



사례로 본 도메인네임 분쟁

특정상표냐, 보통명사냐 사례로 본 도메인네임 분쟁

상표는 상품의 시장범위와 밀접한 관련이 있기 때문에 전 세계에 동일한 상표가 여러 개 존재할 수 있는 반면, 도메인네임은 공교롭게도 이 세상에 동일한 것이 존재하지 않는다. 그러다 보니, 타인이 어떤 상표와 동일 또는 유사한 명칭을 도메인네임으로 등록한 경우 상표권자는 그 상표를 도메인네임으로 사용할 수 없게 돼서 상표권자와 도메인네임 등록자 간에 분쟁이 빈번히 발생하곤 한다. 이하에서는 최근의 상표 분쟁사례와 도메인네임 분쟁사례를 소개하고 상표와 도메인네임을 둘러싼 법적 문제를 살펴보고자 한다.

글 손승우 단국대학교 법정대학 교수

길을 걷다 M자형 황금색 아치를 보게 되면 무엇이 연상되는가? 바로 맥도날드 햄버거와 특유의 바삭함을 지닌 후렌치후라이(감자튀김)를 머릿속에 떠올릴 것이다. 이것이 바로 상표의 힘이다. 이러한 상표는 상품의 얼굴로서 지적재산권의 하나인 상표권에 의해 보호받을 수 있다. 만약 어떤 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 타인이 동일 또는 유사한 상품에 사용해 소비자에게 혼동을 일으키게 한다면 상표권자는 상표법과 부정경쟁방지법에 의해 그러한 사용을 제재할 수 있다.

최근 IT 시장에는 다수의 중요한 상표 분쟁들이 발생했다. 예컨대, 포털사이트의 최강자인 다음과 네이버 간에 '카페'라는 브랜드를 놓고 상표전쟁이 있었고, 삼성의 MP3 'YEPP' 과 휴대폰 충전기 'YAP' 간에도 상표다툼이 있었다. 또한 올초에는 블리자드의 유명 PC 게임인 '디아블로'의 상표가 국내에서 무효 처리되는 사건이 있기도 했다.

이렇듯 도메인명 자체가 갈수록 상표와 유사한 기능을 하게 됨에 따라, 둘 사이의 충돌 및 법률적 분쟁 등이 국내외에서 빈번히 일어나고 있다. 도메인네임이 인터넷 주소로서의 본연의 기능을 넘어 상품의 출처표시적 기능을 견지함에 따라 도메인네임과 상표권간에 팽팽한 긴장감이 조성되고 있는 것이다.

연재순서

1 제트스트리밍 분쟁과 저작권침해자의 항변

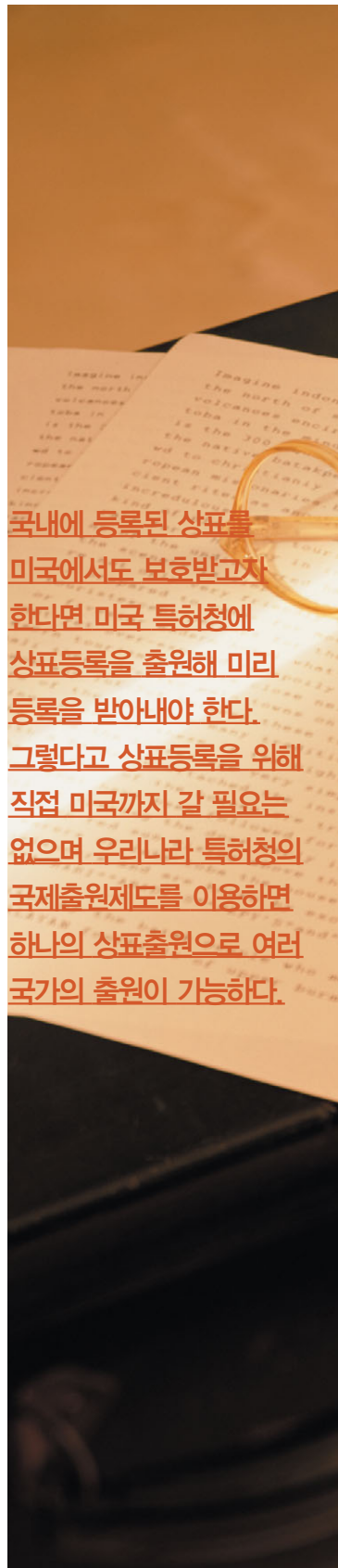
2 경업·전직금지 vs 생존권 - DC기업의 영업비밀 보호

3 디지털콘텐츠의 Idea는 보호받을 수 있는가

4 소니 플레이스테이션의 역분석 분쟁

5 독점금지법 vs 지적재산권 - 코닥사건

6 상표권 vs 도메인네임 분쟁



상표권

상표(Trade Mark: TM)란 상품을 생산하고 판매하는 자가 자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위해 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 등의 표장을 말한다. 상표와 마찬가지로 퀵서비스, 통신업 등과 같이 자신의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별하기 위해 사용되는 서비스표도 상표법에 의해 보호된다.

상표를 특허청에 출원해 그 식별력에 대한 심사를 거치는 등 일정한 절차를 모두 통과하면 상표로서 등록되게 된다. 상표가 등록되면 상표권자는 그 상표를 독점적으로 사용할 수 있으며 타인이 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 금지할 수 있다. 또 그것으로 인한 피해에 대해 손해배상을 청구할 수 있다. 따라서 상표를 하루라도 먼저 출원해 등록한 사람이 상표권을 가지게 된다(등록주의와 선원주의).

먼저 출원한 등록상표와 그 외관('나이기'와 '나이끼')이나 관념('Dragon'과 '공룡')이 동일·유사한 상표는 등록받을 수 없다. 그리고 상표의 외관과 관념이 서로 다르다 하더라도 청감이 유사한 경우에는 유사상표로서 등록될 수 없다. 예컨대, 새기술엔티피아의 휴대폰 충전기 상표인 'YAP' 과 삼성전자의 MP3 재생기 상표인 'YEPP' 은 그 외관이 다르고 관념의 대비가 불가능하지만, 초성인 'o' 과 종성인 'b' 이 같으며, 종성이 닫히는 입술소리에 해당하고 음절을 짧게 끊는 효과가 있어 기합, 구호, 외마디 소리 등을 연상시킨다는 점에서 그 청감이 유사하므로 두 상표는 호칭이 유사하다고 볼 수 있다(무효(상표) 2004.07.22. 대법원 2003후144 판결).

원칙적으로 상표등록이 되지 않는 것들이 있다. 예컨대, 백세주, 소프트웨어, 과자 등과 같이 상표의 보통명사에 대해서는 특정한 사업자에게 독점권을 부여할 수가 없다. 또한 현저한 지리적 명칭(뉴욕, 한라산), 생산·가공방법(수제, 유기농), 상품의 산지(인삼에 '금산'), 품질

('원조'), 원재료('알미늄') 등을 나타내는 상표는 식별력이 없으므로 원칙적으로 등록을 받지 못한다. 한편 재미있는 것은 어떤 상표가 너무 유명해졌으나 상표로서 관리를 소홀히 해 보통명칭화된 경우도 있다. 예를 들면, 기아자동차의 박스형 승용차인 '봉고', 지철기를 처음 발명한 자의 이름을 따서 상표화한 '호치키스'가 그러하며 크리비스, 초코파이, 콘칩, 지프차, 미원 등도 같은 경우이다.

국내 게임 업체의 상표를 국내 특허청에 등록하면 해외에서도 상표보호를 받을 수 있을까? 각국의 상표제도는 독립적으로 운영되고 있기 때문에 국내에서 등록된 상표는 대한민국에서만 효력을 인정받게 되며 해외에서는 보호받지 못한다. 따라서 국내에 등록된 상표를 미국에서도 보호받고자 한다면 미국 특허청에 상표등록을 출원해 미리 등록을 받아야 한다. 그렇다고 상표등록을 위해 직접 미국까지 갈 필요는 없으며 우리나라 특허청의 국제출원제도를 이용하면 하나의 상표출원으로 여러 국가의 출원이 가능하다. 올해 초 캐릭터 개발업체인 리폼인터내셔널은 세계적인 게임 퍼블리셔 VUG를 상대로 특허법원에 신청한 '디아블로' 상표권 무효 소송에서 승소했는데, '디아블로'는 미국에서 리폼의 '피아블(DDIABLE)' 보다 먼저 상표등록을 했으나 국내에서는 늦게 상표를 등록해 이러한 결과를 초래하게 됐다.

다음과 네이버의 '카페' 전쟁

2004년 2월 '다음카페'로 유명한 다음커뮤니케이션은 네이버 운영자인 NHN를 상대로 '카페(cafe)'라는 서비스 명칭을 사용하지 못하도록 서울중앙지법에 표장사용금지 가처분신청을 제기했다. 다음은 인터넷 동호회인 카페 서비스를 본격적으로 활성화시킨 기업으로 카페에 대한 남다른 애정을 가지고 있으며, 일반 네티즌들이 '카페'라고 하면 '다음카페'를 연상하기 때문에 카페에 대한 상표권은 다음이 가진다고 주장했다. 따라서 다음은 네이버가 오픈한 '카페iN' 서비스에 대해 '카페'라는 명칭을 사용한

것은 다음의 고유한 '카페' 서비스 이름을 무단 도용한 것이라고 주장했다.

이에 대해 네이버는 다음이 서비스하고 있는 '카페'라는 명칭은 만남의 장소나 사교 장소를 뜻하는 보통명칭에 지나지 않으며 네이버 이전에도 수많은 커뮤니티 서비스가 카페라는 이름을 사용하고 있었다고 반박했다. 또한 네이버가 '카페'에 'iN'을 덧붙여 '카페iN'으로서 서비스명을 정한 것은 앞서 서비스되고 있는 '지식iN'과 함께 패밀리 브랜드화하기 위한 것이며, 커피나 차에 들어있는 카페인을 뜻하는 것으로 중독성 있는 서비스를 의미하기 위해 기획됐었다고 주장했다(아이뉴스24 2004.2.3). 한편, 다음은 2004년 5월에 'DaumCafe', '카페' 등을 상표출원했고, 네이버는 동년 8월에 '네이버카페'를 상표출원했다.

이러한 다툼에 대해 2004년 5월 서울중앙지법 민사합의50부는 다음의 노력에 의해 '카페'라는 명칭이 유명해졌지만 인터넷에서 '카페'는 이미 보통명사나 관용표현으로 사용되고 있다고 했다. 또한 "카페'라는 명칭이 90년대 PC통신에서 개발돼 96년에 다른 웹사이트가 커뮤니티 서비스에 '카페' 명칭을 사용한 일도 있어 다음이 처음으로 사용했다고 볼 수도 없다"고 판시하면서 다음의 가처분 신청을 기각했다. 법원은 이번 판결로 보통명사를 특정기업이 독점하는 것보다는 네티즌 모두가 공유하는 것이 공공의 이익에 보다 부합함을 재확인시켜 줬다.

백세주 사건

백세주는 누룩을 써서 빚은 우리의 전통주로서 애주가들은 이를 차게 해서 생백세주로 즐기기도 하지만 50세주, 백세주 폭탄 등을 직접 제조해 마시기도 한다. 1999년 이래로 이 '백세주'라는 이름을 둘러싸고 (주)국순당과 (주)백세주 사이에 상표분쟁이 있어왔다. 5년간의 법정 다툼은 국순당의 승리로 끝을 맺었는데 그 사건의 주요내용을 보면 다음과 같다.

국순당의 백세주는 일제시대 조선주조협회가 일본어로 펴낸 조선주조사에 기록된 우리 전통주조법을 80년대 초에

재현한 '생쌀발효법'에 의해 빚어진 술로서 그 기술은 특허에 의해 보호받고 있다. 고려시대 술을 의인화한 임춘의 소설 '국순전'에서 창안해 회사의 상호를 국순당으로 변경하고, 94년 '백하주'로 불리던 술은 '백세주'로 다시 태어나게 됐다. 백세주가 애주가들 사이에 히트를 치자 국순당은 '백세주'를 상표로 등록하기 위해 출원했다. 그러나 '백세주는 한약재를 사용한 민속주의 보통명칭'이라는 이유로 등록이 거절됐다. 이에 국순당은 '국순당 백세주'로 상표등록을 재시도해 마침내 98년 상표등록을 하게 됐다.

이 분쟁의 상대방인 청정식품(주)은 경남 함양군에 소재한 주류회사로서 99년 사업자등록을 하고 '신선백세주'라는 명칭을 상표출원해 등록했다. 청정식품의 상표출원에 국순당은 즉각 "상표가 유사해 소비자들에게 혼동을 줄 수 있다"며 이의를 신청했으나, 특허심판원은 "백세주는 보통명칭이고 앞에 따라 붙은 '국순당'과 '신선'은 서로 유사하지 않다"며 국순당의 신청을 기각했다. 이후 청정식품은 2001년부터 '신선백세주'를 판매하기 시작했으며 이듬해 상호도 (주)백세주로 변경했었다.

지난 2002년 7월 국순당은 "회사의 고유 상표이자 상품명인 '백세주'와 동일 또는 유사한 상호와 상표를 사용, 소비자들을 혼동시키고 있다"며 (주)백세주를 상대로 상호 사용금지 가처분 신청 및 1억 원의 손해배상 소송을 수원지법에 제기했다. 이에 대해 (주)백세주는 '신선백세주'는 법적 하자없이 상표로 등록해 사용하고 있으며 백세주는 국어사전에 등재돼 있는 전통 약주이며 '신선'이란 명칭을 덧붙여 국순당의 것과 구별되므로 상표권을 침해하지 않았다고 반박했다. 그러나 원심은 국순당의 손을 들어 줬다.

2004년 7월 항소심에서 서울고등법원은 등록상표인 국순당의 '백세주'와 백세주의 '신선백세주' 상표가 '백세주'로 간략하게 호칭될 경우 두 상표는 동일하거나 유사하다고 볼 수 있으며, 이러한 상표를 자사의 상품과 영업에 사용할 경우에는 거래상 일반 수요자들에게 상품의

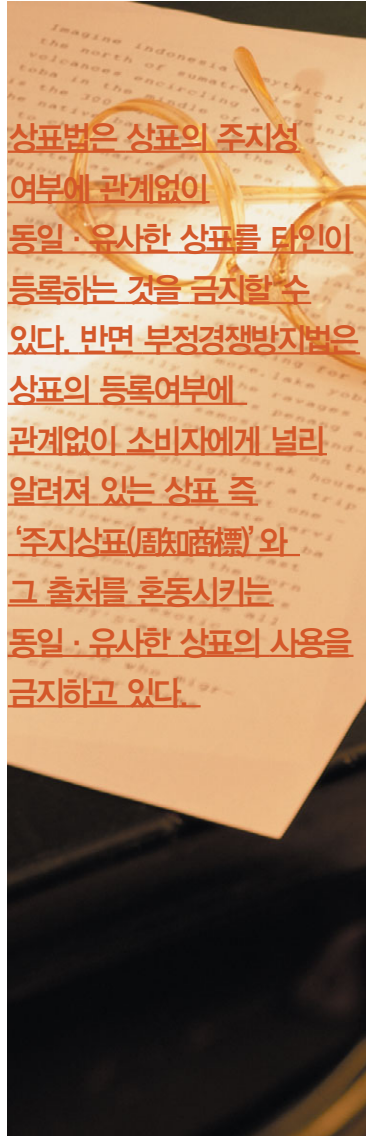
출처 및 주체에 관한 오인 또는 혼동을 일으킬 우려가 있다고 판시했다. 또 (주)백세주는 전통주 시장의 70%를 차지하고 있는 국순당 백세주의 유명세를 이용하고자한 의도가 다분히 존재했다. 피고는 '신선 백세주'란 제품을 출시하면서 판매 대리점 등에 '광고비용이 거의 들지 않는다'고 선전한 점을 볼 때 원고의 상품과 혼동을 일으켜 영업상 이익을 얻고자 한 목적으로 상표를 등록한 것으로 여겨진다. 결국 (주)백세주는 제품을 모두 폐기하고 국순당에게 6,100만원 상당을 배상하게 됐다.

이 사건은 부정경쟁방지법을 적용해 해결했는데, 이 법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호와 동일·유사한 것을 사용함으로써 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 규제대상으로 하고 있다. (주)백세주는 국순당이 그동안 국순당 고유의 술맛과 회사 이미지를 제고하기 위해 투자한 상당한 비용과 시간 등에 무단 편승해 경제적 이익을 획득하려고 한 점이 인정된 것이라 볼 수 있다.

상표법과 부정경쟁방지법의 차이를 간단히 살펴보면, 우선 상표법은 상표의 주지성 여부에 관계없이 동일·유사한 상표를 타인이 등록하는 것을 금지할 수 있다. 반면 부정경쟁방지법은 상표의 등록여부에 관계없이 소비자에게 널리 알려져 있는 상표 즉 '주지상표(周知商標)'와 그 출처를 혼동시키는 동일·유사한 상표의 사용을 금지하고 있다. 부정경쟁행위는 그 목적 여하를 불문하고 상품주체나 영업주체의 혼동을 야기하는 행위, 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위, 원산지를 오인하게 하는 행위, 상품출처를 오인하게 하는 행위, 타인의 상품을 사칭하거나 상품의 내용·품질 등을 오인하게 하는 행위 등을 포함한다(부정경쟁방지법 제2조 제1호).

상표와 상호

위 사안에서 '(주)백세주'와 '신선 백세주'는 법적으로 다른 지위와 효력을 가진다. '신선 백세주'는 상표로서 상품의 이름인데 반해, '(주)백세주'는 상호로서



상인의 명칭이다. 상표는 기호, 문자, 도형 등으로 이뤄지며 영·외국어로도 등록이 가능하고, 심지어 코카콜라 병모양과 같은 입체상표도 등록할 수 있다. 반면 상호는 반드시 국문으로 등록해야 한다. 또한 상표는 특허청에 출원해 등록해야 하나 상호는 법원의 상업등기소에 등기해야 한다. 중요한 것은 상표는 사용유무를 떠나 먼저 출원해 등록하게 되면 독점권이 부여되지만 상호는 앞서 사용한 자가 권리를 취득하게 된다. 효력에 있어서도 차이가 있는데, 상표는 등록하면 전국에 걸쳐 독점권을 가지지만 상호는 등기소 관할구역(광역시, 시, 읍, 면 등) 내의 행정구역 단위로 효력을 가진다.

좋은 상표란?

한편 상표에는 좋은 상표와 그렇지 못한 상표가 있다. 예를 들면, 코닥, 맥도날드, 리니지, 아이리버, 인텔 등과 같이 심미적이고 팬시(fancy)한 이름은 그 상품의 원재료를 전혀 연상시키지 않는 것으로 일단 그 상품이 유명해지게 되면 상당한 식별력을 갖게 되므로 좋은 상표이다. 반면 원재료, 생산방법, 용도 등을 연상시키거나 설명하는 상표는 상대적으로 다른 상표와 식별력이 떨어지므로 상표분쟁에 휘말릴 가능성이 높다. 따라서 디지털콘텐츠 등 개발된 상품에 대한 상표를 정하고자 할 경우 다른 주지상표와 혼동을 일으키거나 식별력이 떨어지는 상표 등은 되도록 피해야 하며 독자적이고 팬시한 명칭을 고안해 상표로서 등록하는 것이 향후 잠재적 분쟁을 예방할 수 있는 방법이다.

도메인네임 vs 상표권

앞서 설명한 바와 같이 상표권은 속주주의가 적용돼 국가마다 발생하며 동일한 상표가 여러 개 존재할 수 있다. 그러나 인터넷은 국경이 없으므로 다른 국가에 등록된 상표와 동일·유사한 도메인네임을 국내에서 등록하더라도 그 국가에서 상표권을 침해할 수도 있다. 다시 말해 SEX라는 명사가 포함된 상표 또는 상호를 사용하고 있는 회사는 전 세계에 수도 없이 많을 것이다. 그런데 도메인네임인 SEX.COM은 전 세계에 몇 개나 될까? 단 하나이다. 이와 같이 도메인네임은 그 희소성 때문에 동일·유사한 상표를 소유하고 있는 세계 각국의 상표권자들로부터 항상 공격의 대상이 되고 있다. 그럼, 어떤 경우에 도메인네임 보유자가 상표권을 침해하게 되는 것일까?

타인의 상표가 지니는 신용으로부터 부당한 경제적 이익을 획득할 목적으로 상표와 동일·유사한 도메인네임을 등록·보유·이전·사용하는 행위를 '사이버스쿼팅(Cybersquatting)'이라고 하며, 인터넷주소자원에관한법률은 이러한 행위를 금지하고 있다(동법 제12조). 또한 부정경쟁방지법도 국내에 널리 알

려져 있는 '주지상표'와 동일·유사한 도메인네임을 전매하거나 상표권자의 도메인네임을 등록을 방해할 목적으로 도메인네임을 등록·보유하는 행위를 부정경쟁행위로 보고 있다(동법 제2조 아호).

SEX.biz 사건

- Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA0209000124756 (STOP, Nov. 4, 2002) -

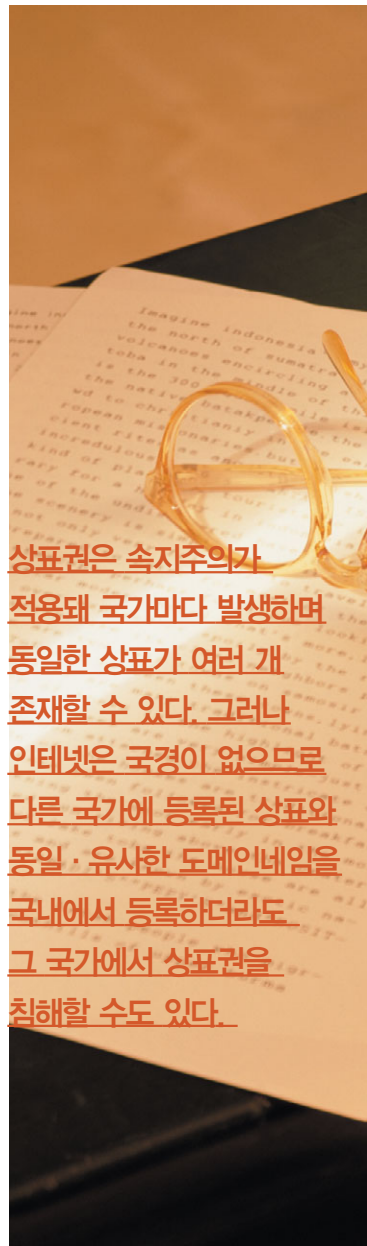
2001년 12월 미국에 SEX라는 명칭을 상표로 등록한 업체는 우리나라의 한 개인이 등록해 보유하고 있는 sex.biz 도메인네임의 반환을 요구하는 조정을 신청했다. 신청인은 냉장고용 자석 장식제품을 생산하고 있으며, 의학 전문가와 일반인을 위한 인간의 성과 질병에 관한 교육 자료를 온라인과 오프라인에서 서비스하고 있는 회사이다.

한편 피신청인은 우리나라에 거주지를 두고 있는 개인으로 2002년 3월 27일 sex.biz 도메인네임을 (주)가비아에 등록했다. 그러나 피신청인은 신청인으로부터 SEX 상표에 관한 통지를 받기 전까지 그 도메인네임을 사용하기 위한 어떠한 구체적 사업 활동을 하고 있지 않았다. 다만 피신청인은 2002년 4월 30일 sex.biz 도메인네임을 사용하기 위해 웹사이트의 제작을 의뢰했으며, 사업을 시작하기 위해 투자자를 모집하는 광고를 인터넷에 게재했을 뿐이다.

상표권자가 피신청인의 도메인네임 등록을 말소시키기 위해서는 피신청인이 부정한 목적(in bad faith)으로 도메인네임을 등록했거나 또는 사용했다는 사실을 입증해야 한다. 여기서 부정한 목적의 대표적인 행위유형이 바로 사이버스쿼팅인데, 도메인네임은 선점수·선등록주의(first come, first served)를 취하고 있기 때문에 주지상표와 동일·유사한 도메인네임이라도 먼저 등록된 사람이 소유권을 취득하게 된다. 그러나 주지상표와 동일·유사한 도메인네임을 등록한 목적이 이를 선점해 상표권자에게 판매하거나 대

여하는 것이 유일한 것이라면 이러한 등록은 부정한 것에 해당된다.

또한 상표권자가 도메인네임을 등록해 사용하는 것을 방해할 목적으로 도메인네임을 먼저 등록하는 것도 부정한 목적에 해당될 수 있다. 사안에서 피신청인은 SEX 상표와 동일한 도메인네임을 등록할 경우 상표권자와 잠재적 분쟁이 발생할 수 있음을 등록기관으로부터 통지받았다. 그리고 이 통지를 받기 전까지 sex.biz 도메인네임을 영업과 관련해 사용하거나 또는 사용할 계획을 가지고 있지 않았다. 따라서 판정부는 도메인네임과 동일한 상표



가 이미 존재함을 인식하고 있음에도 불구하고 그 도메인네임을 등록한 후 이를 사용하지 않고 있는 경우, 그리고 신청인의 주장을 반증할 합리적인 이유를 제시하지 못한다면 그 등록의 정당성은 인정받을 수 없다고 결정했다.

부정경쟁방지법은 사이버스쿼팅 행위를 실효적으로 규제하기 위해 부정한 목적으로 등록된 도메인네임에 대해 상표권자에게 그 등록말소를 청구할 수 있게 했으며, 또한 그 행위로 인해 영업상 신용 실추 및 손해가 발생한 경우 손해배상과 신용회복 청구를 할 수 있도록 하고 있다. 그러나 사이버스쿼팅에 대한 형사처벌은 인정하고 있지 않다.

MAN.biz 사건

- B. Man Nutzfahrzeuge AG v. Daumtech Plant Service Co., Ltd., Case No. DBIZ2002-00108 (WIPO, Aug. 23, 2002) -

위 사건과는 다르게 도메인네임의 등록과 사용이 정당한 것으로 인정한 사례를 소개하면 다음과 같다. Man.biz 사건에서는 신청인은 트럭, 버스 및 디젤엔진을 생산·판매하는 회사로서 독일과 전 세계적으로 그 명성이 알려져 있다. 이 회사는 독일 및 한국을 포함해 50개국이 넘는 국가에서 'MAN'이라는 명칭을 상표로 등록했다. 그리고 분쟁의 대상이 된 도메인네임인 man.biz는 한국에 거주하는 한 개인이 2003년 3월에 등록해 보유하고 있다. 판정부는 피신청인이 부정한 목적으로 도메인네임을 등록했다는 신청인의 주장을 받아들이지 않았다. 그 주된 근거로서 피신청인이 man.biz를 등록한 목적은 '구인·구직 관련 사이트'를 운영하기 위한 것이었으며, 실제로 피신청인은 플랜트 시운전 전문용역업무 및 시운전 전문기술인력의 공급을 위한 영업을 영위하고 있기 때문이다. 다시 말해 도메인네임 등록이 부정한 목적에 해당되지 않기 위해서는 등록된 도메인네임을 실제로 자신의 영업 등과 연계해 사용하는 것이 중요하다고 하겠다. ☺