

도메인 네임의 등록 및 분쟁 고찰

한국데이터베이스진흥센터 연구조사부 조소연

도메인 네임의 중요성이 커지고 재산적 가치로서의 인식이 증가함에 따라 도메인 네임과 관련한 분쟁이 속속 발생하고 있습니다. 이에 도메인 네임 및 상표의 관리, 분쟁 해결에 대한 관심이 급증하고 있는 바, 관련 제반사항을 정리, 언급하여 이해를 돕고자 합니다.

1) 도메인 네임 및 상표 등록

가. 상표권자의 도메인 네임 등록

상표권자가 자신의 상표(서비스표 포함)를 도메인 네임으로 등록할 수 있음은 두말할 나위가 없다. 그러나 도메인 등록은 선접수, 선등록을 원칙으로 삼고 있으므로 이미 타인이 도메인 네임을 선점한 경우에는 등록을 할 수 없다. 단, 타인이 부당하게 도메인 네임을 선점하여 상표권을 침해하고 있는 경우에는 일정한 절차(법원의 판결 또는 중재판정)에 의해 등록을 말소시킬 수 있다.

나. 도메인 네임의 상표 등록

도메인 네임이 상표 등록 요건(상표법 제6조 및 제7조 참조)을 갖춘 경우라면 상표 등록을 받을 수 있습니다. 도메인 네임을 상표로 등록하는 방법으로는 i) 해당 웹사이트를 통하여 거래하고자 하는 상품을 지정상품으로 한 상표 등록의 방법과, ii) 해당 웹사이트에서 실시하고자 하

는 서비스 또는 제38류 '컴퓨터통신업'을 지정서비스로 하는 서비스표 등록의 방법이 있다.

다. 이미 사용 중인 도메인 네임을 타인이 상표 등록한 경우

도메인 네임이 일반거래사회에서 현저하게 인식되어 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 제12호 규정에 의해 타인이 해당 도메인 네임에 대하여 상표 등록을 받을 수 없다(거절이유, 이의신청, 등록 무효의 대상). 그러나 도메인 네임이 현저히 인식되어 있지 않은 경우라면 타인이 선출원에 의하여 상표 등록을 받을 수 있는 여지가 충분하다. 단 해당 도메인 네임이 상표법 제51조의 각 호(조문 참조)에 해당하는 경우라면 상표권자는 도메인 네임의 사용에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없을 것이다.

2) 도메인 네임 분쟁 해결

도메인 네임과 관련한 분쟁의 대부분은 도메인 네임의 사용과 기존에 존재하는 타인의 상표와의 충돌에서 주로 기인한다. 이해의 편의를 위해 국제 및 국내 분쟁으로 구분해서 설명하기로 하였습니다.

가. 국제 분쟁의 경우

도메인 네임과 관련한 국제 분쟁은 관할권 문제 및 각국의 적용 법규의 차이 등으로 인하여 그 해결이 용이하지

않습니다. 이에 ICANN(Internet Coporation for Assigned Names & Numbers)에서는 UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)에 의한 일반 최상위 도메인 네임(.com, .net, .org) 분쟁 해결 절차(강제적 행정절차)를 마련하여 운영하고 있습니다.

UDRP는 그 자체가 법으로서의 효력을 가지는 것은 아니며, 당초 도메인 등록자가 당해 도메인에 대한 분쟁의 해결과 관련하여 UDRP에 따르는 것에 동의하였다는 점에 기초로 한 강제적 행정절차입니다. 따라서 당사자가 이 행정절차에 의한 결정에 불복할 경우 10일 이내에 관할법원에 제소할 수 있으며, 이 경우 집행이 보류되어 사법적 판단에 따르게 됩니다.

관할법원은 도메인네임 등록기관의 주사무소소재지 또는 Whois 데이터베이스상의 도메인 네임 등록자 주소지로 규정하고 있으므로, 내국인이 등록한 도메인 네임의 경우 국내 법원이 관할법원이 될 수 있습니다.


※ UDRP에 의한 분쟁 해결 절차 과정

분쟁 당사자 간의 상호 협의 → 협의 불성립 → 일 당사자(complainant)가 분쟁해결기관인 WIPO, NAF, DeC에 중재 신청 → 중재단 선임 → complainant 및 분쟁해결기관이 도메인 등록자에게 complaint 발송 → 도메인 등록자 회답 → 중재단 심사 → 결정 → 결정서를 양당사자 및 등록기관에 송부 → (10일 내 불복소송) → 소송 미제기 시 결정 내용 집행, (소송제기시 보류) → (관할 법원에서 소송 진행)

일·유사성에 기인한 출처의 오인·혼동의 우려가 있어야 합니다.

우리 상표법은 침해의 요건으로 상품의 동일·유사성을 요구하고 있는 것이 특징인데, 따라서 도메인 네임이 사용되고 있는 홈페이지의 내용이나 상품이 상표의 지정상품과 연관성이 없을 경우에는 상표법에 의한 규율이 사실상 불가능하다고 할 것입니다.

한편 도메인 네임 분쟁과 관련하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목(상품주체 혼동행위) 및 나목(영업주체 혼동행위)이 적용될 수 있는데, 이에 따르면 i) 상품 및营业업을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되어 있고, ii) 이와 동일·유사한 표지를 사용하거나 이와 같은 표지를 사용한 상품을 취급하여, iii) 타인의 상품 및 영업과 혼동을 일으키는 경우에는 부정경쟁행위에 해당하게 됩니다.

혼동의 범위와 관련하여 판례는 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동 외에 일정한 관계, 즉 거래상, 경제상 또는 조직상 어떠한 관계가 있는 것처럼 오인하는 광의의 혼동으로 넓게 이해하는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 상표법보다는 부정경쟁방지법에 의한 보호가 더 확장되어 있다고 할 수 있습니다. 

문의:318-5050



나. 국내 분쟁의 경우

도메인 네임과 상표의 충돌에 의한 분쟁과 관련하여 국내 법상 상표법 및 부정경쟁방지법이 적용될 수 있습니다. 도메인 네임의 사용이 상표권의 침해를 구성하기 위해서는 i) 도메인 네임의 사용이 상표의 사용에 해당되어야 하고, ii) 상표와 도메인 네임 간에 동일·유사성이 있음과 더불어, iii) 도메인 네임이 사용된 해당 홈페이지의 내용이나 다루고 있는 상품과 해당 상표의 지정상품간에 동