



도메인네임과 상표권의 저촉문제 및 해결방안 연구

지적재산권연구센터 제공
(소장 정 병 호)

목 차

1. 적극적 상표관리 · 도메인 이름관리
2. 도메인 이름 등록 당국의 조치
3. 상표법등의 개정이나 새로운 법의 제정
4. 분쟁해결기구
5. 다수권리자의 공존방안
6. 맺음말

인터넷 도메인네임과 상표권과의 충돌이라는 문제는 정보시대에 새로 등장한 사회문제로 간주되고 있다. 이를 예방하기 위해서는 인터넷상에서 기업 경영을 하고자 하는 기업이나 개인이 자기 상표를 타인이 도메인네임으로 선점하지 않도록 사전 대책을 강구하는 것이 무척 중요하다. 그 중요한 것의 하나는 자기의 상표나 상호를 도메인네임으로 등록하는 것이다. 공격이 최선의 방어인 셈이다.

그러나 도메인네임과 상표권의 근본적인 차이로 인하여 아무리 선의라 하더라도 분쟁이 발생하지 않을 수 없는 경우도 있다. 따라서 이에 대한 대책이 마련되어야 할 것이다. 문제는 인터넷의 글로벌성으로 인하여 우리만의 단독 해결은 크게 의미가 없다는 점이다. 따라서 우리는 수동적으로 세계적 추세에 관심을 기울여야 할 뿐만 아니라 능동적으로 우리의 해결방안이 세계적 표준이 되도록 해결 방안을 연구 · 검토하여야 할 것이다.

한편 우리나라에서 도메인네임의 등록을 받고 있는 기관에서는 이용약관의 규정에 나타난 의도에도 불구하고 일일이 상표나 상호와 도메인네임의 저촉 여부를 심사할 수는 없을 것이다. 그러나 도메인네임이 사실상 상호나 상표의 역할을 하는 이상 이를

방치하는 것은 문제가 된 당해 기업의 신용이나 명성과 관계될 뿐만 아니라 그를 믿고 거래하는 소비자와의 관계된다. 따라서 [first come, first served] 원칙을 기조로 하더라도 등록기관인 이상 [도메인 이름의 등록·사용 등]과 관련된 분쟁에 대한 나름대로의 해결책을 마련하여야 할 것이다. 또 그것이 세계적인 추세이다. 현재 운영되고 있는 [도메인분쟁 협의회]의 운영은 이를 위한 준비로 보인다. 이하 지금까지의 주장을 정리하고 본 보고서를 끝맺기로 한다.

1. 적극적 상표관리·도메인 이름관리

공격이 최선의 방어이듯이 타인이 자신의 상표등을 도메인 이름으로 등록하기 전에 자신이 먼저 자신의 상표를 도메인 이름으로 등록하는 것이 최선임은 더 말할 나위가 없다. 이제 전자상거래는 기업의 주요한 사업분야가 되었으며, 이를 위해 도메인 이름의 취득은 필수적이다. 따라서 타인에 의해 선점 당하기 전에 자신의 신용이 구축된 상표등을 미리 등록해두어야 할 것이다. 또 정부(특허청)도 예컨대 상표신청서의 하단에 “사이버세계에서도 상표를 지킵시다. 남보다 먼저 상표를 도메인 이름으로도 등록합시다” 등의 문구를 삽입하여 주의를 환기시키는 것도 한 방법이라고 본다.

또 반대로 사이버 세계에도 현실세계의 실정법이 그대로 적용되는 현실에 비추어 볼 때 [com][co.kr] 도메인 이름 등록자도 자기의 도메인 이름을 상표등 록하여 둘 필요가 있다. 따라서 도메인 이름 등록 당국도 이 점을 홍보하여 가급적 상표등록과 병행하는 것을 유도할 필요가 있다.

2. 도메인 이름 등록 당국의 조치

① 등록을 받아주더라도 이의신청이 있는 경우에는 잠정조치를 할 수 있는 방안을 마련하여야 하고 이는 NSI의 도메인 이름 분쟁 해결 정책 제9조의 [분쟁절차]가 참고가 되리라고 본다.

② 주지·저명상호나 상표와 동일·유사한 도메인 이름의 경우에는 그 등록을 거부하는 것이 옳을 것이나 직접 거부하는 것은 약관규정에도 불구하고 현실적으로 상당한 어려움이 따르리라고 본다. 그러나 그대로 방치하는 것은 오인혼동으로 인한 소비자의 피해를 방치하는 꼴이 된다. 따라서 가급적 이해관계인이 이의신청을 제기하도록 그 사실을 해당 업체 등에게 통보하여 당해 기업은 물론 소비자의 피해가 생기지 않도록 배려해야 할 것이다. 이를 위해 등록 당국은 최소한의 인적·물적 시설을 갖추어야 할 것이며, 특허청과의 데이터 베이스의 공유 등 긴밀한 협조를 유지하여야 할 것이다.

3. 상표법등의 개정이나 새로운 법의 제정

희석화 방지를 위하여 이에 관한 법률을 제정하여야 한다. 그 방안은 상표법의 개정이나 부정경쟁 방지법의 개정, 혹은 유명상표의 희석화 방지나 도메인 이름과의 저촉 방지를 포함하는 포괄적인 독자 입법을 생각할 수 있다. 유명상표의 판단기준, 도메인 이름으로의 배타적 등록 등 여러 문제를 일괄하여 해결할 수 있다는 점에서 새로운 법률의 제정이 보다 적절하다고 본다.

4. 분쟁해결기구

상표권과 도메인 이름과의 분쟁을 해결하기 위



하여, 특히 무단점거(cybersquatting)의 경우에 분쟁해결을 간이 신속히 해결할 수 있는 분쟁조정위원회의 설치가 필요하다. 그 경우 현재 특허청에 설치되어 있는 [産業財産權 紛爭調停委員會]를 이용할 수도 있을 것이고, 별도로 한국망정보센터 도메인이름 전문가와 특허청의 商標專門家로 위원회를 구성하여 운영할 수도 있을 것이나 위원회의 설치 장소는 KRNIC이 소재하는 장소가 되어야 할 것이다.

5. 다수 권리자의 공존 방안

동일한 상표권이라도 상품만 다르면 공존이 가능하다. 그러나 인터넷 도메인이름으로는 공존이 불가능함은 이미 살펴본 바와 같다. 이 문제를 어떻게 해결해야 할 것인지는 세계적 추세를 따라야 할 것이나 (병존하는) 상표권을 기초로 도메인이름 등록이 신청된 경우에는 상표가 등록된 상품 중 대

표적인 것의 명칭이나 상품분류 번호를 도메인이름 앞 (혹은 뒤)에 기재하도록 하는 방안을 제안한다.

6. 맺음말

끝으로 하나 덧붙일 것은 국제적 추세와 궤를 같이하는 것이 시행착오를 줄일 수 있다는 점이다. 현재 도메인이름 문제나 도메인이름과 상표법 문제는 세계적인 관심사이고 국제적인 협의가 아직도 계속되고 있으며 하루가 다르게 새로운 정책이 제시되고 있는 실정이므로 전자상거래시장이 성숙되지 아니한 우리 실정하에서는 계속적인 보완연구와 선진제국의 입법동향과 국제적인 합의도출 과정을 살펴가며 신중하게 입법과 정책을 추진해 나아가야지 시행착오를 줄일 수 있을 것으로 보인다.

발목 2000/2-3

