

신규 일반 최상위 도메인의 도입과 통일신속정지제도 (URS)에 대한 연구

New gTLD Program: Uniform Rapid Suspension System
and Trademark Clearinghouse

박 유 선*
Yusun Park

〈목 차〉

- I. 서 론
- II. 통일신속정지제도
- III. 상표 정보센터
- IV. 결 론

주제어 : 도메인 이름, 신규 일반 최상위 도메인 이름, 통일신속정지제도, 상표 정보센터

* 법학박사, J.D., 미국변호사(New York/District of Columbia).

I. 서론

지난 2011년 6월 20일 국제인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 이하 “ICANN”)가 신규 일반 최상위 도메인 신청자 가이드북(gTLD Applicant Guidebook)을 최종 승인함에 따라 신규 일반 최상위 도메인의 등록원부 관리기관으로 기능하고자 하는 기업이나 단체들은 2012년 1월 12일부터 2012년 4월 12일까지 ICANN에 신청서를 제출하여야 한다.¹⁾ 현재 사이버스페이스에는 22개의 일반 최상위 도메인(Generic Top Level Domain(gTLD))과 250개의 국가별 최상위 도메인(Country Code Top Level Domain(ccTLD))이 존재한다.²⁾ 신규 일반 최상위 도메인의 도입으로 사이버스페이스 상에는 “.com”, “.net”, “.org”와 같은 기존의 일반 최상위 도메인(gTLD)과 “.kr”과 같은 국가별 최상위 도메인(ccTLD)과 더불어 “.samsung”, “.google”과 같은 브랜드 네임이나 “.seoul”, “.newyork”과 같은 지역 명, 또는 “.gay”, “.hotel”과 같은 특정분야나 산업분야 등이 최상위 도메인으로서 사용될 수 있을 것으로 예상되며 이에 따라 도메인 이름 시스템이 대폭 확대될 것으로 기대된다.³⁾

신규 일반 최상위 도메인의 신청은 기존의 도메인 이름 등록과 매우 다르다. 기존의 도메인 이름 시스템에서 등록인은 “.com”이나 “.net” 등의 제한된 최상위 도메인에 자신의 이름이나 상표 등을 차상위 도메인으로 결합된 도메인 이름을 등록기관을 통하여 등록하는데 반하여, 신규 일반 최상위 도메인 프로그램은 새로운 최상위 도메인과 이를 운영할 등록원부 관리기관을 선정하는 것으로 신규 일반 최상위 도메인의 신청인은 법률적으로 뿐만 아니라 경제적으로나 기술적으로 등록원부 관리기관으로 효율적으로 기능할 수 있음을 보여야 한다.⁴⁾ 신규 일반 최상위 도메인 프로그램은 기업이나 기관, 단체를 대상으로 하며 개인은 신청인으로서의 자격이 없다.⁵⁾ 신규 일반 최상위 도메인의 신청인은 신청서

1) ICANN, ICANN Approves Historic Change to Internet’s Domain Name System <<http://www.icann.org/en/announcements/announcement-20jun11-en.htm>>(accessed 06/27/2011). 2007년 10월, ICANN내의 일반 최상위 도메인 지원기구(Generic Names Supporting Organization(GNSO))는 신규 일반 최상위 도메인의 개발에 관한 정책을 공식적으로 완성하여 발표하였고, 2008년 10월 ICANN 이사회가 이를 채택하였다. 다양한 이해당사자 단체들과 공중의 의견을 수렴하고 수차례에 걸친 수정 후 지난 2010년 11월 신규 일반 도메인 프로그램에 대한 신청자 가이드북의 제안서(gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version)가 발표되었다. ICANN, *gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version(November 2010)* <<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf>> (accessed 06/07/11). 2011년 4월, 미국 캘리포니아의 실리콘 벨리에서 열린 ICANN 제40차 회의에서 신청자 가이드북의 승인을 위한 일정에 대한 논의가 이루어졌고, ICANN은 정부자문위원회(Governmental Advisory Committee(GAC))의 의견을 수렴하여 최상위 도메인 신청자 가이드북의 논의안(gTLD Applicant Guidebook, April 2011 Discussion Draft)을 2011년 4월 15일에 발표한 후 2011년 5월 30일 승인을 위한 최종 가이드북을 발표하였다.

2) ICANN, Preamble, New gTLD Program Background, *gTLD Applicant Guidebook (30 May 2011)* <<http://icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-en.pdf>> (accessed 06/07/11).

3) ICANN, Presentations & Transcripts for New gTLD Basics, ICANN Silicon Valley Meeting in San Francisco <<http://svsf40.icann.org/svsf40/documents>> (accessed 06/07/11).

4) Module 2, Evaluation Procedures of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2, p.2-1~2-33.

의 접수와 함께 \$185,000을 신청비로 접수하여야 하고, 매년 \$25,000을 운영비로 ICANN에 지불하여야 하며 이는 최소한의 비용이다.⁶⁾ ICANN은 복잡한 심사절차를 통하여 신청인이 등록원부 관리기관으로 기능할 수 있는지의 여부를 판단한다.⁷⁾

최상위 도메인의 확장은 기업들에게 인터넷을 통한 새로운 마케팅과 비즈니스 확장의 기회가 될 수 있고 인터넷 이용자에게 더 많은 선택권을 부여하는 이점이 있을 수 있으나 동시에 경제적으로나 기술적으로 기업이나 단체들에게 부담이 될 수 있고 새로운 상표권 침해의 위험을 야기할 수 있다. ICANN으로부터 승인을 받은 신청인은 특정한 최상위 도메인의 등록원부 관리기관으로 도메인 이름의 등록 신청을 받게 되는데, 등록인이 기존의 상표와 동일하거나 유사한 차상위 도메인을 신규 최상위 도메인과 결합된 도메인 이름으로 등록하고자 하는 경우에 상표권 침해의 문제가 제기된다. 예컨대, 도메인 이름 등록인이 “lotte”를 차상위 도메인으로 “.hotel”의 등록원부 관리기관에 도메인 이름 등록을 신청할 경우 <lotte.hotel>은 기존의 상표권자의 상표권을 침해할 가능성이 높다.

ICANN은 신규 일반 최상위 도메인의 도입으로 인한 도메인 이름 분쟁의 증가를 예상하여 신규 일반 최상위 도메인과 관련된 분쟁에 적용되는 새로운 분쟁해결절차를 제안하였다.⁸⁾ 기존의 도메인 이름 분쟁은 국제적으로 적용되는 통일 도메인 이름 분쟁해결 규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “UDRP”)에 따라 분쟁해결기관을 통한 행정절차에 의하여 해결되어 왔는데,⁹⁾ ICANN은 UDRP에 의한 행정절차와는 별도로 통일신속정지제도(Uniform Rapid Suspension System(“URS”))를 도입하여 신규 최상위 도메인과 결합된 도메인 이름이 상표권을 침해하는 경우 상표권자가 통일신속정지제도(URS)에 따른 행정절차를 개시하여 적은 비용으로 신속하게 분쟁을 해결할 수 있도록 하였다.¹⁰⁾ 또한, 상표 정보센터(Trademark Clearinghouse)를 설치하여, 전 세계 상표권자들이

5) § 1.2.1 of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2, p.1-19.

6) § 1.5.1, § 5.4.1 of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2, p.1-41, p.5-12.

7) ICANN, New gTLD Basics; New Internet Extensions, *supra* n. 3. 신규 일반 최상위 도메인의 신청절차는 초기 평가(Initial Evaluation), 승인거부 및 분쟁해결(Objections and Dispute Resolution), 최상위 도메인에 대한 평가(String Contention) 그리고 위임(Delegation)의 과정으로 이루어진다. 초기 평가에서 패널은 신규 최상위 도메인의 기존의 상표와의 유사성, 도메인 이름 시스템의 안전성, 지역 명의 경우 이에 대한 평가와, 기술적/운영상의 능력, 재정적인 능력, 등록원부 관리기관의 서비스 제공 등을 고려한다.

8) § 5.4.1. of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2, p.5-11; ICANN, Specification 7, Minimum Requirements for Right Protection Mechanisms of New gTLD Agreement, *supra* n. 2, p.IRI-20998v2. ICANN은 통일신속정지제도(URS) 외에 등록기구제한분쟁해결절차(Registry Restriction Dispute Resolution Procedure(RRDRP))를 도입하여 등록원부 관리기관이 도메인의 등록 및 사용에 대한 단속 의무를 이행하지 않은 경우 손해를 입은 조직이나 개인이 등록원부 관리기관 운영자의 책임을 물을 수 있도록 하였으며, 상표 사후 위임 분쟁해결절차(Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure(PDDRP))를 도입하여 신규 일반 최상위 도메인과 결합된 도메인 이름의 등록 및 사용으로 인하여 상표권의 침해를 입은 상표권자가 도메인 이름의 등록인이 아닌 등록원부 관리기관의 운영자를 상대로 행정절차를 개시하여 상표권 침해에 대한 책임을 물을 수 있도록 하였다.

9) ICANN, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm>>; WIPO Domain Name Dispute Resolution <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>> (accessed 06/07/11).

10) ICANN, Specification 7, *supra* n. 8.

임의로 상표 정보센터에 자신의 상표에 대한 정보를 제출하도록 함으로써 등록인의 도메인 이름 등록 시 등록원부 관리기관이 상표 정보센터의 데이터베이스를 기초로 상표권 침해 여부를 미리 판단하여 상표권자의 권리를 보호할 수 있는 장치(Rights protection mechanisms(RPMs))를 마련하였다.¹¹⁾ 상표권은 속지주의의 성격을 가지므로 상표권의 효력은 지역적 한계를 가지는데 반하여 도메인 이름은 인터넷을 통하여 전 세계적으로 사용되므로 도메인 이름이 상표권을 침해할 경우 상표권자가 도메인 이름 등록인을 상대로 각국의 법원에서 소송을 제기하는 것은 매우 어려울 뿐만 아니라 시간과 비용 그리고 판결의 집행 면에서 효율적이지 않다. 따라서 상표정보센터를 통한 통합적인 상표에 대한 정보 관리는 도메인 이름과 관련된 상표권의 침해를 방지하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

본 논문은 II장에서 통일신속정지제도(URS)를 UDRP와 비교하여 소개하고 그 적용의 문제점을 지적하며, III장에서 통합적 상표 중앙 저장소로서 상표 정보센터에 대하여 소개하며, IV장에서 신규 일반 최상위 도메인 프로그램의 도입과 분쟁해결방안의 나아갈 방향에 대하여 논의하고자 한다.

II. 통일신속정지제도(Uniform Rapid Suspension System)

통일신속정지제도(Uniform Rapid Suspension System, 이하 “URS”)는 저렴한 비용으로 신속하게 상표권 침해 도메인 이름의 사용을 무력화시킴으로서 상표권자를 보호하고 인터넷 이용자들을 보호하기 위하여 도입된 강제적 분쟁해결방식이다.¹²⁾ URS의 피신청인인 도메인 이름 등록인은 등록기관과의 계약을 통하여 도메인 이름을 등록하므로 URS의 신청인인 상표권자와 아무런 계약관계에 있지 않다. 등록원부 관리기관은 ICANN과의 계약에 의하여 URS에 의한 행정절차에 따른 결정을 집행하여야 할 의무를 부담하며¹³⁾ 등록원부 관리기관과 등록기관간의 계약에 동일한 내용이 포함되므로 등록기관을 통하여 도메인 이름을 등록한 등록인은 상표권자에 의하여 제기되는 URS에 따른 행정절차에 귀속될 것이 강제된다.¹⁴⁾

URS는 명백한 도메인 이름 남용의 사건에 제한적으로 적용될 목적으로 UDRP를 수정하여 도입된 것으로 상표권 침해여부에 논란의 여지가 있는 도메인 이름의 분쟁은 URS

11) *Id.*

12) ICANN, An Open Letter from the IRT Introducing our Work, p.25 <<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>> (accessed 06/07/11).

13) URS § 1.2, § 5.1; § 5.4.1. of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2, p.5-11.

14) *Supra* n. 12, p.27.

의 대상이 되지 않는다.¹⁵⁾ 등록인의 도메인 이름 등록 및 사용의 목적에 관한 주요 사실에 본질적인 쟁점이 있는 경우, 예컨대 분쟁 도메인 이름이 상표권을 침해하지 않는 방식으로 사용될 수 있거나 상표의 공정사용인 경우 또는 분쟁 도메인 이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이 아닌 경우 심사관은 신청인이 UDRP에 따른 행정절차나 재판관할권 있는 법원에서의 소송을 통하여 도메인 이름 분쟁을 해결하도록 분쟁해결신청서를 기각하여야 한다.¹⁶⁾

1. URS의 판단기준

URS에 따른 행정절차를 개시한 상표권자는 UDRP 제4조 a항에서 요구하는 기준과 유사한 세 가지 요건을 입증하여야 한다. 신청인은 (i) 분쟁 도메인 이름이 신청인이 현재 사용 중인 등록상표나 법원의 판결에 의하여 권리가 인정되는 상표, 또는 법령이나 조약에 의하여 보호받는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, (ii) 등록인이 도메인 이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다는 것, 그리고 (iii) 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되어 사용되고 있음을 보여야 한다.¹⁷⁾

(1) 신청인의 상표에 대한 권리

URS의 신청인은 현재 사용 중인 자신의 상표가 특정 국가나 지역에서 유효한 등록 상표이거나 법원의 판결에 의하여 권리가 인정된 상표이거나, 또는 법령이나 조약에 의하여 특별히 보호받는 상표임을 입증하여야 한다.¹⁸⁾ 신청인은 자신의 등록상표가 현재 사용 중인 상표임을 입증하는 진술서나 표본 등의 증거를 상표 정보센터에 제출하여 인증을 받거나,¹⁹⁾ URS에 따른 행정절차 개시를 위한 신청서 제출 시 분쟁해결기관에 이를 위한 증거를 함께 제출할 것이 요구된다.²⁰⁾

상표 등록여부에 대한 URS의 요건은 수정안에 따라 변화되어 왔으며 상표 정보센터에 의한 상표권의 인정여부와 밀접하게 관련되어 있다. 2010년 11월에 발표된 제안서에서는 상표등록에 대한 실질적인 심사가 이루어지는 국가의 등록상표의 보유자만이 URS의 신청인이 될 수 있도록 제한하여 무심사주의 국가의 등록상표나 사용주의 국가의 미등록상표 가운데 보통법상의 권리를 취득한 상표가 보호의 대상에서 배제되었다.²¹⁾ 그러나 이와 동

15) *Supra* n. 12.

16) URS § 8.4, § 8.5

17) URS § 8.1.

18) URS § 8.1.2.

19) URS § 8.1.2.1.

20) URS § 8.1.2.2.

21) URS § 8.1 (a)(i) of gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version(November 2010) <<http://icann.org/en/>

시에 URS에 의하여 보호받는 상표의 범위에 상표 정보센터를 통하여 권리가 인증된 상표를 포함시키고,²²⁾ 미등록상표일지라도 상품의 판매나 서비스의 제공에 선의(*bona fide*)로 지속적으로 사용된 경우 상표 정보센터가 상표권을 인증하도록 규정함으로써 미등록상표를 보유한 신청인이 URS에 따른 행정절차에 의한 구제를 받을 수 있도록 하였다.²³⁾ 2011년 4월에 발표된 논의안에서는 상표등록의 실질적인 심사의 유무의 구분을 삭제하여 무심사주의 국가의 등록상표 또한 보호의 대상에 포함되도록 규정하였다.²⁴⁾ 그러나 상표 저장센터에 의하여 인증된 상표를 URS에 의하여 보호되는 상표의 범위에 포함시키는 규정을 삭제하고 등록상표가 현재 사용 중일 것을 요구하는 규정이 삽입되었다.²⁵⁾ 최종 승인된 신청자 가이드북은 신청인이 특정한 국가나 지역에서 유효한 “등록상표”를 보유하고 있을 것과 당해 상표가 현재 사용 중인 상표일 것을 요구하는 것으로 변경되었다.²⁶⁾ 또한 법원의 판결이나 법령, 조약에 의하여 보호받지 못하는 상표에 대하여 권리를 주장하는 자는 당해 상표가 상품이나 서비스의 제공에 선의로 사용되어왔음을 입증하는 증거를 상표 정보센터에 제출하도록 규정하면서, 상표 정보센터에 의하여 인증된 상표가 URS에 의한 보호의 범위에 포함되는지 여부에 관한 규정을 삭제하였다.²⁷⁾

UDRP하에서 “신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표”는 등록상표만을 의미하지 않고 미등록상표일지라도 보통법(Common law)상 상표에 대한 권리를 획득한 상표를 포함하는 것으로 해석되므로 상표권자는 미등록상표일지라도 상표에 대한 권리를 주장할 수 있다.²⁸⁾ URS는 UDRP와 달리 이차적 의미를 획득한 미등록상표를 보호의 대상에서 제외하고 있으므로 상표등록 없이 상표를 부착하여 사용함으로써 권리의 획득이 인정되는 사용주의 국가의 상표에 대한 보호가 불분명하다. URS는 명백한 도메인 이름 남용 사건을 대상으로 하여 극히 적은 비용으로 신속하게 행정절차가 진행될 것이 기대되므로, 심사관에게 신청인의 미등록상표의 유효성을 판단하도록 하는 것은 비용 면에서나 시간적

topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf> (accessed 06/07/11).

22) URS § 8.1 (a)(ii), *id.*

23) Trademark Clearinghouse §5.2 of gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version(November 2010), *id.*

24) URS § 8.1 of gTLD Applicant Guidebook April 2011 Discussion Draft(April 2011) <<http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-15apr11-en.pdf>> (accessed 06/07/11).

25) *Id.*

26) URS § 8.1.2.

27) URS § 8.1; Trademark Clearinghouse § 5.2, *supra* n. 2.

28) UDRP의 행정패널은 미등록상표에 대하여 보통법상의 권리를 주장하는 신청인은 상표가 상품이나 서비스를 제공하는데 상당한 기간 동안 사용됨으로써 상품이나 서비스의 출처로서 식별력을 획득하였음을 광고의 성격과 범위, 미디어에서의 인식, 소비자 조사 등을 통하여 입증할 수 있도록 하였다; *Continental Casualty Company v. Andrew Krause / Domains by Proxy, Inc.*, WIPO Case No. D2008-0672, <[continentalcasualty.com](http://www.continentalcasualty.com)>, *Thomas Pick aka Pick Inc. v. EUROPREMIUM LTD, Elaine Maria Gross*, WIPO Case No. D2008-1010, <[bs.com](http://www.bs.com)>, *Mancini's Sleepworld v. LAKSH INTERNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED*, WIPO Case No. D2008-1036, <[mancinissleepworld.com](http://www.mancinissleepworld.com)>, *La Mafafa, Inc. dba Cultura Profetica v. Domains Real Estate*, WIPO Case No. D2009-0534, <[culturaprofetica.com](http://www.culturaprofetica.com)>, *S.N.C. Jesta Fontainebleau v. Po Ser*, WIPO Case No. D2009-1394, <[palaisstephany.com](http://www.palaisstephany.com)>.

인 면에서 행정절차의 부담이 될 것으로 보인다. 그러나 보통법상의 권리를 획득한 미등록상표를 보호의 대상에서 배제하는 것은 국제적인 상표법의 흐름과 맞지 않고, 상표 정보센터의 도입과 맞물려 이를 포함하고자 의도하였다 할지라도 규정자체가 분명하지 않으므로 혼동을 일으킬 가능성이 매우 높다.

(2) 입증책임

URS에 따른 행정절차의 신청인은 URS의 세 가지 요건을 분명하고 설득력 있는 증거(Clear and convincing evidence)로서 입증할 입증책임을 부담한다.²⁹⁾ UDRP의 신청인은 유사한 요건들을 증거에 우위(Preponderance of the evidence)에 의하여 입증하면 족하다.³⁰⁾ 증거의 우위에 의한 입증책임은 미국 민사소송상 일반적으로 요구되는 입증책임을 정도인데 비하여 URS의 분명하고 설득력 있는 증거의 기준은 부모의 친권 상실이나 상속권의 상실, 사기와 같이 실질적인 이익이나 근본적인 재산권의 상실의 사건에 적용되는 입증책임을 정도이므로,³¹⁾ URS에 따른 행정절차의 신청인은 매우 무거운 입증책임을 부담한다.

2. URS에 따른 행정절차의 절차

(1) 접수료

URS에 따른 의한 행정절차의 접수료는 분쟁해결기관에 따라 달라질 수 있으나 원칙적으로 행정절차 당 \$300로 책정되었다.³²⁾ 기존의 UDRP에 의한 행정절차의 신청인은 세계 지적재산권기구(WIPO)를 분쟁해결기관으로 이용하는 경우 구성되는 행정패널의 수에 따라 \$1,500에서 \$4,000사이의 접수료를 지불하여야 하는데 비하여 URS의 신청인은 현저하게 낮은 비용으로 행정절차를 이용할 수 있다.³³⁾ URS의 접수료는 행정절차 당 산정되므

29) URS § 8.2.

30) UDRP § 4(a); WIPO, "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions," Second Edition <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0> (accessed 06/07/11). UDRP하의 증거의 우위의 입증책임을 기준에서 신청인은 자신의 주장이 사실일 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 높다는 것을 보이는 것으로 입증책임이 충족된다; *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*, WIPO Case No. D2000-0847, <madonna.com>, *Tribeca Film Center, Inc. v. Lorenzo Brusasco-Mackenzie*, WIPO Case No. D2000-1772, <tribecafilmcenter.com>, *Bootie Brewing Company v. Deanna D. Ward and Grabebootie Inc.*, WIPO Case No. D2003-0185, <bootiebar.com>, *William S. Russell v. Mr. John Paul Batrice d/b/a the Clock Doc*, WIPO Case No. D2004-0906, <clockdoc.com>, *Check Into Cash, Inc. v. Peter Wolfe, Microtel Ltd.*, WIPO Case No. D2008-0745, <checkintocash.info>, *Nintendo of America Inc. v. Fernando Sascha Gutierrez*, WIPO Case No. D2009-0434, <unlimitedwiidownloads.com>, *Comservice SA v. Mdnh Inc., Brendhan Height*, WIPO Case No. D2010-1591, <comservice.com>.

31) *Miller v. Minister of Pensions* [1947] 2 All ER 372; *Calderon v. Thompson*, 523 U.S. 538 (1998).

32) URS § 2.1.

33) 세계지적재산권기구(WIPO)는 신청인이 1인의 행정패널을 선택할 경우 분쟁 도메인 이름이 1개에서 5개 사이인 경우 \$1,500의 접수료를 지불하도록 하고 3인의 행정패널을 선택한 경우 \$4,000의 접수료를 지불하도록

로 신청인은 단일한 행정절차를 통하여 복수의 도메인 이름에 대한 권리를 주장할 수 있으며, 신청인들 간에 상호 연관관계가 있는 한 복수의 신청인들이 특정한 피신청인을 상대로 행정절차를 개시하거나 피신청인들간에 상호 연관관계가 있는 한 복수의 피신청인들을 상대로 단일한 행정절차를 개시하는 것이 가능하다.³⁴⁾ 또한 최종안은 부분적인 “loser pay” 모델을 채택하여 분쟁해결신청서상의 분쟁 도메인 이름이 26개 또는 그 이상인 경우 답변서 제출 시 피신청인 또한 접수료를 지불하도록 의무화하고 피신청인의 접수료는 행정절차에서 승리한 당사자에게 상환되도록 규정하였다.³⁵⁾

(2) 행정절차의 통지와 적법절차의 흠결

URS의 분쟁해결기관은 분쟁해결신청서의 접수 후 신속하게 등록원부 관리기관에 분쟁해결신청서의 접수를 통지하여야 하며,³⁶⁾ 등록원부 관리기관으로부터 도메인 이름과 관련된 데이터 변경 방식을 위한 도메인 이름 “lock”의 통지를 받은 후 24시간 안에 피신청인의 Whois상에 나타난 연락처로 URS에 따른 행정절차의 개시를 통지하고 분쟁해결신청서를 발송하여야 한다.³⁷⁾ 피신청인은 분쟁해결기관으로부터 분쟁해결신청서의 접수를 통지 받은 후 14일안에 답변서를 제출하여야 한다.³⁸⁾

분쟁해결기관에 의한 URS에 따른 행정절차의 모든 통지는 분쟁 도메인 이름의 Whois상의 연락처로의 이메일, 팩스, 그리고 우편물 발송에 의하여 이루어져야 하는데, URS는 분쟁해결신청서의 발송은 이메일에 의한 것으로 족하다고 규정하고 있으므로³⁹⁾ 이에 따른 적법절차의 흠결의 문제가 발생할 수 있다. UDRP는 분쟁해결기관이 행정절차의 통지와 관련하여 합리적으로 가능한 모든 수단을 취할 것을 의무화하여 피신청인에 대한 통지의무를 엄격하게 적용한다.⁴⁰⁾ UDRP하에서 분쟁해결기관은 분쟁 도메인 이름이 등록되어 있는 등록기관의 Whois에 나타난 등록인의 등록정보 상의 주소지와 기술적인 연락처, 행

규정하고 있다. WIPO, Schedule of Fees under the UDRP <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html>> (accessed 06/07/11). 미국의 도메인이름 분쟁해결기관인 전미중재원(NAF)은 1인의 행정패널의 경우 2개까지의 도메인이름의 분쟁은 \$1,300을, 3인의 행정패널의 경우 \$2,600의 접수료를 지불하도록 규정하고 있다; NAF, Dispute Resolution for Domain Names <[http://domains.adrforum.com/users/icann/resources/UDRP%20Supplemental%20Rules%20eff%20July%201%202010%20\(redline\).pdf](http://domains.adrforum.com/users/icann/resources/UDRP%20Supplemental%20Rules%20eff%20July%201%202010%20(redline).pdf)> (accessed 06/07/11).

34) URS § 1.1 c).

35) URS § 2.2, § 5.2.

36) URS § 4.1. UDRP하에서 피신청인이 분쟁해결신청서의 접수의 통지를 받은 후 등록기관의 Whois상의 등록인의 이름이나 연락처를 변경하여, 신청인으로 하여금 분쟁해결신청서를 수정하도록 하거나 분쟁해결신청서의 재송달을 유도하는 방법으로 UDRP에 의한 행정절차의 진행을 지연시키는 예가 빈번함에 따라 URS는 분쟁해결기관이 분쟁해결신청서가 형식적 요건을 갖추었다고 판단할 경우 신속하게 등록원부 관리기관에 분쟁해결신청서의 접수를 통지하고 등록원부 관리기관은 통지를 받은 후 24시간 이내에 분쟁 도메인 이름을 “lock”함으로써 피신청인에 의한 등록정보의 변경을 방지하도록 의무화하고 있다.

37) URS § 4.2, § 4.3.

38) URS § 5.1.

39) URS § 4.3.

40) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “Rule for UDRP”) § 2(a).

정적인 연락처 및 등록기관이 분쟁해결기관에 제공한 등록인의 요금청구를 위한 연락처 모두에 우편과 팩스로 분쟁해결신청서를 발송할 것이 요구된다.⁴¹⁾ 또한, 기술적, 행정적 이유 또는 요금청구를 위하여 제공된 이메일 주소와 postmaster@<분쟁 도메인 이름>, 그리고 도메인 이름과 연결된 웹사이트가 존재하는 경우에는 웹사이트 상의 이메일 주소로 분쟁해결신청서를 발송하도록 강제하고 있으며,⁴²⁾ 등록인이 분쟁해결기관에 연락처를 제공한 경우 제공된 연락처로 분쟁해결신청서를 발송하여야 한다.⁴³⁾

UDRP가 분쟁해결기관의 피신청인에 대한 통지의무를 세밀하게 규정하고 있는 것은 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 대하여 자신의 권리를 공정하게 주장할 수 있도록 적법절차(Due process)를 제공하기 위함이다.⁴⁴⁾ UDRP 행정패널은 도메인 이름 분쟁의 양당사자들이 공정하게 심리 받을 수 있도록 형평성을 유지할 것이 요구된다.⁴⁵⁾ 실제로 UDRP의 행정패널이 분쟁해결기관의 통지에 흠결이 있다고 판단할 경우 행정절차가 지연될 지라도 분쟁해결기관에 피신청인에게 도메인 이름 분쟁에 대한 통지를 재송달할 것을 지시하여 왔음에도 불구하고,⁴⁶⁾ 피신청인의 답변서 미제출로 인하여 도메인 이름의 이전 또는 취소의 결정이 내려지는 경우가 상당하므로 UDRP에 따른 행정절차가 상표권자에게 유리하게 남용될 수 있다는 지적과 UDRP의 공정성에 대한 논의가 계속되어 왔다.⁴⁷⁾

URS는 분쟁해결기관이 도메인 이름의 Whois에 나타난 등록인의 주소지로 URS에 따른 행정절차의 개시를 우편으로 통지하도록 요구하고, 분쟁해결신청서를 이메일로 발송하도록 규정하고 있으므로 통지의 흠결로 인하여 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 대한 권리 주장의 기회를 박탈당할 위험이 높다. 도메인 이름 등록 시 등록인은 등록기관에 정확한 연락정보를 제공하여야 할 의무가 있음에도 불구하고 상당수의 등록인은 실제 이름이 아닌 타인 또는 허구의 이름으로 도메인 이름을 등록하거나, 등록기관이 제공하는 프라이버시 보호/대리인(proxy/privacy) 서비스를 이용하는 경우가 빈번하다.⁴⁸⁾ 등록인이 이러한 서

41) Rule for UDRP § 2(a)(i).

42) Rule for UDRP § 2(a)(ii).

43) Rule for UDRP § 2(a)(iii).

44) A. Michael Froomkin, "ICANN's "Uniform Dispute Resolution Policy - Causes and (Partial) Cures", Brooklyn Law. Review. Volume 67. Fall 2002. p.650.

45) Rule for UDRP § 10(b).

46) *Shelbox SRL v. Alliance Mobilhome*, Case No. D2008-0404. 분쟁해결기관인 WIPO 중재조정센터는 등록인에게 소장물 우편물로 발송하였으나, 착오로 등록기관의 Whois상에 나타난 이메일 주소인 "mobilhome@wanadoo.fr" 가 아닌 "alliance.mobilhome@wanadoo.fr"에 소장을 발송하였다. 행정패널은 소장이 등록인의 주소지로 우편으로 배송되었음에도 불구하고 등록인의 이메일 주소로 다시 소장을 보낼 것을 WIPO 중재조정센터에 지시하였다.

47) 2009년 WIPO 통계에 따르면, 등록인의 답변서 미제출 비율은 접수된 전체 사건 중 80%를 차지하고 결정된 사건의 72%를 차지한다. Erik Wilbers, "WIPO Conference: 10 Years UDRP - What's Next?," October 12, 2009 <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wilbers11.pdf>> (accessed 06/07/11).

48) ICANN, "Contractual Compliance Semi-Annual Report." Dec. 2009. ICANN의 보고에 따르면 2009년 다섯 개의 주요 gTLDs 가운데 15% 에서 25%의 도메인 이름이 프라이버스 또는 대리인 서비스의 대상이 되고 있다. <<http://icann.org/en/compliance/reports/contractual-compliance-report-24dec09-en.pdf>> (accessed 06/07/11).

비스를 이용할 경우 등록기관의 적극적인 협조가 없는 한 도메인 이름의 실제 소유자를 파악하기 어렵고 실제 소유자에 대한 적절한 통지가 이루어지는 것이 불가능하다. 따라서 URS의 분쟁해결기관에게 요구되는 간략한 통지의무는 통지의 흠결로 인한 피신청인의 답변서 미제출과 이에 따른 신청인의 주장에 근거한 심사관의 결정으로 이어져 URS에 따른 행정절차가 상표권자를 위한 제도로서 악용될 위험성을 높인다.

(3) 역도메인 이름 강탈(Reverse Domain Name Hijacking)

역도메인 이름 강탈은 대기업이 자신의 상표와 유사한 모든 도메인 이름을 독점하기 위하여 등록인에게 도메인 이름에 대한 유효한 권리가 있을 수 있음에도 불구하고 행정절차를 개시하거나 소송을 제기하여 등록인이 도메인 이름에 대한 권리를 포기하거나 상표권자에게 도메인 이름을 양도하도록 압박할 경우에 일어난다.⁴⁹⁾ UDRP는 신청인이 역도메인 이름 강탈을 목적으로 행정절차를 개시하거나 등록인을 괴롭히기 위하여 분쟁해결신청서를 접수하였다고 여겨질 경우 행정패널이 이를 결정문에 기재하고 신청인의 청구를 기각하도록 규정하고 있으나,⁵⁰⁾ 이외에 별도의 등록인을 위한 보호수단을 규정하고 있지 않으므로 상표권자는 반복적으로 역도메인 이름 강탈을 시도할 수 있다. 이로 인하여 기업과 같이 경제적 우위에 있는 신청인이 개인 등록인으로부터 선 접수된 도메인 이름을 빼앗는데 UDRP에 의한 행정절차를 악용할 위험이 있음이 지속적으로 지적되어 왔다.⁵¹⁾

URS는 이러한 문제점을 방지하기 위하여, 남용적인 분쟁해결신청서를 두 번 이상 접수하였거나 한 번이라도 고의적으로 허위 문서를 접수한 상표권자는 1년 동안 URS를 이용할 수 없도록 규정하고,⁵²⁾ 두 번 이상 고의적으로 허위 문서를 접수한 상표권자는 영구적으로 URS에 의한 행정절차를 이용할 수 없도록 제한하고 있다.⁵³⁾

(4) 심사관

UDRP하에서 신청인은 1인 또는 3인의 행정패널을 선택할 수 있으며⁵⁴⁾ 신청인이 1인의 패널을 선택하였을지라도 피신청인은 답변서를 통하여 3인의 패널을 선택할 수 있는데 반하여,⁵⁵⁾ URS는 오직 1인의 심사관이 URS에 따른 행정절차를 심의하도록 규정하고 있다.⁵⁶⁾ 통계적으로 3인의 행정패널에 의한 결정이 1인의 행정패널의 결정에 비하여 신청인

49) Keith Blackman, "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics," 15 Harv. J. Law & Tec., 211, 238-239 (2001).

50) Rule for UDRP § 15(e).

51) *Id.*

52) URS § 11.2.

53) URS § 11.5.

54) Rule for UDRP § 3(b)(iv).

55) Rule for UDRP § 5(b)(iv).

56) URS § 7.1.

이 승리하는 비율이 낮은 것으로 나타남에 따라, 3인의 행정패널의 경우 피신청인에게 보다 공정한 기회를 제공하고 신청인에게 유리하도록 분쟁해결기관이 영향력을 행사할 가능성이 적다는 지적이 있어왔다.⁵⁷⁾ 피신청인이 3인의 행정패널을 선택하면 피신청인은 접수료의 50%를 지불하여야 하므로, 피신청인이 3인의 행정패널을 선택할 경우 피신청인이 접수료를 감당하고자 할 정도로 분쟁 도메인 이름이 가치가 있는 경우이거나 성공적으로 분쟁사건을 방어할 수 있다고 믿을 정도로 분쟁 도메인 이름에 대한 권리가 있는 경우일 것이므로 3인의 행정패널에 의한 결정의 경우 사이버스쿼팅에 의한 도메인 이름 분쟁이 아니라 피신청인에게 분쟁 도메인 이름에 대한 정당한 권리가 인정되는 사건일 가능성이 높다고 해석될 수 있다.⁵⁸⁾ URS는 명백한 사이버스쿼팅 사건을 신속하게 해결하기 위하여 도입된 절차이므로 3인의 심사관에 의한 사건의 심의는 URS의 목적에 부합하지 않는다.

(5) 항소의 가능성

항소 절차를 두고 있지 않은 UDRP와 달리, URS하에서 심사관의 결정에 불복하는 당사자는 심사관의 결정에 오류가 있음을 구체적인 증거와 함께 제출함으로써 항소를 통하여 사건의 재심의를 받을 수 있다.⁵⁹⁾ URS에 따른 행정절차에서 분쟁 도메인 이름의 정지청구가 기각된 신청인은 URS의 항소절차를 이용하여 재심의를 청구하거나 UDRP에 의한 행정절차를 개시하거나 재판관할권이 있는 법원에서 상표권 침해의 소, 부정경쟁법 위반의 소를 제기할 수 있다.⁶⁰⁾ 반면에 분쟁 도메인 이름의 정지결정을 받은 피신청인은 URS의 항소절차를 이용하거나 법원에서 소를 제기할 수 있으나 UDRP에 의한 행정절차에 의한 구제를 청구할 수 없다.⁶¹⁾ URS 심사관의 결정은 UDRP에 의한 행정절차나 법원에서의 소송에 아무런 구속력을 가지지 않는다.⁶²⁾

URS에 따른 행정절차의 피신청인이 심사관의 결정에 불복하여 항소를 제기할 경우 항소인인 피신청인이 항소를 위한 비용을 부담하여야 한다.⁶³⁾ URS는 항소를 위한 접수료의 금액을 명시하지 않고 다만 항소비용을 감당할 수 있는 합리적인 비용이라고 규정하고 있다.⁶⁴⁾ URS에 따른 행정절차 개시를 위한 접수료는 \$300이며 이는 피신청인이 답변서를 제출하지 않는 경우가 빈번할 것임을 예상하여 심사관이 분쟁해결신청서에 근거하여 결정

57) Michael Geist, "Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP," August 2001 <http://aix1.uottawa.ca/~geist/geistudrp.pdf> (accessed 06/07/11).

58) INTA Internet Committee, "The UDRP by All Accounts Works Effectively Rebuttal to Analysis and Conclusions of Professor Michael Geist in "Fair.com?" and "Fundamentally Fair.com"," May 6, 2002 <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAUDRPSuccesscontraGeist.pdf> (accessed 06/07/11).

59) URS § 12.

60) UDRP § 4(k), *id.*

61) *Id.*

62) *Id.*

63) URS § 12.2.

64) URS § 12.1.

을 내리는 시나리오를 전제로 하여 행정절차가 간략하게 진행될 수 있음을 고려하여 산정된 가격이다.⁶⁵⁾ 항소를 위한 합리적인 비용은 최소한 답변서의 미제출을 전제로 한 \$300을 넘는 또는 UDRP에 상응하는 금액으로 정해질 것으로 예상된다. 분쟁 도메인 이름의 등록인이 개인인 경우 항소를 위한 비용은 경제적 부담이 될 수 있으며 항소를 통하여 피신청인에게 유리한 결정이 내리진다 할지라도 신청인은 다시 UDRP에 따른 행정절차를 개시할 수 있으며⁶⁶⁾ UDRP는 URS에 비하여 신청인에게 오히려 낮은 입증책임을 요구하므로 URS의 항소제도가 피신청인에게 실효성을 가질지의 여부에는 의문이 있다.

(6) URS에 따른 구제

URS에 따른 행정절차의 신청인은 UDRP하에서의 구제책인 분쟁 도메인 이름의 양도나 취소를 청구할 수 없으며 오직 남아있는 등록기간동안 도메인 이름을 정지시키는 구제책만을 청구할 수 있다.⁶⁷⁾ URS는 신청인의 상표권을 침해하는 도메인 이름의 사용을 신속하게 정지시킴으로서 상표권의 침해와 소비자의 혼동을 막기 위하여 도입되었으므로 분쟁 도메인 이름의 웹사이트의 내용을 분쟁해결기관의 분쟁안내 통지로 변경하고 소비자의 혼동을 야기할 수 있는 웹사이트의 사용을 정지시키는데 그 효력이 그친다.⁶⁸⁾ 따라서 URS 심사관의 결정에 따른 도메인 이름 정지의 효력이 단지 몇 개월에 그칠 수 있으며, 등록기간의 만료 후 신청인이 신속하게 분쟁 도메인 이름을 등록하지 않는 한 신청인은 도메인 이름을 재등록한 피신청인이나 제3자를 상대로 다시 URS에 따른 행정절차를 거쳐야 하는 번거로움이 있을 수 있다.

Ⅲ. 상표 정보센터(Trademark Clearinghouse)

1. 상표 정보센터의 도입

상표권은 속지주의 원칙에 귀속되므로 그 효력은 권리를 취득한 국가 내에서만 미치게 되나 인터넷은 국경의 제약을 받지 않으므로 도메인 이름은 전 세계에서 지역적 제한 없이 사용될 수 있다. 도메인 이름 등록은 무심사, 선 등록주의(First-come, first-served)에 따

65) ICANN, "Draft Uniform Rapid Suspension System" (Revised February 2010) § 2. 2010년 2월에 발표된 URS의 수정안에서는 URS의 접수료는 답변서의 미제출을 예상하여 적은 비용으로 산정되었음을 밝히고 있다. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-urs-clean-15feb10-en.pdf> (accessed 06/07/11).

66) URS § 13.

67) URS § 10.1.

68) URS § 10.2, § 12.3.

라 등록인의 상표권 보유의 유무나 상표권 침해여부와 관계없이 이루어지므로 등록인이 상표권 침해 사실을 알면서 사이버스쿼팅을 목적으로 도메인 이름을 등록하는 것이 가능하다.⁶⁹⁾ 또한 등록인이 부정한 목적으로 도메인 이름을 등록하지 않았다 할지라도 도메인 이름 등록 시 등록인이 자신의 도메인 이름의 상표권 침해여부를 전 세계의 상표를 대상으로 조사하는 것은 매우 어렵고 때로는 불가능하다.

신규 일반 최상위 도메인 프로그램의 도입으로 브랜드 네임을 포함하여 지역 명, 사람의 이름을 포함하여 거의 모든 단어가 일반 최상위 도메인으로 사용될 수 있게 됨에 따라 인터넷 초창기와 마찬가지로 이로 인한 상표권 침해의 위험이 제기된다. ICANN은 신규 일반 최상위 도메인 이름으로 인한 상표권 침해를 방지하기 위하여 상표권자들로부터 상표와 관련된 정보를 제출받아 이를 인증, 저장, 배포하는 중앙 저장소로서 상표 정보센터를 설치하여, 등록원부 관리기관이 도메인 이름 등록 시 도메인 이름과 기존의 상표권과의 충돌여부를 판단할 수 있는 시스템을 만들고자 한다.⁷⁰⁾

(1) 상표 정보센터의 구조

상표 정보센터는 전 세계의 상표권자들로부터 접수받은 상표에 관한 정보를 검증하여 이를 인증하는 기능과 새로운 일반 최상위 도메인의 등록원부 관리기관의 우선등록절차와 상표 클레임 서비스를 위하여 정보를 제공하는 데이터베이스로서의 기능을 담당하게 된다.⁷¹⁾ 상표 정보센터는 전 세계에서 제출되는 상표에 대한 정보를 접수받아 인증할 것이 기대되는데, 각국의 상표법 하에서 보호되는 상표와 상표권의 범위는 서로 다르므로 상표 정보센터가 각국의 상표법 하에서 보호되는 상표에 대한 이해를 가지고 상표를 검증할 만한 인력과 데이터베이스를 갖추는 것은 현실적으로 매우 어렵다. 이를 해결하기 위하여 지역별로 별개의 정보센터가 있어야 한다는 제안이 있었다.⁷²⁾ 지역별 정보센터를 두면 해당 지역의 문화와 관습, 상표법에 대한 지식, 공개 데이터를 가지고 있지 않은 지역 상표국에 대한 접근성 등의 이점이 있을 수 있다.⁷³⁾ 반면에, 복수의 정보센터는 등록자 및 등록원부 관리기관에게 효율적으로 상표에 대한 정보를 제공하고자 하는 상표 정보센

69) Shila D. Rizzo, "Does the Lanham Act Lose Meaning for Companies that Operate Exclusively over the Internet?," 10 J. Intell. Prop. L. 211, 222 (2002).

70) Trademark Clearinghouse(30 May 2011) § 1.1.

71) Trademark Clearinghouse § 1.2; GNSO, "Special Trademark Issues Review Team (STI) Recommendations on the Policy Implications of Certain Rights Protection Mechanisms," gns0.icann.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf (accessed 06/07/11).

72) INTA, *Comments of the Internet Committee of the International Trademark Association (INTA) on the "Proposal for Trademark Clearinghouse - Revised February 2010"* April 1, 2010 <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Internet%20Committee%20Comments%20on%20Trademark%20Clearinghouse.pdf> (accessed 06/07/11).

73) IRT, "Draft Report" (April 24, 2009), <http://forum.icann.org/lists/irt-draft-report/pdfuyqR57X82f.pdf> (accessed 06/07/11).

터의 목적에 반하여 능률성과 비용 효율성이 저하될 수 있고 기준 적용의 일관성이 떨어져 포럼쇼핑의 결과를 초래할 수 있다.⁷⁴⁾ ICANN은 최종 가이드북에서 복수의 지역 상표 검증 서비스 제공자(Regional mark authentication service providers)를 두어 지역 전문가들을 통하여 지역에서 제출된 상표를 검증하도록 결정하였다.⁷⁵⁾

(2) 상표 저장센터에 포함되는 상표

오직 문자로 된 상표(Word mark)만이 상표 저장센터에 상표로서 저장될 수 있다.⁷⁶⁾ 원칙적으로 등록상표와 법원의 판결이나 법령, 조약에 의하여 보호받는 상표만이 상표 저장센터에 포함된다.⁷⁷⁾ 초기의 일반 최상위 도메인 지원기구(Generic Names Supporting Organization(GNSO))의 제안서에서는 등록상표 뿐만 아니라 미등록상표일지라도 상표 정보센터에 접수하기 전 5년 동안 지속적으로 사용된 경우 상표 정보센터에 포함되도록 규정되어 있었다.⁷⁸⁾ 그러나 미등록상표에 대하여 권리가 없는 자가 사기적으로 상표 정보센터에 상표를 접수할 위험이 있다는 우려가 제기됨에 따라 2010년 11월 발표된 제안서에서는 법원의 판결에 의하여 권리를 인정받은 경우를 제외하고 원칙적으로 미등록상표로서 보통법상의 권리를 취득한 상표는 상표 정보센터의 대상에서 제외된다고 규정하였다.⁷⁹⁾ 2011년 4월에 발표된 논의안은 보통법상의 상표에 대한 규정을 삭제하고 “지적재산권을 구성하는 기타 상표”를 포함시킴으로서 미등록상표일지라도 보통법상의 상표로서 권리가 인정된 경우에는 상표 저장센터의 대상이 되게 되었으며 최종안에서도 동일하게 규정하고 있다.⁸⁰⁾ 상표 사용주의 국가에서 미등록상표에 대한 보통법상의 권리를 주장하는 자는 자신의 상표가 상품의 판매나 서비스 제공에 지속적으로 사용되었음을 입증하는 증거를 제출하여야 한다.⁸¹⁾

2. 강제적 권리보호 장치(Mandatory Rights Protection Mechanisms)

신규 일반 최상위 도메인의 등록원부 관리기관은 상표권자의 권리를 보호하는 강제적 권리보호 장치로서 도메인 이름 사전 등록 또는 초기 등록 시 상표 클레임 서비스

74) *Id.*

75) Trademark Clearinghouse § 2.5.

76) Trademark Clearinghouse § 3.2.

77) *Id.*

78) GNSO's Special Trademark Issues Review Team (STI) recommendations on the policy implications of certain rights protection mechanisms proposed for the New GTLD p.5 <https://st.icann.org/new-gtld-overarching-issues/index.cgi?trademark_protection> accessed 04/15/11.

79) Trademark Clearinghouse(November 2010) § 3.3.

80) Trademark Clearinghouse(April 2011)/Trademark Clearinghouse(May 2011) § 3.2.4.

81) Trademark Clearinghouse § 5.2.

(Trademark Claims service)와 우선 등록절차(Sunrise process)를 제공하여야 하는데,⁸²⁾ 상표 정보센터는 등록원부 관리기관에 이를 위한 정보를 제공하는 기능을 한다.⁸³⁾

(1) 상표 클레임 서비스(Trademark Claims Service)

상표 클레임 서비스는 도메인 이름 등록 시 등록 신청된 도메인 이름과 연관된 상표가 상표 저장센터에 포함되어 있는 경우 상표권자의 권리의 범위를 등록인에게 통지하는 서비스를 말한다.⁸⁴⁾ 등록원부 관리기관은 도메인 이름 등록이 공중에게 개시된 후 60일 동안 등록 신청된 도메인 이름이 상표 정보센터의 데이터베이스에 포함된 상표와 일치할 경우 이를 등록인에게 통지하여야 한다.⁸⁵⁾ 상표 클레임 통지를 받은 등록인은 통지의 내용을 이해하였고 등록인의 도메인 이름의 등록 및 사용이 통지의 대상이 된 상표의 상표권자의 권리를 침해하지 않을 것임을 보증하는 서면을 작성하여야 한다.⁸⁶⁾ 등록인이 상표 클레임 통지를 받았다 할지라도 등록인의 도메인 이름의 등록 및 사용은 비상업적 사용이나 공정사용으로 보호받을 수 있다.⁸⁷⁾ 또한 당해 도메인 이름의 등록기관은 상표 정보센터와 연계하여 도메인 이름의 등록을 상표권자에게 통지하여야 한다.⁸⁸⁾

상표 정보센터는 오직 등록 신청된 도메인 이름이 상표 정보센터가 보유한 상표와 정확하게 일치하는(identical match) 경우에 이를 등록원부 관리기관에 통지할 의무가 있으므로⁸⁹⁾ 도메인 이름이 상표와 유사하나 일치한다고 볼 수 없는 경우 등록원부 관리기관이나 등록인, 상표권자는 이에 대한 통지를 받을 수 없다. ICANN은 상표 정보센터의 통지 의무를 도메인 이름이 상표와 정확히 일치하는 경우로 제한한 이유로 상표 정보센터가 지나치게 광범위한 통지와 관리가 어려울 정도의 절차로 인하여 운영상의 부담을 갖지 않도록 하기 위함이라고 밝히고 있다.⁹⁰⁾ 그러나 타이포스쿼팅(Typosquatting)이 사이버스쿼팅의

82) Trademark Clearinghouse § 6. 지난 2010년 11월에 발표된 최종 제안서에서는 등록원부 관리기관이 상표 클레임 서비스와 사전등록 절차 가운데 하나 또는 모두를 선택적으로 제공할 것만을 강제하였으나, 정부자문위원회(Governmental Advisory Committee (GAC))의 의견을 수렴하여 2011년 4월의 논의안에서는 상표 클레임 서비스와 우선등록 절차 모두를 제공할 것을 의무화하였고 최종안에서도 동일하게 규정하고 있다.

83) *Supra* n. 8.

84) Trademark Clearinghouse § 6.1.1.

85) *Id.*

86) Trademark Clearinghouse § 6.1.2.

87) Trademark Notice of gTLD Applicant Guidebook, *supra* n. 2.

88) Trademark Clearinghouse § 6.1.4.

89) Trademark Clearinghouse § 6.1.5. 문자 상표의 스페이스나 하이픈(-) 언더스코어(_)는 유무와 상관없이 일치하는 것으로 보고 &와 같은 특수한 문자를 “and” 등으로 표현하는 것은 일치하는 것으로 보나, 특이하게도 상표의 복수형이나 도메인 이름에 상표가 포함된 경우는 일치하지 않는 것으로 보아 상표 정보센터의 통지 의무를 부인하였다.

90) Trademark Clearinghouse(November 2010) § 6.5 of gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf> (accessed 04/16/11). 이 규정은 2010년 11월의 제안서에 포함되어 있었으나 2011년 4월에 발표된 논의안에서 삭제되었다. UDRP에 의한 행정절차의 결정문에서 행정패널은 일치된 의견으로 전형적이거나 의도적으로 철자를 잘못 기입하는 것은 소비자의 혼동을 일으킬 정도의 유사성을 야기하므로, 신청인의 상표가 도메인 이름의 주요부분을 구성하는 한 사이

대표적인 예이고 도메인 이름이 상표와 정확하게 일치하지 않을지라도 관련된 단어를 첨부하거나 유명인의 이름을 도메인 이름으로 등록하는 사건들이 사이버스쿼팅의 예로 빈번하다는 것을 고려할 때 상표와 정확하게 일치하는 도메인 이름의 경우만을 상표 클레임 서비스의 대상으로 제한하는 것은 강제적 권리보호 장치의 목적에 부합하지 않는 것으로 보인다.

(2) 우선등록 절차(Sunrise Process)

강제적인 권리보호 장치로서 등록원부 관리기관은 상표 정보센터에 등록한 상표권자가 자신의 상표와 연관된 도메인 이름을 우선적으로 등록할 수 있도록 하는 우선등록 절차를 제공하여야 한다.⁹¹⁾ 우선등록 절차는 사전 등록기간 중 최소 30일 동안 제공되어야 하며, 상표권자 이외의 자가 상표 정보센터에 포함된 상표와 일치하는 도메인 이름을 우선 등록하고자 하는 경우 이를 상표권자에게 통지하여야 한다.⁹²⁾ 우선등록 절차에 따른 등록은 후에 우선등록에 따른 분쟁해결절차(Sunrise Dispute Resolution Policy(SDRP))에 따른 분쟁해결의 대상이 된다.⁹³⁾

IV. 결 론

새로운 최상위 도메인의 도입으로 인하여 인터넷 환경은 큰 변화의 시기를 맞게 될 것이다. 기업들은 새로운 등록원부 관리기관으로서 또는 새로운 도메인 이름의 등록인으로서 광고와 마케팅에 힘쓸 것이고 소비자들은 새로이 분류된 최상위 도메인으로 인한 혜택을 영위하게 될 것이다. 그러나 이에 따른 상표권 침해와 도메인 이름의 사이버스쿼팅의 문제, 그리고 분쟁해결절차의 남용의 문제 또한 등장할 것이다.

URS는 상표권자가 극히 적은 비용으로 행정절차를 개시하여 신속하게 행정절차를 진행할 수 있도록 하면서 동시에 상표권자에게 UDRP에 비하여 무거운 입증책임을 부담시킴으로서 URS에 따른 행정절차가 명백한 사이버스쿼팅 사건에 효율적으로 적용될 수 있

비스쿼팅 행위로 보아야 한다고 판단하였다; WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition(Wachovia Corporation v. Peter Carrington, WIPO Case No. D2002-0775, <wochovia.com>, Fuji Photo Film U.S.A., Inc. v. LaPorte Holdings, WIPO Case No. D2004-0971, <fujiifilm.com>, Humana Inc. v. Cayman Trademark Trust, WIPO Case No. D2006-0073, <humanna.com>, Edmunds.com, Inc. v. Digi Real Estate Foundation, WIPO Case No. D2006-1043, <edmundss.com>, Express Scripts, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc. / Domaindeals, Domain Administrator, WIPO Case No. D2008-1302, <expressscripts.com>.), <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/#110>> accessed 04/16/11.

91) Trademark Clearinghouse § 6.2.1.

92) *Id.*

93) Trademark Clearinghouse § 6.2.2.

도록 하였다. URS의 항소제도는 UDRP에 의한 행정절차를 이용할 수 없는 피신청인에게 법원에서의 소송에 비하여 경제적이고 신속한 구제책이 될 수 있을 것으로 보이나 항소비용 등의 부담이 있고 항소를 통하여 성공적으로 재심을 받았다 할지라도 신청인이 여전히 UDRP에 의한 행정절차를 개시할 수 있으므로 그 실효성에 의문이 든다. 또한 URS가 저렴하고 신속한 행정절차에 중점을 두어 분쟁해결기관의 피신청인에 대한 통지의무를 지나치게 가볍게 부여함으로써 인하여 피신청인이 통지의 흠결로 분쟁 도메인 이름에 대한 정당한 권리를 주장할 기회를 박탈당할 가능성도 내재한다. 새로 도입되는 상표정보 센터는 성공적으로 운영될 수 있다면 상표권의 속지주의 원칙을 벗어나 세계적인 상표 중앙저장소로서의 역할을 할 수 있을 것으로 보이나 사용주의 국가의 미등록상표에 대한 보호의 문제와 지역 센터들의 통합적인 운영 등의 면에서 그 실효성을 주시하여야 할 것이다.

도메인 이름과 관련된 분쟁에서 가장 중요하며 또한 지속적으로 지적되어온 문제점은 분쟁해결절차와 분쟁해결기관이 상표권자와 등록인 사이에서 공정성을 유지하여야 한다는 점이다. ICANN이 신청인 가이드북을 작성하면서 여러 이해관계 단체의 자문을 듣고 공중의 의견을 묻는 절차와 기간을 갖기는 하였으나 결과적으로 실행되는 분쟁해결절차가 상표권자의 권리 보호를 위한 장치로 이용되거나 또는 도메인 이름의 남용을 적절하게 규제할 수 없는 형식이 되어버린다면 새로 도입한 분쟁해결절차가 효율적으로 이용될 수 없을 것이다.

참 고 문 헌

ICANN, *gTLD Applicant Guidebook (30 May 2011)*.

ICANN, *gTLD Applicant Guidebook, Proposed Final Version(November 2010)*.

ICANN, *gTLD Applicant Guidebook April 2011 Discussion Draft(April 2011)*.

ICANN, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.

INTA Internet Committee, *“The UDRP by All Accounts Works Effectively Rebuttal to Analysis and Conclusions of Professor Michael Geist in “Fair.com?” and “Fundamentally Fair.com”,*” May 6, 2002 .

INTA, *Comments of the Internet Committee of the International Trademark Association (INTA) on the “Proposal for Trademark Clearinghouse - Revised February 2010”* April 1, 2010 .

A. Michael Froomkin, *“ICANN’s “Uniform Dispute Resoultion Policy - Causes and (Partial) Cures”,* Brooklyn Law. Review. Volume 67. Fall 2002.

Keith Blackman, "*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Domain Names and Suppress Critics*," 15 Harv. J. Law & Tec., 211 (2001).

Michael Geist, "*Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP*," August 2001.

ABSTRACT

New gTLD Program: Uniform Rapid Suspension System and Trademark Clearinghouse

Yusun Park

Recently, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) announced the expansion of the number of generic top-level domains (gTLDs) beyond the current 22 gTLDs, and the gTLD Applicant Guidebook for ICANN's new gTLD program is now under consideration for approval.

ICANN also introduces a "Trademark Clearinghouse" and the "Uniform Rapid Suspension (URS)" procedure to protect trademarks and expedite dispute resolution and save costs.

The Trademark Clearinghouse is a central repository for information to be authenticated, stored and disseminated, pertaining to the rights of the trademark holders. Trademark holders would voluntarily provide data of their trademarks from all over the world, and it would assist a trademark watch service provided by the new gTLD registry for trademark holders and potential domain name registrants.

The URS is a part of the new gTLD dispute resolution mechanisms created by ICANN to resolve cybersquatting disputes. A complainant in a URS proceeding must establish three elements that are very similar to the existing UDRP to succeed, but supposedly more expedited and cost efficient. Since the URS provides that it only protects court validated and registered trademarks, it is not clear whether unregistered marks used in commerce are protected under the URS. The URS escalates the complainant's burden of proof from a preponderance of evidence standard under the UDRP to a clear and convincing evidence standard. The notices to a respondent shall be sufficient if the URS Provider sends the notice of Complaint to the addresses listed in the Whois contact information. As registrants who wish to conceal their true identity often subscribe to the privacy/proxy service and the complainant's high rate of success in the UDRP proceeding is relevant to the respondents' default rate, the URS's simple notice requirement would deprive respondents of a fair opportunity to assert their rights over the disputed domain names.

Key Words : ICANN, New gTLD Program, Uniform Rapid Suspension System(URS), Trademark Clearinghouse.