

## 한미자유무역협정(FTA)에 따른 도메인이름 분쟁해결의 개선방안에 관한 연구

A Study of Domain Name Disputes Resolution with the  
Korea-U.S. FTA Agreement

박 유 선\*  
Yu-Sun Park

### 〈 목 차 〉

- I. 서 론
- II. 도메인이름분쟁조정규정과 통일도메인이름분쟁해결규정의 비교
- III. 도메인이름분쟁조정규정의 개선방안
- IV. 결 론

주제어 : UDRP, 도메인이름분쟁조정규정, 인터넷분쟁조정위원회, 부정한 목적, 정당한 권리나 이익.

\* 법학박사, J.D., 미국변호사.

## I. 서론

최근 국내신문과 CNN을 통하여 한국계 캐나다 이민2세가 인터넷 이용자가 URL창에 상표권자의 상표를 검색할 때 “.com” 대신 “.cm”을 입력하는 일이 빈번하다는 점을 착안하여 “.cm”으로 끝나는 도메인을 다수 등록한 후 야후를 통하여 인터넷 이용자들을 자신의 웹사이트로 재 연결되도록 함으로써 3억 달러에 이르는 수익을 얻었다는 기사가 보도되었다.<sup>1)</sup> 기사의 주인공의 행위는 기발한 사업아이디어로 여겨질 수 있으나 이는 상표권자의 도메인이름의 글자를 변경하여, 상표권자의 신용이나 주지·저명한 상표에 편승하여 경제적 이익을 얻고자 하는 타이포스쿼팅(typosquatting)<sup>2)</sup>으로서 사이버스쿼팅(cybersquatting)<sup>3)</sup> 행위로 판단될 수 있다. 따라서 인터넷상에서의 새로운 사업 아이디어의 개발과 기술의 실용화는 새로운 가치창출의 수단이 될 수 있으나 도메인이름을 이용한 적법한 비즈니스와 타인의 상표를 권한 없이 사용하는 사이버스쿼팅 행위는 잇달아 있을 수 있으므로 그 경계를 정하는 일이 매우 중요하다.

최근에 타결된 우리나라와 미국 간 자유무역협정(Free Trade Agreement, 이하 “FTA”) 협정문은 지적재산권 분야에 인터넷상의 도메인이름에 관한 규정을 포함하였다.<sup>4)</sup> 도메인

1) 한국경제신문 (2007. 5. 24.).

2) 타이포스쿼팅(typosquatting)은 “오자선점” 또는 “오기에 의한 점유”라고 번역될 수 있으나 “typosquatting”이라는 용어가 사이버스쿼팅(cybersquatting)과 마찬가지로 도메인이름 분쟁과 관련된 용어로서 널리 사용되므로 본 논문에서는 원어를 발음 그대로 옮겨 사용하기로 한다.

3) 사이버스쿼팅(cybersquatting) 또는 사이버스쿼터(cybersquatter)는 권한 없이 또는 임대료를 지불하지 않고 계속하여 거주하는 불법점유자를 뜻하는 “squatter”와 “cyber”가 결합된 용어로, 초기에는 도메인이름의 등록비 또는 등록 갱신료를 지불하지 않아 도메인이름에 대한 권리를 박탈당한 등록인을 뜻하는 용어로 사용되었다. 사이버스쿼터가 상표권자의 상표와 결합된 신용을 이용하여 이익을 얻을 목적으로 도메인이름을 등록하여 사용하는 등록인을 가리키는데 처음 사용된 것은 1995년, Los Angeles Times의 “Cyber Squatters Give Carl's Jr., Others Net Loss”라는 제목의 기사에서였다. 판례에서 처음 인용된 것은 1996년 일리노이 주 법원에서 제기된 Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen 사건에서, Toeppen은 저명한 회사들의 이름으로 구성된 240여건의 도메인이름을 등록하였고, 법원은 처음으로 Toeppen을 사이버스쿼터로 칭하면서, 상표와 결합된 신용을 확립하기 위하여 수백만 달러를 지출해온 상표권자에게 급전적 이익을 대가로 도메인이름을 판매하거나 라이선스 할 목적으로 도메인이름을 등록하여 보유하고 있는 등록인을 사이버스쿼터라고 부른다고 정의하였다, David Nelmark, “Virtual Property : The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interests Such as Domain Names,” Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 3, 2004, p.10.

4) 외교통상부 웹사이트 참조, [http://www.mofat.go.kr/mofat/fta/kor/kor\\_list.htm](http://www.mofat.go.kr/mofat/fta/kor/kor_list.htm). (accessed Jun. 24, 2007); WIPO AMC, *Geographic Distribution of Parties cumulative gTLD*, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries.jsp?party=R> (accessed Jun. 24, 2007). 도메인이름 분쟁의 당사자들을 UDRP에 의한 행정절차를 중심으로 살펴보면, 피신청인의 상대방이 우리나라에 거주하는 등록인임을 확인할 수 있다. 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization, 이하 “WIPO”) 중재조정센터(Arbitration and Mediation Center)에 접수된 도메인이름 분쟁관련 행정절차의 당사자를 살펴보면, 지난 1999년 12월부터 2007년 6월 14일까지 신청인의 약 50%가 미국에 거주하며, 신청인이 우리나라에 거주하는 사건은 53건에 불과하나 우리나라에 거주하는 피신청인이 행정절차에 제소된 경우는 516건이므로 국가별 피신청인의 수를 비교할 때 우리나라는 세계 6위에 이른다. 따라서 미국의 상표권자가 우리나라에 거주하는 등록인을 상대로 UDRP에 따른 분쟁해결을 신청하는 경우가 상당하고, 이러한 추이는 단지 행정절차뿐만 아니라 상표권자가 등록인을 상대로 법원에서 소를 제기하는 경우에도 다르지 않다.

이름 분쟁에 있어서 국제적으로 적용되는 통일 도메인이름 분쟁해결 규정(The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “UDRP”)은 일반적으로 “.com”, “.net” 등의 일반 최상위 도메인이름(generic Top Level Domain)에 적용되고, 국가 최상위 도메인(country code Top Level Domain)의 등록과 규제는 해당국가에 적을 둔 기관에 의하여 이루어져 왔다.

한미자유무역협정(FTA) 협정문에서, 양 당사국은 국가 최상위 도메인이름의 분쟁 시 UDRP에서 수립된 원칙에 기초하여 분쟁해결절차를 규정하는데 합의하였다(제18.3조, 1항). 현재 우리나라 국가 최상위 도메인인 “.kr” 도메인이름관련 분쟁은 도메인이름분쟁조정규정에 의하여 규제되고 있으나 앞으로 UDRP에 기초한 원칙에 따라 보다 일관성에게 규제될 것으로 예상된다. 한미 양국은 또한 국가 최상위 도메인이름의 관리에 있어서 도메인이름 등록인에 관한 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보의 데이터베이스를 온라인상 공중이 접근할 수 있도록 제공할 것을 등록인에게 요구하는데 합의하였으므로(제18.3조, 2항), 우리 정부는 “.kr” 도메인의 관리를 담당하는 한국인터넷진흥원과 등록대행기관을 통하여 등록인이 “.kr” 도메인 등록 시 정확한 연락정보의 제공이 강제될 것으로 예상된다. “.kr” 도메인이름 분쟁에 적용되는 현행 도메인이름분쟁조정규정은 UDRP와 상당한 차이가 있다. 한미자유무역협정(FTA)에 따라 우리 정부가 도메인이름분쟁조정규정을 개정할 것인지 또는 조정부의 해석을 통하여 UDRP에서 수립된 원칙과 일치하도록 도메인이름분쟁조정규정을 해석할 것인지 여부는 정부와 한국인터넷진흥원, 그리고 이해관계들 간의 논의를 거쳐서 결정되어야 할 것이나, “.kr” 도메인이름 분쟁에 UDRP에서 수립된 원칙을 적용하기 위해서 UDRP 규정과 UDRP 결정문에서 확립된 원칙들을 검토하여 현행 도메인이름분쟁조정규정과 UDRP와의 차이점과 도메인이름분쟁조정규정의 문제점 및 개선방안을 모색하는 것이 필요하다.

## II. 도메인이름분쟁조정규정과 통일도메인이름분쟁해결규정의 비교

### 1. 도메인이름분쟁과 약관에 의한 분쟁해결

인터넷 도메인이름은 “.com”, “.net”, “.org”, “.info”, “.biz”, “.name”, “.mobi”<sup>5)</sup> 등의 일

5) “.mobi”는 각종 휴대용 무선 단말기를 통해 바로 인터넷에 접속할 수 있도록 모바일 인터넷 환경에 특화된 최상위 도메인으로, 2005년 ICANN으로부터 “.com”, “.net”, “.kr”과 같은 일반 최상위 도메인(gTLD)으로 최종 승인받았다. 삼성전자, 마이크로소프트, 구글, 소니, 에릭슨사 등 전 세계 대표적인 모바일 업체들이 출자해서 아일랜드에 설립한 Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD)가 등록원부관리기관이다. 2006년 5월 22일부터 한정된 기업들이 “.mobi” 도메인이름들을 등록하였으며 2006년 9월 26일부터 일반 개인 또한 “.mobi” 도메인이름을 등록할 수 있게 되었다. “.mobi” 도메인이름 관련 분쟁은 UDRP에 의하여 규제되며 WIPO 중

반 최상위 도메인(generic Top-Level Domain, “gTLD”)과 “.kr”, “.jp”, “.uk” 등의 국가 최상위 도메인(country code Top Level Domain, “.ccTLD”), “.int”와 같은 국제적인 특성을 가진 기관이 사용되는 국제 최상위 도메인(international Top Level Domain, “.iTLD”), “.edu”, “.gov”, “.mil” 등의 특별 최상위 도메인(special Top Level Domain, “.sTLD”)으로 나누어진다.<sup>6)</sup> 일반 최상위 도메인 이름(gTLD) 분쟁의 해결을 위하여 국제인터넷주소관리 기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 이하 “ICANN”)은 ICANN은 1999년 8월 여러 이해당사자들과의 논의를 거쳐 통일도메인 이름분쟁해결규정(UDRP)을 채용하였다.<sup>7)</sup>

UDRP는 당사자 간의 분쟁을 법원에서의 소송을 통하지 않고 해결하는 재판외 분쟁해결 절차(Alternative Dispute Resolution, “ADR”)의 하나이다.<sup>8)</sup> 등록인이 도메인 이름 등록 시 등록기관과 체결하는 서비스 계약은 도메인 이름의 등록이나 사용과 관련하여 등록인과 제3자 간의 분쟁이 일어날 경우 등록인이 UDRP에 복종할 것과 강제적인 행정절차에 응할 것을 약정하는 조항을 포함하고 있으므로, 도메인 이름에 대하여 권리를 주장하는 상표권자가 UDRP에 따라 분쟁해결기관에 분쟁해결을 신청할 경우, 등록인은 UDRP에 따른 강제적 행정절차(mandatory administrative proceeding)에 응하여야 한다.<sup>9)</sup> UDRP가 제정된 이래 UDRP의 실제적, 절차상의 문제점들이 지적되어왔으나 UDRP에 따른 행정절차의 신청이 매해 증가하는 추세이다.<sup>10)</sup>

국가코드에 의한 국가별 도메인 이름의 관리는 각 국가의 정보망센터가 담당하는데, 우리나라에서는 1999년 6월 정보화촉진기본법시행령에 따라 정보통신부 장관이 인터넷의 주소에 관한 업무를 민간 전문기관이 수행할 수 있도록 하였다(제17조의 2). 이에 따라 한국인터넷정보센터(Korea Network Information Center, “KRNIC”)가 국내 인터넷의 주소관

---

제조정보센터가 유일한 분쟁해결기관으로서 약관에 의한 분쟁해결절차를 진행한다. AAA로 유명한 American Automobile Association, Inc.가 <aaa.mobi>에 대한 분쟁해결을 신청한 것을 시작으로 총 18건의 “.mobi” 도메인 이름에 대한 분쟁해결의 신청이 “.mobi”의 Sunrise 기간 중 접수되었고, 9건의 도메인 이름들이 신청인에게 이전되었으며, 2건의 도메인 이름의 등록이 취소되었고, 7건은 행정절차 진행 중 종료되었거나 신청인에 의해 취하되었다, WIPO, List of .mobi Sunrise Challenges, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/casesx/2006/dsmobi2006-0199.html> (accessed Jun. 25, 2007).

- 6) 최병규, “도메인네임의 보호 및 분쟁해결(상),” 지식재산21, 제66호, 특허청, 2001, pp.78-79.
- 7) Gillian K. Hadfield, “Privatizing Commercial Law: Lessons from ICANN,” *The Journal of Small and Emerging Business Law*, Vol. 6, 2002, pp.259-260.; 이정성, “NSI의 독점적 도메인명 등록사업의 개방,” 정책동향, 정보통신정책, 1999, p. 51.
- 8) 윤선희, “도메인네임 분쟁의 국제적 동향,” 창작과 권리, 제24호, 세창출판사, 2001, p.57 (도메인 이름 분쟁과 관련하여 소송외적 대안적 분쟁기관으로서 우리나라에서는 특허청 내에 설치되어 있는 산업분쟁조정위원회, 대한상사중재원, 전자거래진흥원내의 전자거래분쟁조정위원회가 있다.).
- 9) Christopher G. Clark, “The Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting,” *Cornell Law Review*, Vol. 89, 2004, pp.1487 - 1488.
- 10) WIPO Press Release 479, “Cybersquatting Remains on the Rise with further Risk to Trademarks from New Registration Practices,” (2007. 3. 12) (2006년 WIPO에 접수된 UDRP에 의한 분쟁해결 신청은 gTLD와 ccTLD 도메인의 경우 총 1,823건으로 2005년에 비하여 25% 증가하였으며, 2000년 이후로 가장 많은 신청서가 접수되었다.), [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article\\_0014.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0014.html) (accessed Jun. 29, 2007).

리 전문기관으로 지정되어 국가별 도메인이름 등록사무를 담당하게 되었다.<sup>11)</sup> 한국인터넷 정보센터(KRNIC)는 UDRP와 거의 동일한 절차를 채택하면서 UDRP와 상이한 요건을 채택한 별도의 도메인이름분쟁조정규정을 “.kr” 도메인이름분쟁에 적용하고 있다.<sup>12)</sup>

## 2. 유효한 상표권의 보유

### (1) 등록상표와 미등록상표

#### 1) 요건

도메인이름분쟁조정규정에 따라, 피신청인의 도메인이름의 사용이 국내에 등록된 신청인의 상표나 서비스표에 대한 권리를 침해한 경우, 신청인은 도메인이름의 이전이나 말소를 청구할 수 있다(제9조 제1항 제1호). 도메인이름분쟁조정규정이 보호의 대상을 “국내에 등록된 상표나 서비스표”로 제한한 것은 등록상표나 등록서비스표만을 보호의 대상으로 제한하는 우리 상표법의 태도(제50조)를 반영한 것으로 보인다.

이에 반하여, UDRP는 신청인에게 등록인의 도메인이름이 자신이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 입증할 것으로 요건으로 하고(제4조 a항 (i)), “신청인이 권리를 가지고 있는” 상표 또는 서비스표란 등록상표만을 의미하지 않고, 미등록상표일지라도 보통법상의 상표(common law trademarks)에 대한 권리를 획득하면 유효한 상표권을 보유한 것으로 보아 상표등록을 하지 않은 신청인도 상표에 대한 권리를 주장할 수 있도록 하였다.<sup>13)</sup> UDRP는 우리나라와 같이 상표의 사용여부에 관계없이 등록에 의해 상표권을 인정하는 등록주의 국가뿐만 아니라 미국과 같이 상표를 상품에 부착하여 사용함으로써 권리의 취득을 인정하는 사용주의 국가 모두에 적용되므로, 등록상표와 2차적 의미를 획득한 미등록상표 모두를 보호의 대상에 포함한다(제4조).

도메인이름분쟁조정규정은 피신청인의 도메인이름 사용이 국내에 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 경우, 신청인은 당해 도메인이름의 이전이나 말소를 청구할 수 있도록 하여, 신청인이 등록상표나 서비스표의 보유자가 아닌 경우에도 자신의 상품이나 영업이 국내에서 널리 인식되어있음을 입증함으로써 분쟁 도메인이름에 대한 권리를 주장할 수 있도록 규정하고 있다(제9조 제1항 2호).

11) 윤선희, 전계논문, p.61.

12) 정상조, “도메인이름 분쟁의 효율적 해결을 위한 규범의 모색,” 디지털재산법연구 제1권 2호, 2002, p.250; 이정기, “도메인네임의 상표적 기능과 분쟁해결방안,” 대전지방변호사회지, 창간호, 2000, p.203.

13) *Shell International Petroleum Company Ltd. v. Allen Jones*, WIPO Case No. D2003-0821.

## 2) “국내에서 널리 인식된”

도메인이름분쟁조정규정의 “국내에서 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업”의 의미와 관련하여, 부정경쟁방지법은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지”와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하여(제2조), 등록상표가 아닐지라도 국내에 널리 인식된 상표는 부정경쟁방지법에 의하여 보호를 받을 수 있도록 하였다.<sup>14)</sup> 도메인이름분쟁조정규정은 UDRP와 마찬가지로 등록상표 뿐만 아니라 미등록상표를 보호의 대상에 포함시키고자 의도하였다고 해석할 수 있다.

## 3) 2차적 의미의 획득

미등록상표의 “저명성”의 획득은 그 판단기준이 분명하지 않다. UDRP 행정패널은 미등록상표가 2차적 의미를 획득하였는가를 결정하는데 상표의 사용기간과 사용방법, 광고 및 프로모션의 방법과 범위, 상표가 부착된 상품이 판매된 규모와 판매기간, 소비자 surveys, 그리고 미디어에서의 인식 등을 고려하여 왔다.<sup>15)</sup>

## 3. 소비자의 혼동가능성

## (1) 혼동가능성의 판단기준

피신청인의 도메인이름 사용이 국내에 널리 인식된 신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 경우, 신청인은 도메인이름분쟁조정규정에 따라 당해 도메인이름의 이전이나 말소를 청구할 수 있다(제9조 제1항 2호).

UDRP는 신청인이 분쟁 도메인이름이 신청인의 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 입증할 것을 요건으로 한다(제4조 a항 (i)). UDRP상에서 “동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성”은 분쟁 도메인이름과 상표의 단순한 비교에 의해 결정되므로, 상표법상의 소비자의 혼동가능성의 판단과 구별된다.<sup>16)</sup> 일반적으로, 소

14) 장덕조, “도메인네임의 법적성질과 규제방안,” 상사법연구, 제19권 2호, 2000, p.294.

15) *Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd.*, WIPO Case No. 2006 1052 (신청인은 등록된 상표를 보유하고 있지 않았으나 1985년 이래 “control techniques”을 부착한 상품을 전 세계로 판매하면서 광범위한 광고를 행하여 왔고, 신청인의 상품은 소비자와 미디어에 인식되어 있으며, 회사와 비즈니스 명칭 또한 상표와 동일한 이름으로 채택하였고, 신청인의 도메인이름도 상표와 동일하며, 전시회 및 컨퍼런스에서 상표를 광고하고 프로모션을 위하여 지속적으로 금전적인 지출을 하여왔음을 입증하는 증거를 제출하였고, 행정패널은 미등록상표인 “control techniques”가 신청인 또는 신청인의 상품과 서비스와 관련하여 식별력 있는 출처 표시기능을 한다고 결정하였다.); Kevin J. Heller, *The Young Cybersquatter's Handbook: A Comparative Analysis of the ICANN Dispute*, The Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, 2001, ¶17.

16) WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions No. 1.2 (<<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.htm#12>>)

비자의 혼동을 방지하고자 하는 상표법은 소비자의 혼동가능성을 요건으로 하지만 사이버 스쿼팅의 방지를 목적으로 하는 UDRP는 소비자의 혼동가능성을 요건으로 하지 않으므로 동일함이나 혼동을 일으킬 정도의 유사성의 결정은 분쟁 도메인이름과 상표를 비교하는 것으로 족하다.<sup>17)</sup> 따라서, 상표권침해소송에서 등록인이 도메인이름을 이용하여 제공하는 상품이나 서비스, 거래의 경로, 기타 소비자의 혼동가능성을 결정하는데 법원이 고려해온 요소들은 UDRP 행정패널의 결정에 영향을 주지 못한다.<sup>18)</sup> 우리 상표법은 동일하거나 유사한 도메인이름의 사용과 함께 동일하거나 유사한 상품이나 서비스의 제공을 요건으로 하므로 소비자의 혼동가능성을 요건으로 하고, 부정경쟁방지법은 영업주체의 혼동이나 상품출처의 혼동을 요건으로 하여 소비자들 사이에 협의의 혼동이나 광의의 혼동이 있는 경우에 등록인의 도메인이름의 등록 및 사용을 부정경쟁행위로 규제한다(제2조).<sup>19)</sup>

도메인이름분쟁조정규정의 “도메인이름의 사용이. . .신청인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키는 경우”는 문맥상 종래 상표법이나 부정경쟁방지법에서 요구하는 소비자의 혼동가능성을 요건화한 것으로 보인다(제9조 제1항 2호). 기존의 상표법이나 부정경쟁방지법을 통하여 도메인이름과 관련된 분쟁의 규율이 가능함에도 불구하고 정보통신부가 한국인터넷진흥원 산하에 도메인이름분쟁조정위원회를 설치하고 인터넷주소자원에 관한 법률과는 별도로 도메인이름분쟁조정규정을 제정한 것은 국내 도메인 분쟁에 효율적으로 대처하고 도메인을 투기 대상으로 등록하여 인터넷 주소자원을 비효율적으로 사용하는 것을 방지하기 위한 것이다. UDRP와 마찬가지로 남용적 도메인이름 등록행위를 규율하기 위하여 제정된 도메인이름분쟁조정규정이 기존의 상표법과 마찬가지로 소비자의 혼동가능성을 판단하기 위하여 양 당사자들이 제공하는 상품이나 서비스의 유사성을 검토한다면 사이버 스쿼팅에 대하여 신속하게 권리관계를 결정하고자 하는 도메인이름분쟁조정규정의 목적을 다할 수 없을 것이다. 따라서 UDRP에서 확립된 원칙과 동일하게 도메인이름과 상표와의 단순비교를 통하여 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 결정하여야 할 것이며, 명백히 남용적 도메인이름의 등록이나 사용이 아닌 경우에는 분쟁해결신청서를 기각하고 법원에서 도메인이름에 대한 권리를 다투도록 하여야 할 것이다. 행정패널이나 조정부가 등록인의 웹사이트의 내용이나 제공되는 상품이나 서비스를 검토하도록 요구된다면 사이버스쿼터들은 도메인이름의 등록 후 상품이나 서비스를 제공하는 않는 방법으로 책임

17) J. Kyle McCurry, “Cyberspace and Domain Name Disputes : A Look at the Forums and Remedies Available to Trademark Holders in Cyberspace,” The University of Missouri Journal of Dispute Resolution, Vol 2002, 2002, p.413; see also *GlobalCenter Pty Ltd. v. Global Domain Hosting Pty Ltd.*, WIPO Case No. DAU2002 0001; *The Crown in Right of the State of Tasmania trading as “Tourism Tasmania” v. Gordon James Craven*, WIPO Case No. DAU2003 0001 (행정패널은 UDRP하에서 혼동할 정도의 유사성을 판단하는 기준은 도메인이름과 상표와의 단순한 비교이며, 상표권 침해나 부정경쟁방지소송에서 요구되는 마케팅 또는 사용의 요소 등은 고려되지 않는다고 판단하였다).

18) *Federal Cartridge Company v. Madmouse Communications.*, WIPO Case No. D2001 0756; *Telstra Corporation Limited v. Mandino Pty Ltd.*, WIPO Case No. DAU2006 0006.

19) 서울고등법원 제4민사부 2000. 9. 27. 선고, 99나61196 <channel.co.kr>.

을 회피할 수 있으며, 이는 UDRP나 도메인이름분쟁조정규정의 목적에 부합하지 않을 것이다.<sup>20)</sup>

#### 4. 정당한 권리나 이익

##### (1) 요건

도메인이름분쟁조정규정은 피신청인이 도메인이름의 등록이나 사용에 정당한 권리나 이익을 가지고 있는 경우에 조정부가 신청을 기각할 수 있도록 예외조항을 두고 있다(제9조 제3항). 그러나 이는 피신청인의 정당한 권리나 이익에 관한 일반원칙을 규정한 것으로 이를 입증할 구체적인 입증방법을 규정하지 않고 있으므로 피신청인에게 불리하게 적용될 수 있다.

반면에, UDRP는 등록인의 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 증명할 3가지 구체적인 입증방법을 규정하고 있다(제4조 c항). 이러한 입증방법의 예는 소진되지 않는 목록이므로, 조 정부는 도메인이름분쟁조정규정에 따라 피신청인의 정당한 권리나 이익을 고려하는데 UDRP상의 입증방법과 결정문에서 고려된 기타의 입증방법 그리고 기타 조정부의 결정에 의하여 확립된 원칙들을 기초로 피신청인의 정당한 권리나 이익을 입증할 수 있는 원칙을 확립하여야 할 것이다.

UDRP하에서 (i) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적 없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우, (ii) 등록인이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우, (iii) 등록인이 상업적 목적으로 그 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우, 등록인은 당해 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 입증한 것으로 본다(제4조 c항).

##### (2) 입증책임

입증책임의 일반론에 따라, 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익을 가지지 않음을 증명하여야 하는 입증책임을 부담하나, 등록인이 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않다고 하는 소극적 사실을 입증한다는 것은 현실적으로 어려운 일이다. 따라서, UDRP는 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는 경우로 간주되는 사정

20) William H. Brewster, James A. Trigg & John R. Renaud, "Resolving the Clash between Trademarks and Domain Name," Santa Clara Law Review, Vol. 42, 2001, p.71.



들을 제시하여(제4조 c항), 일단 상표권자가 등록인에게 권리나 정당한 이익이 없음을 보이는 외견상 확실한 증거(*prima facie*)를 제출하였다면 입증책임은 등록인에게 전환되어 등록인은 당해 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증하는 증거를 제출하여야 한다.<sup>21)</sup>

### (3) 부정한 목적 없이(Bona Fide)

등록인이 부정한 목적 없이(*bona fide*) 상품이나 서비스를 제공하기 위하여 도메인이름을 사용하고 있다면 등록인은 당해 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있다(UDRP 제4조 c항). “*Bona fide*”란 부정한 목적 없이 또는 부정한 목적으로 사용할 의도 없이 상품이나 서비스 또는 기타 재산권을 통상적인 교역 또는 비즈니스 방법으로 교역하는데 또는 이를 용이하게 하는데 사용하는 것을 말한다.<sup>22)</sup>

신청인의 상표가 보통명칭이나 기술적 표장으로 구성된 식별력이 약한 상표인 경우, 피신청인은 신청인의 상표와 유사한 도메인이름을 부정한 목적 없이 상품이나 서비스를 제공하는데 사용하였음을 비교적 쉽게 증명할 수 있을 것이나,<sup>23)</sup> 신청인이 식별력이 강한 상표를 보유하고 있거나 특정한 분야에서 저명성을 획득하였다면, 피신청인이 부정한 목적 없이 상품이나 서비스를 제공하기 위하여 당해 도메인이름을 사용하였다는 주장을 입증하기가 어렵다.<sup>24)</sup>

### (4) 공정사용

등록인이 상표권자의 상표와 동일하거나 유사한 도메인이름을 사용하지 않고는 자신이 제공하는 상품을 쉽게 식별할 수 없고, 상품을 식별하기 위해 합리적으로 필요한 최소한의 범위에서 상표를 사용하였으며, 등록인이 상표와 관련하여 상표권자와 후원관계, 추천관계 등이 있는 것처럼 혼동을 일으킬 수 있는 어떠한 행위도 하지 않은 경우, 등록인의 도메인이름 사용은 기명에 의한 공정사용(*nominative fair use*)으로 보호받을 수 있다.<sup>25)</sup> UDRP 행정패널은 피신청인의 도메인이름의 공정한 비상업적 사용을 결정하는데 *New Kids on the Block* 사건<sup>26)</sup>에서 미국법원에 의하여 확립된 이상의 3가지 기준을 채용하였다.<sup>27)</sup>

21) *MediaSpan Group, Inc. v. Raghavan Rajagopalan*, WIPO Case No. D2005 1282 (행정패널은 신청인이 제4조 a항 (ii)하에서 외견상 확실한 증거(*prima facie*) 입증하였으므로 피신청인은 제4조 c항하에서 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 있음을 입증할 책임이 있다고 판시하였다.); *see also Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, WIPO Case No 2000 0270; *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp.*, WIPO Case No. D2000 0020.

22) “BIZ” 도메인이름에 대한 초기상표권 보호정책규정.

23) *Hotels Unis de France v. Christopher Dent / Exclusivehotel.com*, WIPO Case No. D2005 1194.

24) *Reed Elsevier Inc. and Reed Elsevier Properties Inc. v. Jason Palmese*, NAF Claim No. FA0208000118183; *Reed Elsevier Inc. and Reed Elsevier Properties Inc. v. Lexis International*, NAF Claim No. FA0208000118182.

25) *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.*, 745 F. Supp. 1540 (C.D.Ca. 1990).

26) Margreth Barrett, *Domain Names, “Trademarks and the First Amendment: Searching for Meaningful*

## 5. 부정한 목적

### (1) 요건

도메인이름분쟁조정규정에 따라, 피신청인이 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해하기 위하여 또는 도메인이름을 판매하거나 대여하는 행위를 통하여 부당한 이득을 얻기 위하여 도메인이름을 등록, 보유 또는 사용하는 경우, 신청인은 도메인이름의 이전 또는 말소를 청구할 수 있다(제9조 제2항). 즉, 등록인이 (1) 상표권자가 자신의 상표를 도메인이름으로 등록하여 사용하는 것을 방해하기 위하여 또는 (2) 정당한 권원이 있는 자에게 당해 도메인이름을 판매, 대여하기 위해서 도메인이름을 등록, 보유 또는 사용하는 경우, 등록인에게 부정한 목적이 있다고 여겨진다.

UDRP는 부정한 목적의 도메인이름 등록 및 사용을 요건으로 하며 부정한 목적의 증거가 되는 4가지 상황들을 열거하고 있다(제4조 b항).<sup>28)</sup>

Boundaries,” Connecticut Law Review, Vol. 39, 2007, p.982 (공정사용은 전통적인 공정사용(classic fair use) 과 기명에 의한 공정사용(nominative fair use)으로 나뉜다. 기명에 의한 공정사용은 피고가 최종적으로 자신의 상품을 묘사할 목적일 지라도 피고가 원고의 상품을 묘사하는데 원고의 상표를 사용하는 경우에 적용된다. 반대로 전통적인 공정사용은 피고가 원고의 상품이 아닌 자신의 상품을 묘사하기 위하여 원고의 상품을 사용한 경우에 적용된다. 기명에 의한 공정사용은 설명 또는 묘사를 위한 공정사용(descriptive fair use)으로 불가피하게 상표권자의 상표를 사용하는 것을 의미한다고 볼 수 있다.); Rebecca Tushnet, “Why the Customer Isn’t Always Right: Producer-Based Limits on Rights Accretion in Trademark,” The Yale Law Journal Pocket Part, Vol. 116, 2007, p.354 (미국 제9 순회법원이 New Kids on the Block 사건에서, USA Today와 Star Magazine이 New Kid on the Block에 대한 독자들의 호감도를 조사하는 투표를 실시하는데 “New Kid on the Block”을 허락 없이 사용한 것은 기명에 의한 공정사용으로서 허용된다고 판결하였다. 법원은 만약 상표권자의 상표를 사용하는 것이 특정한 상품이나 서비스를 표시하기 위한 최선의 방법이며, 필요한 최소한도에 제한되며, 상표권자와 제휴관계가 있는 것처럼 제안하고 있지 않다면, 소비자들이 혼동을 일으키지 않을 것이라는 명백히 반박할 수 없는 추정이 있으므로 기명식 공정 사용으로 피고의 상표의 사용을 허용하였다).

- 27) *Pfizer Inc v. Van Robichaux*, WIPO Case No. D2003-0399 (신청인인 Pfizer Inc.는 제약회사로서 LIPITOR 상표하에서 콜레스테롤을 낮추는 의약품을 판매하였다. 피신청인은 변호사로서 LIPITOR의 사용과 관련된 법률서비스에 관한 정보를 게시할 목적으로 도메인이름 <lipitorinfo.com>을 등록하였으나 당해 도메인이름을 활동적으로 사용하지 않았다. 행정패널은 (1) 신청인의 상표인 LIPITOR의 언급 없이는 피신청인의 웹사이트가 신청인의 LIPITOR 사용에 따른 법률 정보에 관한 것임을 쉽게 식별할 수 없고, (2) 피신청인은 상품을 식별하기 위해 합리적으로 필요한 정도를 넘어 상표를 사용하지 않았으며, (3) 피신청인은 법률 정보를 제공하는 기존의 자신의 웹페이지에 책임면제 문구를 포함하여 인터넷 이용자에게 신청인이 피신청인의 웹사이트와 후원관계에 있지 않음을 분명히 하려 하였으므로, 피신청인의 도메인이름 사용은 공정사용에 해당한다고 결정하였다).
- 28) “(i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경쟁자에 대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우, (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한 경우, (iii) 등록인이 경쟁업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우 또는 (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우, 등록인의 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 점이 입증된 것으로 본다.”

### (2) 도메인이름분쟁조정규정의 부정한 목적의 등록, 보유 또는 사용

도메인이름분쟁조정규정은 피신청인이 부정한 목적으로 도메인이름을 등록, 보유 또는 사용하는 경우 신청인은 도메인이름의 이전 또는 말소를 청구할 수 있도록 규정하고 있다(제9조 제2항). 기존의 상표법이나 부정경쟁방지법은 등록인의 도메인이름 사용이 상표법상의 사용행위에 해당하며, 등록인이 동일하거나 유사한 상품이나 서비스의 제공하는데 도메인이름을 이용할 것을 요건으로 하는데, 사이버스쿼터들은 다수의 도메인이름을 등록한 후 이를 전혀 사용하지 않으면서 부정한 목적으로 도메인이름을 판매하고자 하는 경우가 빈번하기 때문에 상표법과 부정경쟁방지법은 사이버스쿼팅을 규제하기에 심각한 한계를 가지고 있다.

도메인이름분쟁조정규정은 도메인이름의 부정한 목적의 등록, 보유 또는 사용이라고 규정하고 있으므로, 사이버스쿼터가 도메인이름의 등록 후 적극적인 사용행위 없이 도메인이름을 보유하고 있는 경우에도 이것이 부정한 목적을 위한 것이라면 본 항에 의하여 도메인이름의 이전 또는 말소 결정이 내려질 수 있다. 또한, “등록, 보유 또는 사용”은 “또한(or)”으로 연결되어 있으므로, 상표권자는 동시에 세 가지 모두가 적용됨을 입증하여야 하는 것이 아니라 등록인의 행위가 “등록, 보유 또는 사용” 중 하나에 해당한다는 것을 입증하면 족하다.

### (3) UDRP의 부정한 목적의 등록 및 사용

UDRP의 부정한 목적의 등록 및 사용은 “그리고(and)”로 연결되어 있으므로, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 증명하여야 할 뿐만 아니라 부정한 목적으로 사용하고 있음을 보여야 한다(제4조 b항). UDRP의 부정한 목적의 등록 및 사용의 영어 원문을 살펴보면, “your domain name has been registered and is being used in bad faith” 라고 규정되어 등록에 있어서는 과거형 시제를, 사용에 있어서는 현재 진행형 시제를 사용하고 있으므로, 도메인이름 등록 시 부정한 목적으로 등록되었고 현재 부정한 목적으로 사용되고 있음을 증명할 것을 요구하고 있다고 해석된다(제4조 a항 (iii)과 제4조 b항).<sup>29)</sup> 이는 도메인이름분쟁조정규정하에서 부정한 목적의 등록, 보유 또는 사용 중 하나를 입증하면 족하는 기준에 비하여 상표권자에게 가혹하다.

UDRP 제4조 b항이 부정한 목적의 등록 및 사용을 입증할 것을 요구하면서 (i) 내지 (iv)에 부정한 목적의 예를 열거하고 있는데, (i)에서 (iii)은 도메인이름 등록 시에 등록인의 의도에 초점을 맞추고 있고, (iv)는 등록인의 도메인이름의 사용에 관한 것이다. 대부분의 행정패널은 피신청인의 행위가 제4조 b항에 규정된 4가지 상황 중 하나에 해당하면, 부정한 목적의 등록 및 사용 모두가 입증된 것으로 보아야 한다고 판단하여왔다.<sup>30)</sup> 예컨

29) *Outils Rubis Ltd. v. NETPLUS Communication*, WIPO Case No. D2005 0645; *Paule Ka v. Paula Korenek*, WIPO Case No. D2003 0453.

대, 피신청인이 상업상의 이득을 얻을 목적으로 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷 이용자를 자신의 웹사이트로 유인하여 피신청인의 행위가 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 사용에 해당한다면, 부정한 목적의 도메인이름 등록을 별도로 증명되지 않은 경우에도 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 사용하였을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록하였다고 결정하였다.<sup>31)</sup>

기존의 UDRP 행정패널들이 신청인이 제4조 b항의 각호 중 어느 하나의 상황이 있었음을 입증하였을 경우, 등록인의 부정한 목적의 등록 및 사용을 인정한 것과 달리, *Samclub* 사건의 2인의 행정패널은 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 사용에 대한 입증이 이루어졌음에도 불구하고 별도로 제4조 b항, (i)에서 (iii)에 열거된 부정한 목적으로의 등록이 있었음을 별도로 입증할 것을 요구하였다.<sup>32)</sup> 2인의 행정패널은 신청인에게 제4조 b항 (i)에서 (iii) 중 적어도 하나의 상황이 존재하였음과 함께 (iv)의 부정한 목적으로의 사용을 입증할 것을 요구한다.

UDRP는 제4조 b항에서 제4조 a항 (iii)의 부정한 목적의 등록 및 사용으로 여겨지는 4가지 예를 제공하고 있는 것으로, 구분 없이 예로서 제시된 상황들 중 하나 내지는 그 이상의 상황이 존재하였다면 이로서 부정한 목적의 등록과 사용 모두가 입증되었다고 해석하는 것이 타당하다. 제4조 b항 (iv)에 해당하는 상황이 있음을 입증하였음에도 제4조 a항

30) *Ibid.*

31) *Ibid.*; see also *Dell Inc. v. George Dell and Dell Net Solutions*, WIPO Case No. D2004 0512.

32) *Wal-Mart Stores, Inc. v. iContents*, WIPO Case No. D2006-0226 (본 사건의 신청인인 Wal-Mart Stores, Inc.는 미국과 대한민국을 비롯한 세계 각국에서 월마트라는 상호로 소매업을 영위하는 한편 미국 및 일부 국가에서 SAM'S CLUB이라는 상호로 회원제 양판점을 운영하고 있다. 우리나라에 거주하는 피신청인은 도메인이름을 <samclub.com>을 등록하여 그 웹사이트에 인삼과 관련된 자료를 게시하였다. 신청인은 2005년 5월 WIPO 중재조정센터에 동일한 피신청인을 대상으로 분쟁해결신청서를 접수하였고, 단독 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대하여 권리 및 정당한 이익을 가지지 아니한다는 점과 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였다는 점에 대한 충분한 입증이 이루어지지 않았다는 점을 근거로 신청인의 분쟁해결신청서를 기각하였다. 2006년 2월 신청인은 WIPO 중재조정센터에 동일한 피신청인을 상대로 분쟁해결신청서를 재접수하고 3인의 행정패널에 의한 심리를 신청하였다. 본 사건의 2인의 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름 <samclub.com>을 이용한 웹사이트에 신청인의 경쟁업자인 <overstock.com>으로의 링크를 제공하고 있으므로 신청인의 상표와의 혼동을 유발시켜 이익을 취하려 한 사실이 인정되므로 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 사용이 있었다고 판단하였다. 그러나 피신청인이 분쟁 도메인이름 등록 시 신청인의 상표에 대하여 알고 있었다고 인정할 만한 입증은 이루어지지 않았으며, 분쟁 도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표가 국내에서 널리 사용되었거나 널리 알려져 있었다고 볼 사정이 인정되지 아니하므로 부정한 목적으로의 도메인이름의 등록을 부인하였다. 2인의 행정패널은 “등록 이후에 발생한 분쟁도메인 사용 당시의 정황만으로 등록 시점의 부정한 목적이 입증되었다고 간주하는 것은 합리적이라 하기 어렵다”고 지적하였다. 2인의 행정패널의 분쟁해결신청서 기각결정에 대하여 1인의 행정패널은 반대의견으로서, 2005년에 접수된 원 사건에서 피신청인은 행정절차의 통지를 받은 직후, 분쟁 도메인이름과 연결된 웹사이트의 내용을 영어에서 한글로 바꾸고 도메인이름의 “sam”은 한국어로 인삼을 의미하며 “club”은 보통명사라고 주장하였다. 행정패널은 2005년 원사건 판결 후 5개월 이내에 피신청인은 웹사이트 내용을 다시 한국어에서 영어로 변경하고, 인삼과 관련된 자료들을 삭제하고 온라인 쇼핑과 관련된 검색엔진을 설치하였다. 본 사건의 분쟁해결신청서가 이메일을 통하여 피신청인에게 송달된 직후, 피신청인은 웹사이트의 내용을 다시 영어에서 한국어로 변경하고 인삼과 관련된 자료를 게시하였음에 주목하여, 피신청인의 부정한 목적의 등록 및 사용을 인정하였다.)

(iii)의 부정한 목적의 등록 및 사용이 있었음을 입증할 수 없다면, 제4조 b항에서 예로서 제시한 상황들은 의미가 없을 것이다. 제4조 b항이 “다음 각 호의 1에 해당하는 사정이 있는 경우에는 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 점이 입증된 것으로 본다”라고 규정하고 있으므로, 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 도메인이름 사용은 부정한 목적의 등록의 증거로서 고려되어야 한다.<sup>33)</sup>

부정한 목적의 사용의 증거가 부정한 목적의 등록의 결정적인 증거가 되는 것은 아니다. 행정패널은 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 사용이 당해 도메인이름이 등록된 목적을 증명하는 유일한 증거인 경우에 한하여 부정한 목적의 사용으로 부정한 목적의 등록을 추론하는 것이 적절하다고 결정하였다.<sup>34)</sup> 피신청인이 도메인이름을 등록한 목적과 관련된 다른 증거들이 존재하는 경우, 제4조 b항 (iv)의 부정한 목적의 사용을 근거로 부정한 목적의 등록을 추론하는 것은 적절하지 않다.<sup>35)</sup> 도메인이름이 허용되는 목적을 위하여 등록되었음을 보이는 증거가 존재한다면, 이는 부정한 목적의 사용에 근거한 부정한 목적의 등록의 추론에 대항하여 적용되어야 한다.<sup>36)</sup> 따라서 UDRP 행정패널은 피신청인의 행위가 부정한 목적인가를 결정하는데 있어 “전체적인 상황(*totality of circumstances*)”을 고려하여야 한다.<sup>37)</sup>

#### (4) 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보

##### 1) 부정한 목적의 증거

한미자유무역협정(FTA)을 통하여 한미 양국은 도메인이름 등록인에 대한 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보의 데이터베이스를 온라인상에서 공중이 접근할 수 있도록 할 것에 합의하였다(제18.3조 제2항).

도메인이름분쟁조정규정은 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보의 제공에 대한 규정을 두고 있지 않으나, 인터넷주소자원에 관한 법률에 의하여 도메인이름 관리에 관한 구체적 사항을 정하기 위하여 제정된 도메인이름관리준칙은 등록인이 도메인이름 등록 정보를 정확하고 최신의 상태로 유지할 것을 의무화하고 있고(제6조), 등록정보 변경이 있는 경우 등록인은 등록정보변경신청을 하여야 하며(제10조), 등록정보가 허위임이 확인된 경우 인터넷진흥원은 1월이 경과한 후 등록된 도메인이름의 등록을 말소할 수 있도록 규정하고 있다

33) *Global Media Resources SA v. Sexplanets aka SexPlanets Free Hosting*, WIPO Case No. D2001 1391; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, e Resolution Case No. AF 0104.

34) *Ibid.*

35) *Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.*, eResolution Case No. AF 0250; *Countrywide Financial Corporation, Inc. v. Aziz Popal*, WIPO Case No. D2005 0295.

36) *Ibid.*

37) *Cellular One Group v. Brien*, WIPO Case No. D2000 0028; *Twentieth Century Fox Film Corp. v. Risser*, NAF Claim No. FA93761; *Six Continents PLC & Six Continents Hotels, Inc. v. Immobiliare Incorporated*, WIPO Case No. D2002 0811.

(제11조).

UDRP는 등록인의 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보를 요구하는 규정을 두고 있지 않고 허위의 신원 및 연락정보의 제공을 부정한 목적의 도메인이름 등록 및 사용의 예로서 열거하고 있지 않으나, UDRP 행정패널은 이를 부정한 목적의 등록의 증거로서 고려하여 왔다.<sup>38)</sup>

## 2) 등록인의 프라이버시권

인터넷주소자원에 관한 법률은 개인정보의 보호와 관련하여 인터넷주소관리기관 및 인터넷주소관리대행자는 인터넷주소의 사용자의 개인정보를 보호할 것을 규정하고 있다(제15조).

등록인의 신뢰할 수 있고 정확한 등록정보의 제공의무와 관련하여 가장 문제가 되는 것은 개인신상정보의 보호의 문제이다. 인터넷상에 등록인의 개인정보가 공개될 경우 이는 등록인의 프라이버시권의 침해를 야기할 수 있으므로 등록인이 제공해야 할 개인정보의 범위를 명확히 그리고 제한적으로 제시하여야 한다는 주장이 제기된다.<sup>39)</sup> 사이버스쿼터들은 상표권자가 도메인이름의 등록인을 찾기 어렵도록 반복적으로 신원을 숨기고 허위의 연락정보를 제공하여 분쟁해결을 위한 행정절차나 소송의 진행을 어렵게 하여 왔으므로, 등록인의 프라이버시권과 등록인이 개인신상정보의 보호를 위하여 허위의 연락정보를 제공함으로써 야기되는 결과를 비교형량한다면 한미자유무역협정(FTA) 협정문의 규정이 강제될 실익이 있다고 보인다.

## 3) 허위정보의 제공으로 인하여 야기되는 문제점

### 가. 행정절차의 불필요한 지연

분쟁해결기관이 WIPO의 중재조정센터에 도메인이름 분쟁해결신청서가 접수되면, UDRP를 위한 절차규칙 제2조 a항에 따라 WIPO 중재조정센터는 피신청인에게 분쟁해결신청서의 실질적인 통지가 이루어질 수 있도록 합리적으로 이용가능한 수단들을 동원하여

38) *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000 0003 (피신청인은 분쟁 도메인이름 등록 시 등록기관에 오스트레일리아의 the State of New South Wales의 사서함 번호를 연락처로 제공하였고, 당해 도메인이름의 등록기관은 피신청인의 실제 신원 및 연락처를 공개하지 못하였다. 이후 신청인의 개별적인 노력으로 피신청인의 신원 및 연락처의 일부가 밝혀졌으나, 피신청인은 이후 본 사건과 전혀 관련이 없는 제3의 인물의 주소로 연락정보를 변경하였다. 피신청인은 도메인이름 등록 후 당해 도메인이름과 연결된 웹사이트를 개설하거나 도메인이름을 이용한 광고 또는 프로모션을 하는 등의 사용행위를 하지 않았으며, 피신청인이 신청인 또는 신청인의 경쟁업자에게 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하려고 시도하였다는 증거도 제출되지 않았다. 행정패널은 피신청인의 도메인이름의 수동적인 보유는 당해 도메인이름의 부정적인 목적으로의 사용에 해당된다고 결정하면서 분쟁도메인이름의 이전을 명하였다.) see also *Forte Communications, Inc. v. Service for Life*, WIPO Case No. D2004 0613; *Hamburger Hamlets, Inc. v. Halle Wachsmuth*, WIPO Case No. D2000 1548; *Home Director, Inc. v. HomeDirector*, WIPO Case No. D2000 0111.

39) 우지숙, “국가최상위도메인이름에 대한 분쟁해결,” 인터넷 도메인이름 분쟁해결정책 토론회, 정보통신정책연구원, 한국인터넷정보센터, 2000, p.14.

할 책임이 있으므로, 피신청인이 허위의 신원과 연락처를 등록기관에 제공하여 등록기관의 Whois 명부상의 등록정보가 사실과 다른 경우, 분쟁해결기관이 합리적으로 이용 가능한 수단들을 동원한다고 할지라도 피신청인에게 실질적인 통지가 이루어지기 어렵고, 통지를 받지 못한 피신청인은 신청서에 대하여 답변서를 제출할 기회를 잃을 수 있으므로, 행정패널의 결정에 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라, 헌법상의 정당한 적법절차(due process)에 반할 수 있다. 이후에 WIPO 중재조정센터의 요청에 따라 등록기관이 피신청인의 사실상의 등록정보를 공개한다고 할지라도 행정절차의 지연이 불가피하므로, 신청인과 분쟁해결기관 그리고 피신청인 모두에게 불필요한 어려움을 초래하게 된다.

#### 나. 법원에서의 소송제기의 어려움

등록인이 정확한 연락처를 제공할 것은 국내에서의 분쟁해결에 있어서도 요구된다. 등록인이 정확한 연락처를 제공하지 않은 경우 국내의 도메인이름에 대한 권원을 가진 상표권자가 상표권침해소송의 피고될 자를 찾을 수 없으므로 대물관할에 기한 소송을 허용하고 있지 않은 국내법상 미상의 등록인을 상대로 도메인이름의 이전을 구할 수 없다.

#### 다. 등록기관의 신원보호 서비스

등록인이 개인신상정보의 공개를 꺼리고 프라이버시권의 보호가 요청되는 경우에 등록인은 허위의 연락처를 제공하는 대신 등록기관의 대리등록서비스(proxy registration service)를 이용할 수 있다. 등록인이 도메인이름 등록 시 일정금액을 등록기관에 지불하면 등록기관이 제공하는 대리등록서비스를 이용할 수 있는데, 등록인은 이메일 주소나 실제 주소, 전화번호 등의 자신의 신원과 연락처를 공개하지 않고 자신이 선택한 임의의 신원과 연락처로 도메인이름을 등록할 수 있다.<sup>40)</sup> UDRP 행정패널은 대리 등록 자체는 불법적인 목적으로 도메인이름을 등록되었음을 의미하는 것은 아니나, UDRP가 인터넷상에서 도메인이름의 등록 남용을 포함한 불법적인 행위를 규율하기 위하여 제정되었으므로, 등록인이 실제 신원 및 대리등록서비스에 의해 포워딩되는 메일주소를 공개함으로써 등록인의 프라이버시와 도메인등록에 따른 책임간의 균형을 맞추어야 한다고 판시하였다.<sup>41)</sup> 실제로, WIPO 중재조정센터는 신청서 및 Whois 명부상의 등록인이 대리등록서비스를 사용하고 있다고 여겨지는 경우, 당해 도메인이름의 등록기관에게 대리등록서비스 배후의 등록인의 실체를 공개하여 줄 것을 요청하는데, 등록기관에 따라 등록인의 실제 신원과 연락처를 공개하거나, 대리등록서비스의 메일 포워딩 주소를 공개하는 경우 또는 전혀 공개하지 않는 경우도 있다.<sup>42)</sup> 등록인의 프라이버시권은 등록기관의 서비스를 통하여 보호

40) Network Solutions, LLC., *Private Registration Service*, <https://www.networksolutions.com/domain-name-registration/private.jsp;jsessionid=12e742aced23ffffffdb7ff4e0e9055cb : vyx8> (accessed July 1, 2007).

41) *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow*, WIPO Case No. D2000 0003.

될 수 있는 대안이 존재하므로 등록인에게 정확하고 신뢰할 수 있는 연락정보를 제공할 것을 의무화하는 것이 등록인에게 부당하게 부담을 지우는 것이라고 여겨지지 않는다.

#### 라. 등록약관규정의 위반

실제로, 도메인이름 등록 시 등록인은 등록기관과 서비스 계약을 체결하게 되는데, 대부분의 등록기관의 서비스 계약은 등록인이 신원 및 정확하고 완전한 연락처를 제공할 것과 이후에 변경이 생길 경우 새로운 연락정보를 통지할 것을 약정하는 규정을 포함한다.<sup>43)</sup> 따라서 등록인이 도메인이름을 등록 또는 취득하였다함은 이상의 계약규정에 동의한 것을 의미하므로 등록인이 허위의 신원과 연락정보를 제공하는 것은 등록기관과의 계약을 위반하는 행위에 해당한다.<sup>44)</sup>

### Ⅲ. 도메인이름분쟁조정규정의 개선방안

이상에서 살펴본 UDRP 규정과 도메인이름분쟁조정규정의 차이점과 UDRP 행정패널의 결정문을 통하여 수립된 원칙들을 기초로 도메인이름분쟁조정규정의 개선방안을 제안하고자 한다.

#### 1. 미등록상표의 저명성의 판단 기준

등록상표뿐만 아니라 국내에서 널리 인식된 상표인 한, 미등록상표도 도메인이름분쟁조정규정에 의한 보호를 받는다. 국내에서 인식된 상표란 국내에서 저명성을 획득한 상표인데, 저명성을 판단하는 기준이 모호하므로, 조정부는 UDRP 행정패널이 미등록상표의 2차적 의미의 획득여부를 결정하는데 고려하여온 상표의 사용기간과 사용방법, 광고 및 프로모션의 방법과 범위, 상표가 부착된 상품이 판매된 규모와 판매기간, 소비자 surveys, 그리고 미디어에서의 인식 등을 고려하여 미등록상표의 저명성을 판단할 필요가 있다.

42) *Ibid.*

43) *Network Solutions, LLC. Service Agreement*, 4. ACCURATE INFORMATION. "You agree to : (1) provide certain true, current, complete and accurate information about you as required by the application process; and (2) maintain and update according to our modification procedures the information you provided to us when purchasing our services as needed to keep it current, complete and accurate, [https ://www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp](https://www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp) (accessed July 1, 2007).

44) *Forté Communications, Inc. v. Service for Life*, WIPO Case No. D2004 0613.



## 2. 혼동가능성의 판단 기준

도메인이름분쟁조정규정은 등록인의 도메인이름 사용으로 인한 상표권자의 상품이나 서비스와의 혼동가능성을 도메인이름 이전 또는 말소청구의 요건으로 하고 있다. 일반적으로, 상표법은 혼동가능성으로부터 소비자의 보호를 목적으로 하나, UDRP와 ACPA는 사이버스쿼팅 방지를 목적으로 제정되었으므로 소비자의 혼동가능성을 요건으로 하지 않는다. UDRP 행정패널은 도메인이름과 상표와의 단순비교를 통하여 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 결정하여왔다. 혼동가능성을 요건으로 할 경우, 조정부는 상표와 도메인이름의 동일성 또는 유사성 뿐 만 아니라 양 당사자가 제공하는 상품이나 서비스의 유사성 등을 검토하여야 하므로, 이는 저렴한 비용으로 신속하게 도메인이름 분쟁을 해결하고자 하는 도메인이름분쟁조정규정의 제정목적에 상반된다. 따라서 조정부는 단순한 상표와 도메인이름의 비교를 통하여 동일성 또는 유사성이 판단되어야 할 것이다.

## 3. 등록인의 정당한 권리나 이익의 입증 방법

도메인이름분쟁조정규정은 부정한 목적의 등록, 보유 또는 사용이라고 규정하여 도메인 이름 등록 후 사용 행위 없는 사이버스쿼팅 행위의 규제상의 문제점을 해결하였다. 이에 반하여, 도메인이름분쟁조정규정은 등록인의 정당한 권리나 이익이 있는 경우 신청서를 기각한다는 일반적인 원칙만을 규정하고 있을 뿐 정당한 권리나 이익의 입증방법을 규정하지 않았다. UDRP는 등록인을 보호하기 위하여 등록인이 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 증명하는 3가지 구체적인 입증방법을 규정하고, 등록인이 그 중 어느 하나를 입증하면 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 인정된다. 도메인이름분쟁조정규정은 상표권자에게 매우 유리하게 적용될 위험이 있으므로 표현의 자유에 의한 등록인의 보호의 중요성이 강조된다. 상표권자는 제3자의 비판사이트의 운영을 미연에 방지하기 위하여 자신의 상표와 유사하거나 자신의 상표에 부정적인 단어를 결합시킨 가능한 모든 도메인 이름을 등록하고자 할 수 있으므로 오히려 상표권자에 의한 남용적 도메인이름의 등록이 야기될 수 있다. 따라서, 조정부는 등록인의 표현의 자유와 공정사용, 그리고 도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익을 적절하게 보호하여야 할 것이다.

## 4. 희석화방지조항

도메인이름분쟁조정규정의 희석화방지조항은 오직 상표손상에 의한 희석만을 규정하고 상표약화에 의한 희석에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않다. 부정경쟁방지법이 이와 동

일하게 상표손상에 의한 희석만을 규정하고 있으나 법원은 희석화방지조항을 상표약화에 의한 희석의 경우에도 적용하여 왔으므로, 도메인이름분쟁조정규정의 상표손상에 의한 희석에 관한 규정이 상표약화에 의한 희석을 포함하는 것으로 해석하는 것이 타당하다고 여겨진다.

## 5. 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보의 제공

등록인이 도메인이름 등록 시 허위의 신원과 연락정보를 제공하거나 고의적으로 연락정보를 허위로 기재할 경우, 이는 등록기관과의 등록약관규정의 위반이며, 동시에 인터넷주소자원에 관한 법률에 의한 도메인이름관리준칙의 위반에 해당한다. 결과적으로 도메인이름 관련 분쟁이 제기된 경우 분쟁해결을 위한 행정절차가 불필요하게 지연되고, 대물관할에 관한 규정이 없는 한 국내 상표권자가 등록인을 상대로 소송을 제기하는데 어려움이 야기된다. 정확한 연락정보의 공개와 관련하여 등록인의 프라이버시권이 문제되는데, 등록인은 등록기관이 제공하는 대리등록서비스를 통하여 신원이나 연락정보를 인터넷상에 공개하지 않고 도메인이름을 등록하여 사용할 수 있는 대안이 있으므로, 한미자유무역협정(FTA)에 따라 등록인에게 신뢰할 수 있고 정확한 연락정보를 제공할 것을 강제하는 것이 필요하다.

## IV. 결 론

한미자유무역협정(FTA)에 따라, “.kr” 도메인이름과 관련된 분쟁의 규제에 UDRP에서 수립된 원칙을 기초로 한 절차규정을 적용할 것이 요구된다. 이미 49개국이 WIPO 중재조정센터에서 제공하는 국가 최상위 도메인이름의 등록과 분쟁해결절차를 따르고 있으므로 도메인이름분쟁조정규정을 UDRP의 원칙에 부합하도록 개정하는 것은 도메인이름 관련 분쟁에 국제적인 기준을 확립하고자 하는 세계적인 흐름의 맞추어가는 계기가 될 것으로 보인다.

## 참 고 문 헌

- 윤선희, “도메인네임 분쟁의 국제적 동향”, 「창작과 권리」, 제24호, 세창출판사, 2001.  
이정기, “도메인네임의 상표적 기능과 분쟁해결방안”, 「대전지방법변호사회지」, 창간호, 2000.

- 이정성, “NSI의 독점적 도메인명 등록사업의 개방”, 정책동향, 정보통신정책, 1999.
- 장덕조, “도메인이름 분쟁의 효율적 해결을 위한 규범의 모색”, 『디지털재산법연구』 제1권 2호, 2002.
- 최병규, “도메인네임의 보호 및 분쟁해결(상)”, 『지식재산21』, 제66호, 특허청, 2001.
- Christopher G. Clark, *The Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting*, Cornell Law Review, Vol 89, 2004.
- David Nelmark, *Virtual Property : The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interests Such as Domain Names*, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 3, 2004.
- Gillian K. Hadfield, *Privatizing Commercial Law : Lessons from ICANN*, The Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 6, 2002.
- J. Kyle McCurry, *Cyberspace and Domain Name Disputes : A Look at the Forums and Remedies Available to Trademark Holders in Cyberspace*, the University of Missouri Journal of Dispute Resolution, Vol. 2002, 2002.
- Kevin J. Heller, *The Young Cybersquatter’s Handbook : A Comparative Analysis of the ICANN Dispute*, The Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, 2001.
- Margreth Barrett, Domain Names, “Trademarks and the First Amendment : Searching for Meaningful Boundaries,” Connecticut Law Review, Vol. 39, 2007.
- Rebecca Tushnet, “Why the Customer Isn’t Always Right : Producer-Based Limits on Rights Accretion in Trademark,” The Yale Law Journal Pocket Part, Vol. 116, 2007.
- William H. Brewster, James A. Trigg & John R. Renaud, “Resolving the Clash between Trademarks and Domain Name,” Santa Clara Law Review, Vol 41, 2001.

## ABSTRACT

### A Study of Domain Name Disputes Resolution with the Korea-U.S. FTA Agreement

Yu-Sun Park

As Korea has reached a free trade agreement with the United States of America, it is required to provide an appropriate procedure to ".kr" domain name disputes based on the principles established in the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(UDRP).

Currently, Internet address Dispute Resolution Committee(IDRC) established under Article 16 of the Act on Internet Address Resources provides the dispute resolution proceedings to resolve ".kr" domain name disputes. While the IDRC's proceeding is similar to the UDRP administrative proceeding in procedural aspects, the Domain Name Dispute Mediation Policy that is established by the IDRC and that applies to disputes involving ".kr" domain names is very different from the UDRP for generic Top Level Domain (gTLD) in substantial aspects. Under the Korea-U.S. Free Trade Agreement(KORUS FTA), it is expected that either the Domain Name Dispute Mediation Policy to be amended to adopt the UDRP or the IDRC to examine the Domain Name Dispute Mediation Policy in order to harmonize it with the principles established in the UDRP.

It is a common practice of cybersquatters to warehouse a number of domain names without any active use of these domain names after their registration. The Domain Name Dispute Mediation Policy provides that the complainant may request to transfer or delete the registration of the disputed domain name if the registrant registered, holds or uses the disputed domain name in bad faith. This provision lifts the complainant's burden of proof to show the respondent's bad faith because the complainant is only required to prove one of the three bad faiths which are : registration in bad faith, holding in bad faith, or use in bad faith. The aforementioned resolution procedure is different from the UDRP regime which requires the complainant, in compliance with paragraph 4(b) of the UDRP, to prove that the disputed domain name has been registered in bad faith and is being used in bad faith. Therefore, the complainant carries heavy burden of proof under the UDRP.

The IDRC should deny the complaint if the respondent has legitimate rights or interests in the domain names. Under the UDRP, the complainant must show that the respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. The UDRP sets out three illustrative

circumstances, any one of which if proved by the respondent, shall be evidence of the respondent's rights to or legitimate interests in the domain name. As the Domain Name Dispute Mediation Policy provides only a general provision regarding the respondent's legitimate rights or interests, the respondent can be placed in a very weak foundation to be protected under the Policy. It is therefore recommended for the IDRC to adopt the three UDRP circumstances to guide how the respondent can demonstrate his/her legitimate rights or interests in the disputed domain name.

In accordance with the KORUS FTA, the Korean Government is required to provide online publication to a reliable and accurate database of contact information concerning domain name registrants. Cybersquatters often provide inaccurate contact information or willfully conceal their identity to avoid objection by trademark owners. It may cause unnecessary and unwarranted delay of the administrative proceedings. The respondent may lose the opportunity to assert his/her rights or legitimate interests in the domain name due to inability to submit the response effectively and timely. The respondent could breach a registration agreement with a registrar which requires the registrant to submit and update accurate contact information. The respondent who is reluctant to disclose his/her contact information on the Internet citing for privacy rights and protection. This is however debatable as the respondent may use the proxy registration service provided by the registrar to protect the respondent's privacy.

**Key Words** : UDRP, Domain Name Dispute, IDRC, FTA, Trademark, Bad Faith, Rights or Legitimate Interests, Consumer Confusion.