

연구논문

캐나다의 도메인이름중재제도

장 문 철*

〈목 차〉

- I. 서론
- II. CIRA의 도메인이름분쟁해결규정
- III. 캐나다 도메인이름분쟁 중재판정의 경향
- IV. 도메인이름중재판정에 대한 캐나다 법원의 입장
- V. 결론

* 국립경찰대학교 법학과 교수

I. 서론

캐나다는 1980년 중반 이래 소송외적 분쟁해결제도(Alternative Dispute Resolution: ADR)에 대해 지대한 관심을 갖고 연방정부와 각 주정부들은 경쟁적으로 중재법을 재정비하여왔다. 이시기에 캐나다는 선진국가로서는 마지막으로 외국중재판정의 승인 및 집행에 관한 1958년 뉴욕협약을 채택하였던 반면 1985년 유엔국제무역법위원회(UNCITRAL)의 국제상사중재에 관한 모델중재법을 최초로 수용한 국가가 되었다. 캐나다는 브리티시 컬럼비아 주, 퀘벡 주와 온타리오 주에 중재센터를 설립하고 이를 중심으로 국내 및 국제상사중재 활동을 하여 왔으며 중재전문가 및 법률가들에 의해 기관중재가 아닌 수시중재도 상당히 활발하게 행해져 왔다.

이러한 법률 환경에서 캐나다는 2000년대 들어 국가최상위도메인인 .ca 도메인이름에 관한 분쟁해결에 관해서도 소송외적 분쟁해결제도를 정립하여 왔다. 2002년 6월27일 캐나다 인터넷등록기관(CIRA: Canadian Internet Registration Authority)은 캐나다의 .ca 도메인이름의 분쟁해결을 위한 중재에 적용될 별개의 도메인이름 분쟁해결규정 (Domain Name Dispute Resolution Policy: 이하 'CDRP'라고 약칭함)을 마련하였다.¹⁾ 이 분쟁해결규정은 원래 일반최상위이름인 (gTLD) .com, .org, .net 등의 분쟁에 적용되는 인터넷주소자원기구 (ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)의 통일도메인이름분쟁해결규정 (UDRP: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)을 모델로 하여 제정된 것이지만 캐나다 도메인이름분쟁해결에 적합하도록 수정된 체계이다.

오늘날 국제사회에서 인터넷의 성장과 발전이 주로 미국의 주도하에 이루어져 왔으므로 미국에 도메인이름분쟁과 관련된 다양한 판례와 법제도

1) CIRA(Canadian Internet Registration Authority)의 공식 홈페이지는 <http://www.cira.ca>이며 CIRA의 활동에 관한 자세한 소개와 함께 .ca 도메인이름 분쟁해결 기능을 제공하고 있다. 이하에서는 CIRA의 도메인이름분쟁해결규정은 약칭하여 CDRP라고 부른다.

가 보다 잘 정립된 점을 부인할 수는 없으나 미국의 도메인이름분쟁제도가 자신의 국익과 정책적 판단 하에서 독자적으로 독특하게 발전해 온 반면, 우리나라와 비슷한 속도로 인터넷 산업과 관련법제도를 정비해온 캐나다의 관련 법제도를 연구하는 것은 비교법 연구로서도 많은 의미가 있다.²⁾

따라서 이 글은 먼저 캐나다 인터넷등록기관 (CIRA)이 채택한 도메인이름분쟁해결규정을 중심으로 캐나다의 도메인이름 분쟁해결체계의 전반적인 윤곽을 살펴보고 둘째, 캐나다의 국내분쟁해결기관을 통해 내려진 분쟁해결 결정문을 분석함으로써 도메인이름분쟁해결제도의 현실적인 운영을 파악하고 마지막으로 캐나다 법원이 분쟁해결절차에 대한 사법심사를 어느 정도 그리고 어떤 방식으로 행하고 있는지 분석하고자 한다.

II. CIRA의 도메인이름분쟁해결규정

1. 분쟁해결규정의 적용대상

ICANN의 통일도메인이름분쟁해결규정 (UDRP)과 마찬가지로 CIRA의 도메인이름분쟁해결규정은 .ca 도메인이름과 관련된 분쟁이 발생할 경우 캐나다의 상표권자에게 공정하고 비교적 신속하며 저렴한 분쟁해결서비스를 제공할 목적으로 제정되었다.³⁾ CIRA 분쟁해결규정은 소위 사이버스쿼

2) 2002.1.4 창립된 한국도메인이름 분쟁조정위원회는 도메인이름분쟁해결제도에 대해 국제세미나를 매해 두 차례 시리즈로 개최하고 있는데 2002.11.9 제1회 세미나에서는 “한국과 캐나다의 도메인이름분쟁조정제도에 관한 고찰”이라는 주제로 UDRP를 중심으로 캐나다학자들의 발표가 있었으며 2003.4.11 제2회 세미나에서는 “도메인 이름분쟁해결에 대한 한국과 일본의 법원의 경향”이라는 주제로 일본과 한국의 실무가와 학자들이 발표한 바 있으며 2003.11.21 제3회 세미나에서는 “한국과 독일의 도메인이름 분쟁해결제도의 고찰”이라는 주제로 주로 도메인이름분쟁결정에 대한 법원의 사법심사의 범위와 한계에 대해서 논의 하였다. 2004.4.16에는 WIPO 관계자를 초대하여 WIPO 도메인이름 분쟁결정에 대한 각국 법원의 입장에 대해 제4회 세미나를 개최할 계획이다.

팅 (cybersquatting)의 규제를 위해 마련된 것이므로 부정한 목적으로 도메인 이름을 등록하여 분쟁이 발생한 경우 그리고 상표권자와 도메인 이름 등록인간에 발생하는 분쟁에 대해서만 적용된다. 즉, 정당한 권리를 보유한 상표권자간에 발생하는 분쟁이나 사이버스쿼팅에 의한 손해배상 문제에 대해서는 적용되지 않는다. UDRP체제와 같이 CIRA 분쟁해결규정은 분쟁 당사자들은 분쟁해결절차를 진행하는 중이거나 또는 그 전후라도 법원에 소를 제기할 수 있다.

2. 분쟁해결절차의 법적 성격

우선 CIRA 도메인 이름 분쟁해결규정에 따르면 UDRP와 마찬가지로 분쟁해결절차를 조정절차(mediation or conciliation)라고 부르지 않고 행정절차(administrative proceedings)라고 부르며 분쟁을 해결하는 중립 제3자를 조정인 (mediator)이라고 부르지 않고 패널위원(panelist)라고 부르는 이유부터 규명할 필요가 있다. 도메인 이름분쟁해결절차는 일반적인 조정절차와 달리, 주로 온라인상에서 접수된 신청인의 분쟁해결 신청서와 피신청인이 제출한 답변서만을 기초로 중립 제3자는 분쟁당사자와 대면하여 심리하지 않고 분쟁해결을 위한 결정을 내린다. 한편, 조정이란 분쟁 당사자간에 합의를 도출할 수 없는 경우 중립 제3자인 조정인에게 조력을 의뢰하게 되는데 조정인은 자신의 전문적 지식과 경험을 이용하여 양 당사자들로 하여금 스스로 합의에 이를 수 있도록 돕는 절차를 의미하며 조정인이 제안하는 권고안이나 조정안의 효력은 법률적으로 당사자를 구속하지 않는다. 이러한 점에 비추어 볼 때 CIRA 분쟁해결절차는 중립 제3자가 당사자들 스스로 분쟁해결을 할 수 있도록 조력하기 보다는 제출된 신청서와 답변서만을 기초로 일방적으로 결정을 내린다는 점에서 조정제도와는 다르다. 따라서 우리나라의 경우 편의상 도메인 이름 분쟁조정절차라고 부르

3) Bradley J. Freedman, "New ".ca" Domain Name Dispute Resolution Policy in Place", The Continuing Legal Education Society of British Columbia (2002). <http://www.cle.bc.ca/cle/>

고 있으나 해당절차를 법률상 조정절차라고 보기에 적절치 않다. CDRP는 이러한 용어상의 혼동을 피하기 위하여 그 분쟁해결절차를 행정절차 (administrative proceedings)라고 부르고 그 중립 제3자를 조정인이라고 부르지 않고 패널위원(panelist)이나 판정인(adjudicator)라고 표현한 것이다.⁴⁾

도메인이름 분쟁해결절차에서 조정인은 분쟁사안에 대해 당사자들과 대면하여 그들을 이해시키거나 설득시키기 보다는 오히려 당사자들이 제출한 주장과 증거를 기초로 일방적으로 결정을 내리는 점에서 오히려 서면 심리에 의한 중재와 유사하다. 그러나 현행 중재법상 양당사자는 분쟁이 발생하면 중재로 분쟁을 해결하겠다는 중재합의에 대해 법률적으로 구속되며 한편 중재인이 내린 중재판정은 양당사자를 구속한다.⁵⁾ 반면, CIRA 도메인이름 분쟁해결절차에서는 분쟁해결방식의 합의와 중립 제3자의 결정이 당사자를 구속하지 않으며 당사자들은 절차진행 중이나 그 전후 언제든지 법원에 소를 제기할 수 있다. 이와 같이 CIRA 도메인이름분쟁해결절차는 전형적인 조정보다는 중재절차에 가깝다. 다만 법률적으로 그 결정이 당사자를 구속하지 않으므로 중재법이 적용되지 않는 비구속적인 중재 (non-binding arbitration)에 해당한다고 볼 수 있다. 따라서 북미 학자들은 해당분쟁해결 절차를 도메인이름중재라고 즐겨 부른다.⁶⁾

4) 캐나다 도메인이름 분쟁해결기관 중 BCICAC의 웹사이트 상에는 Panelist란 이름으로 34명의 명단을 게시하고 있으며 <http://www.bcicac.ca/cfm/index.cfm?L=225&P=230>, Resolution Canada는 Adjudicator란 이름으로 16명의 명단을 공개하고 있다. (<http://www2.resolutioncanada.ca/content/list-adjudicators.php>)

5) 중재법 제9조 1항, 제35조 참조.

6) 실제로 최근 각국의 도메인이름분쟁절차규정은 중재제도를 이용하는 경우가 있다. 2003.1.29자로 시행한 네덜란드의 .nl 도메인이름중재규칙 (Regulations for Arbitration on .nl Domain Names) 그리고 오스트리아의 .at 도메인이름 중재규칙 등이 그러하다. 또한 이 분야의 전문가들의 논문에도 도메인이름 중재라는 용어를 자주 사용하고 있다. Stephen J. Ware, "Domain -Name Arbitration in the Arbitration-Law Context", *The Journal of Small and Emerging Business Law* vol. 6 a (2002)145ff; David Lametti, "The Form and Substance of Domain Name Arbitration", *Lex Electronica*, vol 7, nf 2,

그러나 더 자세히 살펴보면 전형적인 중재절차와 도메인이름 분쟁해결 절차 간에는 다음의 상이점을 지적할 수 있다. 첫째, 전형적인 중재조항에서는 중재의 대상으로 “이 계약이나 계약 불이행으로부터 또는 이와 관련해서 발생하는 모든 분쟁”을 포함시키지만 한편 CDRP는 UDRP나 우리나라 도메인이름분쟁해결규정 (이하 KDRP라고 칭함)과 마찬가지로, 도메인 이름 등록자가 소위 사이버스쿼팅을 한 경우 또는 타인의 상표나 서비스를 침해한 경우 등만 그 대상으로 하고 그 구제수단도 해당 도메인이름의 등록이전이나 말소에 제한된다.⁷⁾ 전형적인 중재절차에서는 중재인이 당사자 합의 내에서 소송 보다 더 다양한 구제수단을 인정할 수도 있다.⁸⁾ 도메인이름 분쟁해결절차에서 국내법에 기초한 손해배상 청구나 그 외의 구제수단을 허용하지 않는 이유는 이러한 법률관계의 분쟁은 중재나 소송에 더 적합하기 때문이다.

둘째, CDRP체계 하에서는 2개 분쟁해결기관 (provider) 중에 하나를 신청인이 선택할 수 있도록 정하였다.⁹⁾ 한편, 전형적인 중재합의에서는 양당사자의 합의하에서 중재기관을 정한다. 이러한 차이는 만일 양당사자가 분쟁해결기관을 정하는데 합의하지 못한다면 이 문제를 해결하기 위해 결국 국내소송에 의존해야 한다는 점을 고려하여 신청인에게 선택권을 줌으로써 분쟁해결합의의 유효성을 확보하기 위한 것으로 이해할 수 있다.

셋째, 전형적인 중재에서는 양당사자가 중재비용을 각각 부담하지만, 도메인이름 분쟁절차에서는 신청인이 원칙적으로 비용을 부담한다. 그 이유는 위의 두 번째 차이점, 즉 신청인이 분쟁해결기관을 지정하므로 그 비용도 신청하는 자가 부담하도록 정한 것이다.¹⁰⁾ 또한 CDRP 제4조 제6항에

2002; Amanda Rohrer, "UDRP Arbitration Decisions Overriden: How Sallen Undermines the System," Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol.18:2, (2003) pp.563ff; Margaret Mendenhall, "Post Arbitration Domain Name Litigation", UDRPlaw.net (2003)에 게재된 논문 등.

7) CDRP s. 2.5: UDRP 제3조

8) Stephen J. Ware, p. 161. n. 123.

9) British Columbia International Commercial Arbitration Centre (<http://www.bcicac.ca>)와 Resolution Canada Inc. (<http://www2.resolutioncanada.ca>)를 참조할 것.

따르면 신청인의 남소를 방지하기 위해 신청인이 외관상 어떤 권리도 없이 단지 부당하게 등록 취소나 이전을 얻으려고 분쟁해결신청을 한 경우 등록인이 분쟁해결절차를 준비하고 서류를 작성하는 데에 발생한 비용을 부담시킬 수 있도록 정하였다.¹¹⁾

넷째, 먼저 지적한 바와 같이 전형적인 중재제도에서는 중재절차에 따라 중재판정이 내려지면 당사자간에 법원의 확정판결과 동일한 효력이 발생하며 중재판정에 불복하는 당사자가 법원에 소 제기할 수 있는 방식은 중재판정 취소의 소만 인정되고¹²⁾ 그 취소 사유도 절차상의 하자 등에 관해 아주 제한적으로 열거한 사항에 한정되며 법원은 중재판정의 내용을 재심리 (de novo review)할 수 없다. 그러나 도메인이름 분쟁해결 결정은 실정법상 양당사자를 구속하지 않으므로 법원은 그 내용에 대해 소위 사법심사가 불가능한 것은 아니다.¹³⁾ 그러나 CDRP체계 하에서 내려진 패널의 결정에 대해서 법원이 어떤 입장을 취하는 것이 바람직한가는 도메인이름분쟁해결제도의 발전과 관련하여 많은 논의가 필요하다. 법원이 도메인이름중재판정에 대해 어떤 국내 또는 국제적 기준의 실제적 기준을 적용하여 어떤 방향으로 사법심사를 할 것인가는 도메인이름 분쟁해결제도의 발전에 대한 정책적인 문제이기도 하다.

요약하면 캐나다나 한국의 중재법 하에서 중재판정은 당사자를 구속하고 법원은 중재판정의 본안에 대해 재심사할 수 없는 구속적 중재이지만,

10) UDRP 제4조 (g) 항.

11) http://www.cira.ca/en/cat_dpr_policy.html, para. 4.6.

12) 중재법 제36조 제1항

13) UDRP 제4조 (k)항 (Availability of Court Proceedings) 즉 “강제적 행정절차는 절차 개시 전이나 종료된 후에 독자적 해결 (independent resolution)을 위해 당사자들이 해당 분쟁을 관할 법원에 소 제기하는 것을 방해하지 않는다.” 독자적 해결이란 점에서 법원의 재심리가 가능하다고 해석할 수 있을 것이다. 그러나 *Parisi v. Netlearning, Inc.*, 139 F. Supp. 2d 745, 752 (E.D. Va. 2001)에서는 “이 법원은 ICANN체계의 행정절차의 결과에 구속되지 않는다. 그러나 지금 이 시점에서 법원은 패널위원의 결정을 심사할 정확한 기준 그리고 우리 법원이 그 결정에 대해 어느 정도 존중해야 하는지 결정하지 않고자 한다.”고 판시함으로써 행정절차의 결정에 대한 직접적 사법심사의 기준에 대한 판단을 유보한 바 있다.

도메인이름 분쟁해결절차의 결정은 법원의 재심사의 가능성이 있는 소위 비구속적 중재이다. 그러나 구속적 중재(binding arbitration)와 비구속적 중재(non-binding arbitration)의 차이는 법원이 두 종류의 중재의 결과에 대해 어느 정도 존중하느냐에 달려 있다. 현행법상 중재는 법원이 그 결과에 대해 적극적으로 존중하여야 할 것으로 정하고 있으며, 도메인이름 분쟁해결절차의 결정에 대해서는 법원의 심사 가능성이 열려 있으므로 비구속적 중재라는 표현을 쓰는 것이다.

3. 분쟁해결의 실제적인 요건

CIRA 도메인이름분쟁해결규정 제3조 제1항에 따르면 도메인분쟁해결을 신청하는 자는 다음의 세 가지 요건을 모두 주장하고 입증하여야 한다.¹⁴⁾ 첫째, 신청인은 자신의 표지 (Mark)와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점, 둘째 분쟁도메인이름에 대한 등록인이 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점, 셋째 등록인이 도메인 이름을 부정한 목적으로 (bad faith) 등록하였다는 점이 그것이다. 이 규정의 형식은 UDRP와 유사하지만 그 내용에 있어서 반드시 동일하지 않다.

(1) 혼동을 일으킬 정도의 유사성 (Confusingly Similar)

14) CDRP 3.1 적용대상이 되는 분쟁

A 신청인이 분쟁해결규정과 규칙에 따라 다음 각호에 열거된 사항을 이유로 분쟁해결을 신청한 경우 등록인은 분쟁해결절차에 응해야만 한다.

- (a) 신청인이 분쟁 도메인이름의 등록 전부터 현재까지 계속 보유하고 있는 권리의 대상인 표지 (mark)와 등록인의 dot-ca 도메인 이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것 (confusingly similar)
- (b) 본 규정 제3절 제6항에 기술한 바와 같이 도메인이름 등록인이 분쟁 도메인 이름에 대하여 정당한 이익(legitimate interest) 가지고 있지 아니하다는 것
- (c) 본 규정 제3절 제7항에 기술한 바와 같이 등록인이 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로(bad faith) 등록되었다는 것 .

UDRP에서는 분쟁도메인이름과 유사하거나 동일한 신청인의 상표를 보호대상으로 삼고 있지만, CDRP에서는 캐나다지적재산 관리사무소(CIPO)에 등록된 상표(trade mark), 인증 마크(certification mark), 디자인표, 휘장(badge), 문장(crest), 상징(emblem) 등 공식적인 표지와 캐나다에서 사용되고 있는 상호, 상표 또는 디자인표 등의 표지(Mark)를 보호대상으로 삼음으로써 도메인이름의 사이버스쿼터들로부터 신청인의 권리를 보다 넓게 보호하고 있다.¹⁵⁾ 반면에 신청인은 해당 표지를 사용 또는 등록하거나 그 표지의 사용권을 얻은 캐나다인이어야 한다고 제한하였다. CDRP 제3조 2항의 '표지의 정의'는 주로 현행 캐나다 상표법(Trade Mark Act)의 관련 규정을 따른 것이다.¹⁶⁾

CDRP는 '표지 사용'의 개념에 대해서 비교적 상세히 정하고 있다. 상품에 표지를 사용할 경우에는 (i) 일반적인 거래 과정에서 상품의 소유나 점유의 이전 시에 해당 표지가 상품 그 자체나 배포되는 포장에 표기가 되어 있는 경우, 또는 그 외의 방식으로 양수인에게 상품의 소유나 점유가 이전되었다는 의사표시가 통지되었음을 연상시키는 표시가 있는 경우 또는 (ii) 캐나다에서 수출하는 상품의 경우 상품이나 그 포장에 해당 표지가 캐나다에서 표기되어 있고, 상품이 수출될 때 상품이나 그 포장에 표기되어져 있는 경우라고 규정하고 있다. 서비스, 영업, 및 비상업적 활동에 대해서는 해당 표지가 이들 활동의 수행, 촉진이나 광고에 사용되거나 공시되고 있는 경우에 표지가 사용된 것으로 간주된다.¹⁷⁾

또한 CDRP 제3조 제4항에 의하면 도메인이름이 특정한 표지와 오인을 일으킬 정도로 그 표지의 외관, 음성 혹은 아이디어와 거의 유사한 경우를 혼동할 정도로 유사하다고 정함으로써 유사성의 범위를 다소 제한하고 있다.¹⁸⁾ UDRP나 KDRP 등은 '혼동을 일으킬 정도의 유사성'에 관해 어떠한

15) CIRA 도메인이름 분쟁해결규정 제3조 제2항.

16) Michael Geist, "Dot-Ca Dispute Resolution Policy Unveiled", (2002), p.47.
2002.11.9 한국도메인분쟁조정위원회가 개최한 "한국과 캐나다의 도메인이름분쟁조정제도에 관한 고찰"에 제출된 논문입,

17) CIRA 도메인이름 분쟁해결규정 제3조 제5항.

18) Sheldon Burshtein, "Domestic Domain Name Dispute Resolution Policy"

규정도 제시하고 있지 않으므로 오히려 CDRP의 제3조 4항 보다 넓게 해석할 여지가 있다. 이 규정은 원래 캐나다 상표법 제 9조 제1항에서 일부 도입된 것이라고 한다.¹⁹⁾

따라서 신청인은 '혼동할 정도로 유사성'의 요건을 충족시키기 위해서는 (i) 자신이 보유하고 있는 권리의 대상인 표지 그 자체뿐만 아니라 표지의 사용에 대한 입증을 하여야 하고 (ii) 해당 표지가 CDRP에 열거한 사항에 해당한다는 점과 (iii) 분쟁도메인이름이 해당 표지와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증하여야 한다.

(2) 부정한 목적 (Bad Faith)

CDRP 제3조 제1항 (c)에 따라 신청인은 등록인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였음을 입증하여야 하는데 이를 위해서는 다음과 같은 세가지 유형의 부정한 목적 중 하나를 입증하여야 한다. 첫째, 등록인이 도메인이름을 등록 또는 취득한 주된 목적이 등록비용을 초과하는 대가를 받고 신청인이나 그 경업자 등에게 판매 또는 이전하기 위한 경우, 둘째, 등록인이 분쟁도메인이름을 등록 또는 취득한 의도가 신청인이나 표지의 사용권자 등이 해당 표지를 도메인이름으로 등록하지 못하게 하기 위한 것이며 특히 등록인이 유사한 사유로 반복해서 도메인이름을 등록한 경우, 셋째, 등록인이 자신의 경업자인 신청인의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 도메인이름을 등록한 경우가 그것이다.²⁰⁾ UDRP규정과는 달리, CDRP의 위의 세 가지 유형의 부정한 목적을 가진 행위들은 예시적 규정이 아니라 한정적 규정으로 열거한 것이 입법자의 의도이므로 CIRA 분쟁해결을 위해 결정을 내려야 하는 패널위원은 도메인이름 등록인의 부정

(2003);Minami Ganaha, "When is A .ca Domain Name "confusingly Similar"?(April 3, 2003) Blake Cassels & Graydon LLP,의 웹사이트 <http://www.blakes.com>에 게재된 논문.

19) Sheldon Burshtein, Ibid., p.2.

20) CDRP 제3조 제7항의 세 가지 유형은 예시적이라기보다는 한정적인 예이다.

한 목적을 분석하는 경우에도 위의 세가지 유형에 해당하는지 여부만 살펴보면 된다.²¹⁾ 또한 UDRP 규정은 등록인의 등록과 사용에 있어서 부정한 목적이 있는지 여부를 정하고 있지만 CDRP 규정은 단지 등록인의 등록과 관련하여서만 부정한 목적에 관해 정하고 있으므로 신청인이 부정한 목적에 대한 입증부담이 다소 경감되었다고 볼 수 있다.

위에서 언급한 CDRP 제3조 제7항의 세 가지 경우 중 첫 번째 경우는 사이버스쿼팅의 전형적인 예로서 UDRP나 KDRP 규정에서도 볼 수 있는 사항이지만, CDRP의 규정은 표지의 사용권 수여자 (licensor)나 사용권자 (licensee), 그 경업자가 포함되어 있으므로 적용범위가 다소 넓다. 두 번째 사항도 UDRP 제4조(b)(ii)와 아주 유사하지만 여기서도 표시사용권 수여자와 사용권자 및 경업자를 포함하고 등록인의 방해 행위에까지 확대된다. 세 번째 사항도 UDRP의 관련 규정에 따른 것으로 보인다.

(3) 정당한 이익 (Legitimate Interest)

신청인이 자신의 표지와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점과 등록인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 점을 입증하였다고 할지라도, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 있다는 점을 입증하기만 한다면 신청인이 주장은 수포로 돌아간다. 정당한 이익에 대하여 CDRP 제3조 제6조에 다음과 같이 한정적인 사항을 열거하고 있다.²²⁾ 이렇게 정당한 이익에 관한 한정적 사항을 나열한 것은 신청인의 주장에 대해 등록인에게도 자신의 권리를 주장할 수 있는 기회를 대등하게 부여하기 위한 것으로 보인다. 등록인은 분쟁해결신청이 제기 전에 다음의 경우에만 정당한 이익을 가진 것으로 간주된다.

첫째, 분쟁도메인이름이 등록인의 표지이며 그 표지를 선의로 사용하는 경우이다. 둘째, 등록인이 상품, 서비스, 또는 영업과 관련하여 해당 도메인 이름을 캐나다에서 선의로(good faith) 사용하고 있으며 그 도메인

21) Sheldon Burshtein, *Ibd.*, p.3.

22) CDRP 제 3조 제6항.

이름이 캐나다에서 영어나 프랑스어로 상품, 서비스나 영업의 특징이나 품질, 또는 상품의 생산 및 서비스의 이행 또는 영업의 활동의 조건이나 해당 상품의 생산자, 서비스 제공자 또는 영업자를 명백히 표시한 경우이다. 셋째, 등록인이 상품, 서비스 또는 영업과 관련하여 캐나다에서 도메인 이름을 선의로 사용하고 있으며 그 도메인 이름이 캐나다에서 어떠한 언어로도 일반명사(generic name)로서 이해되고 있는 경우이다. 넷째, 등록인이 캐나다에서 비평, 논평 또는 신문기사 등을 포함하는 비상업적 활동과 관련하여 도메인이름을 선의로 사용하고 있는 경우이다. 다섯째, 도메인 이름이 등록인의 법률상 명칭이거나 등록인을 지칭하는 이름, 성 또는 호칭인 경우이다. 여섯째, 도메인 이름이 등록자의 영업장소 또는 비상업적 활동의 장소의 지리적 명칭(geographical name)인 경우이다.

첫 번째 사항의 특징은 CDRP하에서 등록인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 도메인이름을 사용할 준비를 하였다는 점을 밝혀 정당한 이익을 입증할 필요가 없으므로 특히 신설회사의 경우 신상품의 출시를 고대하며 도메인이름의 사용을 지연하고 있는 때에 유용하게 인용될 수 있다. 상품의 특징이나 품질을 표시는 서술적 용어, 일반명사 또는 지리적 명칭과 관련된 두 번째, 세 번째, 여섯 번째 사항은 CDRP체계에만 유일하게 규정된 항목인데 등록인이 정당한 이익을 입증하기 위한 부수적인 방법을 제시한다. 특히 두 번째 사항은 서술적 용어의 상표 등록을 거부하는 캐나다 상표법 제12조 제1항(b)에서 유래한다. 세 번째 사항은 일반명사에 해당하는 상표 등록을 거부하는 캐나다 상표법 제12조 제1항 (c)에서 유래한다. 여섯 번째 사항은 등록인의 비상업적 활동이나 사업 장소의 지리적 명칭과 관련된 것인데 이는 캐나다 상표법 제20조 (b)(i)에서 유래한다. 네 번째 사항은 비상업적 활동에 관한 것인데 UDRP 제4조 (c)(iii)와 유사하며 언론 등 특정한 활동에 있어 표현의 자유를 더 넓게 인정한 것이다. 마지막으로 다섯 번째 사항은 법인이나 자연인의 명칭을 도메인이름으로 사용하려는 경우에 해당하며 UDRP를 모델로 한 것으로 보인다.²³⁾

23) Sheldon Burshtein, *Ibid.*, p.4.

4. 기타 규정

위에서 산발적으로 언급되었지만 CIRA 도메인이름분쟁규정의 특징적인 사항을 정리하여 분석하면 다음과 같다.

(1) 도메인이름의 역탈취 (Reverse Hijacking)

CDRP체계에는 도메인이름 역탈취에 관해 UDRP나 KDRP에는 찾아 볼 수 없는 새로운 규정을 정하였다. 등록인으로부터 도메인이름을 부당하게 탈취하고자 악의로 신청인이 분쟁해결신청을 한 경우, 등록인이 분쟁해결 절차를 준비하거나 자료 제출을 하는 데에 발생한 비용을 부담시키기 위해서, 패널은 신청인에게 최고 5,000달러까지 등록인을 위하여 분쟁해결기관에 신탁할 것을 명령할 수 있다.²⁴⁾ 또한 패널의 해당 명령의 이행을 확보하기 위해 신청인은 이 비용을 분쟁해결기관에 전액 납부하기 전까지는 다른 분쟁해결기관에 도메인이름 분쟁해결절차를 신청할 수 없다고 규정하였다.

(2) 캐나다 현존 요건 (Canadian Presence Requirement: CPR)

CDRP 분쟁해결규정은 신청인이 분쟁해결 신청서 제출 당시에 CIRA의 캐나다 현존 요건(Canadian Presence Requirement: CPR)을 충족시키거나 캐나다 지적재산관리 사무소 (CIPO)에 등록된 상표의 권리자인 경우에만 적용된다.²⁵⁾ 이 규정의 근거는 현재 CIRA의 dot-ca 등록신청은 오직 신청인이 캐나다에 현존(presence)하는 경우만 허용되므로 도메인이름분쟁해결에 있어서도 캐나다에 현존하지 않는 자에게 등록 이전할 수 없으므로 분

24) CDRP 제4조 제6항.

25) CDRP 제1조 제4항 (신청인의 자격) “도메인이름 분쟁해결을 신청한 자는 자신이 상표권자이며 상표가 캐나다지적재산관리사무소(이하 CIPO라 함)에 등록된 경우를 제외하고는, 신청서를 제출할 때 절차규정에 따라 해당 도메인이름에 관하여 도메인이름 등록 당시 등록인이 캐나다에 현존하고 있다는 요건 (Canadian Presence Requirement: CPR; http://www.cira.ca/en/doc_Registration.html 에 명기되어 있음)을 충족해야 한다.”

쟁해결신청인도 CPR 요건을 충족한 경우나 CIPO에 등록된 상표등록인에
게만 CDRP절차를 인정한 것이다. 우리나라의 KDRP 절차에 있어서도 도
메인이름 등록에 대한 유사한 입장에 취하고 있으므로 분쟁해결절차규정
도 대한민국에 거주하는 자연인이나 대한민국에 소재하는 법인에 대해서
만 적용되고 있다.²⁶⁾

(3) 준거법(Applicable Law)

UDRP 규정은 도메인이름의 분쟁해결을 위해 적용할 특정한 법체계를
명시하고 있지 않지만, CDRP 분쟁해결규칙 (Resolution Rules)에 의하면
패널은 캐나다법과 온타리오 주법 또는 퀘벡주법 (등록인이 퀘벡에 거주하
면 퀘벡주법) 이나 아니면 양당사자가 지정한 기타 주법에 따라 결정을 내
려야 한다고 정하였다. 우리나라 KDRP 분쟁규정이 대한민국 법이나 가입
한 국제조약을 준거법으로 적용할 여지를 준 것과 유사하다.

(4) 입증책임의 분배

CDRP체계는 도메인이름 분쟁해결절차에서 신청인과 피신청인이 각각
부담하는 입증책임에 대해 명시하고 있다. 즉 신청인은 분쟁해결절차에 있
어 승소하기 위해서는 개연성의 원칙(balance of probabilities)에 따라 (i)
분쟁 도메인이름이 자신의 표지와 혼동할 정도로 유사하다는 점 (ii) 등록
인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 점을 입증할 책임
을 부담하며, 등록인이 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이익을 가지고 있
지 않다는 사실에 대해서는 어느 정도의 증거만 제출하면 된다.²⁷⁾ 반면에
피신청인인 등록인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해서는 정당한 이익을
가지고 있다는 점에 대하여 입증책임을 부담한다. 따라서 CDRP 제4조 제

26) 국가최상위도메인이름(ccTLD) 등록을 자국민이나 자국 소재 법인이나 자연
인들만 신청할 수 있도록 정한 국가들로서는 우리나라를 비롯한 캐나다
(.ca), 일본(.jp), 미국(.us)등이지만, 반면 다소 정도의 차이는 있지만 외국인
에게도 개방적인 국가는 영국(.uk), 중국(.cn), 독일(.de) 등이다.

27) CDRP 제4조 제1항.

1항 후단에 따르면 신청인이 분쟁 도메인이름은 자신의 표지와 혼동할 정도로 유사하다는 사실과 등록인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 사실을 성공적으로 입증을 다하였다고 할지라도 등록인인 피신청인이 해당도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있다는 사실을 성공적으로 입증하였다면 등록인은 그 분쟁해결절차에서 승소하게 된다.

(5) 구제수단 (Remedies)과 결정의 이행

CDRP체계의 분쟁해결절차에서 패널은 단지 분쟁도메인이름을 말소하거나 신청인에게 이전할 권한을 갖는다.²⁸⁾ 물론 이 경우에도 신청인은 도메인이름 등록의 요건 중 하나인 캐나다 현존요건 (CPR)을 충족시켜야 하며 CIRA 도메인이름 등록약관에 따를 것을 동의하여야 한다. 따라서 CDRP 절차의 패널은 등록인에게 손해배상금이나 비용을 부담시키는 등의 구제방법을 명할 권한은 없다.

일단 패널에 의해 도메인이름 분쟁해결을 위한 결정이 내려지면 CIRA는 자신의 웹사이트를 통해 결정의 전문을 게시하여야 하며²⁹⁾ 가능한 한 신속히 결정의 내용을 이행하여야 하지만 적어도 분쟁해결기관으로부터 통지 받은 후 60일 이내에 행하여야 한다.³⁰⁾ 60일간의 유예기간을 정한 이유는 패널의 결정에 불복하여 소를 제기 할 경우 각 당사자가 충분한 시간을 갖고 소송절차를 위해 준비할 수 있도록 여유를 준 것이다.³¹⁾

28) CDRP 제4조 제3항.

29) CDRP 제4조 제4항.

30) CDRP 제4조 제5항.

31) Michael Geist, *Ibid.*, p. 54. 현행 한국도메인이름분쟁조정위원회 조정규정 제12조에 의하면 조정결정에 대하여 불복하는 당사자는 그 조정결정을 송부 받는 날로부터 14일 이내에 법원에 제소하거나 당사자 합의에 의한 중재신청을 하는 이의제기를 하지 않는 경우에는, 상대방 당사자는 그 조정결정문을 등록대행자에게 제출하여 조정결정을 실행시킬 수 있다고 정하고 있다. 한편, 위와 같은 사안의 경우 UDRP 제4조 k항에는 10일 이내로 정하고 있다.

5. 소결

앞에서 살펴 본와 같이 CDRP규정의 형식은 UDRP와 유사하지만 그 내용에 있어서는 UDRP의 문제점으로 지적되어온 사항들을 고려하여 캐나다의 법체계와 국내 도메인이름체계에 맞추어 다소 수정되었다. 우선, 눈에 띄는 CDRP 규정의 특징은 UDRP규정과 달리 패널이 도메인이름분쟁 해결에 적용할 실체적 요건의 해석기준으로 고려해야 할 사항들을 예시적 규정이 아니라 한정적 규정으로 정하였다. 따라서 CDRP의 실체적 요건에 대해 서로 다른 패널 간에 각양각색의 해석의 가능성을 감소시키려고 의도하였다. 또한 UDRP체계 하에서 비난받아 온 바 있는 사항들 즉, 선의의 비평이나 비상업적 활동 그리고 일반 명사나 지리적 용어를 도메인 이름으로 등록할 수 있도록 허용한 점도 중요하다.

그러나 UDRP와 마찬가지로 CDRP규정도 문제점이 없는 것도 아니다. 첫째, 서면이나 온라인상으로만 당사자간에 공격과 방어를 할 수 있도록 되어 있으므로 패널이 쟁점을 정하고 증거 채택하는 과정에서 어려움이 생길 수 있다. 둘째, 어떤 경우에는 당사자들이 상대방의 주장에 대해 반박할 기회가 제한되어 있으므로 절차상의 불평등 (procedural unfairness)의 문제도 제기될 수 있다. 셋째, 분쟁해결규정의 해석에 대해 다툼이 있는 경우 또는 분쟁해결결정에 사소한 오류가 있는 경우 이를 해결해 주거나 시정할 수 있는 재심절차가 없는 점도 문제점으로 드러날 수 있다. 마지막으로 소송 절차와 CDRP 절차 간에 상호 관계 그리고 CDRP 결정에 대한 법원의 심사에 대한 규정이 없다는 점도 장애로 나타날 수 있다.

Ⅲ. 캐나다 도메인이름분쟁 중재판정의 경향

앞에서 지적한 바와 같이 캐나다 도메인이름분쟁 중재판정은 CIRA (Canadian Internet Registration Authority)의 웹사이트에 전문 게재하도록

되어 있다.³²⁾ 이 글을 쓸 당시 해당 웹사이트 상에 게재된 CDRP (Canadian Dispute Resolution Policy)에 근거한 중재판정은 16건만 발견된다. 여기에서는 도메인이름중재판정의 핵심적인 이슈의 하나인 분쟁해결의 실제적 기준을 중심으로 중재판정의 특징적인 요소를 분석하고자 한다.³³⁾ 특히 최근 CIRA 분쟁해결절차 중 일부 사건은 CDRP 제3조 4항 “혼동시킬 만큼 유사성”에 관한 해석에 있어 서로 다른 입장을 취하고 있다고 비난받고 있다.³⁴⁾ 한편, CDRP 제3조 7항 “부정한 목적”에 대해서도 서로 다른 결론을 내렸지만 해석상 일치되는 점도 있다는 지적이 있으므로 이들 사건을 중심으로 그 결정의 내용을 살펴보자. CIRA 분쟁해결절차에서는 모두 3인 패널위원회에 의해 결정을 내리도록 되어 있어서 패널위원간에 서로 다른 의견을 살펴 볼 수 있다.

우선, “혼동을 일으킬 정도의 유사성”(confusingly similar)의 해석과 관련하여 몇몇 사건의 경향을 살펴보자. Canadian Broadcasting Corporation v. William Quon, DCA 681-CIRA, (April 8, 2003) 사건에서 신청인 CBC는 도메인이름 radiocanada.ca를 등록한 피신청인을 상대로 분쟁해결신청서를 제출하였으며 패널은 신청이유를 받아 들여 분쟁 도메인 이름을 이전할 것을 명령하였다. 패널은 신청인이 보유하고 있는 미등록 상표 Radio-Canada와 분쟁 도메인이름 radiocanada.ca이 혼동을 일으킬 만큼 유사하다고 결론을 내렸다. 패널은 도메인이름에서 하이픈이 없다고 할지라도 도메인이름이 상표와 동일하다는 종전의 UDRP 행정결정들과 같은 입장을 취한 것이다. 그런데, 패널은 그 근거로서 “Radio-Canada라는 이름을 알고 있거나 기억하고 있는 인터넷 사용자라면 도메인이름 등록자의 웹사이트가 신청인이 소유하였거나 어떤 연관이 있으리라고 착각

32) CIRA의 http://www.cira.ca/en/cat_dpr_decisions.html

33) 여기에서 실제적 기준은 CDRP 제3조 제1항의 세 가지 요건을 의미한다.

34) CDRP 제3조 4항은 “도메인이름이 어떤 표장과 그 외관, 발음 또는 의미에 있어 오해를 일으킬 만큼 유사하다면 그 도메인이름은 혼동시킬 만큼 동일하다”고 규정하고 있다. <http://www.cle.bc.ca/CLE/Stay+Current/Collection/2003/5/03-cdrp-confusingsimilarity?practiceAreaMessage=true&practiceArea=Technology%20Law>

할 우려가 있다”고 판시하였다.

이와는 대조적으로 *Air Products Canada Ltd. v. Index Quebec Inc.* (April 15, 2003) 사건에서 패널은 분쟁도메인 이름 *airproducts.ca*을 자신에게 이전할 것을 청구한 신청인의 주장을 기각하였다. 패널은 신청인이 도메인 이름 *airproducts.ca*가 신청인의 등록상표 *Air Products*와 혼동할 만큼 유사하다는 사실을 충분히 입증하지 못하였다고 판단하였다. 신청인이 상표법에³⁵⁾ 따라 *Air Products*라는 상표를 등록하였음에도 불구하고 패널은 해당 상표가 인터넷상에서 신청인만의 것이라고 특징짓기 어려우므로 해당상표는 분쟁도메인 이름과 혼동할 만큼 유사하지 않다고 결론을 내렸다. 이 결론은 수개월 전에 *browneco.ca* 사건에서³⁶⁾ 취했던 입장과 일치된다. 한편 이러한 입장은 그간 *biogen.ca* 사건과³⁷⁾ *ceofunds.ca* 사건³⁸⁾ 등 수개의 다른 사건에서 취했던 입장과는 상반된다. 즉 후자의 사건들에서 일반 인터넷 사용자가 도메인 이름과 상표가 서로 혼동을 일으키는지 여부를 결정하는데 있어 CDRP는 제한적으로 형식적인 비교를 허용할 뿐이라고 패널은 결론을 내렸다. 한편, 도메인 이름과 상표가 동일하다고 판시한 사건들의 예를 들면 *redrobin.ca*,³⁹⁾ *biogen.ca*, *radiocanada.ca* 및 *transunion.ca*⁴⁰⁾ 사건들이며 패널은 혼동가능성이 발견된다고 일치하여 결론을 내렸다. 따라서 상표에 대한 도메인 이름의 “혼동시킬 만큼 유사성”의 개념에 대해서 CDRP 행정절차는 통일적인 해석을 못 내리고 있으므로 캐나다의 법조계 일각에서는 CDRP 분쟁해결절차의 신뢰성마저 우려하고 있다.

다음으로 부정한 목적(bad faith)의 해석과 관련하여 몇몇 사건을 살펴보자. *airproducts.ca* 사건은 등록인의 ‘부정한 목적’에 대해서 독특한 해석을 내리고 있다. CDRP 제3조 7항은 부정한 목적에 대해 예시 사항을 열

35) Trade-marks Act R.S.C. 1985, c. T-13

36) *Browne & Co. Ltd./Ltee v. Bluebird Industries* CIRA사건번호 00002.

37) *Biogen., Inc v. Xcalibur Communication* CIRA사건번호 00003

38) *Cheap Tickets and Travel Inc. v. E-mail.ca Inc.* CIRA사건번호 0004/0004A

39) *Red Robin International, Inc v. Greg Tieu* CIRA사건번호 00001

40) *Trans Union LLC v. 1491070 Ontario Inc.* CIRA사건번호 00007/00007A

거하고 있는데 (i) 도메인 이름을 통해 이익을 얻고자 타인에게 매매 또는 임대하기 위해 등록한 경우 (ii) 상표권자가 해당 도메인 이름을 등록하지 못하게 방해하기 위해 등록한 경우 (iii) 신청인의 사업을 방해하기 위해 등록한 경우 등이 그 한정적 예시 사항이다. 이 사건에서 패널은 피신청인이 .ca 도메인이름을 1118개나 등록하였음에도 불구하고 피신청인이 신청인과 그의 상표의 존재를 몰랐다는 사실이 더 중요하다고 판시했다. 즉 CDRP에 따르면 사이버스쿼팅은 특정한 즉 신청인을 대상으로 하였을 것을 명백히 규정하고 있다. 따라서 등록인이 실제로 알지 못했다는 점은 어떤 대상을 목표로 한 바 없다는 사실을 결정적으로 의미한다. 더욱이 패널은 등록인이 상당히 많은 수의 도메인이름을 등록한 이유의 해명을 받아들였다. 패널은 airproducts.ca을 포함해서 상당수의 일반 명사 또는 특정한 .ca 도메인이름을 등록한 근거로서 제출한 사업계획을 수용하면서 등록인이 설득력 있는 증거를 제출한 것으로 결론 내렸다.

한편 앞에서 언급한 radiocanada.ca 사건에서 해당 도메인이름의 등록인은 신청인의 표지인 Radio-Canada를 알지 못했다고 완강히 주장하고 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록했다는 신청인의 주장을 반박하였다. 그러나 패널은 부정한 목적에 대한 피신청인의 반박이 캐나다에 유사 등록상표가 존재한다는 사실에 배치되며 등록인이 미디어 분야에서 고객과 함께 일하고 있기 때문에 분쟁도메인이름에 정당한 이해관계가 있다는 주장과 상반된다는 사실을 주시하였다. 따라서 부정한 목적이 없었다는 결론을 내리기 위해 패널은 등록인이 etobicoke.ca과 onekingwest.ca 등 기타 저명한 도메인이름을 어떤 정당한 권리를 갖지 않은 채 등록한 사실을 인용하였다.

위에서 논의한 두 사건의 결정은 “혼동을 일으킬 정도의 유사성”에 관해서는 분명히 상반되는 반면, 부정한 목적에 대한 입장은 서로 일치여지가 있다. 이 결정에서 알 수 있는 것은 등록인은 CDRP하에서 신청인 즉 상표권자의 존재를 알지 못했다고 주장함으로써 자신에게 유리한 결론을 끌어 낼 수도 있으므로 앞으로 많은 논란의 대상이 될 것이다.

특히 캐나다에서는 학자들이나 법조계에서 도메인이름중재판정의 상반

되는 해석기준에 대해 민감하게 반응하고 있다. 도메인이름중재판정에 대한 법원의 사법심사를 지지하는 측에서 강조하는 점은 바로 CDRP 분쟁해결절차의 불분명한 해석 기준 때문에 법원의 사법심사가 요구된다는 것이며 이들은 주로 미국 법원의 판례를 인용한다. 그러나 한편 도메인이름분쟁해결절차에 대해 법원의 사법심사를 반대하는 측은 재판의 분쟁해결방식인 ADR의 발전을 위해서라도 법원은 행정절차의 결정을 존중해야 한다는 입장이다.

IV. 도메인이름중재판정에 대한 캐나다 법원의 입장

본 연구를 수행하는 과정에서 <ca> 도메인이름분쟁의 중재판정을 심리한 캐나다법원의 판례는 발견할 수 없었으며, <canadian.biz>도메인이름분쟁에 대한 온타리오 주법원 (Ontario Superior Court laof Justice)이 2002.7.18자로 내린 Black v. Molson Canada 사건만 발견할 수 있었으므로 이 사건을 분석함으로써 캐나다 법원이 도메인이름중재판정에 대해 어떤 입장을 취하고 있는지 알아보기로 한다.

1. Black v. Molson Canadian 사건⁴¹⁾

캐나다의 온타리오 주법원은 Black v. Molson Canadian 사건 (July 18, 2002) 처음으로 National Arbitration Forum (NAF)⁴²⁾ 내린 중재판정을 번복하는 판결을 내렸다. 법원은 행정패널의 결정에 잘못이 있으므로 행정결정을 취소하고 등록인은 자신의 도메인 이름을 계속 보유할 권한이 있다고 결론을 내렸다. 이 사건은 토론토 대학의 박사과정 학생인 블랙이 등

41) Black v. Molson Canada (18 July 2002) 02-CV-231-828CM3 (Ont. H.C.J.)

42) Molson Canada v. Black, NAF Case No. 112451, FA0204000112451 (June 11, 2002)

록기관을 통해 등록한 도메인이름 canadian.biz이 피고인 몰슨의 등록상표인 canadian과 동일 또는 유사하다는 데에서 비롯되었다. 피고인 몰슨은 자신이 등록한 Canadian이라는 상표를 근거로 UDRP의 수정본인 STOP규정 (Start-Up Trademark Opposition Policy)에 따라 2002.4.26자 분쟁해결 신청서를 NAF에 제출하였다. STOP 규정에 따르면 신청인은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하다는 점 (ii) 등록인은 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 갖고 있다는 점 (iii) 등록인이 부정할 목적을 가지고 해당 도메인이름을 등록하거나 사용하고 있다는 점을 입증하여야 한다. NAF가 선정한 패널은 전직 미국 지방법원 판사였던 Robert R. Merhige Jr. 이었는데 그는 몰슨 측이 STOP규정의 세 가지 실질적 요건을 충족시켰으므로 해당 도메인이름은 몰슨에게 이전하라고 명령하였다.

그 후 블랙은 STOP규정 제4조 k항에 따라 해당사건을 온타리오 주 법원에 소제기를 하였는데, 자신은 도메인이름의 정당한 등록인이며 반면 몰슨은 이에 대해 어떤 권리도 없다는 확인을 구하는 내용이었다. 법원은 마치 STOP 절차의 결정에 대해 재심절차를 진행하는 것처럼 심리하였는데 몰슨은 다음과 같은 이유에서 STOP규정이 요구하는 기준을 충족시키지 못했다고 주장하였다. 첫째, 단지 도메인이름이 상표와 동일하거나 유사하다는 이유만으로 도메인 이름을 상표권자에게 이전해야 할 것은 아니다. 적어도 도메인이름의 사용이 상표권을 침해하였다는 증거가 없는 한 해당 도메인이름을 이전할 필요는 없다. 몰슨의 상표권은 맥주와 관련해서 사용할 목적으로 등록한 것이며 몰슨에게 모든 사업 분야에 있어 Canadian이라는 용어에 대한 독점적 사용권을 준 것은 아니므로 누구라도 도메인이름 canadian.biz를 보유할 수 있었다. 일반 대중은 몰슨이 사용하고 있는 도메인이름 (canadian.ca, candian.com, candian.net) 과 분쟁도메인이름을 혼동하지 않을 것이라고 판시하였다.

둘째, 블랙은 분쟁도메인이름을 벤처사업에 사용하려고 했다고 주장하는데 비록 사업계획이나 이에 버금가는 또 다른 증거를 제시하지 못하였다 할지라도 자신이 해당 도메인이름에 대해 정당한 권리나 이해관계를 가지고 있다는 사실을 충분히 입증한 것으로 볼 수 있다. 셋째, 블랙이 몰

슨의 상표인 Canadian의 존재를 알았다는 사실만으로 블랙이 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하였다는 주장은 충분한 근거가 되지 않는다. 따라서 법원은 블랙이 canadian.biz의 소유자가 되지 못할 이유가 없으므로 분쟁도메인이름을 몰슨에게 이전할 이유가 없다고 결론을 내렸다.

이 사건에서 캐나다 법원은 STOP 절차에 따른 분쟁해결의 성격과 기능 그리고 법원의 역할에 대한 고려가 없었다는 비판은 받고 있다. 그러나 해당 판례에서 법원은 도메인 분쟁해결을 위한 ADR의 효율성을 위해서 패널 결정을 사법심사를 회피하는데 까지 이르지는 않았지만 반면 해당사건에 국내 상표법이나 부정경쟁방지법 등을 적용하지 않고 당사자가 합의한 STOP규정이나 UDRP규정이 정한 기준을 적용한 데에 의미가 있다.⁴³⁾

2. 유사한 사례에서 나타난 미국법원의 경향

위에서 살펴본 캐나다 사건과 유사한 사례에서 미국법원들은 도메인이름 중재판정이 중재법이 적용되는 대상으로 보지 않을지라도 적어도 비구속적인 중재의 성격을 인정하여 아직 중재판정에 아직 확고한 사법심사의 기준을 확립하지 못한 것으로 보인다.⁴⁴⁾ 실제로 당사자들은 제1심급 연방법원에서 패널결정에 대한 사법심사를 배제하기 위하여 이를 중재법의 대상이 된다는 주장하곤 한다.⁴⁵⁾ 또한 도메인이름분쟁해결을 위한 패널결정

43) 이에 관한 우리나라 법원의 입장은 아직 확립되어 있지 않지만 당사자의 의사를 존중하여 UDRP나 KDRP를 적용하려는 경향이 있다. 더 자세한 논의는 한국도메인이름분쟁조정위원회가 2003.4.11 개최한 세미나의 주제인 “도메인 이름분쟁해결에 대한 한국과 일본의 법원의 경향”에서 발표된 논문들을 참조할 것.

44) *Dluhos v. Strasberg* No. 01-3713 (3d Cir. Feb.20, 2003) <http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/013713.txt> 를 참조할 것. 더 자세한 사례연구는 장문철, “도메인이름분쟁해결 결정에 대한 미국과 캐나다 법원의 사법심사”, 인터넷법률, 2003.11 통권20호, 157면 이하를 참조할 것.

45) *Sallen v. Corinthians Licencianebtos LTDA*, 01-1197 (1st Cir. Dec. 5, 2001) 미국에서는 도메인이름분쟁과 관련된 사건은 제1심으로 연방법원의 관할 지방법원이 다루고 항소심으로 연방법원인 미국 순회법원 (Circuit court)

에 불복하는 사건의 경우 캐나다의 Black v. Molson Canada 사건과는 달리, 미국 연방항소심 법원에서는 행정결정이나 UDRP 규정의 적용을 배제하고 미국 상표법이나 ACPA (Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act)을 직접 적용하려는 경향도 없지 않으나 여전히 미국 제1심급 연방법원에서는 도메인이름중재판정을 어느 정도 존중해주는 경향도 있다.⁴⁶⁾

V. 결론

이상에서 살펴 본 바와 같이 캐나다 인터넷등록기관 (CIRA)이 채택한 도메인이름 분쟁해결규정 (CDRP)은 형식면 있어서는 인터넷주소자원기구 (ICANN) 의 통일도메인이름분쟁해결규정(UDRP)을 따르고 있으나 그 내용면에 있어서는 UDRP의 문제점을 개선하고 보완하려고 노력한 흔적이 많이 보인다. 특히 중요한 점은 도메인이름분쟁 해결에 적용할 실체적 요건의 해석기준으로 고려해야 할 사항들을 한정적 규정으로 정한 점이다. 그러나 현실적으로 해당제도의 운영에 있어서 CIRA 분쟁해결결정에서 나타나는 바와 같이 “혼동을 일으킬 정도의 유사성”이나 “부정한 목적”의 해석과 관련하여 각 패널들은 서로 상반되는 해석을 내리는 경우가 발생하고 있으므로 앞으로 더 많은 사례가 축적되어야 해당제도의 안정적인 운영을 기대할 수 있다. 또한 도메인이름분쟁과 관한 캐나다 법원의 경향을 평가하기에는 아직 많은 판례가 축적되지 못한 상황이지만 Black v. Molson Canadian 사건에서 캐나다 법원은 도메인 분쟁해결제도의 효율성을 위해서 분쟁해결 패널 결정을 사법심사를 회피하는데 까지 이르지 않는 않지만 적어도 국내 상표법을 적용하지 않고 당사자가 합의한 STOP규

에서 다루게 된다

46) Barcelona.com Inc. v. v. Excelentismo Ayuntamiento de Barcelona, 02-1396 (4th Cir. Jun 2, 2003); 원심은 East District of Virginia, Alexandra Division (US Dist. Lexis 8414, CA-00-1412, Feb. 22, 2002)

정을 적용한 점에 의미가 있다.

이 시점에서 캐나다의 도메인이름중재제도에 대한 전반적인 평가를 내리기에는 시기상조일 것 같으나 우리나라와 비슷한 시기에 출발한 분쟁해결제도로서 법원과의 관계 설정이 캐나다 도메인이름중재제도의 앞으로의 과제일 것이다.

주제어: 도메인이름, 도메인이름분쟁, 도메인이름분쟁조정, 도메인이름중재, CDRP, ADR, 조정, 중재, 캐나다법, 캐나다도메인이름중재, CIRA

ABSTRACTS

Canadian Domain Name Arbitration

Moon Chul Chang

On June 27, 2002 Canadian Internet Registration Authority (CIRA) launched dot-ca domain name dispute resolution service through BCICAC and Resolution Canada, Inc. The Domain name Dispute Resolution Policy (CDRP) of CIRA is basically modelled after Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(UDRP), while the substance of CDRP is slightly modified to meet the need of Canadian domain name regime and its legal system.

Firstly, this article examined CIRA's domain name dispute resolution policy in general. It is obvious that the domain name dispute resolution proceeding is non-binding arbitration to which arbitration law does not apply. However it still belongs to the arbitration and far from the usual mediation process. Domain name arbitrators render decision rather than assist disputing parties themselves reach to agreement. In this respect the domain name arbitration is similar to arbitration or litigation rather than mediation.

Secondly it explored how the panels applied the substantive standards in domain name arbitration. There is some criticism that panelists interprets the test of "confusingly similar" in conflicting manner. As a result critics assert that courts' judicial review is necessary to reduce the conflicting interpretation on the test of substantive standards stipulated in paragraph 3 of CDRP.

Finally, it analysed the court's position on domain name arbitral

award. Canadian courts do not seem to establish a explicit standard for judicial review over it yet. However, in Black v. Molson case Ontario Superior Court applied the UDRP rules in examining the WIPO panel's decision, while US courts often apply domestic patent law and ACPA(Anticyber -squatting Consumer's Protection Act) to review domain name arbitration decision rather than UDRP rules.

In conclusion this article suggests that courts should restrict their judicial review on domain name administrative panel's decision at best. This will lead to facilitating the use of ADR in domain name dispute resolution and reducing the burden of courts' dockets.

key word: Domain name; domain name dispute; domain name dispute resolution; domain name arbitration; Canadian law; CIRA; Canadian domain name arbitration; mediation; arbitration; ADR

참 고 문 헌

- Amanda Rohrer, "UDRP Arbitration Decisions Overridden: How Sallen undermines the System", *Ohio State Journal on Dispute Resolution* vol. 18(2003) pp. 564 ff
- Margaret Mendenhall, "Post Arbitration Domain Name Litigation: Setting Claims on the Cyberspace Frontier"(2003), <<http://www.udrplaw.net/UDRPReview.htm>>
- Bradley Freedman, "New .ca Domain Name Dispute Resolution Policy ", (2002) *The Continuing Legal Education Society of British Columbia*, <<http://www.cle.bc.ca/cle/>>
- Bradley Freedman, "Domain Name Dispute Appeals Case Comment on Black v. Molson Canada", (2002), *The Continuing Legal Education Society of British Columbia*, <<http://www.cle.bc.ca/cle/>>
- Stephen J. Ware, "Domain -Name Arbitration in the Arbitration-Law Context", *The Journal of Small and Emerging Business Law* vol. 6 a (2002) 145ff
- David Lametti, "The Form and Substance of Domain Name Arbitration", *Lex Electronica*, vol 7, nf 2, 2002
- Robert A. Badgley, *Domain Name Disputes*, Aspen Law & Business (2002) ch. 10.02
- David E. Sorkin, "Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions," *Computer & High Technology Law Journal*, vol. 18. pp. 38ff
- Julie Macfarlane, *Dispute Resolution*, (2003)
- Stephen Elias, *Domain Names*, (2001)
- Michael Geist, "Dot-Ca Dispute Resolution Policy Unveiled", 한국과 캐나다의 도메인이름분쟁조정제도에 관한 고찰 (2002.11.9 한국도메인분쟁조정위원회)
- Sheldon Burshtein, "Domestic Domain Name Dispute Resolution Policy" (2003); Minami Ganaha, "When is A .ca Domain Name "confusingly

Similar"?(April 3, 2003) Blake Cassels & Graydon LLP,의 웹사이트
<http://www.blakes.com>에 게재된 논문.

- 장문철, "도메인이름분쟁조정결정에 대한 법원의 개입", 상사법연구 (2003.5)
장문철, "도메인이름분쟁해결 결정에 대한 미국과 캐나다 법원의 사법심사",
인터넷법률, 2003.11 통권20호, 157면 이하
한국인터넷정보센터, "국내 도메인분쟁해결방안 수립에 관한 연구", 정책보고
서 2000-012, (2000.11)
한국도메인이름 분쟁조정위원회 세미나 발표 자료
"한국과 캐나다의 도메인이름분쟁조정제도에 관한 고찰", (2002.11.9)
"도메인 이름분쟁해결에 대한 한국과 일본의 법원의 경향"(2003.4.11)
"한국과 독일의 도메인이름 분쟁해결제도의 고찰"(2003.11.21)
Black v. Molson Canadian (18 July 2002) 02-CV-231-828CM3 (Ont. H.C.J.)
Dluhos v. Strasberg No. 01-3713 (3d Cir. Feb.20, 2003), <[http://
www.ca3.uscourts.gov/opinarch/013713.txt](http://www.ca3.uscourts.gov/opinarch/013713.txt)>
Sallen v. Corinthians Licencianebtos LTDA,01-1197 (1st Cir. Dec. 5, 2001)
Barcelona.com Inc. v v. Excelentismo Ayuntamiento de Barcelona, 02-1396
(4th Cir. Jun 2, 2003); East District of Virginia, Alexandra Division
(US Dist. Lexis 8414, CA-00-1412, Feb. 22, 2002), <[http://pacer.ca4.
uscourts.gov/opinion.pdf/021396.P.pdf](http://pacer.ca4.uscourts.gov/opinion.pdf/021396.P.pdf)>
Browne & Co. Ltd./Ltee v. Bluebird Industries CIRA사건번호 00002.
Biogen, Inc v. Xcalibur Communication CIRA사건번호 00003
Cheap Tickets and Travel Inc. v. E-mail.ca Inc. CIRA사건번호 0004/0004A
Red Robin International, Inc v. Greg Tieu CIRA사건번호 00001
Trans Union LLC v. 1491070 Ontario Inc. CIRA사건번호 00007/00007A
Molson Canada v. Black, NAF Case No. 112451,
CIRA(Canadian Internet Registration Authority)의 공식 홈페이지
<http://www.cira.ca>Canadian Presence Requirement: CPR;
http://www.cira.ca/en/doc_registration.html BCICAC의 웹사이트
(<http://www.bcicac.ca>)
Resolution Canada의 웹사이트 (<http://www2.resolutioncanada.ca>)