

도메인이름과 상표의 식별력의 손상에 관한 판례평석

이훈중*

- I. 대상판결
 - 1 이른바 비아그라 사건에 관한 판결
 - 2 이른바 롤스로이스 사건에 관한 판결
- II 평석
 - 1 서론
 - 2 관련된 부정경쟁방지법의 입법취지
 - 3 학설
 - 4 결론

I. 대상판결

1. 이른바 비아그라 사건에 관한 판결

(1) 사실관계

원고 화이자 프로덕츠 인크(Pfizer Products Inc.)는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미국 내의 법인으로 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra)를 비롯한 다수의 의약품을 개발하여 판매하고 있다. 또 다른 원고 한국화이자제약 주식회사는 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사로서 한국 내에서 원고 화이자 프로덕츠 인크가 생산한 의약품을 독점적으로 판매하고 있다. 원고들은 발기기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하는 'Viagra' 나 '비아그라' 상표를 등록해서 사용하고 있는 상표권자이다.

한국 식품의약품안전청이 1999년 10월경부터 발기기능장애 치료제인 비아그라를 판매하도록 승인함에 따라 현재 비아그라는 의사의 처방전이 있는 자에 한하여 약국에

* 호서대학교 법학부 교수, 법학박사

서만 판매되고 있다. 원고들의 등록상표인 'Viagra', '비아그라'는 원고들이 개발·판매하는 발기기능장애 치료제를 지칭하는 표장으로, 'PFIZER'는 원고들이 생산하는 의약품을 지칭하는 표장으로서 또는 비아그라를 개발·생산하는 원고들의 상호로서 한국에서도 널리 알려지게 되었다.

피고들은 1999년 2월 10일 'viagra.co.kr'이라는 도메인이름을 이전받아 이 도메인 이름을 이용하여 홈페이지를 운영하면서 생츠킴, 쥘수 등의 건강식품을 주문자들에게 판매하고 있다. 피고들은 1999년 3월 26일경 원고들로부터 이 사건 도메인이름과 그 홈페이지에 원고들의 등록상표인 'Viagra', '비아그라' 및 'PFIZER'와 동일한 것을 사용하지 말라는 내용의 경고서한을 받았다. 피고들은 이 사건 도메인이름의 홈페이지에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목 하에 게시된 내용 및 'Viagra', '비아그라' 및 'PFIZER' 등의 표현을 모두 삭제하였으나, 여전히 이 사건 도메인이름은 말소하지 않은 채 그 홈페이지에서 건강식품을 판매하고 있다.

(2) 원심 판결¹⁾

원고들은 피고들이 도메인이름에 원고들의 상표와 동일한 문자를 사용하여 영업한 행위가 소비자들을 혼동시키는 행위이며, 상표를 희석화시키는 행위라고 주장하였다. 이에 대하여 서울고등법원은 피고들의 영업행위는 원고들의 상품 및 영업 사이에 상품주체 및 영업주체의 혼동을 일으키는 행위이며, 'Viagra'라는 표지의 식별력을 손상하게 하는 부정경쟁행위라고 판결하였다.

고등법원은 다음과 같이 피고들의 영업행위가 'Viagra'라는 표지의 식별력을 손상하게 하는 부정경쟁행위라고 판결하고 있다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 부정경쟁방지법이라고 한다)상 '식별력'을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 자타상품 식별기능을 훼손하는 것을 말한다. '명성'을 손상하게 하는 행위란 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손시키는 행위를 말한다. 'Viagra'는 저명한 표지인 점, 피고들이 'Viagra'라는 상표의 영문철자를 사용한 도메인이름을 사용하면서 생츠킴이라는 건강식품을 판매하고 있는 점 등을 종합해 보면, 발기부전 치료제의 표지로서 국내에 널리 인식된 'Viagra'라는 상품표지가 생츠킴이라는 상품에 사용됨으로써 그 식별력이 손상되므로, 이 사건 도메인이름을 사용하여 피고들이 생츠킴을 판

1) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결

매하는 행위는 'Viagra' 라는 표지의 식별력을 손상하게 하는 부정경쟁행위이다. 이러한 행위로 인하여 원고들의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으므로, 그 침해의 금지 및 예방으로서 피고들은 이 사건 도메인이름의 등록말소절차를 이행할 의무가 있다.

(3) 대법원 판결²⁾

대법원은 피고들의 영업행위가 상품주체의 혼동을 일으키는 행위는 아니지만, 'Viagra' 라는 표지의 식별력을 손상하게 하는 부정경쟁행위라고 판결하였다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, '국내에 널리 인식된' 이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에게 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것이다. 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 도메인이름을 만든 것이 아니므로, 특정한 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인이름이 일반인들을 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인이름 자체가 곧바로 상품의 출처를 표시하는 것은 아니다.

따라서 피고들이 이 사건 상표들을 상품표지로 사용하였다고 볼 수는 없으므로, 원심이 피고들이 이 사건 상표들을 자신들의 상품표지로 사용함으로써 이 사건 상표들의 식별력을 손상하였다고 판단한 것은 잘못이다. 그러나 피고들이 이 사건 도메인이름으로 개설한 웹사이트에서 생취즙, 재첩국, 건강보조식품 등을 인터넷상으로 판매하는 행위를 한 것은, 원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용하는 행위를 한 것이다. 피고들이 위 상표들을 영업표지로 사용하였기 때문에 저명한 상표들의 상품표지로서의 출처표시기능이 손상되었으며, 원심 또한 피고들이 이 사건 도메인이름을 사용하여 영업행위를 한 것을 식별력 손상행위 중의 하나로 들고 있으므로, 피고들

2) 대법원 2004 5 14 선고 2002다13782 판결.

의 행위가 식별력을 손상하는 부정경쟁행위에 해당한다고 본 원심은 그 결론에 있어서 정당하다.

2. 이른바 롤스로이스 사건에 관한 판결

(1) 사실관계

원고 롤스로이스피엘씨(ROLLS-ROYCE PLC)는 자동차, 항공기 및 관련 부품을 제조하여 'ROLLS-ROYCE'라는 상표로 판매하는 영국 내 법인으로서 'rolls-royce.com'과 'rolls-royce.net'를 도메인이름으로 사용하고 있다. 원고는 'ROLLS-ROYCE'라는 표장 또는 'ROLLS'와 'ROYCE'라는 문자 및 겹쳐진 'RR'로 구성된 표장에 관하여 상표등록과 서비스표 등록을 마쳤다. 원고의 상표는 영어사전에도 영국제 고급승용차를 뜻하는 것으로 기재되어 있을 정도로 오랜 기간 동안 자동차 분야에서 독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산 판매함으로써 세계적으로 유명한 업체로 성장한 원고의 영업 또는 그 상품을 지칭하는 표장으로서 외국에서는 물론 우리 나라에서도 널리 알려져 있다.

피고 윤영호는 1999년 6월 5일 삼진정밀이라는 상호로 사업자등록을 하고 있는 선정자 윤평완 명의로 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 'rolls-royce.co.kr'이라는 도메인이름을 등록하고 'rolls-royce.co.kr'이라는 도메인이름으로 된 웹사이트를 운영하고 있다. 피고 등이 'rolls-royce.co.kr'이라는 도메인이름으로 개설한 웹사이트에는 PROFILE, 항공기, 특허정보, 구매관련, 게시판의 항목을 두고 있는데, PROFILE 항목에는 피고에 대한 간단한 약력을 기재해 놓았으며, 항공기, 특허정보, 구매관련 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 배너광고 등은 전혀 없으며, 모든 정보는 무료로 공개·운용되고 있다.

(2) 원심 판결³⁾

원고는 이 사건에서 피고의 행위가 민법, 상법, 상표법, 부정경쟁방지법 등에 위반되는 행위라고 주장하였지만, 원심법원은 원고의 주장 모두를 받아들이지 아니하였다. 원고는 피고의 행위가 부정경쟁방지법상 혼동행위 또는 식별력의 손상행위에 해당된다고 주장하였는 바, 식별력의 손상에 관하여 원고가 주장한 구체적 내용과 이에 관한

3) 부산고등법원 2001 7. 27. 선고 2000나13078 판결.

판결을 살펴보고자 한다.

원고는 피고 등이 판매할 의도를 가지고 ‘rolls-royce.co.kr’이라는 도메인이름을 무단점유(cybersquatting)하였고, 실제로 피고는 도메인이름을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학 비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하고 있다고 주장하였다. 이러한 피고 등의 행위는 피고가 금전적인 이익을 얻기 위하여 원고의 상표를 먼저 등록하는 행위와 동일하므로, 피고 등의 행위는 타인의 저명한 상표를 영리의 목적으로 사용한 행위에 해당된다는 것이다. 그러나 이러한 피고의 주장에 대하여 원심법원은 법정에 제시된 증거만으로는 피고 등이 도메인이름을 판매하기 위해 무단점유하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다.

(3) 대법원 판결⁴⁾

대법원은 원심의 판단을 거의 그대로 인용하면서 피고의 상고를 기각하였다. 다만 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 해석과 관련하여 원심의 판시에 일부 미흡한 점이 있다는 점을 지적하고 있다.

부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 ‘상품에 관련된 일체의 사용행위’를 의미하며, 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 ‘영업에 관련된 일체의 사용행위’를 의미하며, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 식별력이나 명성의 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 ‘상업적 사용’을 의미한다. 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금전을 요구하는 행위는 도메인이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없다. 피고 등의 행위가 부정경쟁방지법상 혼동행위나 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니하므로, 원심 판시에 일부 미흡한 점이 있기는 하지만, 원심의 판단은 정당하다.

II. 평석

1. 서론

인터넷이 일반대중에게 급속도로 보급되면서,⁵⁾ 사회는 산업사회에서 정보사회로 급격하게 변화하고 있다. 이러한 급격한 변화와 관련하여 인터넷과 관련된 많은 법률

4) 대법원 2004. 2. 13 선고 2001다57709 판결

5) 2004년도 6월 현재 국내의 인터넷 이용자 수가 삼천만을 넘었다고 한다. (2004년 9월 10일 방문), <[http://isis.mc.or.kr/report_DD_View/upload/user_200406\[1\].pdf](http://isis.mc.or.kr/report_DD_View/upload/user_200406[1].pdf)>

문제가 제기되었다. 그러한 법률문제의 하나로써 도메인이름의 소유자와 상표권자간의 분쟁을 들 수 있다.

우리 나라에서 도메인이름의 소유자와 상표권자간의 분쟁을 해결하기 위한 중요한 법률로서는 부정경쟁방지법을 들 수 있다. 2001년 개정된 부정경쟁방지법에서는 저명한 타인의 상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규제하고 있으며, 2004년 개정된 부정경쟁방지법에서는 판매, 대여 등 상업적 이익을 얻을 목적으로 저명한 타인의 상표와 유사한 도메인이름을 등록하거나 이전하는 행위를 규제하고 있다.

우리 나라에서 이러한 분쟁에 관한 최초의 판결은 1999년 서울지방법원의 샤넬판결을 들 수 있는 바,⁶⁾ 그 후 많은 도메인이름에 관한 판결이 나오게 되었다. 2004년 상반기에 도메인이름의 사용으로 인한 상표의 식별력의 손상에 관한 2건의 대법원 판결이 나오게 되었다. 앞에서는 식별력의 손상 여부에 관한 내용을 중심으로 이 두건의 판결을 소개하였다. 이른바 비아그라 사건에서 피고가 저명상표와 유사한 도메인이름을 사용하여 개설한 웹사이트에서 건강보조식품을 판매하는 행위가 저명한 상표의 식별력을 손상시키는 행위에 해당되느냐는 문제가 제기되었는 바, 대법원은 피고가 저명상표의 식별력을 손상하였다고 판결하였다.⁷⁾ 이른바 롤스로이스 사건에서는 피고가 도메인이름의 양도에 대한 대가로 금전을 요구하는 행위가 저명한 상표의 식별력을 손상시키는 행위에 해당되느냐는 문제가 제기되었는 바, 대법원은 이러한 행위가 저명상표의 식별력을 손상하는 행위가 아니라고 판결하였다.⁸⁾

본 논문에서는 위에서 소개한 판결과 관련된 부정경쟁방지법의 규정의 입법취지와 학설을 소개한 후 판결의 타당성에 관하여 검토하고자 한다.

2. 관련된 부정경쟁방지법의 입법취지

우리 나라는 2001년 2월 부정경쟁방지법을 개정하여 ‘타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위’를 부정경쟁행위의 유형으로 추가하여 규정하고 있다. 즉 부정경쟁방지법에 따르면 가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위외에 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동

6) 서울지방법원 1999 10 8 선고 99가합 41812 판결.

7) 대법원 2004 5 14 선고 2002다13782 판결.

8) 대법원 2004. 2. 13 선고 2001다57709 판결.

일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있는 것이다(제2조제1호다목).

이에 관한 개정법률안 심사보고서를 통하여 이 규정에 대한 입법취지에 대하여 살펴보고자 한다.⁹⁾ 이 보고서에 따르면 전국적으로 널리 인식된 저명상표의 식별력을 손상시키는 행위의 예로서 KODAK 상표를 피아노에 사용하는 행위를 들고 있다. 그러나 선진외국은 저명상표의 식별력이나 명성을 손상(Tarnishment)시키는 경우뿐만 아니라 희석 또는 약화(Blurring)시키는 경우까지 보호대상으로 하고 있으나, 희석이라는 용어의 모호함으로 인한 남용가능성을 고려하여 저명상표를 손상시키는 경우에만 적용되도록 제한하고 있다고 한다

2004년 1월 개정된 부정경쟁방지법에 따르면 상표권자에게 도메인이름을 판매하는 행위가 상업적 이익을 얻기 위한 행위가 될 수 있다. 부정경쟁방지법에 따르면 정당한 권원이 없는 자가 “(1) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적 (2) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 (3) 그 밖의 상업적 이익을 얻을 목적”으로 “국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위”가 규제된다(제2조제1호아목). 이에 관한 개정법률안 심사보고서에서는 입법취지를 다음과 같이 설명하고 있다.¹⁰⁾ 일부에서는 도메인이름의 선점행위를 새로운 분야에 대한 투자로 보아 오히려 그 권리를 보호해야한다고 주장하고 있다. 그러나 다수는 온라인상에서도 오프라인상의 유명상표 등 표지에 관한 권리를 우선하여 보호하여야만 한다고 주장하고 있다. 오프라인에서 인정되던 유명상표 등 표지에 관한 권리를 온라인상에서도 인정해야만 일반 소비자가 상품이나 상인에 대해 갖고 있던 신뢰에 입각하여 안심하고 거래할 수 있다. 이렇게 볼 때 타인이 정당한 권원을 갖고 있는 상표 등 표지를 자신의 도메인이름으로 등록하는 행위는 정당한 표지에 관한 권리를 갖고 있는 자에 대한 상거래상의 신뢰를 저하시키고, 소비자의 혼동을 야기함으로써 상거래질서를 저해할 뿐 아니라 일반인의 인터넷 검색을 곤란하게 만드는 등의 폐해가 있다. 따라서 외국에서도 사이버스쿼팅행위를 규제하는 것이 일반적인 경향인 바, 개정법률안이 상표 등 표지에 관한 권리를 침해하는 사이버스

9) 산업자원위원회, “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 중 개정법률안 심사보고서”, 2001 1, 3면.

10) 산업자원위원회, “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 중 개정법률안 심사보고서”, 2003 12, 5면

퀴팅을 부정경쟁행위로 새로이 규정하는 것은 적절하다. 다만 법률안¹¹⁾이 ‘부정한 이익을 얻거나 타인에게 손해를 가할 목적’을 부정경쟁행위의 구성요건으로 정하고 있어 그 요건이 지나치게 추상적이므로, 보다 구체화할 필요가 있다. 이러한 취지에 따라 수정안을 제시하였으며, 이 수정안이 국회를 통과하게 되었다.

3. 학설

(1) 식별력의 약화에 관한 학설

우리 나라의 식별력이나 명성의 손상에 관한 규정은 미국의 연방상표법상 희석화 방지에 관한 규정과는 차이가 있다. 연방상표법에 따르면 희석화(Dilution)란 유명한 상표의 소유자와 타인 간의 경쟁 또는 혼동의 여부와는 무관하게 상품 또는 서비스를 식별하는 유명상표의 능력의 감소라고 정의하고 있다.¹²⁾ 상표의 희석화는 손상과 약화의 두 가지 형태로 나타난다. 약화(Blurring)란 상표권자의 상품이나 서비스가 아닌 상품이나 서비스에 상표권자의 상표가 부당하게 사용되어 그 상표가 상표권자의 상품이나 서비스를 인식하는 기능이 감소되는 것을 말한다. 반면에 상표가 저질이거나 비도덕적인 상품 또는 서비스와 연관되어지는 경우 상표가 손상(Tarnishment)되는 것이다.¹³⁾ 이러한 규정상의 차이 때문에 우리 법의 해석상 식별력의 약화에 의한 희석이 규제되느냐에 관하여 학설의 대립이 있다.

부정경쟁방지법의 해석상 약화에 의한 희석이 규제되지 아니한다는 학설은¹⁴⁾ 다음과 같은 논거를 제시하고 있다. 첫째 법문의 문맥상 식별력을 손상하거나 명성을 손상하는 행위를 의미하는 것이지 식별력을 약화하는 것을 의미하지는 아니한다. 둘째 개정법률안 심 사보고서에 따르면 희석이라는 용어의 모호함으로 인한 남용가능성을 고려하여 저명상표를 손상시키는 경우에만 적용하도록 제한하고 있다.¹⁵⁾

그러나 현행법의 해석상 약화에 의한 희석이 규제되지 아니한다는 학설은 다시 규

11) 개정안에 따르면 “정당한 권원이 없는 자가 부정한 이익을 얻거나 타인에게 손해를 가할 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위”가 규제된다.

12) 15 USC 1127

13) Ronald Abramson, “Internet Domain Litigation”, 558 PLI/PAT 7, 19 (1999)

14) 구자현, “희석화조항에 의한 저명상표 보호와 그 한계에 관한 연구”, 서울대 법학석사학위논문, 2003 2, 53면, 이대희, 「인터넷과 지적재산권법」(박영사, 2002), 261면, 조정욱, “인터넷 도메인 이름의 법적 문제에 관한 연구-상표와 도메인 이름의 균형과 조화-”, 서울대 법학박사학위논문, 2003 2, 98면

15) 이대희, 앞의 책, 261면

제의 타당성에 관해서는 견해가 나뉘고 있다. 법원은 부정경쟁방지법의 해석상 약화에 의한 희석도 규제된다고 해석하고 있는 것으로 보이는 바, 이러한 판결은 도메인이름에 관한 분쟁에 있어서 상표권자를 보호하는 것이 되어 타당하다는 견해가 있다.¹⁶⁾ 이와는 달리 판결의 타당성에 관하여 의문을 제기하는 견해도 있다.¹⁷⁾ 고등법원은 “가처분신청인의 인터넷에서의 그 식별력이 약화되었다”고 판시하였지만, 피고의 행위가 타인의 표지의 식별력을 손상한 행위라고 인정하였다. 이는 상표의 약화와 상표의 손상의 구별 혼란으로 야기된 것이라고 한다. 보다 구체적으로 판결의 타당성에 관하여 의문을 제기하는 견해도 있다.¹⁸⁾ 식별력의 손상이란 의미를 자타상품 식별기능의 훼손이라고 해석한다면 부정경쟁방지법의 조문이 배제하고 있는 식별력의 약화를 규제하게 된다. 고등법원은 명성의 손상 여부에 관하여 판단하지 아니하였는 바, 만약 본 사안이 명성의 손상의 경우에 해당되지 아니한다면 희석화를 인정하지 아니하는 것이 타당하다고 한다.

이에 비하여 현행법의 해석상 식별력의 약화가 규제된다는 견해도 있다.¹⁹⁾ 이 견해에 따르면 희석화금지규정의 취지가 저명상표의 식별력과 명성을 보호하기 위한 것이며, 식별력의 약화가 가장 전형적인 상표의 손상이기 때문에, 부정경쟁방지법이 규정하고 있는 식별력의 손상에는 식별력의 약화를 포함한다고 해석하는 것이 타당하다고 한다.²⁰⁾

부정경쟁방지법에서는 명성의 손상을 식별력의 손상과는 별도로 규정하고 있으므로, 명성의 손상에 해당하는 행위는 식별력의 손상에 포함되지 아니한다. 따라서 식별력의 손상이 식별력의 약화를 제외하는 개념이라고 한다면, 어떤 유형의 행위가 식별력의 손상에 해당하는지를 상정할 수 없다. 식별력의 손상이란 특정 표지가 상품이나 영업표지로서의 출처표시기능이 약화되는 것을 의미하며, 위에서 소개한 대법원 판결은 희석화방지 조항의 해석기준을 제시한 점에서 큰 의의가 있다고 한다.²¹⁾

(2) 도메인이름의 상업적 사용에 관한 학설

16) 이대희, 앞의 책, 262면

17) 조정옥, 앞의 논문, 99면.

18) 구자현, 앞의 논문, 53면.

19) 강기중, “rolls-royce co.kr 사건과 viagra co.kr 사건의 사례비교”, 제12회 사례연구발표회(한국정보법학회, 2004. 8. 17), 13면; 정상조, “상표 희석화금지의 개념과 요건”, 「상법연구의 향기」(인산기념논문집편집위원회, 2004. 10), 355면

20) 정상조, 앞의 논문, 355면.

21) 강기중, 앞의 논문, 16면

도메인이름을 비상업적으로 사용하는 경우 식별력의 손상에 관한 규정이 적용되지 아니한다. 이와 관련하여 도메인이름을 양도하면서 대가를 받는 행위가 상업적으로 도메인이름을 사용하는 행위이냐에 관하여 학설상 대립이 있다. 상업적 사용이라는 견해, 상업적 사용이 아니라는 견해 및 웹사이트의 성격에 따라 법적 성격을 달리한다는 견해로 나뉘어지고 있다.

먼저 도메인이름을 양도하면서 대가를 받는 행위가 상업적으로 도메인이름을 사용하는 행위라는 견해에 대하여 살펴보고자 한다.²²⁾ 도메인이름은 인터넷상에서 주소를 나타낸다. 또한 그 기능상 상품의 출처 또는 영업주체를 표시하고 있으므로, 사이버공간에서 간판의 기능을 수행하고 있다. 도메인이름의 양도의 대가로 금전을 요구하는 것 특히 정당하고 합리적인 범위를 초과하는 금전을 요구하는 것은 도메인이름을 판매의 목적으로 사용하는 것이다. 판매는 상업적 행위의 전형이므로, 이러한 행위는 도메인이름을 상업적으로 사용하는 행위로 보아야 한다.

도메인이름을 양도하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에서 규정하고 있는 상업적 사용에 해당하지 아니한다는 견해가 있다.²³⁾ 이 조문에 따르면 상품표지 또는 영업표지를 상업적으로 사용하는 경우 규제대상이 된다 따라서 식별력의 손상이 있었는가를 검토하기 이전에 동일 또는 유사한 상품표지 또는 영업표지의 사용이 있었는가를 검토할 필요가 있다. 도메인이름을 양도하려는 경우 표지가 아닌 재화를 거래행위의 대상으로 삼은 것이기 때문에 표지를 상업적으로 사용한 것은 아니다. 따라서 도메인이름을 양도하는 행위는 이 조문이 규정하는 부정경쟁행위에 해당되지 아니한다고 한다.

웹사이트의 성격에 따라 도메인이름의 법적 성격을 달리 보아야 한다는 견해가 있다.²⁴⁾ 도메인이름은 기본적으로 인터넷상의 주소를 표시하는 것이므로, 도메인이름 자체가 영리를 목적으로 하는 상표나 기타의 영업표지의 성격을 갖는 것은 아니다. 도메인이름을 통하여 운영되는 웹사이트의 성격에 따라 그 법적 성격을 달리 보아야 한다. 도메인이름이 거래대상이 되었다하더라도 웹사이트의 운용 등을 검토하지 아니하고 상업적 사용으로 보는 것은 부정경쟁방지법의 적용범위를 지나치게 확장하는 것이다. 따라서 대법원 판결의 기본적인 취지는 타당하다. 다만 2004년 개정된 부정경쟁방지

22) 남호현, “사이버스쿼팅방지에 관한 국내법의 적용”, 제4차 국제세미나 (도메인이름분쟁조정위원회, 2004 4 16), 40면

23) 정전용, “도메인이름의 무단점유 관련 새로운 입법에 대한 소고”, 『인터넷법률』 제24호 (법무부, 2004 7), 88면.

24) 노태악, “토론문- 도메인이름분쟁해결에 관한 국내법의 정비와 최근 판례의 경향에 관한 몇 가지 생각”, 제4차 국제세미나 (도메인이름분쟁조정위원회, 2004 4 16), 85면

법이 적용된다면 판매하여 상업적 이익을 얻은 목적으로 도메인이름을 등록하거나 사용하는 경우에는 결론이 달라질 수 있다고 한다.

4. 결론

앞에서는 이른바 비아그라 사건에 관한 판결과 롤스로이스 사건에 관한 판결에 관련된 논의를 살펴보았다. 이른바 비아그라 사건에서 고등법원과 대법원 판결은 논리적인 차이는 있지만, 피고의 행위로 인하여 원고가 소유한 저명상표의 식별력이 손상되었다고 판결하였다는 점에서 결론적으로는 동일하다. 이러한 결론과 논거에 대하여 검토하고자 한다.

이 사건에서는 상표권자의 상품이 아닌 건강식품에 상표권자의 ‘viagra’라는 저명한 상표가 부당하게 사용되어 상표권자의 상품인 발기기능치료제와 건강식품을 구별하는 상표의 기능이 감소되었다. 만약 많은 사업자들이 상품을 판매하기 위하여 ‘viagra’라는 저명한 상표를 아무런 제한을 받지 아니하고 도메인이름에 포함하여 사용할 수 있다면, 많은 사업자들의 상품과 상표권자의 상품인 발기기능치료제를 구별하는 ‘viagra’라는 저명한 상표의 식별기능이 크게 상실된다. 따라서 피고의 행위로 인하여 원고가 소유한 저명상표의 식별력이 손상되었다는 판결은 타당하다.

다만 대법원 판결의 논거에 대하여 검토할 필요가 있다. 대법원에 따르면 ‘viagra.co.kr’이라는 도메인이름 자체가 상품의 출처를 표시하는 것은 아니라고 한다. 그러나 피고들의 행위는 ‘viagra’라는 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 행위이므로, ‘viagra’라는 저명상표의 출처표시기능이 손상되었다고 한다. 식별력의 손상이란 출처표시기능이 손상되는 것을 의미하므로, 피고들의 행위로 인하여 저명상표의 식별력이 손상되었다고 한다. 그러나 이러한 논거보다는 피고가 원고의 저명상표를 상품표지로 사용하였으므로, 저명상표의 식별력이 손상되었다고 하는 것이 동일한 결론을 도출하면서도 간명한 방법이라고 사료된다.

이른바 롤스로이스 사건에서 대법원은 도메인이름의 양도에 대가를 요구하는 것은 도메인이름을 상업적으로 사용하는 것이 아니라고 판결하였다. 이 판결과 관련하여 두 가지 점에서 검토할 점이 있다고 사료된다. 도메인이름을 매도하는 행위가 항상 비상업적 행위인다는 점과 2004년 개정된 부정경쟁방지법을 이 사안에서 적용한다면 원고가 승소할 수 있겠느냐는 점이다.

먼저 전자의 문제에 관하여 검토하고자 한다. 만약 상표권자에게 매도하기 위하여 저명한 상표와 동일하거나 유사한 수 십개 또는 수 백개의 도메인이름을 등록하고 상

표권자에게 매수할 것을 제안하는 경우에도 비상업적 행위이나는 것이다. 이러한 경우에는 상업적인 이익을 얻기 위하여 도메인이름을 매도하는 행위라고 사료된다.²⁵⁾ 그렇다면 도메인이름의 양도에 관한 대가를 요구하는 행위 모두가 도메인이름을 비상업적으로 사용하는 행위인 것은 아니다. 운영되는 웹사이트의 성격, 도메인이름의 매도 제의, 많은 도메인이름의 등록, 도메인이름의 등록비용과 양도요구액의 차이 등을 종합적으로 고려하여 상업적 이용 여부를 판단하는 것이 합리적이라고 사료된다.

2004년 개정된 부정경쟁방지법에 따르면 상표권자에게 판매하기 위하여 저명한 상표와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록하는 경우 상업적 이익을 얻기 위하여 도메인이름을 등록한 것이 될 수 있다. 개정된 조항이 이 사안에 대하여 적용된다면 원고가 승소할 것인가? 이 사건에서 원고는 피고 등이 판매하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 도메인이름을 무단점유하였고, 실제로 피고는 도메인이름을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학 비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하고 있다고 주장하였다. 그러나 원심은 이 사건에서 피고 등이 도메인이름을 판매하기 위해 무단점유하였다고 인정할 수 없다고 판단하였다. 이러한 판단에 따르면 피고가 판매할 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 상호와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록하였다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건에서는 개정된 부정경쟁방지법의 조문을 적용한다하더라도 원고가 승소하기는 어렵다고 사료된다.



이훈중

도메인이름(Domain name) 톨스로이스(Rolls-royce)

부정경쟁방지법(Unfair Competition) 비아그라(Viagra)

상표의 손상(Tarnishment)

25) 미연방항소법원은 이와 유사한 사안에서 피고가 원고의 상표들을 도메인이름으로 등록한 후 이 도메인이름을 정당한 상표권자에게 판매하려는 행위는 상업적인 행위이므로 연방상표법상 희석화 행위에 해당된다고 판결하였다. 이 사건의 사실관계를 살펴보면 피고는 'Panavision.com', 'Panaflex.com' 등 100여 개의 도메인이름을 등록하고 있었다. 피고는 원고에게 원고의 상표로 구성된 도메인이름을 판매하려고 하였지만, 원고는 이를 거절하고, 소송을 제기하였다. *Panavision International, LP v Dennis Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998)

[Abstract]

A Case Study on Domain Names and the Tarnishment of Trademarks

Lee, Hun-Jong

One of the most interesting legal issues raised by the upcoming of the Internet is the conflict between trademarks and domain names. The Supreme Court of Korea, in association with the interpretation of article 2 of the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act, made two decisions about 'an act damaging the identity of mark or the fame of another person'.

In the Viagra case, a legal issue is whether an action of defendants is the tarnishment of widely recognized trademark. The Supreme Court judged that plaintiffs were winners in the case about domain names. A conclusion is reasonable. But the way to reach the conclusion is complex.

In the Rolls-royce case, a legal problem is whether an action of selling domain names is the commercial uses of domain names. According to the Supreme Court, as the action is not the commercial uses of them, a defendant was a winner in the case. But I question that the every action of selling them is not the commercial uses. The Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act was amended in Jan. 20, 2004, and the act entered into force six months after the date of its promulgation. According to the amended act, the action of selling them can be the commercial uses. With this point of view, there is a need to study the case.