

상표와 도메인이름 분쟁연구



상표조사분석팀
이승우

I. 서론

세계적 인터넷 전자상거래 기업인 이베이(ebay)의 메그 휘트먼 사장은 최근 한국 기자들과의 회견에서 “전자상거래 시장이 무섭게 성장하면서 오프라인 유통시장을 빠르게 대체해 가고 있으며 수 년 내에 세계적으로 상거래 관행이 온라인으로 완전히 전환되는 근본적인 변화가 생길 것이다”라며 온라인 전자상거래의 중요성을 역설했다. 정보화시대를 살아가는 우리에게 인터넷의 대중화로 인한 전자상거래의 중요성은 모두가 공감하는 부분일 것이다. 인터넷 홈페이지를 이용한 기업과 상품의 홍보 및 판매는 수요자들에게 편리하게 다가갈 수 있는 장점 때문에 그 중요성은 더욱 부각되었고, 수요자들이 보다 알기 쉽고 기억하기 쉬운 주소 즉 도메인이름을 선점(先占)하려는 경쟁이 일고 있다. 이처럼 인터넷의 활용이 늘어나면서 도메인이름과 관련하여 개인간, 업체간, 개인과 업체간에 많은 분쟁이 일어나고 있고 또 더 많은 분쟁의 발생이 예고되고 있다.

이 글에서는 도메인이름 분쟁이 일어나게 된 배경과 그 원인 및 분쟁대상이 되는 상표와의 관계를 II장에서 알아본다. 상표와 도메인이름간의 분쟁유형은 다양하여 모든 유형을 열거할 수는 없지만 III장에서는 이 들 분쟁에 대한 적용법률상의 해당행위를 기준으로 하여 다섯 가지로 분류하고 대표적인 사례를 살펴본다. 그리고 IV장에서는 분쟁해결제도의 일환으로서 ICANN의 UDRP와 KRNIC의 도메인이름분쟁조정위원회에 대해 알아본다. 결론에서는 도메인이름 분쟁에 대한 예방책과 앞으로의 연구과제에 대해서 간략히 언급하고자 한다.

II. 상표와 도메인이름 분쟁원인

1. 분쟁배경 및 원인

인터넷의 효시(嚆矢)는 1969년에 미국 국방성에서 만든 알파넷(ARPAnet)¹⁾으로, 냉전체제하에서 미국은 소련의 공격으로부터 통신망의 일부가 파괴되어도 두절되지 않고 정보를 교류할 수 있도록 군사적 목적의 데이터 전송로를 구축한 것이었다. 이후 80년대 말까지 정부나 대학에서 학술·연구목적의 비영리 네트워크로 사용되다가 90년대에 들어서 민간기업과 개인이 접속되어 그 사용자가 기하급수적으로 늘어났으며 보다 다양한 분야에 활용되기 시작했다. 디지털과 네트워크 기술의 발전에 힘입어 90년대 중반에 각 기업체가 영리목적으로 인터넷에 비즈니스 모델을 적용시켜 인터넷 이용의 폭발적인 증가와 전자상거래의 활성화를 초래했다. 2003년 말을 기준으로 전세계 인터넷 이용인구는 7억 200만 명 수준으로 파악되고 있으며 4년 후인 2007년에는 11억 명으로 늘어날 것으로 예상되고 있다.²⁾ 최근 정보통신부가 펴낸 「2003년 하반기 정보화 실태 보고서」는 현재 우리나라의 인터넷 이용인구가 만 6세 이상, 월 1회 이상 사용자를 기준으로 볼 때 2천 9백 22만 명이라고 밝히고 있어 조만간 3천만 명을 넘어설 것으로 예상된다.

이제 인터넷은 연구, 교육, 사회통신, 정치, 오락, 교통을 포함한 다양한 목적의 인간활동에 활용되어 우리의 생활과는 불가분의 관계가 되었고, 인터넷을 통하여 많은 정보를 얻을 뿐만 아니라 실생활에 일어나는 많은 거래부분까지도 대체할 수 있게 되었다. 또한 **인터넷이 점차 기업의 중요한 영업수단으로 자리잡아가면서 가상공간(Cyberspace)에서 문패역할을**

1) 1969년 미국 국방부의 고등연구계획국(Advanced Research Projects Agency:ARPA)에 의해 개발된 컴퓨터 네트워크로 미국의 4개의 대학(스탠포드, 유타 주립대, UC산타바바라, UCLA)을 연결하기 위해 구축되었다. 처음에는 군사적 목적으로 구축되었지만 프로토콜로 TCP/IP를 채택하면서 일반인을 위한 알파넷과 군용의 MILNET으로 분리되어 현재의 인터넷 환경의 기반을 갖추었다. (<http://100.naver.com/100.php?where=100&id=716931>)

2) 국민일보 2004. 4. 9. (http://news.naver.com/news_read.php?oldid=20040409000011665018)

담당하는 도메인이름(Domain Name)의 가치도 중요하게 인식 되었다. 인터넷관리의 기술적 편리성을 위하여 알기 쉽고 기억하기 쉬운 문자체계로 고안된 인터넷 도메인이름이 단순한 IP주소의 차원에서 벗어나 기업이나 상품의 표지로서의 기능을 수행함에 따라 지적재산권적 가치가 더욱 높아지게 되었고 이로 인해 법적 보호를 받는 등록상표와 분쟁을 유발하게 되었다. 예컨대, **도메인이름이 점차적으로 상표의 고유한 기능중 하나인 출처표시적 기능을 견지(堅持)하게 됨에 따라,** 타인의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 보유한 자가 그 도메인이름 하에서 자신의 상품과 서비스를 판매하거나 광고행위를 할 경우 일반 수요자들은 그 상품이나 서비스의 출처를 오인·혼동할 수 있으며, 상표권자의 입장에서는 자신의 상표가 희석화(稀釋化)³⁾됨으로써 상표로서의 가치가 저하되거나 자신의 상표를 도메인이름으로 등록하여 사용할 수 없게 되는 등 영업활동에 심각한 저해를 입을 소지(素地)가 있다. 등록요건 면에서 비교해 볼 때, 상표법에 따라 장기간의 복잡한 심사를 통하여 등록이 허용되는 상표와 달리 **도메인이름은 타인의 도메인이름과 동일하지만 않으면 상표권의 유무와는 상관없이 선착순(first come, first served) 원칙에 따라 비교적 쉽고 빠르게 등록되므로,** 그 등록상의 이점과 재산적 가치의 증대를 노려 악의적인 도메인 불법점유행위(cybersquatting)가 빈발(頻發)하여 사회적 문제로 이슈화되고 있다. 도메인이름과 등록상표와의 분쟁이 끊임없이 제기되고 있는 또 다른 원인은 **국제적으로 통일된 상표등록체계를 마련하고 있지 못하다는 것과 인터넷 도메인이름의 등록은 글로벌(global)한 속성을 가지고 있기 때문에** 기존의 파리협약상의 속주주의 원칙에 따른 ‘각국 상표 독립의 원칙’을 토대로 한 각 나라의 상표관련 법제를 인터넷상의 다양한 사용양태에 직접적으로 적용하는데 많은 문제를 야기하고 있다. 즉, 도메인이름 분쟁의 당사자가 국적이 서로 다른 경우 ‘어느 나라 또는 어느 주소지의 법원에 제소할 수 있는가’와 ‘어느 나라 상표법을 적용할 것인가’라는 재판관할권 및 준거법 선택의 문제가 발생된다.

2. 상표와 도메인이름의 관계

도메인이름은 인터넷상 호스트컴퓨터의 주소로서 숫자로 된 주소(IP Address)에 해당하는 알파벳 숫자의 일련의 결합을 의미한다. 도메인이름의 본질적인 기능은 이와 같이 ‘컴퓨터의 주소’로서이지만, 정보기술(IT) 산업의 발전과 인터넷의 폭발적인 증가로 인하여 ‘온라인상 기업이나 상품의 식별기능’도 부가적으로 갖게 되었다. 기업에서 전자상거래가 차지하는 부분이 커짐에 따라 도메인이름은 인터넷 환경 하에서 가장 강력한 ‘마케팅툴(marketing tool)’로서의

역할을 담당하게 되었다.⁴⁾ 도메인이름이 상표로서의 기능을 가지고 있다는 것이 공통점이라면, 차이점은 지정상품(또는 지정서비스업)의 전제유무이다. 상표는 상품을 전제로 하기 때문에 등록상표권자는 지정상품에 대해서만 독점권을 누리고, 다른 업종이나 상품에 대해서는 동일한 상표가 등록될 수 있어 다수의 동일상표가 존재할 수 있다. 반면에 도메인이름의 경우 상품을 전제로 하지 않기 때문에 업종이나 상품이 다르더라도 동일 최상위도메인에 대해서는 동일한 도메인이름이 부여될 수 없으므로 단 한 개밖에 등록할 수 없다. 도메인이름과 상표간의 관계를 비교하여 도시하면(표 1.)과 같다.

도메인이름이 상품이나 서비스의 출처표시로서 상표의 사용으로 인정되는 경우라면 상표법상의 규정을 적용하여야 할 것이다. 대한민국의 상표법에서는 저명상표 관련 제7조 제1항 제10호를 적용해 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표를 등록할 수 없게 함으로써 공익적인 기능을 수행할 수 있도록 규정한다. 상표법 이외에도 부정경쟁방지법에서도 상품주체 또는 영업주체의 혼동을 불러일으키는 경우 위반행위로 규정하고 있다. 또한, 상표법은 도메인이름의 상표권 적용여부에 대하여 도메인이름 구성형태로 출원된 상표라 할지라도 일반상표 심사기준과 동일하게 적용하여 등록여부를 결정하고 있다.

표1. 상표와 도메인이름 비교

구분	상표	도메인 이름
개념	지기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것으로서 문자, 기호, 도형, 입체적 형상 및 이들 각각에 색채를 결합한 것	인터넷상에서 연결되어 있는 컴퓨터들의 기계적인 주소인 IP Address 대신 이용자가 쉽게 알 수 있도록 문자로 표기한 것
등록기관	특허청	<ul style="list-style-type: none"> • gTLD : ICANN의 인증을 받은 등록기관 • ccTLD(kr) : 한국인터넷정보센터(KRNIC)의 인증을 받은 등록기관
상품과의 관련성	사용하고자 하는 상품이나 서비스를 지정해야 함	상품과 관련 없이 등록
구성요건	한글, 영문, 한자 등 모든 문자와 기호, 도형, 입체적 형상, 색채를 포함할 수 있음	<ul style="list-style-type: none"> • 영문자[A-Z][a-z], 숫자[0-9], 하이픈[-]만을 사용함 • 한글도메인 이름의 경우, 현재 일부 회사에서 연결서비스를 진행하고 있으며 KRNIC에서는 논의 중에 있음
등록의 효력	<ul style="list-style-type: none"> • 보호지역 : 국내(해외에서 보호받으려면 해당 국가에 등록해야 함) • 보호기간 : 등록 후 10년이며, 갱신 등록을 할 수 있음 • 등록취소 : 등록 후 3년 이상 국내에서 사용하지 않으면 취소될 수 있음 • 보호범위 : 등록상표와 동일, 유사한 상표(지정 상품도 유사해 야함)의 사용이나 등록을 금지할 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> • 보호지역 : 제한없음 • 보호기간 : 등록료 및 유지료를 내는 한 계속 보호됨 • 등록취소 : 신청서를 허위로 작성하거나 타인의 권리침해, 불공정행위 등으로 법원의 판결 또는 중재판정이 있을 경우 등록말소될 수 있음 • 보호범위 : 구성문자요소가 동일한 도메인 이름은 등록될 수 없음, 유사한 도메인이름을 배척할 권리는 없음
등록요건	<ul style="list-style-type: none"> • 선출원주의 • 상표법상의 등록요건을 모두 갖추었는지 실제적으로 심사하여 등록여부를 결정함 	<ul style="list-style-type: none"> • 선신청주의 • 선등록된 도메인이름과 완전히 동일하지 않으면 등록할 수 있음

3) 희석화(dilution)란 대부분 비유사한 상품이나 영업에 유명상표를 무단으로 사용함으로써 유명상표 소유자의 강한 식별력을 흐리게 하는 행위를 말한다.

4) 문삼섭, 「상표법」(제2판), 2004, 세창출판사, p. 1165.

III. 주요분쟁사례⁵⁾

타인의 상표와 동일, 유사한 도메인이름을 등록 후 그 웹사이트상에서 등록상표의 지정상품, 서비스업과 동일·유사한 상품이나 서비스를 제공하는 경우에는 당해 도메인이름이 상품이나 서비스업의 식별표지로서의 기능도 수행한다고 볼 수 있으며 또한 그러한 웹사이트에서의 사용행위는 상표의 광고적 사용행위에 해당되므로 상표권의 침해행위이다.


<표 2> 이 외에도 동일한 취지로 판시한 사례에는 ferragamo.co.kr, himart.co.kr, legokorea.co.kr, interpark.co.kr, kodak.co.kr, iebes.co.kr 등이 있다.

표2. 샤넬 사례

판결번호	99나61196	판결	인용
도메인이름 (피고)	Chanel.co.kr	인용상표 (원고)	
통신판매 상품	란제리, 페로몬향수	지정상품 및 서비스	의류, 화장품, 향수류 판매대행업
* 피고의 도메인이름(chanel.co.kr)이 원고 샤넬이 등록한 상표 및 서비스표와 동일하거나 그 요부가 동일하고 통신판매상품 또한 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사하므로 상표권 또는 서비스표권의 침해행위에 해당한다고 서울고등법원 제4민사부 판결			

타인의 주지상표 등을 도메인이름으로 등록하고 웹사이트를 개설한 후 당해 웹페이지상에서 타인의 주지상표 등과 관련된 명성 또는 강한 식별력을 손상시키는 행위는 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위의 일 유형에 해당되므로 부정경쟁방지법 위반이라고 볼 수 있다.

표3. 비아그라 사례

판결번호	99나66719	판결	인용
도메인이름 (피고)	Viagra.co.kr	인용상표 (원고)	
통신판매 상품	생취침, 최수	지정상품	발기기능장애치료제
* 원고 화이자 프로덕츠 인크가 상당한 비용과 시간을 들여 개발한 발기기능장애치료제인 비아그라(viagra)는 전세계적으로 인기를 끌고있는 저명한 표장의 상품인데 피고가 생취침, 최수 등의 건강식품을 통신판매하는 홈페이지의 도메인이름(viagra.co.kr)으로 사용해 그 식별력을 크게 손상시키는 행위는 부정경쟁방지법 위반으로 서울고등법원 판결			

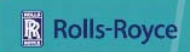
타인의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록 후 그 웹사이트상에서 등록상표의 지정상품, 서비스업과 비유사한 상품이나 서비스를 제공하는 경우에는 타인의 등록상표를 사용한다 할지라도 상표권의 침해행위로는 볼 수 없다.

표4. 페덱스 사례

판결번호	2000가합37185	판결	인용
도메인이름 (피고)	fedex.co.kr	인용상표 (원고)	
통신판매 상품	국산자동차부속품의 수출 등 무역업	지정서비스	운송업(자동차·철도·항공 운수업)
* 원고의 등록서비스표 "federal express" 표장과 유사한 "Federal Export Trading Co"라는 표장을 사용하였다 하더라도 원고의 지정상품인 "운송업 또는 서류, 소포, 화물직배, 수출, 인도, 추적, 보관업" 등과 피고의 통신판매서비스인 "국내산 자동차부속품 수출 및 판매영업"과는 유사성을 인정할 수 없으므로 상표권을 침해한다 할 수 없다고 서울지법 제 12부 판결			

상표권자 등에게 판매하여 금전적 이익을 얻은 목적이나 타인의 도메인이름 등록을 방해하는 등 부정한 목적으로 동일·유사한 도메인이름을 선점(先占)하여 등록하고 사용하지 않는 경우, 이러한 행위를 '사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위'라고 한다. 현행 상표법과 구 부정경쟁방지법만으로는 이런 행위를 적절히 해결할 수 없는 한계가 있으므로 이를 규제하여 정당한 상표권자를 보호하고 온라인상의 건전한 거래질서를 확립하기 위하여 2003년에 부정경쟁방지법 개정작업이 추진되었다.⁶⁾ 더불어 정보통신부는 부정한 목적의 인터넷 주소의 선점행위를 금지시키기 위한 「인터넷주소자원에 관한 법률」을 제정했다.

표5. 롤스로이스 사례⁷⁾

판결번호	2001다57709	판결	인용
도메인이름 (피고)	rolls-royce.co.kr	인용상표 (원고)	
통신판매 상품	없음	지정상품 및 서비스	고급자동차, 항공기, 관련부품 및 그 수선업, 기술자문업
* 피고인이 상표와 동일한 도메인이름을 단순히 선점만 하고 상업 또는 영업적 행위를 하지 아니한 경우에는 상표권 침해행위에 해당되지 않을뿐더러 상품출처 및 영업주체의 혼동 위험이 없으므로 부정경쟁방지법 위반에도 해당되지 않는다고 대법원 판결			

5) Ibid., pp.1180~1194.

6) 문창진, "사이버스쿼팅 방지를 위한 부정경쟁방지법중 개정법률에 대한 소개," 『지식재산21』, 특허청, 2004.1, pp.94~106.

7) 피고는 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름을 등록하고 웹사이트에서 피고에 대한 간단한 약력과 해당항목에 관계되는 관련사이트의 주소를 소개하고 해당사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있다. 피고는 이 도메인이름을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영구유하비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구한 사실이 있다. (대법원 2004. 2. 13. 2001다57709)

다수의 사람들이 자주 방문하는 웹사이트의 도메인이름과 유사하여 타이핑상의 오류를 발생시킬 가능성이 있는 도메인이름을 등록하는 행위를 ‘타이포스쿼팅(Typosquatting) 행위’라고 한다. 단순히 타인의 등록상표와 동일한 도메인이름을 등록하는 행위는 상표권의 침해가 아닐지라도 부정한 목적으로 유명상표의 식별력이나 명성을 손상시키거나 영업을 방해할 의도인 경우는 부정경쟁행위로 보아 민·형사상의 구제조치를 취할 수 있다.

표6. 미국의 사례 : Joseph C. Shield v. John Zuccarini⁸⁾

도메인이름 (원고)	joecartoon.com (Joseph C. Shield)	도메인이름 (피고)	joecartoon.com joecartoons.com joecartons.com joecartons.com Cartoonjoe.com (John Zuccarini)
사건개요	원고 조셉씨, 실드는 만화창작, 전시·판매를 목적으로 Joe Cartoon Company를 설립하고 인터넷 웹사이트를 운영하기 위해 1997년 joecartoon.com 도메인이름을 등록	지정서비스	인터넷 도메인이름 판매업자인 피고 주카리니는 원고의 도메인이름을 변형한 5개의 도메인이름을 등록
* 99년 11월 연방상표법(Lanham Act) 일부를 개정해 실어놓은 미국의 반사이버스쿼팅 소비자보호법(ACPA: Anticybersquatting Consumer Protection Act)은 유명상표의 철자오류나 타이핑 실수로 찾게되는 도메인이름을 등록하는 행위를 상표권침해로 판결			

IV. 분쟁해결정책

도메인이름의 경제적 가치가 날로 높아짐에 따라 타인의 상표를 도메인이름으로 선점하여 상표권자에게 되팔려는 사이버스쿼팅 행위를 단적인 예로 도메인이름과 상표간의 분쟁이 증가하고 있다. 인터넷 도메인이름을 비롯한 모든 분쟁은 여러 가지 방법에 따라 해결할 수 있다. 보통 분쟁이 발생하면 소송에 의한 방법을 생각하는데, 이 보다 더 좋은 방법은 당사자간의 대화에 의한 해결이 최선의 방법이고, 그 외의 중재, 조정 등에 의한 방법을 생각할 수 있다.⁹⁾다음은 일반최상위도메인¹⁰⁾ (gTLD : .com, .net, .org, .biz, .info 등의 등록·관리를 맡고있는 ICANN(국제인터넷주소관리기구)와 우리나라 국가코드 최상위도메인(ccTLD) ‘.kr’을 등록·관리하는 KRNIC(한국인터넷정보센터)이 취하고 있는 분쟁해결책을 살펴본다.

1. ICANN의 해결책

WIPO(세계지적재산권기구)는 「도메인이름 분쟁해결에 관한 통일정책(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 UDRP)」을 1999년 4월 ICANN에 권고하고, ICANN이 1999년 10월에 채택하면서 일종의 대체적 해결수단에 의해 도메인이름 분쟁을 해결하도록 하는 정책지침과 절차규정(Rules for UDRP)을 공포해 동년 12월부터 시행하였다. 현재 ICANN이 승인하여 분쟁해결 서비스를 제공하는 기관으로는 WIPO 중재·조정센터, 전미중재원(The National Arbitration Forum), 공공자원센터(CPR), 아시아도메인이름분쟁조정센터(Asian Domain Name Dispute Resolution Center)로 총 4개 기관이 있다.

UDRP에 의한 분쟁해결제도¹¹⁾에 있어 특히 핵심을 이루는 것은 상표권과 충돌하는 도메인이름을 아무런 권리 없이 악의에(in bad faith) 의해 등록하여 사용하는 경우에 적용되는 강제적 행정해결절차(Mandatory Administrative Proceeding)인데 그 결과에 따라 도메인이름의 말소·이전·변경 등이 이루어지게 된다.

UDRP에서 규정하고 있는 강제적 행정해결절차의 요건 및 악의적 등록의 증거는 WIPO의 권고사항과 유사한데, i) 등록된 도메인이름이 분쟁해결신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 유사하고, ii) 도메인이름 등록인이 그 도메인이름과 관련하여 아무런 법적 권리나 정당한 이해관계가 없으며, iii) 등록인의 도메인이름이 악의로 등록되어 사용되고 있을 것 등의 세 가지 요건이 모두 충족되는 경우에는 강제적인 행정해결절차에 의해 처리되게 된다(제4조 a항).

그리고 악의로 등록되어 사용되고 있다는 증거의 예시는 다음과 같다. i) 도메인이름 등록자가 도메인이름을 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경쟁업체에게 도메인이름의 등록과 직접적으로 관련되어 지불된 비용보다 훨씬 비싼 가격으로 판매, 대여 기타 이전하는 것을 주목적으로 도메인이름을 등록하거나 취득한 경우, ii) 도메인이름 등록자가 상표권자나 서비스표권자가 그 상표 또는 서비스표를 그에 상응하는 도메인이름에 나타내는 것을 방지하기 위하여 등록한 경우로서 그러한 방해행위를 수 차례 행하고 있는 경

8) 주카리니의 돈벌이 방법은 간단하면서도 악질적이다. 예를 들어 ‘텔레토비’라는 영문 도메인이름이 있다면 ‘텔레도비’ 또는 ‘텔레토바’ 처럼 철자를 한두 자 잘못 입력시켰을 경우를 가정해 수십 개의 도메인이름을 짝퉁으로 등록해 포르노 사이트에 링크시켜 놓는다. 그가 이런 식으로 등록해 둔 도메인은 3,000개가 넘으며, 링크된 포르노사이트 측으로부터 접속자 1인당 10~25센트의 소개료를 받는 방식으로 연간 80만~100만 달러(약 12억 원)를 벌어들인 것으로 알려졌다. (http://news.naver.com/news_read.php?oidid=200309050000190827015)

9) 윤선희, “도메인이름 분쟁의 국제적 동향,” 「창작과 권리」24권 단일호, 세창출판사, 2001., p. 62.

10) 기본적으로 모든 gTLD의 분쟁에는 UDRP가 공통적용이 되고 있으며, 그 외에 각각의 gTLD별로 그 특성에 맞추어 별도의 분쟁해결정책을 ICANN은 적용하고 있다. (<http://domain.nic.or.kr/law.htm>)

11) 이에 대해 보다 자세한 것은, 이대희, “UDRP(통일분쟁해결정책)의 문제점과 이에 대한 대응방안,” 2002. 5, 「디지털시대의 상표보호」

우, iii) 경쟁업체의 사업을 붕괴시키는 것을 주된 목적으로 등록한 경우, iv) 도메인이름을 사용하여 그 등록자의 웹사이트나 다른 온라인상의 장소 또는 그 웹사이트나 장소에 있는 상품이나 서비스가 신청인의 표지와 출처, 후원, 제휴 또는 보증 관계에 있는 것과 같은 혼동가능성을 초래하여 인터넷 사용자들이 도메인이름 등록자의 웹사이트 또는 장소로 유인하여 경제적 이득을 얻으려 하는 경우 등을 들고 있다¹²⁾ (제4조b항).

따라서, 일반최상위도메인 .com, .net, .org 등의 도메인이름으로 인한 분쟁이 발생할 경우에 신청인은 ICANN에 의하여 승인을 받은 분쟁해결기관 중 하나를 선택해 분쟁처리에 필요한 수수료를 납부하고, 문제된 도메인이름이 부정확 목적으로 등록되어 사용되고 있다는 것을 포함해 앞서 언급한 UDRP 제 4조(a)상의 세 가지 요건을 전부 입증하면 분쟁해결기관의 1인 또는 3인으로 구성된 담당 행정패널의 결정을 받게 된다. UDRP의 중재판정은 법적 효력이 있는 것이 아니므로 결정에 불복시 언제든지 법적 소송을 제기할 수 있다. 이런 맥락에서 UDRP의 분쟁해결절차는 법원의 재판 외로 진행되는 일종의 ‘대안적 분쟁해결제도(Alternative Dispute Resolution: ADR)’라고 볼 수 있다.

2. KRNIC의 해결책

우리나라의 경우 국가코드 최상위도메인(ccTLD) ‘.kr’에 대한 분쟁해결제도를 두고 있지 않다가 1999년 2월 1일 한국인터넷정보센터 산하 도메인분쟁협의회에서 독자적인 분쟁해결제도를 발표하였는데¹³⁾, 당당시 ‘.kr 도메인이름 등록세부원칙’ 제 23조(분쟁처리)에는 도메인이름과 관련된 분쟁해결에 있어서 당사자의 합의를 권고한다는 사항과 법원판결에 의한 분쟁해결을 명시하고 있을 뿐 KRNIC은 분쟁에 대해 아무런 책임을 지지 않는다는 입장이었다. 그러나, 현실적으로 법원의 소송¹⁴⁾에 의존하는 경우 최종판결까지는 많은 시간과 비용이 소요되는 문제점이 있으며 도메인분쟁분야의 전문성을 확보하기 어려운 점이 있다. 이를 해결하기 위하여 KRNIC은 2001년 12월 28일 도메인이름 분쟁조정위원회¹⁵⁾를 설립하여 .kr에대한 전문적인 분쟁해결서비스를 제공하고 있다. 위원회의 설립과 더불어 개정된 도메인 등록관리규정 제8조(분쟁처리)의 내용은 “① 도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에는 분쟁당사자간의 협의에 의

한 해결을 권유한다. ② 도메인이름분쟁조정위원회에 조정신청이 접수되는 경우에는 도메인이름분쟁조정규정에 의한다.(개정 2001. 12. 28.) ③ 도메인이름에 대하여 도메인이름분쟁조정위원회의 조정결정, 법원의 판결 또는 중재판정이 확정된 경우 그 확정된 결과에 따라 조치한다.(개정 2001. 12. 28.)”로 명시되어 있다.

<그림 1.>의 ‘조정절차도’에서 보듯이, 도메인이름 분쟁이 발생한 경우 다음의 절차를 따르게 되며 조정결정은 일정한 효력을 발생한다.

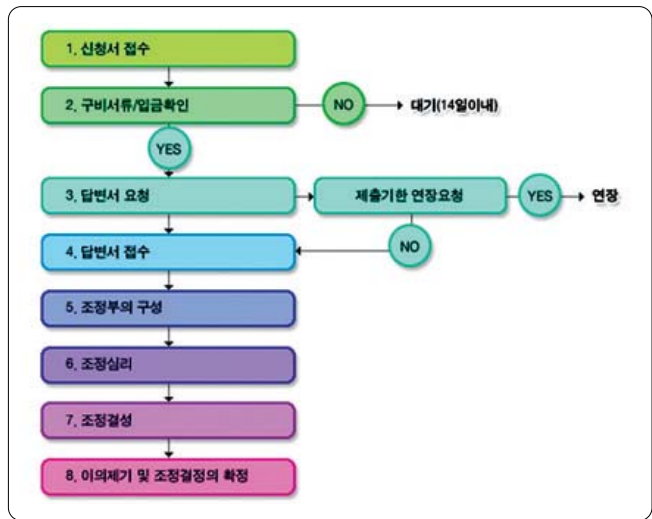


그림 1. ‘도메인이름 분쟁조정위원회’의 분쟁조정절차도

3번 항에서 피신청인(해당 도메인이름 등록인)은 답변서 제출의 요청을 받으면 조정신청이유에 반박하는 내용의 답변서와 자기의 주장을 뒷받침할 수 있는 관련자료를 14일 이내에 제출하거나 제출기한 연장요청을 할 수 있다. 기간 내에 답변서를 제출하지 않은 경우에는 피신청인의 답변 없이 분쟁조정심리를 진행할 수 있다. 5번 항의 “조정부”란 특정 분쟁조정을 위하여 구성된 1인의 조정인 또는 3인의 조정인 합의체를 말한다. 조정부의 심리는 신청인과 피신청인이 제출한 서류 등에 대하여 서면심리를 원칙으로 14일 이내에 마치며, 피신청인의 도메인이름 등록이나 사용이 i) 피신청인의 도메인이름 사용이 국내에 등록된 신청인의 상표나 서비스표에 대한 권리를 침해하는 경우 ii) 피신청인의 도메인이름 사용이 국내에 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 경우 iii) 피신청인의 도메인이름 사용이 국내

12) 최병규, “도메인이름의 보호 및 분쟁해결,” 「지식재산21」, 특허청, 2001.7, pp.56~57.

13) Ibid.

14) 분쟁당사자간에 대하여 구속력이 있는 결정이 내려지기 때문에 분쟁해결의 마지막 단계이며 최종적인 절차이다. 그러나 과도한 소송비용, 소송의 장기화, 전문성 확보의 어려움 등의 단점이 있다.


15) <http://www.ddrc.or.kr/>

에 널리 인식된 신청인의 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등에 대한 식별력이나 명성을 손상하는 경우 iv) 피신청인의 도메인이름이 국내에 널리 인식된 신청인의 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등과 동일 또는 유사하고, 피신청인의 도메인이름 등록의 주된 목적이 신청인이 그 성명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호 등을 도메인이름으로 등록시키는 것을 방해하기 위한 것인 경우 신청인의 권리 또는 정당한 이익이 침해받는 것으로 판단할 수 있다. 7번 항의 조정결정에 대하여 불복하는 당사자(신청인 또는 피신청인)는 그 조정결정을 송부 받은 날로부터 14일 이내에 법원에 제소하거나 당사자합의에 의한 중재신청을 하는 이의제기를 하지 않는 경우에는, 상대방 당사자는 그 조정결정문을 등록대행자¹⁶⁾에게 제출하여 조정결정을 실행시킬 수 있다. 조정결정에 의하여 불리하게 된 당사자가 14일 기간 이내에 이의제기사실을 증명할 수 있는 서류를 위원회에 제출하지 않으면, 등록대행자가 조정결정을 실행함에 있어서 이의제기가 없는 것으로 본다.

V. 결론

앞서 살펴보았듯이, 인터넷 도메인이름과 상표권의 분쟁은 이제 사회문제로 회자(膾炙)되어 언론매체를 통해 빈번히 보도되고 있다. 이러한 분쟁을 미연에 방지하기 위해 무엇보다 기업이나 개인이 철저하게 상표 또는 상호를 관리하는 자구책이 요구된다. 다시 말해 자신의 상표나 상호가 타인에 의해 도메인이름으로 선점(先占)되지 않도록 대책을 강구하는 것이 중요하다. 공격이 최선의 방어이듯 자기의 상표나 상호를 도메인이름으로 등록하거나, 역(逆)으로 도메인이름 자체를 상표로 등록·관리하는 것이 한 가지 방법이 될 것이다. 그러나 도메인이름과 상표권의 근본적인 차이로 인하여 아무리 선의라 하더라도 분쟁이 발생하지 않을 수는 없다. 이런 분쟁을 전통적인 사법제도에만 의존하기에는 분쟁비용과 시간소요가 많기 때문에 상담, 조사, 중개, 중재 등 다양한 분쟁해결방법이 온라인으로 이루어져 시간과 비용을 절감하고 일반의 인지도를 높여 해결제도에 대한 접근을 쉽게 해 주는 것이 바람직하다. 이런 취지에서 도메인이름 분쟁조정위원회의 국내 ‘.kr’도메인 관련 분쟁조정 역할은 굉장히 중요하다고 할 것이며 앞으로의 활동에도 귀추(歸趨)가 주목된다.

또한, 위원회의 분쟁조정역할에 관한 평가와 보완점은 앞으

로의 연구과제가 될 것이다. 이제 문제는 인터넷의 글로벌(Global)한 속성으로 인하여 우리만의 단독 해결은 크게 의미가 없다는 점이다. 도메인이름 분쟁의 국제적 양상이 더욱 두드러짐에 따라, 일반도메인이름 등록에 관해 ICANN과 WIPO에서 좀 더 체계적이고 명문화된 지침을 만들어 악의적인 도메인이름의 출현을 사전에 차단하도록 국제적으로 강력한 제재조치를 마련하는 것도 필요하다. 도메인이름 분쟁방지 및 해결에 있어서도 인터넷 강국이라는 한국의 면모를 여실히 발휘해 국제적 흐름에 발빠르게 대처하고 동참해 나간다면 명실공히 사이버세계의 선두주자로 발돋움하게 될 날이 멀지 않을 것이다. 

📖 <참고문헌> 📖

- 문삼섭** 「상표법」(제2판), 세창출판사, 2004.
- 문창진** “사이버스쿼팅 방지를 위한 부정경쟁방지법 중 개정법률에 대한 소개,” 「지식재산2」, 특허청, 2004. 1.
- 안효질** “부정경쟁방지법에 의한 도메인네임 자체의 보호가능성,” 「창작과 권리」 21권 단일호, 세창출판사, 2000.
- 윤선희** “도메인네임 분쟁의 국제적 동향,” 「창작과 권리」, 24권 단일호, 세창출판사, 2001.
- 이대희** “UDRP(통일분쟁해결정책)의 문제점과 이에 대한 대응 방안,” 「디지털시대의 상표보호」 2002. 5.
- 이상정, 표호건** “도메인네임과 상표권의 저촉문제 및 해결 방안 연구,” 지적재산연구 센터, 1999.
- 이수용** “인터넷상의 도메인네임과 상표보호,” 「디지털시대의 상표보호」, 2002. 5.
- 정진섭** “인터넷 도메인네임과 상표권 분쟁,” 지적소유권학회, 2권, 1998.
- 최병규** “도메인이름의 보호 및 분쟁해결,” 「지식재산2」, 특허청, 2001. 7.

16) 도메인이름 등록대행업무를 수행할 수 있도록 선정된 자로서 (재)한국인터넷정보센터와 계약을 체결한자를 말한다. 공인 KR도메인사업자에는 후이즈(whois.co.kr), 아사달(www.asadal.co.kr), 가비아(domain.gabia.co.kr), 닷네임(www.dotname.co.kr), 비즈타운(www.biztown.co.kr), 도레지(www.doregi.com), 아이네임즈(www.i-names.co.kr) 등이 있다. (<http://domain.nic.or.kr/request.htm>)