

전자상거래시대의 상표분쟁과 재판관할에 관한 연구

표 호 건 책임연구원

I. 서론

인터넷이라는 세계적 네트워크의 성립에 의해 새로운 정보발신매체가 탄생하였고 네트워크상의 가상공간을 사용하여 상품·서비스의 광고나 거래가 행하여지고 있어 하나의 새로운 시장이 탄생하려고 하고 있다.

비약적 기술의 진보에 따라 전자상거래의 활발화가 수반되어 종래에는 없던 여러 가지 문제가 생기고 있다. 도메인네임 혹은 인터넷에 있어서의 표장 등의 사용이 기존의 商標 등과 저촉을 야기하는 문제도 그 하나이다.

이러한 배경아래 WIPO·WTO·TRIPS 이사 회등에 있어서 인터넷상에 있어서의 지적재산의 保護를 둘러싼 문제가 논의되고 있고 특히 WIPO 도메인네임 프로세스보고서는 商標를 배려한 도메인네임 등록 시스템을 제안하고 있고 또한 WIPO 商標 등 상설위원회(SCT)에서는 惡意의 도메인네임 등록 또는 사용으로부터의 周知商標의 保護를 포함하는 권고안을 채택하였고 또한 인터넷상의 商標使用에 관한 논의가 개시되고 있다.

종래의 商標制度가 예정하고 있지 않던 상황에 적절하게 대처하기 위해서 인터넷 특유의 기술에서 생기는 문제에 대하여 국제사법적인 접근 인

터넷 使用者측의 의견도 포함시켜 조사연구하여 商標에 관한 기본적인 원리로 어디까지 대응이 가능한가 또한 국제적인 법의 선택 재판관할의 문제 시행 등에 관해서 이해를 깊게 하고 인터넷에 있어서의 商標의 保護에 관하여 기본적인 사고방식을 확립할 필요성이 발생하고 있다.

이러한 정황을 받아 들여 본 연구보고서에서는 인터넷에서 商標에 대한 적절한 保護를 확보하기 위해서 인터넷에서의 商標保護의 問題에 관하여 기본적인 견해를 확립하고 도메인네임과 商標와의 저촉 문제도 포함시켜 국내의 시책을 반영시키는 것을 목적으로 연구를 하였다. 또한 이러한 사고방식을 근거로 하여 인터넷에서의 商標權의 적절한 保護를 국제적으로 도모하기 위해서 WIPO·SCT 등의 국제적인 논의에 반영해 갈 것도 목적으로 하였다.

II. 인터넷에 있어서의 상표사용

현재의 인터넷에서의 商標使用에 관하여 대표적인 사례나 문제로 되고 있는 것 혹은 일어나고 있는 실례와 정황을 해설하고 이 문제들의 해결을 위해서 현행 商標法の 운용과의 관계를 고찰하고 있다.

III. 인터넷에 있어서의 상표권침해

인터넷에 있어서 웹사이트상에 商標를 표시한다고 하는 전형적인 使用형태를 전제로 어떠한 경우에 어떠한 근거에 기초하여 商標權侵害로 될 것인가에 대해서 논하고 있다.

IV. 인터넷을 통한 상표권침해에 관한 국제재판관할 및 준거법

일반적으로 商標權은 속지적 성격을 갖는 것으로 되어 權利를 인정하는 나라의 영토 내에서만 保護가 행해지는 것이 원칙이다. 국경에 구애받지 않는 인터넷에 있어 商標權侵害의 문제가 생겼을 때 어느 나라의 법원이 재판권을 행사할 것인가라는 국제재판관할의 문제 또한 어느 나라의 법률을 적용하여 해결할 것인가라는 준거법 선택의 문제가 발생된다.

국제재판관할의 문제 및 준거법 선택의 문제에 대하여 미국·영국·독일·프랑스·네덜란드에 있어서의 취급을 개관하고 아울러 유럽공동체(EU)에 있어서의 논의에 대해서도 약간 언급하며 나아가 우리나라에 있어서의 취급에 관하여 서술하고 있다.

V. 결론 및 정책제안

21세기를 맞이하여 인터넷을 통한 정보유통의 중요성은 점차 높아져 가고 있다. 인터넷은 정보유통 뿐만 아니라 인터넷을 통한 상거래도 확대하여 오고 있다.

인터넷상 정보유통이나 상거래가 증가하게 됨

에 따라 인터넷상에서 使用되는 商標의 영향이 커져 가고 있다. 그래서 인터넷상의 商標의 使用에 관하여 어떻게 商標法을 적용할 것인가 국경이 없는 네트워크상의 商標의 使用에 관하여 어떠한 경우에 우리나라 法院이 裁判을 할 수가 있을까 이와 같은 경우에 어느 나라의 법률을 적용할 것인가 어떠한 商標의 使用에 우리나라 商標法을 적용할 것인가라는 문제가 제기되고 있다.

이 보고서에서는 인터넷상의 商標의 使用에 대해서 어떻게 商標法을 적용할 것인가라는 문제와 인터넷상의 商標의 使用에 관한 裁判管轄·準據法 등의 문제에 관해서 검토를 하였다.

인터넷상 商標에 관련이 있는 2개의 국제적 검토에 진전이 있었다. 하나는 세계지적소유권기구(WIPO)에 있어서의 인터넷상의 商標 그 밖의 標識의 權利의 保護에 관한 규칙에 대한 교섭의 진전이고 또 하나는 Hague국제사법회의에서의 民事 및 商事에 관한 國際裁判管轄 및 外國判決의 效果에 관한 條約交渉의 진전이다.

그래서 이 보고서에서는 인터넷상의 商標使用에 관한 국제적 규율의 중요성을 인정하여 이러한 국제교섭에 관해 검토를 하였다.

인터넷상의 어떠한 商標의 使用에 商標法의 效力을 미치게 하는가라는 문제에 대해서는 인터넷상의 商標의 使用에 대한 商標權의 效力의 한계, 인터넷상의 상품판매의 취급 등의 문제에 대해 현행 운용으로부터 생기는 문제 등이 논의되었다. 인터넷상의 商標에 관하여서는 부정경쟁방지법의 문제에 관해서도 논의가 되었다.

裁判管轄 및 準據法에 관한 문제에 대해서는 국경이 없는 인터넷상의 商標의 使用에 대하여 국경을 전제로 하는 국제사법상의 논의를 어떻게 맞물리게 하여 갈 것인가가 논점으로 되었다. 국제사법상의 일반원칙을 어떻게 적용하거나 인터넷

넷상 商標使用에 관하여 국제사법상의 일반원칙의 적용만으로 충분할가가 논의되었다.

세계지적소유권기구(WIPO)에 있어서의 인터넷상의 商標 그 밖의 標識의 權利保護에 관한 규칙에 대해서는 부정한 商標의 使用을 어떻게 배제할 것인가라는 논의와 함께 善意의 商標使用이 商標權의 侵害로 되지 아니하여야 하는 조치에 대해 논의가 이루어졌다.

民事 및 商事에 관한 國際裁判管轄 및 外國判決의 效果에 관한 條約에 관해서는 인터넷상의 商標使用에 대한 특수성에 대해서 국제사법상의 배려가 이루어져야 하는가에 대해서 논의가 이루어졌다.

이들의 국제적 문제에 관한 논의에 있어서서는 저명표시등의 표시에 대한 국제적 보호의 필요성이 인식됨과 함께 商標侵害訴訟에서의 면책의 가능성에 대해서는 큰 방향의 의견의 일치를 보았지만 개개의 논점에 대해서는 반드시 의견의 일치를 볼 수가 없었다.

이들의 문제에 대해서는 국제적 검토가 이루어져야 할 것이다. 이들의 교섭에 있어서는 저명표시등의 부정한 使用에서의 국제적 保護의 필요성과 국경을 설치할 수 없다라고 하는 인터넷의 특성을 고려한 다음 商標侵害訴訟에서의 免責에 대해서 충분한 검토가 이루어지는 것이 필요하다고 할 것이다. 이상의 논의를 전제로 하여 본연구보고서에서의 검토, 건의사항으로는 다음과 같다.

1. 도메인 이름 등록 당국의 조치

도메인 네임에 대해 이의신청이 있는 경우에는

잠정조치를 할 수 있는 방안을 마련하여야 하고 이는 NSI의 도메인이름분쟁해결정책 제9조의 [분쟁절차]가 참고가 되리라고 본다.

주지·저명상호나 상표와 동일·유사한 도메인이름의 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 방치하는 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.

2. 부정경쟁방지법의 개정

사이버스쿼팅 방지를 위하여 이에 관한 법률을 개정하여야 한다. 그 방안은 상표법의 개정이나 부정경쟁방지법의 개정 혹은 사이버스쿼팅방지를 포함하는 포괄적인 독자 입법을 생각할 수 있다. 부정경쟁방지법의 개정이 사이버스쿼팅의 판단기준, 희석화방지 등 여러 문제를 일괄하여 해결할 수 있다는 점에서 보다 적절하다고 본다.¹⁾

도메인네임에 상호에 준하는 권리를 부여하게 된다면 그 권리의 발생, 범위, 행사방법등을 관계법률로 규정할 필요가 생기며 나아가 도메인네임에 관한 분쟁을 해결하기 위한 기관, 절차, 구제방법등에 관하여도 관계법률에 규정할 필요가 있

1) 즉 「부정의 이익을 얻은 목적으로 타인의 상품 등 표시와 동일 또는 유사한 도메인 네임을 사용하는 권리를 취득, 보유 또는 사용하는 행위」를 부정경쟁행위로 규제할 필요가 있다고 할 것이다.

다. 일반도메인네임에 관하여는 ICANN과 WIPO에서 이에 관한 국제적 규범을 제정할 것이며 이 국제규범의 제정에 우리 나라도 적극 참여하여 우리 나라의 국익을 보호하여야 할 것이다.

3. 분쟁해결기구

상표권과 도메인이름과의 분쟁을 해결하기 위하여, 특히 무단점거(cybersquatting)의 경우에 분쟁해결을 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 것이고³⁾, 별도로 한국인터넷정보센터 도메인이름 전문가와 특허청의 商標專門家로 위원회를 구성하여 운영할 수도 있을 것이다.

4. 메타테그와 商標法

메타테그는 인터넷 이용자들이 이를 볼 수 없으며 웹상에서 이용자가 정보를 검색하는데 유용한 역할을 할 수 있으므로 적절히 使用된다면 아무런 법률상의 문제점을 야기하지 않는다. 그러나 메타테그는 보이지 않기 때문에 교묘하게 이용될 수 있다는 점에서 문제가 발생하며 이용자가 검색하고자 하는 內容과 아무런 관계가 없는 용어를 메타테그로 使用하게 되면 이용자의 의사에 반하여 이용자를 유인하는 셈이 된다.³⁾ 타인의 商標를 메타테그로 使用한다면 역시 商標法상 문제될 수 있다. 메타테그로 이용되는 코드를 이용자가 볼 수가 없을지라도 메타테그에 의하여 일정

한 사이트에 접속하게 된 이용자는 그 사이트와 메타테그로 使用된 商標간에 일정한 관계가 있다고 믿을 가능성이 있다. 뿐만 아니라 商標가 메타테그로 계속 使用됨으로써 그 商標가 가지는 판매력이 감소된다고 주장될 수 있고 음란한 사이트에 접속하기 위한 메타테그로 使用된다면 商標가 손상될 수 있으므로 商標가 희석되었다고도 주장될 수 있다.

5. 링크의 商標權 侵害 여부

타인의 登錄商標와 동일한 商標를 그 지정상품과 유사한 상품에 使用하거나 타인의 登錄商標와 유사한 商標를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 使用하는 행위는 商標權 또는 전용사용권을 侵害한 것으로 본다(商標法 제 66조 제 1호). 商標의 使用이란 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 商標를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(동법 제 2조 제 1항 제 6호 다목)를 포함하고 여기서 상품 상품의 포장 광고 간판 또는 표찰에 商標를 표시하는 행위에는 상품 상품의 포장 광고 간판 또는 표찰을 商標의 형상으로 하는 것을 포함한다(동법 제 2조 제 2항).

인터넷 쇼핑몰 등에서 타인의 등록 商標의 지정상품과 유사한 상품들을 웹사이트에 게재하고 여기에 상기 상품들의 광고를 위해서 타겟 사이트로부터 IMG 링크를 이용하여 타인의 등록 商標를 링크한 경우에는 登錄商標의 商標의 使用이라 볼 수 있으므로 商標權의 侵害라 볼 수 있다.

2) 멕시코에서는 상표권과 도메인이름과의 분쟁을 해결하기 위한 기구를 특허청에 두고 있다고 한다.

3) Adam S. Chainook Meta Tag: Another Whittle From the Stick of Trademark Protection? 32 U.C. DAVIS L. REV. 255 fn. 31 (1998).

6. 인터넷에 있어서의 새로운 商標의 使用형태

① 商標의 판매 서비스의 제공을 수반하는 경우

인터넷에 있어 商標의 판매 또는 서비스를 제공하는 경우 기업은 기업명칭 문자(商標) 로고마크 등 어떤 형태로든 商標를 붙여 상품 등을 판매하고 있는 것이 일반적이다. 이 경우의 로고마크 등은 종래의 신문광고, 카타로그, 팜플렛, 텔레비전 등에 의한 선전광고와 마찬가지로 새로운 使用형태라고는 말할 수 없다.

인터넷이란 통신을 이용한 선전매체에 지나지 않고 인터넷상의 로고마크 등의 표시는 선전매체의 한 방법이고 나아가 상품 등의 판매를 수반하는 선전광고이면 商標法 第2條 使用의 정의(「상품 또는 서비스에 관한 광고」)대로 「商標의 使用」에 해당한다.

② 商標의 판매 서비스의 제공을 수반하지 않는 경우

- a) 인터넷상의 화면에서 직접 볼 수 없는 메터태그, HTML, 서브디렉토리 등은 검색엔진을 걸지 않는다고 볼 수 없다. 이 때문에 메터태그 등에 표시되는 로고마크 등은 그 시점에서는 상품 등의 판매를 수반하지 않기 때문에 商標의 使用이라고는 말하기 어려울 것이다.
- b) 그러나 메터태그, HTML, 서브디렉토리 등이라 하더라도 다른 기업이 기업명칭(商標) 로고마크를 이들에 使用하고 있는 경우에는 그 기업에 대하여 저작권법, 부정경쟁방지법 등에 의한 어떠한 법적수단을 취하여야 할 것이다.

7. 商標法上的 運用의 재고

인터넷에 있어서의 상품 또는 서비스에 관한 선전광고가 商標의 使用에 해당한다는 것에 대해서 보다 명확하게 하기 위해서는 運用기준·통지(通知) 등으로 「인터넷에 의한 상품 또는 서비스에 관한 광고」의 항목을 설치하는 것이 바람직할 것이다.

인터넷상의 商標使用을 심사할 경우 심판의 자료로서 使用할 경우 또는 先使用權·不使用取消審判의 使用事實을 증명하기 위한 자료로 할 경우 인터넷의 화면은 언제든지 바로 변경하는 것이 가능하기 때문에 근거성이 부족한 점 또는 화면을 복사하는 것은 가능하지만 날짜의 확정 방법, 제3자의 증명을 요하는 등의 문제점이 있기 때문에 運用 기준의 재고를 행할 필요성이 있다고 생각된다.

8. 商標法 第6條 第2項

인터넷상에서의 商標使用도 그 商標에 관한 使用事實을 파악할 수 있는 하나의 자료라고 생각할 수 있다는 점에서 이 규정의 적용 판단에 있어서는 인터넷상에서의 商標使用의 사실도 자료의 하나로 더해지는 형태의 運用을 검토하여야 할 것이라고 생각한다.

그러나 인터넷상에서의 商標使用의 사실을 자료로서 참작할 수 있다는 것과 인터넷상에서의 商標使用의 사실이 있으면 이 규정을 적용해야만 한다는 것과는 별개의 문제이다.

본 규정의 運用에 있어서는 우리나라에서의 현실적인 使用(인터넷 이외에서의 使用事實)이 있는 것을 전제로 하여 어디까지나 인터넷상에서의 商標使用은 「자료로서 참작할 수 있다」라는 運用에 그치게 하는 것이 타당하다.

또 인터넷상의 商標 使用事實의 입증방법에 대

해서는 객관적인 사실의 증명 및 그 신빙성을 담보할 수 있는 입증방법을 검토해 나가는 것이 금후의 큰 과제라 할 것이다.

9. 商標法 第7條 第1項 第9號 同 第10號

이들 규정은 商標의 주지·저명성을 문제로 하는 규정이고 우리나라에서의 현실적 使用의 유무가 문제가 되는 것이 아니다.

商標의 주지·저명성은 우리나라에서의 그 商標의 인지도가 척도이고 인터넷상에 있어서의 使用빈도가 반영될 가능성이 높다는 점에서 보면 商標의 주지·저명성의 판단에 있어서도 인터넷상에서의 商標使用의 사실이 있는 경우에는 「자료의 하나로서 고려해야만 한다」라는 형태로 運用을 검토해야 한다고 생각한다.

10. 不使用取消審判(商標法 第73條)

인터넷상에서의 商標使用만으로 「取消을 면할 수 있다」라고 하는 運用을 채택하는 것은 타당하지 않고 실제의 거래서류 등의 다른 증거와 더불어 이 규정에서 요구되고 있는 「使用」의 要件이 충족되어진다고 하는 運用을 채택하는 것이 바람직하다고 생각한다. 또한 장래적으로 인터넷에서만 商標를 使用할 뿐인 경우(예를 들면 인터넷상에서 게임을 신호로 전송하여 이것을 다운로드시킬 때에 그 지불이 크레딧 카드로 이루어지는 경우 등)도 생길 수 있다고 생각된다. 이러한 경우에는 다른 증거가 존재하지 않는다는 것만으로써 이 규정에서 요구되고 있는 「使用」의 요건이 충족되지 않는 것으로 보기는 어렵고 그 분야에 있어서의 거래실정 등을 종합적으로 감안하여 판단하는 것도 필요할 것이다.

〈제공: 지식재산연구원〉

