紛爭이 발생하고 있는 실정이다. 따라서 상표권 侵害與否와 관련하여 인터넷상에서 도메인이름의 使用이 商標法上 “商標의 使用”에 해당하는지 여부는 매우 밀접한 관련이 있다고 본다.

더욱이 전통적인 商號와 商標는 상품이나 서비스와 함께 일정한 制約條件下에서 使用되는 것이 보통이지만, 도메인네임은 인터넷의 대중화로 인하여 전세계 어디에서나 손쉽게 접근할 수 있는 標章으로 바뀌었고, 당해 도메인네임 보유자가 원하건 원치않건 도메인네임의 전세계적인 사용이 이루어지게 되기 때문에 도메인네임에 의한 商標權侵害의 可能性은 심각한 문제로 제기된다.<sup>1)</sup>

이와 같은 인터넷 환경에서는 종래의 유형적 시장과 상품거래 개념하에서 형성된 상표법 체제로는 그 규율에 한계가 노정 되고 있는 바, 상표권과 인터넷 도메인 네임의 저촉 문제를 비롯하여 전자상거래 시장에서의 표장 사용 개념의 한계, 전통적 상품에 대비되는 디지털상품의 등장에 따른 문제, 전자상거래의 준거법과 관할권에 관한 문제등이 대표적인 논의 대상이다.

이하에서는 문제의 중요성에 비추어 국내에서는 아직은 생소한 Domain Name의 일반적인 내용에 대하여 소개하고, 商標權 侵害 및 '商標의 使用'과 관련된 문제를 구체적인 사례와 함께 검토하고자 한다.

## II. 도메인 네임에 대한 概要

### 1. 도메인 네임의 定義

Internet은 대단히 많은 수의 컴퓨터들이 모여서 형성된 거대한 네트워크(a network of networks)라 할 수 있다. 그리고 이러한 인터넷에 연결된 각 컴퓨터들은 서로 구별되어야만 정확한 정보교환이 행해질 수 있으므로, 각 컴퓨터마다 서로 구별되는 유일한 주소를 가질 필요가 있을 것이다. 인터넷상에 연결된 모든 회사나 조직의 컴퓨터서버는 실제공간(real world)에서 주소나 전화번호에 비유되는 가상공간(cyber space)상의 고유 식별자인 IP Address(Internet Protocol Address)가 필요하다. 그러나 실제로 각 컴퓨터에 배당된 IP address는 복잡한 숫자들의 조합(예를 들면 192.52.71.4)이지만, 일반사용자들이 숫자들의 조합은 기억하기 어렵기 때문에, 이 숫자의 조합에 1:1로 어떤 이해하기 쉬운 문자를 사용시켜(예를 들면 위의 숫자의 경우는 canon.com에 대응됨) 편리하게 이용하도록 한 것, 다시 말해 使用者 指向的(user-friendly)인 문자로 표시한 것을 통상 도메인 이름이라 한다(별표 1 'IP Address, Domain Name, E-Mail 비교' 참조).

한편 전자상거래의 급격한 발전이 이루어지면서 도메인 네임의 상표출원이 최근 급증하고 있어 현재 인터넷주소를 등록, 사용하고 있는 기업이나 앞으로

1) 丁相朝, 인터넷의 登場과 商標法의 對應, AIPPI 저널, 1997.

등록, 사용하려고 하는 기업은 향후 도메인 네임으로 인한 분쟁이 급증할 것으로 예상되므로 상표출원을 되돌려야 할 것이다.<sup>2)</sup>

【별표 1】 IP Address, Domain Name, E-Mail 비교

구분	인터넷 프로토콜 주소 (IP Address)	도메인 이름 (Domain Name)	인터넷 이메일주소 (Internet E-Mail Address)
정의	IP란 인터넷 프로토콜(Internet protocol)의 약자로서 인터넷상에서 데이터를 전송할 때, 송수신하는 컴퓨터의 위치를 알려주는 것으로 이 주소를 따라 정보가 흐르게 됨.	도메인 이름은 88.4.1.50과 같이 숫자를 사용자가 알아보기 쉽도록 단어식으로 표현한 것이다.	인터넷 메일 ID, 인터넷 이메일 ID, 혹은 간단히 이메일 주소라고도 하며 인터넷을 통해서 전자우편을 주고 받으려면 인터넷 이메일 주소가 필요하며 "개인의 ID" "a" + "컴퓨터 도메인 이름"으로 구성된다. 여기서 @표시는 at의 의미임.
사용례	유니텔의 IP Address 88.4.1.50	유니텔의 Domain name Unitel.co.kr · unitel : UNITEL 단체명 · co: Corporation회사 · kr: Korea 국가	unitel.co.kr 이라는 컴퓨터를 이용하고 있는 moon2s 라는 ID를 가진 사람의 인터넷 이메일 주소 moon2s@unitel.co.kr

## 2. 도메인 네임의 命名規則

모든 '住所'는 그 성질상 '唯一'해야하며 또한 '階層的'으로 되어 있어야 찾기 쉬운 것이므로, 주소의 일종이라 할 수 있는 도메인 이름도 마찬가지이다. 예를 들어 한국의 삼성社에서 사용하고 있는 도메인 이름이 samsung.co.kr 이라면, 그 最上位 레벨(TLD 즉, Top Level Domain)은 .kr(한국을 나타내는 국가 코드)이며 그 하위 레벨은 .co(기업임을 나타냄)이고 samsung은 그보다 하위 레벨로 분류된다. 두 개의 도메인 이름을 비교해 보아, 상위레벨의 명칭이 서로 다르다면 양자는 당연히 구분되므로 모두 등록되는 것이 가능하며, 만약 상위 레벨이 同一해야 한다면 그보다 하위레벨의 명칭은 당연히 달라야 한다.

2) 朴允鎬, 아이디어 하나로 당신도 성공할 수 있다, 韓國生産性本部, 1999, pp.269~270.

따라서, samsung.com이 他人에 의해 이미 등록되었다고 가정하면, 삼성사는 samsung.com을 똑같이 등록 받을 수는 없다. 만약 삼성사가 반드시 '.com'으로 도메인 이름이 끝날 것을 고집한다면 sam-sung.com 또는 samsungs.com과 같이 하위 이름(sam sung)을 변형시켜야 하며, 그렇지 않고 'samsung'을 반드시 그대로 유지하고자 하는 경우는 samsung.co.kr 등으로 상위 이름을 변화시켜야만 한다.

### 3. 契約의 有效性

의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다(민법 제 109 조). 단지 표의자에게 중대한 과실이 있을 때에는 취소하지 못한다(민법 제 109 조 단서).

인터넷을 이용한 전자상거래에 있어서는 컴퓨터의 키를 잘못 조작하여 의사표시를 잘못하는 경우도 많다고 생각된다. 이 경우 의사표시에 착오가 있는 것이 되는데 키조작의 잘못만으로 중대한 과실이 있다고 하는 것은 곤란하고 의사표시의 발신전에 확인을 하도록 하는 표시가 되어 있는 경우가 많고 이러한 경우 확인을 게을리 하여 잘못된 의사표시를 행하면 중대한 과실이 있다고 할 가능성이 있다.<sup>3)</sup> 때문에 발신전에 꼭 확인을 하여 불이익을 당하는 일이 없도록 해야 한다.

자유주의 국가에서는 계약자유의 대원칙이 있기 때문에 계약을 성립시키는 방식에 대해서도 원칙적으로 당사자의 자유에 맡기고 있다. 따라서 전자네트워크에 의한 계약의 체결을 포함하여 여하한 형태에 의한 계약을 체결하는 것도 원칙적으로 유효하다.<sup>4)</sup>

3) 内田晴康, 横山經痛編, 인터넷法, 商事法務研究會, 1997, pp.89-90.

4) 朴南圭, 電子商去來를 둘러싼 諸問題에 관한 研究, 貿易商務研究, 1999, p.20.

### Ⅲ. 商標制度的基調와 電子商去來의 特性

#### 1. 商標의 定議와 保護體系의 概要

##### (1) 商標의 定議

상표는 논의의 실익에 따라 다양하게 정의될 수 있지만 한마디로 '자타상품의 식별표지'라고 할 수 있으며, 우리 상표법 제2조 제1항 제1호에 의한 "상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 이들과 색채가 결합된 표장을 말한다."고 규정되어 있다.

따라서 소리상표, 냄새상표, 동적상표 등은 보호 대상에서 제외되고 있으며 디지털 환경 하에서 실제 식별표지로 사용되고 있는 표장을 모두 포괄하지 못하고 있는 것이 사실이다.

##### (2) 인터넷 도메인 네임의 관리체계

인터넷 도메인네임의 管理 體系는 최근까지 미정부의 재정지원을 받아 IANA (Internet Assigned Numbers Authority)가 주소관리 기능을 수행하였으나, 인터넷의 중요성 증대에 따른 OECD 회원국가 등의 비판여론에 따라 미정부는 전세계의 이해단체로 구성되는 독립적인 비영리민간기구를 조속한 시일내에 설립하여 인터넷 주소관리정책 및 관리업무를 이관키로 결정하였다.

도메인네임의 등록 수행기관은 도메인네임의 종류에 따라 상이하다. 일반 최상위도메인(gTLD)인 com, org, net, edu 등은 미국 InterNIC가 민간회사인 Network Solution사(NSI)에 위탁 관리하고 있으며, gov는 미국 General Services Administration이 관리하는 CEMT(Center for Email Technology), mil는 미 국방부 정보센터(DODNIC), int는 미국 IANA가 각각 운영관리하고 있다.

국가 최상위도메인(ccTLD)에 관하여는 각 국가별로 등록기관이 있으며, 우

리나라(.kr)는 한국전산원내의 한국망정보센터(KrNIC)<sup>5)</sup>이 담당하고 있다.

### (3) 서비스표(Service mark)

상표는 업자가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별케 하기 위해 사용하는 표지이고, 서비스표는 무형의 상품인 자기의 서비스를 타업자의 서비스와 식별케 하기 위하여 사용하는 표지로서 그 사용 대상이 각각 유형의 상품과 무형의 서비스라는 차이가 있을 뿐 양자는 본질적인 차이가 없다.

### (4) 도메인 네임(Domain name)

인터넷에 접속된 모든 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 디지털 신호를 주고 받을 수 있도록 하기 위해서 각자 고유의 식별번호 또는 IP주소(Internet protocol address)를 가지고 있는데 이러한 식별번호를 알기 쉽게 표현한 것이 소위 도메인네임(Domain name)이며 체계적인 관리를 위해 계층구조 형식으로 되어 있다.

## 2. 인터넷을 통한 電子商去來의 特徵

인터넷 전자상거래는 전통적인 상거래의 패러다임으로 접근, 이해할 수 없는 새로운 패러다임을 제공하고 있으므로 인터넷 전자상거래의 파급효과 및 영향에 대한 논의를 위해서는 이에 대한 이해가 선행되어야 하는 바, 대표적인 특징을 살펴본다.

### (1) 流通채널의 대폭 短縮

물리적인 현실 상거래와 달리 전자상거래는 생산자와 소비자가 직접 연결되어 비용이 감소되고, 상품가격이 인하될 뿐만 아니라 상표법 적용에 있어서도 새로운 인식 전환을 필요로 하게 한다. 그러나 가격 정보를 제공하는 시스템의

---

5) 國內 인터넷 주소관리는 '86년 한국과학기술원에서 시작하였으며, '94년부터는 한국전산원의 한국인터넷정보센터(KrNIC)에서 담당하고 있다. '98. 9월, 세계 인터넷 주소관리 체계 개편에 적극적인 참여를 위해 관계 부처 및 산·학·연 인터넷전문가를 중심으로 'Name & Number Committee'를 구성하고, 산하 Name Committee를 통해 도메인네임 신설, 도메인분쟁 대응방안 등 인터넷 주소정책관련 의견수렴 및 정책형성에 본격 착수하였다.

도입은 판매자의 수익을 감소시키고 구매자의 이윤을 증가시킨다.<sup>6)</sup>

(2) 去來對象 地域, 空間, 時間상의 制弱 克服

인터넷의 세계성에 기반 하여 공간적, 지역적 거래 대상의 제약이 없어지며 시간적 제약도 없어져 시장이 세계적으로 확대되고 소비자들의 편리성도 제고된다.

(3) 消費者와의 feedback 容易

소비자와 인터넷을 통해 직접 연결됨으로써 기업이나 생산자가 소비자의 요구와 정보를 용이하고 정확하게 파악할 수 있으며 소비자의 피드백을 직접 수집하여 제품생산에 반영할 수 있다.

(4) 기존 商去來에 비해 所要 資本이 低廉

판매거점 등 물리적인 공간을 확보할 필요가 없어지고 인력 고용도 상대적으로 적기 때문에 제비용이 감소된다.<sup>7)</sup>

## IV. 도메인 네임과 商標權 侵害 關聯 問題

### 1. 商標나 서비스 標로 出願登錄하는 問題

인터넷의 도메인 이름을 商品이나 서비스業을 지정하여 상표나 서비스표로서 出願할 경우 商標法上 不登錄事由나 先登錄·先出願이 없는 한 상표나 서비스표로서 등록이 가능하며, 登錄의 效力도 상표법상 상표권, 서비스권으로서의 효력을 갖게 된다. 다만 .com, .org, .net, .edu 등의 기관을 나타내는 코드(제 1 단계 도메인 이름)은 상표의 類似與否판단에 있어서 제외되어야 하고 도메인 이름을 URL(Uniform Resource Locator)로 표기하여 http://www.hyundai.com 등으로 표시하여 상표등록출원할 경우 http://www 부분은 인터넷상 컴퓨

6) Bakos, Y., "Electronic marketplaces," *MIS Quarterly*, September, 1991.

7) 김용선의 10,인 국가전문행정연수원(국제특허연수부)분임 연구 활동 결과 보고서, 1999.



터 서버의 위치를 표기하는 공통규약으로 누구나 특정 도메인 이름에 접근하고자 할 때 사용해야 할 것이므로 권리가 없는 附記的인 부분으로 보아 상표의 類似與否 판단에서는 제외해야 할 것이며 미국특허청에서도 이러한 입장을 취하고 있다.

또한 상표권은 인터넷 상거래에서 중요한 역할 수행하는 데 가상공간에서 거래되는 상품 및 서비스의 경우 품질의 확인이 불가능하여 구매자는 상표권에서 신뢰성을 획득한다. 그러나 전자상거래에서 검색엔진기술이 일반화되면서 인터넷 주소인 도메인 이름이 신원확인 기능을 수행하여 기존의 상표권과 혼란을 초래하게 된다. 이러한 인터넷 도메인 이름은 지식재산권의 대상이 아니라 다만 신원확인을 하는 신분증의 역할에 불과하다. 따라서 이는 기존의 상표권을 침해하고 있어 상표권법을 둘러싼 분쟁은 협상이나 법정 소송을 통해 해결되고 있는 실정이다.<sup>8)</sup>

## 2. 도메인 이름의 商標權 侵害與否 등의 問題

원칙적으로 도메인 이름과 상표는 그 保護目的, 管轄機關, 登錄審査節次, 效果 등의 면에서 전혀 상이한 제도였으나 인터넷이 商業化되면서 도메인 이름은 인터넷상에서 정보의 제공이나 교환을 위한 주소(location)표시적 기능만 하는 것이 아니라 어떤 기업이나 상품에 대한 정보획득이나 구매를 할 수 있는 出處(source)表示的 機能으로까지 일반인들에게 인식되어 상표권과의 저촉문제 및 부정경쟁행위 해당여부 등의 문제가 새롭게 제기되고 있다.

타인의 등록된 상표를 인터넷상 도메인 이름으로 사용할 경우 商標權의 侵害에 해당하는지의 문제는 도메인 이름의 사용이 상표법 제 66조(침해로 보는 행위)에 해당되는지 여부와 직접적으로 관련되며 侵害成立與否는 이러한 행위가 상표법상 '商標의 使用'으로 인정하느냐의 여부로 결정된다.

또한 商標法과 不正競爭防止法의 운용법에 대해서도 電子商去來에 관한 새로운 대응의 측면에서 검토할 필요가 있다.

기존 상표와 유사한 도메인명의 사용이 商標權을 침해할 가능성이 있는지에 대해서 활발한 논의가 행해지고 있으며, 이미 미국에서는 도메인명 사용을 둘

8) 이상진 외 1 인, 전자상거래 이해와 활용, 1999, pp.474~475.

러싸고 소송을 거는 경우가 현실화되고 있다. 商標法은 商標權者에게 登錄商標를 '사용'할 배타적 권리를 인정하고, 타인의 商標를 '사용'하는 것을 금지할 권리를 부여하고 있다. 따라서 도메인명을 사용해서 일정한 서비스의 제공을 개시한 경우에는 그것은 서비스 마크의 사용(商標의 사용과 동일)에 해당하고, 禁止請求와 損害賠償請求가 인정될 가능성이 충분히<sup>9)</sup> 있다.

이러한 측면에서 도메인이름과 상표권의 침해여부는 개괄적으로 판단할 수 없고 도메인이름의 인터넷상의 使用態樣, 일반수요자의 出處의 誤認 混同여부 등에 따라 상표권(서비스권)의 침해여부를 具體的·個別的으로 法院에서 판단하여야 할 것이다.<sup>10)</sup>

### 3. 有名商標의 保護問題

유명상표의 보호 문제와 관련하여 WIPO 유명상표보호규범(안)이 그대로 채택될지는 의문이 있지만, '상충되는 도메인 네임' 관련 규정인 제6조 부분은 많은 회원국들이 사이버스쿼팅(cybersquatting) 행위<sup>11)</sup>의 부당성에 대해서 인식을 같이 하고 있으므로 컨센서스를 이룰 것 같으며, 제2조(회원국내에서의 상표의 유명성 여부 판단)의 기준<sup>12)</sup> 및 관련분야 일반공중(relevant sector of the public)<sup>13)</sup>의 규정은 어느 형태로든 국제적인 기준으로 인정될 가능성이 높다고 생각된다.

UR 협상시 미타결 의제에 대한 재논의 문제에 대해서는 일본이 미국을 상대

9) 孫京漢, 電子商去來의 法的問題, 1998.

10) 金重孝, "商標法上 商標의 使用에 관한 研究," 1998, pp.152~187.

11) WIPO 인터넷 도메인네임 프로세스 최종보고서 171번 문장에 따르면 사이버스쿼팅 행위란 유명상표권자에게 판매하려는 의도로 도메인 네임을 등록한 경우뿐만 아니라 제3자에게 라이선싱 또는 렌트하는 행위 또는 진정한 유명상표권자의 도메인 네임의 등록을 방지하려고 하는 의도까지를 포함하는 개념으로 정의하고 있다.

12) 파리협정 제6조의 2에 따르면 유명상표를 보호하기 위해 상표의 유명성을 판단하기 위한 기준에 대한 언급이 없이 다만 등록국의 권한 있는 기관이 유명성을 판단하도록만 규정하고 있으며, TRIPs 협정 제16.2조에 따르면 '상표의 유명성 판단에 있어 상표의 홍보결과 당해 회원국내에서 얻어진 지명도를 포함한 관련분야에 있어서 일반인에게 알려진 정도를 고려하도록'하는 규정만을 두고 있을 뿐 구체적인 기준을 두고 있지 않고 있다.

13) TRIPs 협정 제16.2조상에서는 상표의 유명성 판단에 있어서 회원국은 상표의 홍보결과 당해 회원국내에서 얻어진 지명도를 포함, '관련분야에 있어서 일반인'에게 알려진 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있으나 '관련분야에 있어서 일반인'에 대한 정확한 정의를 하고 있지 않는다.

로 야심차게 주장할 것으로 예측되며, 선출원주의, 출원공개제도 채택 등에 대해서는 EU도 이해를 같이 하기 때문에 상당한 논의가 전개될 것으로 전망된다.

개도국의 TRIPs 협정이행의 유예기간 연장 문제와 관련해서는 많은 개도국이 TRIPs 협정을 이행하고 있으며, 뉴라운드 협상으로 새로운 이슈에 대한 논의가 전개되는 시점에서 기존의 협정의 이행의 유예를 주장하는 것이므로 수용되기는 어렵다고 생각된다.<sup>14)</sup>

한편 知識財產權의 國際的인 保護問題는 유엔의 專門機構인 世界知的財產權機構를 중심으로 相關국제조약(파리협약, 베른협약, 로마협약, 특허협력조약, 워싱턴 협약, 세계저작권 협약 등)에 의하여 규율되고 있으나 知的財產權의 保護를 각국의 國內法에 위임하는 속지주의의 원칙을 택하고 있어 회원국간에 발생하는 권리침해에 대한 구체적인 別칙규정과 制裁수단을 갖고 있지 않다. 따라서 TRIPs는 WIPO의 보완적 기능을 한다고 볼 수 있다.<sup>15)</sup>

## V. 商標와 도메인 네임의 抵觸에 따른 各國의 判例

### 1. 商標와 도메인 네임의 抵觸

#### (1) 問題의 提起

상표와 도메인 네임간에는 제도적으로 본질적인 차이가 있고 그 등록의 관장기관, 등록요건, 등록효과가 상이하어 별개의 등록체제하에서 운영되고 있으며, 양 표지 상호간에는 등록전후에 걸쳐 서로 영향을 미치지 않는 것이 원칙이므로 표면상 아무런 저촉이나 문제점이 발생할 여지가 없는 것으로 보인다.

그러나 문자상표의 경우 그 구성이 도메인 네임과 유사하고 양자는 공히 선전하는 상품이나 제공하는 서비스의 출처표시 기능을 할 수 있다는 공통점이 있으며 실제로 상호나 상표가 그대로 도메인 네임으로도 사용되는 경우가 보다 일반적인 실정이다.

14) 文三燮, WTO 뉴라운드 協商의 論議展望(知財權關聯義題 中心으로 지식재산 21, 1999, pp.35~36.

15) 梁煥煥·吳元爽, 貿易商務論, 法文社, 1998, pp.156~160.

이에 따라 새로이 상표권과 도메인 네임과의 저촉문제가 중요한 이슈로 부각하게 되었다. 즉, 도메인 네임의 사용형태에 따라 상표, 또는 상호, 서비스표와의 저촉가능성이 있으며, 도메인 네임의 사용이 상표권침해에 해당되는지 여부와 저촉이나 분쟁 발생시 그 해결수단과 절차에 관한 문제는 어떻게 처리해야 할 것인지 하는 문제가 제기되고 있다.

## (2) 商標와 도메인 네임의 抵觸과 紛爭解決策

### ① 具體的인 紛爭事例

도메인 네임에 대한 분쟁의 형태는 첫째, 도메인 네임의 도용(Cybersquatting, Grabbing), 둘째, 도메인 네임의 도용으로까지는 볼 수 없는 경우, 셋째, 정당한 등록인지 여부에 따라서 구분하여 볼 수 있다. 인터넷 사용의 초기에 발생한 소송, 예컨대, *MTV v. Curry* 사건, *Kaplan v. Princeton Review* 사건 및 *McDonald's v. Quintter* 사건 등은 대부분 당사자간의 화해나 중재에 의해 종결되어 법규정에 대한 논의의 여지가 별로 없었다.

최근에 발생한 소송사건들은 인터넷 도메인 네임이 상표와 출처의 혼동우려가 있어 상표권침해가 문제된 사안에서는 상표권침해를 이유로 분쟁 당사자들의 상품이나 서비스가 전혀 상이한 경우에도 1996년 1월 16일 발효된 미국의 연방 상표 희석화 금지법을 적용하여 도메인 네임의 사용중지나 원고에게 이전하라는 판결이 주종을 이루어 상표권자가 넓게 보호되고 있다.

### ② 紛爭事例에 대한 考察

구체적 사실관계에 따라서 좌우되겠지만, 도메인 네임은 인터넷 IP 주소에 불과하고 상표 또는 서비스표와는 상이한 것이 널리 알려져 있고 소비자들도 혼동의 우려가 없도록 상당한 노력을 기울인 경우에는 상표권 침해가 없다고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다. 또한 도메인 네임이 상품이나 영리적 목적과 무관하게 사용되는 것이거나 상표권자의 영업과 도메인 네임 보유자인 온라인 영업자의 영업이 전혀 상이한 경우에는 상품과 관련한 사용이라고 볼 수 없거나 출처혼동의 우려가 없기 때문에 더욱 그러하다.

## 2. 紛爭事例

한국에 있어서는 아직 인터넷 도메인 이름에 관한 법적 분쟁사례가 발생된 바 없다. 따라서, 이하에서는, 향후의 분쟁에 있어서 참고가 될 수 있는 미국등 외국에 있어서의 도메인 이름 분쟁사례를 소개한다.

미국에서 인터넷 도메인 이름에 대해 제기되었던 초기의 분쟁은, 대부분 和解 또는 仲裁에 의해 해결되어, 결과적으로 상표권자가 분쟁의 대상이 된 도메인 이름(즉 '자신의 상표.com')을 소유하게 되었다(예를 들면 MTV, McDonald's, Coke, Hertz 등의 상표 등이 그러한 문제를 겪은 후 상표권자에게 양도되었다).

한편, 그 후, 실제로 法院의 判決에 의해 도메인 이름 登錄이 상표권 침해하는 것 또는 상표를 희석화하는 것으로 인정된 사례가 다수 있었다. 그 중 대표적인 사례중 일부, 특히 연방 상표 희석화 방지법이 시행되기 시작한 이후의 판례를 살펴보면 다음과 같다.

### 【事例 1】 actmedia.com 사건(ACTMEDIA VS. ACTIVE MEDIA)<sup>16)</sup>

#### 【事件의 概要】

미국에서 'ACTMEDIA'라는 상표권을 보유한 회사인 Actmedia 社가, 도메인 이름을 actmedia.com으로 등록한 Active Media 사를 상대로 상표권 침해소송을 제기하였다.

#### 【判決要旨】

법원은 피고의 도메인 이름 등록이 원고의 상표와 혼동을 유발하여 원고의 상표권을 침해하였으며 또한 그 상표를 희석시켰음을 인정(단, 이 사건은 일리노이州 稀釋化防止法이 적용되었음)하고, 피고가 도메인 이름 actmedia.com을 원고에게 移轉하도록 判決하였다.

#### 【評釋】

상표권의 침해 및 상표의 희석화에 대한 책임을 묻기 위해서는, 被告가 “商業的 行爲”를 하였어야 하는 바, 法院은 피고가 원고와 명백히 同一한 사업분

16) Carl Oppedahl, "Remedies In Internet Domain Name Trademark Lawsuits," *New York Law Journal*, Oct. 22, 1996.

야에 있는 者라는 사실이 이를 뒷받침하는 것으로 판단한 것으로 보이며, 또한 미국에는 'actmedia'를 포함하는 다른 登錄商標는 전혀 없다는 특수한 사실이, 原告의 상표에 관련된 것으로 混同될 우려가 있다는 결론을 도출하는데 영향을 미친 것으로 판단된다.

【事例2】'Toeppen'에 관련된 일련의 사건<sup>17)</sup>

【事件의 概要】

Toeppen 이라는 자는 타인의 유명상표 등을 주로 포함한 240여개의 도메인 이름을 등록하고, 상표권자들에게 이를 되팔려하였으나, 여러 상표권자들이 그러한 댓가지급을 거부하고 소송을 제기하였는데, Intermetic.com, Panavision.com 등에 관련된 일련의 소송에서, Toeppen은 전부 패소하였으며, 결국 이 도메인 이름들은 모두 상표권자에게 양도되었다.

【判決要旨】

Intermetic.com의 경우, 법원은 Toeppen이 그 도메인 이름을 등록하고 사용한 행위가 저명 상표인 intermetic을 희석화시켰다고 판단하였다. 또한 Panavision.com의 경우에도, 법원은 “저명 상표를 포함한 도메인 이름을 상표권자에게 되팔기 위한 목적의 도메인 이름 등록행위는, 연방 상표 희석화 방지법을 위반하는 것이다.”라 판결하였다(두 사건의 경우 모두 상표권 침해라는 상표권자의 주장은 ‘혼동가능성 여부’에 대하여 불확실함에 의해 사실판단을 받지 못하였다).

【評釋】

Toeppen의 경우는 전술한 사건의 被告와는 달리, 단지 상표권자에게 되팔기 위한 목적으로 다수의 도메인 이름을 등록한 바, 원고인 intermetic사에 관련지을 수 있는 어떠한 ‘商行為’도 하지 않았으므로, ‘商行為’를 필요적 요건으로 하는 연방 상표희석화 방지법을 어떻게 적용할 수 있을 것인가가 논쟁의 대상이 되었다. 원고인 상표권자는 “.com을 사용하였다는 것 자체가 상행위를 암시한다.”고 주장하였으나, 법원은 “.com을 사용하였기 때문이 아니라) 피고인 Toeppen이 의도하였던 것이, 도메인 이름을 등록 받아 이를 상표권자에게 되팔기 위한 것임을 고려할 때, 이러한 ‘되팔기 위한 것’이 바로 상업적 사용의 요건을 충족시킨다.”라고 보아, 연방 상표희석화 방지법을 적용하였다.

17) 허진석, “인터넷 도메인 네임”, 제 9기 수습변리사 논문집(국제특허연수원), 1996.

【事例3】 *adultsrus.com* 사건(*Toys'RUS VS. Mohamad Ahmad Akkagui*)<sup>18)</sup>

【事件의 概要】

세계 굴지의 아동용품회사인 미국의 Toys'RUS 社가 자사의 명칭 일부를 이용하여 도메인네임으로 등록하여 성인용 물품을 판매하는 Mohamad Ahmad Akkagui 社를 상대로 연방상표희석화방지법을 근거로 도메인이름 사용중지청구소송을 제기하였다.

【判決要旨】

캘리포니아주 북부법원은 원고 Toys'RUS 社의 주장을 받아들여 연방상표희석화방지법을 위반하여 저명한 타인의 상표를 희석화할 우려가 있다고 판단하고 피고의 *adultsrus.com* 도메인이름 사용을 중지시키고 이러한 사실을 인터넷 이용자들에게 알릴 것을 부과 명령하였다.

## VI. 紛爭豫防을 위한 提言과 國際的인 對應

도메인 이름과 상표권과의 분쟁을 예방하고 최소화하기 위해서는 정부와 유관기관에서는 다음과 같은 정책을 지속적으로 추진하는 것이 바람직하다고 생각한다.

### 1. 商標權者의 積極的 商標管理 및 商標監視 誘導

도메인 이름의 상표권의 침해, 부정경쟁행위의 해당여부는 도메인의 이름과 상표의 登錄日 先後關係, 商標權者와 도메인 이름 보유자의 競爭關係與否, 指定商品이나 서비스의 同種性 與否, 도메인 이름의 인터넷상사용태양, 일반수요자의 출처의 오인, 혼동여부, 도메인 이름 보유자의 不正競爭意思의 與否 등을 고려하여 구체적 개별적으로 소송을 통해 법원에서 판단하여야 할 문제이다.

그러나 정부(특허청)에서는 국제적으로 도메인이름 등록에 대하여 先申請主義原則(First came, First served Basis)을 취하고 있으므로 상표권자가 하루빨리 자기회사의 명칭이나 상표를 조속히 도메인 이름을 등록하도록 지도 권장

18) 한국전산원 편, 도메인이름 분쟁사례집, 대도문화사, 1998, p.7.

하고 도메인 이름의 등록을 대행해 주고 있는 네트워크 솔루션사(NSI)의 「도메인 이름 관련 紛爭解決 政策案」을 널리 홍보하여 분쟁이 발생할 경우 이 지침에 의거하여 자기상표를 적극적으로 보호해 나갈수 있도록 하여 타인이 자신의 상표를 부당하게 도메인이름으로 사용할 수 없도록 行政指導해 나가야 할 것이다.

## 2. 産業財産權 紛爭調停委員會의 活用方案 摸索

도메인 이름과 상표권이 서로 저촉되어 분쟁이 생겼을 때 비용과 시간이 많이 소요되는 소송보다 현재 특허청에 설치되어 있는 「産業財産權紛爭調停委員會」를 한국망정보센터 도메인 이름 전문가와 특허청의 商標專門家로 구성하여 行政的으로 조정을 통해 분쟁을 해결해 주는 방안도 모색되어야 할 것이다.

## 3. 政府와 도메인 네임의 登錄機關과의 協議體制 構築

우리나라의 상표 주무관청인 特許廳과 국내 도메인이름 등록관리를 담당하고 있는 한국망정보센터(krNIC)와 有機的인 協議體制를 구축하여 도메인 이름과 商標權과의 紛爭을 豫防하기 위한 노력을 지속해야 할 것이다.

krNIC에서 이러한 노력의 일환으로 krNIC 및 特許廳 商標專門家들로 NIC Committee를 구성하여 협의 끝에 '도메인 이름 割當原則'을 制定하여 '98. 4. 1 부터 시행하면서 상표권자에게는 1기업(단체, 개인) 1도메인원칙의 예외를 인정한 것과 부정한 목적의 도메인이름의 신청등록 배제조치 등은 상표권과 도메인이름의 사용에 따른 紛爭豫防에 크게 기여할 수 있게 된 것은 무척 다행스러운 일이라 생각한다.<sup>19)</sup> 앞으로는 이러한 協力體制를 더욱 발전시켜 나가야 할 것이다.

19) 1998. 4. 1 부터 krNIC이 NIC Committee 협의를 거쳐 확정 시행한 '도메인 이름 할당원칙' 제2호에서 공식기관/단체 또는 공식기구/활동으로 인정되는 경우, 1개의 도메인이름을 신청할 수 있다.



#### 4. 國內外的 判例 및 世界知的財産權機構 등의 國際的 動向에 能動的 對應

商標權의 效力은 屬地主義 原則에 의해 등록된 국가의 國內에만 效力이 미치지만 도메인 이름의 경우 인터넷을 통해 국경없이 전세계적으로 통용될 뿐 아니라 상표권의 침해에 대한 法制도 나라마다 相異하기 때문에 우리나라에서만의 解決方案을 마련하는 것은 無意味할 뿐 아니라 할 수도 없다고 본다.

최근 WIPO(세계지적소유권기구)도 인터넷상에서 이루어지는 産業財産權의 侵害問題에 관심을 표명하고 상표권 등의 보호문제에 대해 논의가 되고 있으며 인터넷상 도메인 이름과 산업재산권과의 저촉문제의 해결방안을 모색하기 위한 多者間 協商을 추진하고 있다고 본다.

#### 5. 商標權 및 不正競爭防止法에 의한 規制

상표법상, 상표권의 침해로 인정되기 위해서는, 상표권과 도메인이름의 兩標章間에 類似性이 있어야 함은 물론, 반드시 상품의 同一·類似性에 기인한 出處의 誤認·混同의 우려가 있어야 함을 전제로 한다.

그리고 상표권의 침해행위에 해당하기 위해서는 他人의 登錄商標를 사용하는 행위가 상표법상 '商標의 使用'으로 볼 수 있어야만 한다. 따라서 인터넷 웹사이트상의 주소에 불과한 도메인 이름의 특성상, 商標稀釋化를 저지할 수 있는 明文의 규정이 존재하지 않는 상표, 법제 하에서는 英美法上의 해석화 이론에 근거하여 도메인 이름 사용이 상표권 침해로 판단될 가능성은 거의 없고, 상표권침해로 보기 위한 이론구성이 매우 어렵다고 볼 수 있다.

한편 타인의 商標 및 商號를 도메인 이름으로 사용하는 것을 부정경쟁방지법에 의해 규제할 수 있을 것인가의 加否는 그와 같은 행위가 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위의 類型에 해당하는지의 與否에 달려있다.

우리 나라에서는 商標 및 商品의 同一·類似性을 전제로 하여 상표권 침해 여부를 인정하는 상표법보다는 도메인 이름의 분쟁에 관한 해결에 不正競爭防

止法이 적용될 가능성이 높다.

또한, 日本 商標法에서도 商品과 서비스의 유사관계에 관하여 명시적인 규정을 가지고 있다. 즉 제2조 제5항에 이 법에서 商品의 유사범위에 서비스가 해당될 수 있고, 서비스의 유사범위에 商品이 해당될 수 있다는 것이 전제된다고 규정하고 있다.<sup>20)</sup> 즉 복수의 사업자가 하나의 標章을 商品과 서비스에 사용하고자 할 때 일방의 標章이 著名하여 商品과 서비스사이에 出處의 混同을 일으킬 염려가 있을 때는 거래의 실태를 조사한 후 쌍방의 사업자가 중복해서 동일 標章을 등록 받지 않도록 하는 것이 필요하다.<sup>21)</sup>

## 參 考 文 獻

- 김용선 외 10 인, 國家專門行政研修院(國際特許研修部) 分任研究活動 結果報告書 1999.  
金重孝, 商標登錄取消審判制度에 관한 研究, 特許情報(特許廳;1992) 및 商標法上 商標使用에 관한 研究論文, 1998.  
金玄中, 商標法上 서비스標 保護에 관한 研究論文, 1999.  
文三變 “WTO뉴라운드 協商的 論議展望”(知財權 關聯議題中心으로 지식재산 21, 특허청, 1999.  
朴南圭, 電子商去來를 둘러싼 諸問題에 관한 研究, 貿易商務研究, 1999.  
朴允鎬, 아이디어 하나로 당신도 성공할 수 있다, 한국생산성본부, 1999.  
孫京漢, 電子商去來의 法的問題, 1998.  
丁相朝, 인터넷의 登場과 商標法の 對應, AIPPI저널, 1997.  
梁映煥, 吳元奭, 貿易常務論, 法文社, 1998.  
이상진의 1 인, 電子商去來 理解와 活用, 1999.  
허진석, “인터넷 도메인네임” 제 9기 수습변리사 논문, 1996.  
大韓辨理士會, 商標法 改正意義 및 主要內容 解説, 特許와 商標 제 448 호/제 449 호/제 450 호/제 451 호, 1998.  
內田請康, 橫産經通編, イソタネット法, 商事法務研究會, 1997.  
江口俊夫, 新しいサービスフック의 登録制度, 發明協會, 1992,  
Bakos, Y., 1991, “Electonic marketplaces,” *MIS Quarterly*, September.  
Carl Oppedahl “Remedies In Internet Domain Name Trade-mark Lawsuits,” *New York Law Journal*, 1996.

20) 金玄中, 商標法上 서비스標 保護에 관한 研究研究, 1999, pp.86.

21) 江口俊夫, 新しいサービスフック의 登録制度, 發明協會, 1992, p.55.

ABSTRACT

**A Study on The Protection of Intellectual Property Right about  
The Electronic Commerce**

- Focusing on the Domain Name And the Trademark Infringement -

Lee, Han Sang

At present, the scale of Electronic Commerce through internet has been rapidly increasing due to the development of information & communication technology, and aggregated to 2.4 billion dollar in America last year (1998).

The market scale of worldwide electronic commerce is also presumed to be about 130 billion dollar in 2000, and to occupy more than 20% of the whole world trade in world 2020.

Since the right of trademark, despite of being effective only in registered nations on the principle of territorialism, is unified on the cyber space of internet without domestic barrier or local limitation which make it easier to conduct the distribution of information rapidly through the address-internet domain name, those are very important that the systematic dispute-solving plan on problems such as decision of its Act and international jurisdiction to be established, in an effort to prevent the newly emerging dispute instances such as trademark infringement and improper competitiveness.

In addition, it is natural that on the threshold of the electronic commerce age which formed with an unified area without the worldwide specific regulation, each country including us makes haste with the enactment of "electronic commerce Act" aiming at coming into force in 1999, in keeping with getting through "non-tariff law on electronic commerce" by U. S. parliament on May, 1998.

In view of the properties of electronic commerce transactions through internet, there are the large curtailment of distributive channel, surmounting of restrictions on transaction area, space and time and the easy feedback with consumer and the cheap-required capital, from which the problems may arise — registration of trademark, the trademark infringement of domain name and the protection of prestigious trademark.

Therefore, it is necessary to take the counter-measure, with a view of reviewing the infringement of trademark and domain name and the instances of each national precedent and to preventing the disputes.

The improvement of the persistent system should be needed to propel the harmonious protection of those holding trademark right's credit and demanders' expectant profit by way of the righteous use of trademark.

Key words: Electronic Commerce(EC), Domain Name, Trademark, Internet, Intellectual, Property, Infringement
--