

사이버스쿼팅으로부터의 도메인 보호와 상표권

변호사 함윤석¹⁾
변호사 채광엽²⁾

I. 서

인터넷 전자상거래가 활발하지 않은 예전에는 인터넷의 도메인네임에 대한 중요성을 인식하지 못하고 이를 방치해 둔 기업이 많았으나, 최근 이에 대한 중요성을 인식하고 자사명이나 대표 브랜드명으로 도메인을 등록하고자 서두르는 기업이 급증하고 있다. 그러나 이중 많은 기업들은 자사명이나 자사의 대표브랜드의 이름과 같은 도메인네임이 이미 타인에게 선점되어 있음을 발견하고 허탈감에 빠진 경우가 허다하다. 이들 도메인네임을 선점한 등록자들의 다수는 사이버스쿼터(Cybersquatter), 일명 인터넷 도메인 사냥꾼들인 경우가 많다.

사이버스쿼팅(Cybersquatting)은 타인에 속한 상표를 도용하여 악의로(in bad faith) 인터넷 도메인네임을 선점하여 등록받는 행위를 말한다. 이들은 사이버스쿼팅을 통하여 정당한 상표권자로부터의 인터넷 도메인네임을 인질로 잡고 이를 반환하는 조건으로 엄청난 금액의 보상금을 요구하는 행위를 한다. 이러한 사이버스쿼

팅에 대한 문제의 심각성을 깨달은 미국정부는 1999년, 기존의 상표권보호와 불공정행위를 규율하는 Lanham Act (17 U.S.C. §§ 1051 et seq.)에 연방 사이버스쿼팅 방지법(U.S. Anticybersquatting Act, 이상 ACPA)³⁾을 삽입하여 개정하였고, 한국에서도 정보통신부는 현재 “인터넷 주소자원관리법”에 저명기업의 인터넷 도메인 상표권을 인정하는 등의 내용을 담아 입법 예고되었다.

본 소고는 이러한 사이버스쿼터로부터 정당한 상표권자가 취할 수 있는 법적 대응책을 소개하고, 각 대응책에 따른 구체적인 방법을 제시하고자 한다.

II. 가정상황

대국전자(Daekook Elcetronics, Inc. -가칭)는 소비자에게 자사제품을 인터넷을 통해 직접 판매하는 기업으로서 미국에서도 현지공장을 설립하여 이를 같은 방식으로 경영하고 있는 대표적

1) 함윤석 변호사는 미국 워싱턴 D.C.의 지적소유권 전문로펌인 Jacobson Holman, PLLC의 파트너로서 특허, 상표 및 저작권 등 지적소유권법에 관한 출원, 협상 및 소송을 전문으로 하고 있다. 그는 Franklin Pierce 로스쿨에서 Juris Doctor와 지적소유권 석사학위(Master of Intellectual Property Law)를 받았으며, 고려대학교에서 공학석사와 공학학사 학위를 받았다.
2) 채광엽 변호사는 Jacobson Holman, PLLC에서 변호사로 활동중이며, 상표에 관한 출원, 협상 및 소송 업무를 전문으로 하고 있다. 그는 워싱턴 D.C.의 American University 로스쿨에서 국제상사법 석사학위(Master of International Business Law)를 받았으며, 한국외국어대학교에서 법학석사와 법학박사를 받았다.
3) ACPA는 <http://www.mama-tech.com/antipiracy.html>에서 원문을 찾을 수 있다.

E-business 기업이다. 대국전자는 Daekook, Inc., Daehan Electronic, Inc.의 회사명과 자사의 대표적 브랜드인 VAlimitsolution을 미국에 상표등록을 받고 www.daekook.com, www.daekookelectronics.com, www.valimitsolution.com의 웹사이트를 개설하고 이의 주 웹사이트로 www.daekookelectronics.com를 정하고 다른 두 웹사이트를 링크(link)시켜 주문을 받고 상품을 판매하고 있었다. 대국전자의 마케팅 담당 부서에서는 웹사이트를 통한 주문에 대한 월별 실적조사 중, 금년 9월부터 www.daekook.com을 통하여 www.daekookelectronics.com에 들어온 웹사용자들의 수가 0으로 떨어졌음을 발견한 마케팅 담당직원은 확인차 www.daekook.com을 타이핑해보기에 이르렀는데, 나타난 화면에는 "Under Construction! Coming Soon! A new website at www.daekook.com"이라는 문장이 새겨진 황당한 페이지로 바뀌었음을 발견하였다.

III. 대응책

1. 도메인 등록자가 누구인지를 찾아라.

첫 번째 착수해야 할 일은 도메인 등록자(Registrant)에 대한 정보를 입수하는 것이다. 인터넷 도메인네임을 등록하고 관리하는 가장 큰 회사(Registrar) 중의 하나인 Network Solution, Inc.의 웹사이트인 www.netsol.com에 들어가면 "WHOIS"라는 인터넷 도메인 등록자에 대한 데이터베이스에 접근할 수 있다. 만약

정보가 부족하거나 찾을 수 없다면, 그 외에 www.betterwhois.com, www.namedroppers.com, www.truewhois.com 등을 통하면 "WHOIS" 서비스를 받아 도메인 등록자(Registrant)의 주소, 전화번호, 팩스번호 등을 알아낼 수 있다.⁴⁾

이렇게 찾아낸 도메인 등록자들과 대화를 시작하면, 어떤 이는 금전적 댓가를 요구할 것이고, 다른 이는 도메인네임을 고수할 것임을 주장할 것이다. 이런 경우에는 두 번째 단계에 착수하여야 한다.

2. 도메인 등록자의 의도가 무엇인지를 파악하라.

도메인을 선점하였다고 하여 무조건 사이버스쿼터(Cybersquatter)가 되는 것은 아니다. 도메인을 등록하는 목적은 주로 다음과 같은 두 가지 이유로 나뉘어진다.

- (1) 선의(in good faith)로 도메인네임을 등록하여 정당하게 자신의 개인적 또는 사업적 목적으로 사용하는 경우,
- (2) 악의(in bad faith)로 도메인네임을 선점하여 이를 사용하고자 하는 다른 상표권자에게 되팔아 영리를 취할 목적으로 도메인네임을 등록하는 경우.

닛산자동차(Nissan Motor Co.) 사건의 경우, 자사의 상호명과 같은 도메인네임 Nissan.com과 Nissan.net에 대해 그동안 제기했던 소유권반환 소송에서 기각결정을 받고 말았는데⁵⁾, 이 분쟁

4) 국내에서 이와 유사한 서비스를 제공하고 있는 웹사이트는 www.doregi.com, www.name7.com, www.ibi.net, www.domaincity.com, www.rgnames.com, www.yesnic.com 등이 있다.

5) Nissan Motor Co. Ltd. v. Nissan Computer Corporation, 미국 연방 법원, 캘리포니아 소재, 2002년 1월 7일 결정, 61 U.S.P.Q.2D(BNA) 1839.

에서 피고측인 미국 노스캐롤라이나에 거주하는 유지 닛산(Uzi Nissan)이라는 이스라엘 태생의 사업가는 1980년대부터 자신의 성을 딴 Nissan Computer 사업을 홍보하고자 1994년과 1996년에 Nissan.com과 Nissan.net을 등록하여 사용하고 있었다. 이 결정에서는 연방 사이버스쿼팅 방지법(ACPA)에 의거해 볼 때, 자신의 성을 딴 것이라는 점, 그리고 지난 4년간 그 도메인으로 합법적인 회사를 운영해오고 있었다는 점 등을 볼 때 선의의 도메인등록이라고 본 것이다. 이와 같은 경우는 위 (1)의 경우에 해당할 것이다.

한편, (2)의 경우는 전형적인 Cybersquatting의 경우로서, 포르세 자동차 (Porsche Cars) 사건의 경우, 자사의 상표권을 도용하여 유사한 도메인네임인 www.PORSCHEsource.com을 등록한 데이빗 스펜서라는 피고에 대한 사용금지 가처분 (Preliminary Injunction) 소송에서 포르세 자동차가 승소한 사건인데⁶⁾, 법원은 데이빗 스펜서가 PORSCHEsource.com 이외에 AUDIsource.com, MAZDAsource.com, MERCURYsource.com, CHRYSLERsource.com 등의 다른 유명 자동차회사의 상표와 유사한 도메인네임을 무수히 가지고 있는 점, www.PORSCHE.source.com을 경매 등을 통하여 영리를 취득하려고 했던 점 등이 악의 (Bad Faith)를 구성한다고 보아 원고의 손을 들어준 예이다.

3. 사이버스쿼터(Cybersquatter)에 대한 대응방안

(1) 도메인 선점자의 의도가 악의(in bad

faith)였다면, 이는 사이버 스쿼터이다. 이에 대하여 대국전자가 먼저 취해야 할 일은 강력한 문구로 이루어진 경고장이다. 회사내에 고용되어 있는 변호사 (In-house counsel)나 회사담당 변호사로 하여금 첫째, 그 사이버 스쿼터에게 상표권 소유자(대국전자)에게 도메인 네임에 권리가 있음과, 둘째, 그 상표권 소유자가 이미 도메인네임을 사용하고 있었으나 비의도적으로 도메인네임 등록이 늦어졌다는 점 등을 알리고, 셋째, 현재의 도메인네임 소유자(사이버스쿼터)의 도메인네임 등록과 이의 상표권으로서의 사용이 도메인 등록 관리자 (Registrar)와의 합의서를 침해하고 있다는 점(-도메인 등록 관리자로부터 도메인네임을 등록받을 때에는 타인의 상표권을 침해하지 않겠다는 점이 명시되어 있다-)과, 넷째, 사이버스쿼터가 미국 관할을 받는 자일 경우에는 이 침해가 연방 사이버스쿼팅 방지법 (ACPA)을 위반하고 있음을 명시할 수 있다. (다만 이런 경우에는 도메인 선점자가 법원에 자신의 도메인네임에 대한 권리확인을 요구하는 소송을 낼 기회를 줄 수 있다는 것을 명심하여야 한다. 따라서 이런 소송위험을 피하고자 한다면, ACPA 위반에 대한 문구는 삭제하도록 하여야 한다). 마지막으로 도메인네임의 등록의 반환을 요구하는 문구를 삽입하여야 한다.⁷⁾ 물론 여기에는 등록자가 지금까지 도메인네임등록에 소요된 비용을 환

6) Porsche Cars Inc. v Spencer, 미국 연방 법원, 캘리포니아 소재, 2000년 5월 17일 결정, 55 U.S.P.Q.2D (BNA) 1026.

7) Thomas L. Casagrande, Henry M. Pogorzelski 공저, Beating the Sophisticated Cybersquatter, Intellectual Property Today, 2002년 5월, p. 50 참조

불해줄 것이라는 의사표시를 하는 것도 효과적이다.

- (2) 이와 같은 경고문에도 불구하고 별다른 반응이 없다면, 이제는 도메인네임 분쟁 해결 정책표준(The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이상 UDRP)⁸⁾를 이용하여야 한다. 사실상 거의 모든 도메인네임등록관리회사(Registrar)들은 등록 시에 타인의 상표권을 침해 금지조항과 분쟁시 조정절차(Arbitration)에 응하도록 약관을 시행하고 있어 이에 동의를 하여야만 등록을 할 수 있도록 하고 있다. 대부분 이러한 조정절차(Arbitration)는 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)에서 마련한 UDRP에 따르도록 되어 있다.

UDRP에 따르면, 상표권자는 첫째, 자신이 그 상표의 등록자임과, 둘째, 그 도메인네임이 등록된 상표와 동일하거나(identical), 흡사함(Confusingly similar), 셋째, 도메인 등록자가 그 도메인네임에 대하여 타당하고 적법한 권리나 이익이 없음⁹⁾, 넷째, 도메인네임이 악의로 등록이 되고 사용되고 있음을 입증하면 그 도메인네임을 취득할 수 있게 된다. 아울러

ICANN에 인증된 도메인등록관리업체(Registrar)는 <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html> 에서 찾을 수 있으며, 각 도메인등록관리업체마다 UDRP 규정 이외의 부수적인 규정을 두고 있으므로 이를 참고하여야 할 것이다.

- (3) UDRP에 의하여도 도메인등록자에게 호의적인 판단이 이루어져 상표권자가 그 도메인네임을 돌려받지 못하였을 경우에만 약 ACPA의 관할을 받을 수 있는 경우라면¹⁰⁾ 연방 사이버스쿼팅 방지법(ACPA)의 적용을 위해 미국 법원에 소송을 제기하면 된다. ACPA에 따르면, 상표권자는 첫째, 자신이 그 상표의 적법한 등록자임과, 둘째, 그 도메인네임을 등록된 상표와 동일하거나 흡사함, 셋째, 도메인네임의 등록시에 상표권자의 상표가 특유하였고(Distinctive), 넷째, 도메인네임이 악의로 등록이 되고 사용되고 있음을 입증하면 승소하여 도메인네임을 되찾고, 심지어는 손해배상과 함께 소송비용을 받을 수도 있다.¹¹⁾

그러나 ACPA는 상표권자나 도메인등록자간의 분쟁에서 양 당사자에게 이원적 기능을 하고 있음을 주지하여야 한다. 비록 상표권자가 UDRP에서 승리하더라도,

8) 자세한 규정은 <http://www.icann.org/udrp> 을 방문하여 구할 수 있다.

9) 상표권자는 이와 관련하여 구체적으로 다음의 세 가지만 증명할 수 있으면 된다: 1) 도메인 등록자가 한번도 도메인네임을 적법한 상업목적으로 사용한 적이 없다; 2) 도메인 등록자가 그 도메인네임이 비록 상표로 사용되지 않았을 지라도 그 도메인네임으로 일반에게 알려진 바 없다; 3) 도메인 등록자가 그 도메인네임을 기타 적법한 목적(관련 상표에 대한 비평이나 풍자)으로 사용되지 아니한 점.

10) ACPA는 관할권에 대하여 인적관할로서 피고의 주소지, 그리고 만약 도메인네임 등록자가 허위정보를 기입하거나 하여 상표권자가 성실하게(in due diligence) 도메인네임 등록자를 찾고자 하였으나 찾지 못한 경우(침해행위에 대한 경고장발송과 소송진행의 의사의 고지를 도메인 등록관리업체(Registrar)에 기재된 e-mail주소나 우편주소 등으로 보내면 된다.) 등 인적관할을 확보할 수 없는 때에는 도메인 등록관리업체(Registrar)가 주소를 두고 있는 곳에서의 관할을 받을 수 있다. 그러나 이와 같은 물적관할(In Rem Jurisdiction)의 경우에는 도메인네임의 압수나 취소, 강제양도 명령만 구제수단이 될 수 있을 뿐 손해배상은 청구할 수 없다. ACPA Section 3002 (a)(2)(A) 참조. 그러나 영문으로 된 웹사이트의 경우, 그 대상이 영미권과 기타 전 세계의 웹사이트들이므로, 미국의 확장관할권의 이론(Long Arm Statute)에 따라 미국법의 관할을 받을 가능성이 많다.

11) 참고로, ACPA는 원고는 사실심의 최종판결이전에 실제손해배상 청구를 법정손해배상액으로 대체하여 청구하는 절차를 진행할 수 있는데, 이러한 경우에는 도메인네임 당 \$1,000 이상 \$100,000 이하의 금액을 법원이 정해주는대로 받을 수 있다. ACPA Section 3003 (d)

도메인등록자가 이에 불복하여 ACPA에 의해 제소를 할 수 있을 뿐더러 UDRP의 결정을 무효화하는 절차를 밟거나 법원에 자신의 도메인네임에 대한 권리확인을 요구할 수 있기 때문이다. 물론 이와 같은 경우에 상표권자는 도메인권리자의 청구에 대해 반소를 제기하거나 (Counter-claim), 답변서를 제출하거나, 도메인네임에 대한 사용금지가처분(Preliminary Injunction)을 요구할 수 있다.

4. 악의 (Bad Faith)에 대한 입증

전술한대로, UDRP나 ACPA의 구제절차에는 도메인등록자의 악의 (Bad Faith)를 입증하는 것이 최대 현안이라고 할 수 있는데, 그렇다면 어떠한 방법으로 도메인등록자의 악의(Bad Faith)를 증명할 것인가? UDRP와 ACPA는 공통적으로 다음과 같은 항목들에 악의여부의 판단 근거를 두고 있다.

- (1) 도메인등록자가 상표권자나 상표권자의 경쟁사에게 도메인을 되팔아 영리를 취득하려고 했는가? (그러나 도메인을 등록하여 이를 경매에 붙인 경우에는 특정 상표권자나 상표권자의 경쟁사에게 되팔고자 한 것이 아니므로 이에 해당이 되지 않는다)
- (2) 도메인등록자가 다른 여러 적법한 상표권자의 도메인네임을 취득하여 상표권자들이 그 도메인을 사용할 수 없도록 하였던 전력 또는 유형을 가지고 있는가?
- (3) 도메인등록자가 상표권자의 사업을 혼란, 분열하기 위해 도메인네임을 등록하였는가?
- (4) 도메인등록자가 인터넷사용자들을 상표

와 혼동시켜 상업적 영리를 얻으려 했는가?

- (5) 도메인등록자가 도메인등록관리업체에 연락처 등에 허위정보를 제공하였는가?
- (6) 도메인등록자가 다른 유명한 상표와 동일하거나 유사한 도메인네임들을 소유하고 있는가?
- (7) 도메인등록자가 그 도메인네임을 소유하려는 적법한 이유가 있는가?
- (8) 도메인등록자가 그 도메인네임으로 알려져 있는가?
- (9) 도메인등록자가 그 웹사이트를 방문한 인터넷사용자들을 제 3자인 광고주 사이트로 이동시켜 이로 인한 영리를 취하고 있는가?
- (10) 도메인등록자가 그 도메인네임을 음란 사이트나 그 상표권자를 경멸 또는 비난하는 목적 등으로 사용하고 있는가?

그러나 사이버스쿼팅을 전문으로 일삼는 도메인사냥꾼이라면 이와 같은 악의의 판단요소의 근거를 남기지 않으려고 노력할 것이다. 그렇다면 어떻게 그들의 악의를 증명하여야 할 것인가?

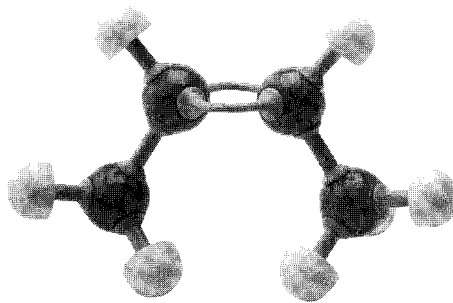
그 도메인네임이 이미 판매시장에 나온 것인지 알기 위해서는 도메인 등록자들이 도메인네임 매각을 위해 가장 많이 사용하는 경매사이트인 www.afternic.com 과 www.greatdomains.com에 접속해보자. 만약 문제의 도메인네임이 그 경매사이트에 올라온 것이 발견된다면 그 화면을 프린터로 출력하여 증거로 남길 수 있다. UDRP 절차에서는 이것이 매우 중요한 증거가 될 것이다. 만약 그 사이트를 통해 그 사이버스쿼터 개인의 이름이나 회사명을 알아낼 수 있다면, 다음으로는 www.icann.org/udrp를 들어가

UDRP 절차의 최근 결정을 검색하여 그 사이버 스쿼터가 도메인네임 분쟁과 관련되었던 전력이 있는지를 알아보자. 전문 도메인사냥꾼의 경우에는 수백, 수천개의 도메인을 거래하는 것이 보통이므로 최소한 이중 한 두건이라도 UDRP 절차에 그 이름이 나와있을 가능성이 농후하다. 아울러 www.google.com 과 www.dogpile.com 과 같은 인터넷 검색엔진을 통하여도 이들의 실체를 파악하는 것도 좋은 방법이라 할 수 있다. 왜냐하면 주로 사이버스쿼터들은 인터넷과 함께 생활한다고 보아도 과언이 아닐 정도로 인터넷 사용에 많은 시간을 투자하므로, 인터넷 상에 그들의 흔적을 반드시 남겨놓기 마련이기 때문이다. 또한 필요하다면, 잠복에 의한 증거수집도 가능하다. www.afternic.com 이나 www.greatdomains.com 등의 도메인네임 판매웹사이트에 접속하여 대화방에 들어가 이들 도메인사냥꾼을 찾아낼 수도 있을 것이다. 그러나 명심해야 할 일은 익명으로 대화하되, 자신에 대한 거짓정보를 알리는 것도 추후에 문제가 될 수 있으며 한편으로는 대화방에 들어온 목적을 사실대로 말한다면 대화에 참여할 수 없음은 물론이라는 점이다.

IV. 결론

대국전자와 같은 상표권자들은 가능한한 인터넷 웹서치 등을 이용해 정기적으로 자신의 상표가 도용당하고 있는 것은 아닌지를 항상 체크해 보아야 할 것이다. 또한 도메인네임이 이미 선점이 되어 있다면, 이를 도메인네임의 등록자에 대하여 WHOIS 서비스를 통하여 실체를 알아낸 후, 그 등록자가 악의를 가지고 등록한 사이버 스쿼터인지를 판단하고, 만약 선의의 등록자라면, 협상을 통해 그 도메인네임을 양도받도록 할 것인지를 결정하며, 도메인네임 등록자가 사이버스쿼터라면 일단 강력한 분구의 경고장을 보내고 상기한대로 악의판단의 증거를 찾아낸 후, UDRP 절차나 ACPA 소송절차에 착수해야 할 것이다. UDRP 절차의 경우, 비용과 시간이 절약된다는 장점이 있으나, UDRP 결정을 도메인등록자가 승복하지 않고 ACPA 소송절차를 다시 진행시킬 수가 있으므로, 이러한 점이 우려된다면 ACPA 소송절차를 바로 진행하는 것도 한 방법이 될 수 있을 것이다.¹²⁾

발특2003/2



12) 본 고에 대하여 질문이나 다른 의견이 있으신 분들은 yham@jhjip.com 또는 kchae@jhjip.com으로 e-mail하여 주시거나 함윤석 변호사의 사무실 직통전화번호인 1-202-662-8483으로 전화를 주시면 성심껏 답변해드리겠습니다.