

전자상거래와 지적재산권법

저자: 정상조

발행년도: 1998

문헌: 비교사법

권호: 5권2호(통권9호) (1998년)

출처: 한국비교사법학회

전자상거래와 지적재산권법 (Electronic Commerce and Intellectual Property Law)
/ 정상조

초록

전자상거래는 대부분의 경우에 인터넷환경을 토대로 하고 있고, 전자상거래의 지적재산권법적 문제 또한 인터넷상의 지적재산권 문제와 거의 동일하기 때문에, 이하에서는 인터넷으로 인한 지적재산권의 특수한 문제들을 검토해 본다.

인터넷은 디지털화된 저작물의 유통이 급속도로 증가하게 된 주된 배경으로서 다음과 같은 저작권법적 문제가 발생한다. 첫째 컴퓨터통신을 통한 빈번한 저작물 송신행위가 저작권법상 배포에 해당되는지 아니면 복제에 해당하는지 문제된다. 인터넷 등의 컴퓨터 통신을 통해서 저작물을 공급한다는 점에서 전통적인 의미의 배포와 유사한 측면이 있지만, 저작권법상의 배포권은 본래 유체물에 고정된 저작물사본을 양도하거나 대여하는 것을 의미하기 때문에, 무체물이라고 볼 수 있는 디지털화일을 제공하는 것은 저작권법상 배포라고 보기 어렵다. 둘째, 컴퓨터통신을 통한 저작물의 송신이 있으면 대부분 수신자의 컴퓨터에 동일한 내용의 디지털화일이 저장되기 때문에 수신자에 의한 복제가 발생하게 되고, 따라서 컴퓨터 송신을 복제권의 문제로 파악할 수 있는 것이 아닌가 하는 문제가 있다. 물론 대부분 수신자에 의한 복제가 발생하기 때문에 무단으로 저작물을 송신하는 행위가 수신자에 의한 복제권침해로 되고, 무단 송신을 위해서 송신자의 컴퓨터에 디지털화일을 저장하는 행위도 복제권침해에 해당될 수도 있을 것이다. 셋째, 인터넷상의 저작권침해에 관한 인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신망사업자의 책임이 문제된다. 이와 관련해 미국에서 많은 분쟁사례가 있고 이미 상당수의 판례에서도 일정한 요건하에 제한된 범위 내에서 책임을 인정하고 있다. 넷째, 인터넷 웹사이트에서 다른 웹사이트로의 연결표시(linking)이거나 자신의 웹사이트 내에서 다른 웹사이트의 정보를 볼 수 있게 하는 연결방식(framing)이 저작권침해에 해당되는지 여부가 문제된다. 웹사이트에서의 연결표시 또는 링크는 대부분의 경우에 다른 웹사이트의 내용을 함축적으로 할 수 있는 간단한 어구 또는 제목을 표시해서 연결시키고 있기 때문에 저작권침해에 해당된다고 보기 어려운 경우가 많겠지만, 최근에 Shetland Times Ltd. v. Wills사건에서

스콧틀랜드법원이 저작권침해를 인정하여 논란과 비판의 대상이 되고 있다. 이와는 달리 framing은 자신의 웹사이트의 윤곽과 광고 속에서 타인의 웹사이트 정보를 볼 수 있게 함으로써 소비자들이 웹사이트 정보의 출처를 혼동케 하고 웹사이트 정보제공자에게는 아무런 광고수익도 돌아가지 못하는 부당성이 제기될 수 있고, 상표권침해 또는 부정경쟁방지법 위반에 해당될 위험성이 크다고 지적되고 있다.

인터넷의 등장은 온라인 판매를 촉진시켜서 새로운 업종을 탄생시키고 있으며 인터넷광고라고 하는 새로운 광고매체를 제공하게 되었는데, 이는 상표권의 침해도 동반하는 경우가 많고 특히 인터넷의 도메인 네임이 타인의 상표권을 침해하는지 여부를 둘러싼 다툼이 많이 제기되고 있다. 도메인 네임의 채택·사용이 타인의 상표권침해로 되는지 여부는 구체적 사실관계에 따라서 좌우되겠지만, 도메인네임은 인터넷IP주소에 불과하고 상표 또는 서비스표와는 상이한 것이 널리 알려져 있고 소비자들도 혼동의 우려가 없도록 상당한 노력을 기울인 경우에는 상표권침해가 없다고 볼 수도 있다. 다만 영미의 상표법상 널리 인정되고 있는 희석화이론(dilution theory)에 의하면, 등록된 상표가 저명한 경우에는 도메인네임보유자의 영업과 전혀 상이하더라도 동일한 문자를 도메인네임으로 사용함으로써 상표의 가치가 희석화된다고 볼 수 있는 경우에 상표권침해로 인정될 수도 있을 것이다.

결론

인터넷의 발달로 인하여 저작권침해와 또한 상표권분쟁이 발생할 수 있는데, 효율적인 해결방법이 모색되어야 할 것이다.

주제어

전자상거래, 지적재산권, 최초판매원칙, 복제권, 희석화이론

전자상거래(electronic commerce)라고 함은 인터넷에 의해서 이루어지는 상품 또는 서비스의 판매 등의 상거래를 말한다. 인터넷이 급속도로 대중화되면서 전자상거래의 이용도 증가하고 있다. 1977년의 전세계 전자상거래시장규모는 1,138억달러에 달했고 1998년에는 2,371억달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 국내에서도 CommerceNet Korea라는 컨소시엄이 구성되고 롯데백화점이나 데이콤 등이 가상상점을 개설해서 그 시장규모도 1997년도에 62억8500만원에 달했고 1998년도에는 150억원에 달할 것으로 예상되고 있다주1) . 이러한 전자상거래는 대부분의 경우에 인터넷환경을 토대로 하고 있고, 전자상거래의 지적재산권법적 문제 또한 인터넷상의 지적재산권 문제와 거의 동일하기 때문에, 이하에서는 인터넷으로 인한 지적재산권의 특수한 문제들을 검토해보고자 한다.

본래 인터넷과 관련된 법률문제는 다양한 측면에서 제기되어 왔다. 예컨대, 널리 알려진 문제로서 인터넷으로 유통되는 디지털저작물의 저작권문제로부터 시작해서 특허권의 문제, 도

메인네임(domain name)의 상표권문제등의 지적재산권문제가 있다. 그러나 이러한 지적재산권 문제 뿐만아니라, 인터넷과 전자우편(E-mail), 암호기술(encryption), 인터넷광고, 초상권(right of publicity), 사적비밀(privacy), 시장지배적 지위의 남용(antitrust), 사법관할권(jurisdiction),

[86]

그리고 마지막으로 인터넷의 어두운 측면으로서 "인터넷상의 음란물(obscurity)"에 관한 문제 등이 그것이다. 이러한 문제들은 인터넷이 21세기의 르네상스에 해당되는 것으로 법제도 전반에 걸친 새로운 접근방법과 새로운 시각을 요구하고 있는 것으로 보인다. 다만, 필자의 천박한 법률지식만으로는 새로운 접근방법이나 새로운 시각을 제시할 수 없고, 인터넷으로 인한 저작권 및 상표권의 문제에 관한 미국 등 선진외국의 사례를 소개하면서 국내법의 현황을 비교해보는 차원의 초보적인 해설을 함으로써, 보다 깊이 있는 연구를 위한 문제 제기의 역할을 하고자 한다.

우선, 인터넷의 저작권법적 문제에 대해서 본다. 인터넷은 디지털화된 저작물의 유통이 급속도로 증가하게 된 주된 배경으로서, 인터넷은 저작권 전반에 걸쳐서 커다란 영향을 미치고 있다. 인터넷과 관련해서 특히 문제되는 것은 ① 컴퓨터통신을 통한 저작물 송신에 따른 저작권침해, ② 저작권침해방지기술의 보호와 저작권관리정보의 정확성 확보의 문제, ③ 인터넷상의 저작권침해에 관한 인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신망사업자의 책임, ④ 인터넷 웹사이트의 연결(linkage) 등에 따른 저작권침해의 문제 등이다.

인터넷이 대중화됨에 따라서 컴퓨터통신을 통한 저작물의 송신이 빈번히 이루어지게 되는데, 그러한 행위가 저작권법상 배포에 해당되는지 아니면 복제에 해당되는지 문제된다. 인터넷 등의 컴퓨터통신을 통해서 저작물을 공급한다는 점에서 전통적인 의미의 배포와 유사한 측면이 있지만, 저작권법상의 배포권은 본래 유체물(tangible medium)에 고정된 저작물 사본을 양도하거나 대여하는 것을 의미하기 때문에 무체물이라고 볼 수 있는 디지털화일을 제공하는 것은 저작권법상 배포라고 보기 어렵다. 특히, 일단 저작권자에 의한 배포권의 행사가 있는 후에는 적법히 저작물사본(책, 음반 등)을 구입한 자가 저작권자의 허락없이도 자유롭게 다시 판매하거나 대여할 수 있는 것이 원칙이고, 배포권은 이러한 원칙을 최초판매의 원칙(first sale doctrine)에 의한 제한을 받는다고 하는 특징을 가지고 있다. 그런데, 디지털화일의 경우에는 자신이 동 파일을 저장해두고서 동일한 내용의 파일을 다수의

[87]

제3자에게 재판매할 수 있기 때문에, 컴퓨터통신을 통한 저작물의 송신에 대해서도 최초판매의 원칙이 적용된다면 저작권자의 이익이 크게 침해될 것이고, 바로 이점에서 컴퓨터 송신과 배포는 다르게 취급되어야 할 이유가 있는 것이다.

컴퓨터통신을 통한 저작물의 송신이 있으면 대부분의 경우에 수신자의 컴퓨터에 동일한 내용의 디지털화일이 저장되기 때문에 수신자에 의한 복제가 발생하게 되고, 따라서 컴퓨터 송신을 복제권의 문제로 파악할 수 있는 것이 아닌가 하는 문제를 검토해 볼 필요가 있다. 물론, 대부분의 경우에는 수신자에 의한 복제가 발생하기 때문에 무단으로 저작물을 송신하는 행위가 수신자에 의한 복제권침해로 되고, 무단 송신을 위해서 송신자의 컴퓨터에 디지털화일을 저장하는 행위도 복제권침해에 해당될 수도 있을 것이다. 그러나 컴퓨터통신을 통해서 저작물을 제공하더라도 수신자들이 저작물을 저장하지 않고 오직 화면상으로 보거나 감상할 뿐인 경우에는 과연 수신자에 의한 복제권침해가 발생했는지 여부에 대해서 의견이

일치되지 않고 많은 논란이 있을 뿐이다. 이러한 논란이 많이 제기되고 있는 가운데 현실적으로는 컴퓨터통신을 통한 무단송신에 의해서 저작권자의 이익이 크게 침해되고 있기 때문에, 우선 우리 컴퓨터프로그램보호법은 1995년 12월에 개정되어 "프로그램저작권자의 허락 없이 그 프로그램을 통신망을 통하여 전송하거나 배포하는 행위"를 저작권침해로 보는 규정을 두게 되었다. 그러나 여전히 컴퓨터프로그램 이외의 저작물에 대해서는 별다른 규정이 존재하지 않고, 그러한 전송행위가 복제권의 침해로 되는지 아니면 배포권의 침해로 되는지 여부도 불분명한 상황이다.

이러한 맥락에서 참고할 입법례로는 1996년 12월에 채택된 세계저작권기구 저작권조약(WIPO Copyright Treaty) 및 음반·실연조약(WIPO Treaty for the Protection of the Rights of Performers and Producers of Phonograms)의 "공중전달권(Right of communication to the public)"에 관한 규정을 들 수 있다. 본래 공중전달권의 개념은 우리 저작권법하에서는

[88]

생소한 개념이지만 국제조약 가운데 베른협약(The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)은 연극저작물과 음악저작물등의 저작권자에게 그 공연물에 대한 공중전달권을, 어문저작물의 저작권자에게는 그 낭송물(recitation)에 대한 공중전달권을, 저작물의 영상화를 허락한 원저작권자와 영상저작물의 저작권자에게는 그 영상저작물에 대한 유선의 공중전달권을 각각 부여하고 있다(베른협약 제11조, 제11조의3, 제14조, 제14조의2). 따라서, 베른협약의 공중전달권 개념에 의하더라도, 어문저작물의 낭송물에 한정되어 있을 뿐인데, 컴퓨터프로그램 등 어문저작물 그 자체와 음악저작물 또는 미술저작물이 디지털 화해서 컴퓨터통신으로 공중에 전송되는 빈번한 현상을 포괄적으로 파악할 수 있는 개념이 결여되어 있었던 것이다.

베른협약과 WIPO저작권조약에서의 공중전달권은 전통적인 의미의 점유이전에 의한 배포에 의하지 아니하고 저작물을 유선 또는 무선의 방법으로 일반공중에게 전달하는 권리를 의미하고, 그에 이용되는 기술은 아날로그기술이든 디지털 기술이든 관계없이 적용될 수 있는 것이다. 또한 공중전달권은 일방적인 저작물의 공중전달 뿐만아니라 대부분의 컴퓨터통신에서 그러하듯이 쌍방향적인 저작물 공중전달 또는 주문형 공중전달을 포함하는 개념인 것이다. 공중전달권은 일반공중을 대상으로 한 저작물전달을 의미하는 것이기 때문에 개인사이의 저작물전달은 그 권리대상에 포함되지 않는다.

WIPO저작권조약에서 공중전달권이 도입된 것은 베른협약에서와는 달리 저작물의 종류를 불문하고 모든 종류의 문예저작물에 대해서 인정되는 배타적권리로 규정하기 위한 것이었다. 또한 이러한 공중전달권은 기존의 배포권과는 달리 전통적인 의미의 점유이전이 없기 때문에 최초판매의 원칙이 적용되지 않는다고 해석된다. 즉, 공중전달권의 행사결과로 저작물의 전자적(electromagnetic) 또는 광신호(optical) 복제물이 수신자에게 생기더라도 그러한 수신자의 복제물은 저작권자의 허락없이 더 이상 제3자에게 전달되어서는 않되기 때문에, 공중전달권에는 최초판매의 원칙이 적용되지 않는다.

[89]

그리고 이 두가지 조약은 공통적으로 "복제방지기술"과 "저작권관리정보"의 보호에 관한 규정을 두고 있다. "복제방지기술"의 보호라고 함은 저작권 또는 저작인접권을 침해하는 행위를 억제하기 위한 기술적 장치(technological measures)를 회피하거나 무력화하는 것에 대

해서 법적 구제수단이 주어진다는 것을 의미한다. 또한, "저작권관리정보"의 보호라고 함은 저작자, 저작권자, 저작인접권자, 이용허락조건 등에 관한 정보 즉 "저작권관리정보(rights management information)"를 무단으로 제거하거나 변조하는 행위 또는 그와 같이 무단으로 관리정보가 제거되거나 변조된 작품을 배포하거나 방송하거나 통신하는 행위를 함으로써 저작권 또는 저작인접권의 침해를 용이하게 하거나 권리침해를 조장할 수 있다는 점을 알면서(손해배상청구의 경우에, 알 수 있었던 경우를 포함) 그러한 행위를 하는 자에 대한 법적 구제수단을 인정하는 것이다.

인터넷상의 저작권침해에 관한 인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신사업자의 책임은 기본적으로 인터넷상의 저작권침해를 전제로 한다. 지난 호에 설명한 바와 같이 인터넷상의 저작권침해 여부에 대해서도 많은 논란이 있지만, 인터넷 또는 컴퓨터통신망을 통해서 불법복제물을 제공하는 행위가 복제권의 침해 또는 공중전달권의 침해 등으로 인정되어 저작권침해에 해당된 경우에도 그러한 침해행위를 직접 행한 자는 영세한 규모의 사업자이거나 배상할 책임재산이 전혀 없는 개인인 경우가 많다. 따라서, 인터넷상의 저작권침해에 대한 효율적인 구제를 받기 위해서 그러한 저작권침해가 이루어진 인터넷서비스 또는 컴퓨터통신망의 사업주체를 상대로 해서 구제를 받을 수 있는지의 여부가 많은 관심의 대상이 되어 왔다.

인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신망사업자의 책임에 대해서는 미국에서 많은 분쟁사례가 있고 이미 상당수의 판례도 있는 바, 결론부터 말하자면 일정한 요건하에 제한된 범위 내에서 책임을 인정하고 있는 경향이 있다고 볼 수 있다. 인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신망사업자가 거대한 서버를 제공하고 고객들이 무단복제물을 당해 서버의 게시판에 일정기간 올려놓고 이용할 수 있도록 하는 경우에 직접침해의 책임 여부가 문제되기도 했지만

[90]

직접침해의 책임은 부인되고 있다주2) . 오히려 인터넷서비스사업자 또는 컴퓨터통신망사업자의 책임이 문제되는 대부분의 경우에 교사·방조로 인한 공동불법행위 또는 사용자로서의 책임의 성립여부가 많은 뜨거운 논란의 대상이 되어 왔다. 미국의 사례를 보면, Sega Enterprises Ltd.v. MAPHIA주3) 사건에서 피고는 "Maphia"라고 불리는 게시판을 운영하는 자로서 그 회원들로 하여금 적극적으로 불법복제된 비디오게임도 게재하고 다운로드 받도록 권장했고 그러한 불법 복제품이 게임기에서 작동될 수 있도록 도와주는 프로그램과 하드웨어도 판매했고, 피고는 저작권침해를 교사·방조한 것으로 인정되어 저작권침해에 대한 공동불법행위책임을 지게 되었다. 그러나 Maphia의 경우처럼 적극적으로 저작권침해를 교사 또는 방조하지 않고 인터넷서비스사업자가 저작권침해의 사실조차 모르는 경우에도 인터넷서비스사업자가 공동불법행위의 책임을 진다고 보기는 어려울 것이다. 결국 논란의 핵심은 인터넷서비스사업자가 공동불법행위의 책임을 지기위한 요건으로서 어느 정도로 저작권침해사실을 인식하면서도 저작권침해방지를 위한 적극적인 조치를 취하지 않았는가의 문제일 것이다. 예컨대, 인터넷서비스사업자가 고객의 저작권침해사실을 통지받았다고 해서 그러한 통지가 진실인지 여부 즉 실제로 저작권침해가 발생했는지 여부를 판단하기 어려운 경우에도 그러한 통지만으로 저작권침해사실을 알았다고 보아 공동불법행위책임을 진다고 보기도 어렵다. 다른 한편, 컴퓨터통신망에 게재된 무단복제물 자체에 저작권표시가 있어서 저작권이 침해되었다는 주장이 어느 정도 타당한 경우에는 그러한 주장을 받은 인터넷서비스공급자가 저작권침해의 중지를 위한 적극적인 조치를 취하지 아니한 경우에 저작권침해를 방조한 것으로 인정되어 공동의 불법행위책임을 진다고 볼 수도 있을 것이다.

우리나라에서는 이에 관한 판례가 없어서 법원의 입장을 알기 어려운 실정이다. 최근에, 보광미디어가 CD블리츠로부터 프로그램의 복제·판매의 권한을 허락받아서 국내에서 프로그램을 판매하고 있던 중에 동 프로그램의

[91]

무단복제물이 나우콤의 통신망에 게재되어 다수의 통신망이용자들이 무단복제물을 복제하게 되자 나우콤을 상대로 해서 저작권침해로 인한 통신망사업자의 책임을 묻는 소송을 제기했으나, 서울지방법원은 보광미디어가 문제된 프로그램의 저작권자가 아니고 오직 비배타적 이용권자에 불과하기 때문에 보광미디어의 권리를 침해한 바는 없다고 판단함으로써 통신망사업자의 저작권침해에 대한 책임에 대한 판단은 회피하게 되었다주4). 그러나, 최근에 한국전기통신공사 노조가 PC통신하이텔에 올린 통신게시물을 한국PC통신측이 임의로 삭제했다고 주장하면서 한국PC통신을 상대로 손해배상청구소송을 제기한 사건에서, 대법원은 이용자가 게재한 서비스 내용물이 다른 사람을 중상모략하거나 공공질서 및 미풍양속에 위반될 때에는 이용자에게 사전통지없이 게시물을 삭제할 수 있다고 하는 한국PC통신이용약관은 고객에게 부당하게 불리한 조항이 아닌 만큼 유효하다고 전제하고, 따라서 한국PC통신이 이용자 약관에 위반되는 통신게시물을 삭제한 행위는 정당하다고 판시한 바 있다주5). 따라서, 대법원의 견해에 따르면 저작권침해에 해당되는 무단복제물이 게시판에 올라온 경우에 통신망사업자는 무단복제물이 공공질서에 위반된 것으로 삭제할 수 있다고 해석될 수 있고, 더 나아가 그러한 무단복제물의 있음을 고지 받고서도 무단복제물을 삭제하지 아니한 경우에는 부작위에 의한 저작권침해의 방조의 책임을 면할 수 없다고 해석할 수 있는 여지도 있다고 생각된다. 그러한 약관에 따른 공공질서위반의 게시물 삭제는 통신망사업자 자신을 위한 권리가 아니라 이용자 전체를 위한 삭제의 권리임과 동시에 의무이기도 하기 때문에, 저작권침해의 사실을 알게된 때에 삭제하지 아니한 것은 저작권침해를 방조한 것이라고 볼 수 있을 것이다.

더욱 어렵고 많은 논란의 대상이 된 문제는, 인터넷서비스제공자가 저작권침해사실을 모르고 교사·방조한 사실이 없는 경우에도 저작권침해의 책임을 지는 경우가 있는가의 문제이다. ① 인터넷서비스제공자가 저작권침해행위를 감독할 지위와 능력이 있고, ② 그러한 저작권침해행위로부터 직접적인 경제적이익을 받는 경우에는, 인터넷서비스제공자도 저작권침해행위를 직접한

[92]

자의 사용자로서의 지위가 가진다고 보아서 저작권침해에 대한 불법행위책임을 지게 된다는 견해가 미국에서 제기된 바가 있었다.(예컨대 앞에 소개한 RTCenter v. Netcom). 통신망사업자가 사용자로서의 책임(vicarious liability)을 지는가에 대해서는 미국에서도 많은 찬반의 논란이 있는 실정이지만, 우리나라에서는 통신망사업자의 열악한 환경을 들면서 그 책임을 제한해야 한다는 주장이 많이 제기되고 있는 실정이다. 또한, KBS가 극본작가로 하여금 드라마극본을 작성하도록 의뢰하여 제작한 드라마가 결과적으로 타인의 소설을 표절한 것으로 밝혀진 사안에서, 대법원은 KBS가 극본작가의 극본작성을 감독할 지위에 있다고 보기 어렵다고 보아서 KBS의 저작권침해의 책임을 인정하지 아니한 판결이 있는 바주6), 이러한 대법원 판례에 의하면 통신망사업자가 게시판의 내용을 감독할 지위에 있다고 볼 수 있을지는 극히 의문시된다.

① 개정 저작권법 내용

미국의 연방하급심판결은 게시판운영자나 통신망사업자 등의 책임을 인정하는 기준이 다양하고 상호모순되기도 하며 아직 이에 관한 연방대법원의 판결도 없는 실정이어서 그러한 법적 불확실성이 온라인산업의 발전에 장애요인이 될 수 있다. 이러한 판단에 따라서, 미국연방의회는 새로운 1000년의 디지털시대를 위한 저작권법(Digital Millennium Copyright Act: DMCA)을 제정함으로써 온라인서비스사업자의 책임을 일정한 요건하에서 제한하고 원격교육(distance education)을 위한 저작권제한을 명확히 하는 등의 내용으로 저작권법을 개정하게 되었다. 개정된 저작권법은 1998년 10월 28일 대통령이 서명함으로써 효력을 발생하게 되었고, 디지털시대의 저작권법적 문제를 상당히 해결하게 되었다는 점에서 주목할 가치가 있다.

미국의 개정 저작권법(DMCA)은 온라인서비스사업자의 책임에 관한 규정이외에도 여러 가지 중요한 규정을 두고 있는데 간략히 살펴보면, 우선 WIPO 저작권조약에 따라서 저작권관리정보의 보호 및 저작권침해방지기술의

[93]

보호에 관한 명시적인 규정을 두고, 컴퓨터를 수선하는 자가 컴퓨터보유자의 동의하에 프로그램을 작동시키는 경우에는 당해 프로그램에 관한 저작권침해의 책임을 지지 않는 것으로 보는 규정을 두었다. 또한, 원격교육기관이나 도서관 등이 그 수요자들에게 디지털저작물을 접근할 수 있게 하는 과정에서 발생하는 일시적복제(ephemeral reproduction)에 대해서는 저작권침해의 책임을 부담하지 않는다는 규정도 신설되고, 창작성을 갖춘 선체디자인의 저작권법적 보호를 명시적으로 인정하는 규정도 신설되었다.

미국의 개정 저작권법(DMCA)이 도입하게 된 온라인서비스사업자의 책임에 있어서, 온라인서비스사업자라고 함은 고객들에게 온라인 통신을 가능하게 해주거나 디지털 정보나 저작물을 저장할 수 있도록 허용해주거나 또는 hyperlinks 등의 온라인연결을 가능하게 해주는 서비스를 제공하는 사업자를 말한다. 도서관이나 원격교육을 담당하는 기관들도 저작물을 직접 게재하지 않고 수요자들에게 온라인 통신을 가능하게 해주기만 하는 한도에서는 온라인서비스사업자와 마찬가지로 제3자의 저작권침해에 관한 책임을 지지 않는다. 이러한 온라인서비스사업자는 온라인 통신에서 제3자가 범한 저작권침해에 대해서도 공동불법행위 또는 사용자로서의 책임을 질 수도 있지만, 개정 저작권법은 일정한 요건하에서 그 책임을 지지 않는다는 점을 명백히 하고 있다. 그 일정한 요건이라고 함은 첫째 소극적 요건이 있는데, 저작권침해의 원인이 되는 저작물의 전송에 있어서 온라인서비스사업자는 수동적인 입장에 있어야 한다는 점이다. 뒤집어 말하자면, 온라인서비스사업자가 불법복제물을 스스로 온라인상에 게재하거나 제3자가 게재한 저작물을 변경할 수 있거나 필요이상으로 저작물을 사업자의 컴퓨터에 저장해두거나 또는 제3자의 저작권침해사실을 알거나 알 수 있었던 경우에는, 온라인서비스사업자도 당해 저작권침해에 대해서 책임을 질 수 있고, 그렇지 아니한 수동적인 입장에 있는 경우에 한해서 책임을 지지 않는다는 것이다.

온라인서비스사업자가 책임을 지지 않기 위한 적극적 요건으로, 저작권침해에

[94]

관해서 신속하게 조치를 취할 수 있도록 하기 위해서 저작권자로부터 저작권침해의 사실을 통지받고 온라인상의 문제된 침해혐의자에게 그 사실을 통지할 통지담당자를 지정해야 한다. 또한, 온라인서비스사업자는 그러한 통지담당자의 성명과 주소를 저작권청(Copyright Office: 우리나라의 저작권부처는 문화관광부 저작권자라고 볼 수 있으나, 미국은 연방의회

내의 저작권청이 저작권등록 및 기타의 저작권문제를 담당하는 커다란 조직으로 존재함)에 알리고 자신의 웹사이트에도 게재해야 한다. 이와같이 저작권자가 통지담당자를 통해서 저작권침해의 사실을 통지하거나 또는 온라인서비스사업자가 우연히 스스로 저작권침해의 사실을 알게 된 경우에는 신속하게 저작권침해 게재물을 삭제해야 한다. 그러나, 온라인서비스사업자가 보다 적극적으로 자신의 통신망을 검열하여 저작권침해사실을 적발해야 할 의무를 가지는 것은 아니다.

온라인서비스사업자가 스스로 또는 저작권자의 통지에 의해서 저작권침해의 사실을 알게 된 경우에는 즉시 문제된 저작권침해 게재물을 게재한 당사자에게 그 사실을 알리고 동시에 신속하게 문제된 게재물을 통신망으로부터 삭제하거나 일반공중의 접속을 차단하는 조치를 취해야 한다. 다른 한편, 자신의 게재물이 타인의 저작권을 침해한 것이라는 내용의 통지를 받은 당사자는 자신의 게재물이 적법한 것임을 소명하는 답변의 통지(counter notice)를 온라인서비스사업자에게 보낼 수 있고, 그러한 답변을 받은 온라인서비스사업자는 신속하게 그러한 답변을 저작권자에게 알리고 그러한 답변이 정당한 경우에는 14일 이내에 당해 게재물을 원상으로 다시 게재해야 한다.

다음으로 인터넷 웹사이트에서 다른 웹사이트로의 연결표시(linking)이거나 자신의 웹사이트 내에서 다른 웹사이트의 정보를 볼 수 있게 하는 연결방식(framing)이 저작권침해에 해당되는지 여부가 문제된다. 웹사이트에서의 연결표시 또는 링크는 대부분의 경우에 다른 웹사이트의 내용을 함축적으로

[95]

할 수 있는 간단한 어구 또는 제목을 표시해서 연결시키고 있기 때문에 저작권침해에 해당된다고 보기 어려운 경우가 많겠지만, 최근에 Shetland Times Ltd. v. Wills사건에서 스코틀랜드법원이 저작권침해를 인정하 바가 있어서 많은 논란과 비판의 대상이 되고 있다. 이와는 달리 framing은 자신의 웹사이트의 윤곽과 광고 속에서 타인의 웹사이트 정보를 볼 수 있게 함으로써 소비자들이 웹사이트 정보의 출처를 혼동케 하고 웹사이트 정보제공자에게는 아무런 광고수익도 돌아가지 못하는 부당성이 제기될 수 있고, 상표권침해 또는 부정경쟁방지법 위반에 해당될 위험성이 크다고 지적되고 있다. 또한, 인터넷 기술의 발전으로 자주 찾게 되는 웹사이트를 일시적으로 저장해두는 caching의 경우에 일시적 복제에 의한 저작권침해에 해당되는지 여부에 대해서도 많은 논란이 제기되고 있는데, 이는 결국 새로운 저작물이용방식의 등장에 따라서 복제권 등의 보호범위 및 저작권제한의 범위 또는 묵시적 이용허락(implied licence)의 법리 등이 검토될 필요성을 더욱 절실히 느끼게 해준다. 바로 이러한 측면에서 인터넷은 공중전달권 등 저작권의 내용, 저작권의 침해, 저작권의 제한, 저작권집중관리, 저작권관리정보를 비롯한 저작권법의 전면적인 재조명을 요구하고 있다고 볼 수 있는 것이다.

인터넷의 등장은 온라인 판매를 촉진시켜서 새로운 업종을 탄생시키고 있으며 인터넷광고라고 하는 새로운 광고매체를 제공해주게 되었다. 이러한 인터넷의 등장은 새로운 종류의 분쟁도 야기하게 되는 바, 인터넷상의 저작권침해는 대부분의 경우에 상표의 무단복제도 포함되기 때문에 상표권의 침해도 동반하는 경우가 많고, 특히 인터넷의 도메인 네임이 타인의 상표권을 침해하는지 여부를 둘러싼 다툼이 많이 제기되고 있다.

이제까지, 상호의 사용으로 인하여 타인의 상표권침해의 문제가 제기된 사례가 상당수 제기되어 온 것과 마찬가지로, 이제 인터넷의 등장으로 인터넷 도메인네임의 채택·사용으로 인

하여 타인의 상표권침해의 문제가 심각한 문제로 등장하게 되었다. 더욱이, 전통적인 상호와 상표는 상품이나 서비스와 함께 한정된 국가에서만 사용되는 것이 보통이지만, 오늘날의 인터넷도메인 네임은 컴퓨터 보급과 인터넷의 대중화로 인하여 전세계 어디에서나

[96]

접근할 수 있는 표장으로 바뀌었고, 당해 도메인네임 보유자가 원하는 원치않은 도메인네임의 전세계적인 사용이 이루어지게 되기 때문에, 도메인네임에 의한 상표권침해의 가능성은 심각한 문제로 제기된다. 인터넷을 통하여 도메인네임 또는 상표의 전세계적인 사용이 이루어진다는 것은, 도메인 네임 보유자의 행위에 대하여 어느 나라의 상표법을 적용할 것인가 하는 준거법 결정의 문제와 어느 나라의 법원이 상표권침해의 분쟁을 해결할 수 있는 것인가 하는 국제적 재판관할권의 문제도 앞으로 해결을 기다리는 어려운 문제로 제기되고 있다. 우선 도메인네임이 무엇인지를 살펴보고, 도메인 네임의 사용이 어떠한 경우에 상표권 침해에 해당되는지, 그리고 도메인네임의 등록에 관한 기준과 도메인네임의 상표등록가능성 등에 대해서 차례대로 살펴보도록 한다.

인터넷에 접속된 모든 컴퓨터는 각자 고유의 IP주소(Internet protocol address)를 가지고 있다. 각 전화기마다 고유의 전화번호가 부여된 것과 마찬가지로 인터넷에 접속된 컴퓨터도 다른 컴퓨터와 디지털 신호를 주고 받을 수 있도록 하기 위하여 각자 고유의 식별번호 또는 IP주소를 가지고 있고 그러한 식별번호가 알기 쉽도록 표현된 것이 소위 도메인네임(Domain name)인 것이다. 예컨대, 'plaza.snu.ac.kr'이라고 하는 도메인네임은 인터넷에 접속된 서울대학교 중앙전산원의 컴퓨터를 식별할 수 있는 명칭으로 'plaza.snu'가 선택된 것이고 'ac'라고 함은 서울대학교가 교육기관에 해당된다고 함을 표시하는 표준화된 명칭이고 'kr'이라고 함은 동 컴퓨터가 한국에 소재하고 있음을 표시하는 표준화된 명칭이다. 그리고, 이와같이 도메인네임이 할당된 컴퓨터에 다수의 이용자가 접속하여 이용하는 경우에는 각 이용자들에게 고유한 하위 주소가 부여되는바, sjjong@plaza.snu.ac.kr과 같이 도메인네임 앞에 당해 이용자를 표시하는 명칭이 표시되고 이러한 이용자주소를 흔히 E-mail address라고 한다.

인터넷은 전세계적으로 연결된 컴퓨터통신망이라고 볼 수 있지만 별다른 통제기구가 존재하지 않고 오직 인터넷에 연결된 각 컴퓨터를 식별하기 위한 도메인네임의 등록을 담당하는 기구만이 존재할 뿐이다. 미국과학재단

[97]

(US National Science Foundation)에 의해서 관리되는 인터넷정보센터(Internet Network Information Center: InterNIC)가 바로 그러한 등록기구에 해당되는데, 실제의 운영업무는 미국내 Network Solutions Inc.(NSI)과 전세계 각지역의 별도 등록기구에 위임되어 있다. 오는 10월부터는 NSI이외에 복수의 사설회사들로 하여금 도메인네임의 등록을 담당하도록 할 계획인 것으로 알려져 있다(주7) . 이러한 등록기구들은 동일한 도메인네임이 이미 등록되어 있지 않는 한 소위 선출원주의에(first-come-first-served) 따라서 신속하게 도메인네임을 등록해 주고 있다. NSI는 도메인네임의 최초 등록시 2년간의 등록비로 미화100달러를 받고 그후 매년 미화50달러를 받게 된다. NSI와 도메인네임 보유자와의 관계는 기본적으로 계약관계로 이해되고 있는 바, NSI는 도메인네임을 부여해주는 대가(consideration)로 동 도메인네임 보유자는 NSI가 제정한 규칙(NSI Domain Name Dispute Policy)을 준수할 의무를 부담하게 된다. 동 규칙에 의하면, 도메인네임의 등록으로부터 야기되거나 그와 관련

된 민사소송에서 NSI가 입게 되는 손해배상책임이 발생하는 경우에 도메인네임 보유자는 NSI에 대하여 동 손해배상액만큼 전보해야 하며, 법원의 판결이 있거나 또는 도메인네임 보유자가 동 규칙을 위반한 경우에는 NSI가 동 도메인네임의 등록을 취소하게 된다.

도메인네임은 엄밀한 의미에서 명칭이라고 하기보다는 전화번호나 우편번호와 같은 식별번호에 해당된다. 그러나 실제로는 도메인네임을 컴퓨터보유자의 명칭처럼 활용하고 있으며, 흔히 그러한 도메인네임이 그 보유자에 의해서 제공되는 상품이나 서비스의 출처표시로서 기능하고 있음을 부인할 수 없다. 이와같이 도메인네임이 상품이나 서비스의 출처표시로서 사용된 경우에 상표의 사용에 해당되는 한도에서는 상표권의 침해가 될 수도 있을 것이다. 예컨대, 이미 등록된 문자상표와 동일한 문자를 도메인네임으로 하여 다른 상인이 동일 또는 유사한 상품이나 서비스를 제공하는 온라인영업을 수행하는 경우에 상표의 사용에 해당된다고 볼 수 있는 경우가 많을 것이다. 다만, 이 경우에도 등록된 문자상표와 동일한 문자를 도메인네임으로만 사용할 뿐이고 상호나 상표는 서로 다른 것임을 명백히 표시한 경우

[98]

상표권침해로 될 수 있을지는 의문이다.

도메인 네임의 채택·사용이 타인의 상표권침해로 되는지 여부는 구체적 사실관계에 따라서 좌우되겠지만, 도메인네임은 인터넷IP주소에 불과하고 상표 또는 서비스표와는 상이한 것이 널리 알려져 있고 소비자들도 혼동의 우려가 없도록 상당한 노력을 기울인 경우에는 상표권 침해가 없다고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다. 또한, 상표권자의 영업과 도메인네임 보유자인 온라인 영업자의 영업을 전혀 상이한 경우에는 특히 출처혼동의 우려가 없기 때문에 더욱 그러하다. 다만, 영미의 상표법상 널리 인정되고 있는 희석화이론(dilution theory)에 의하면, 등록된 상표가 저명한 경우에는 도메인네임보유자의 영업과 전혀 상이하더라도 동일한 문자를 도메인네임으로 사용함으로써 상표의 가치가 희석화된다고 볼 수 있는 경우에 상표권침해로 인정될 수도 있을 것이다. 영미법상 희석화이론에 의하면 상표권자와 당해 제 3자와의 사이에 경쟁관계가 존재하지도 않고 출처혼동이 없는 경우에도 저명상표의 사용으로 인하여 당해 저명상표의 신용과 명성 또는 고객흡인력을 떨어뜨린다고 인정되는 경우에는 상표권의 침해로 되는 것이다. 다만, 타인의 상표와 동일한 도메인네임을 먼저 선정해서 등록하고 보유하고 있다는 사실만으로 타인의 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 있는지 아니면 도메인네임을 사용함으로써 비로소 상표권을 침해한 것인지 여부에 대해서는 논란이 있을 수 있을 것이다.주8) 참고로, 최근에 미국에서 인터넷 도메인 네임의 사용에 의한 상표권침해가 문제된 사례를 보면, 예컨대. MTV Networks, Inc. v. Curry주9) 사건에서

[99]

MTV라고 하는 유선방송회사가 그 회사에서 근무하던 자가 퇴직하여 독자적으로 mtv.com 이라고 하는 도메인네임으로 음악계소식을 전해주는 서비스를 제공하는 행위가 상표권침해 및 부정경쟁행위라고 주장한 바 있는데 최종적으로는 피고가 자신의 도메인네임을 원고에게 양도하기로 합의함으로써 분쟁이 해결되었다. 비교적 최근에 내려진 미국연방법원의 판결로는, Toys "R" Us Inc. v. Akkaoui주10) 사건에서 원고 Toys "R" Us는 Toys "R" Us 및 Kids "R" Us 등과 같이 "R Us"를 포함하는 다수의 상표에 대한 상표권을 가지고 장남감가게 체인점을 운영하는 자인데, 피고 Akkaoui등이 성행위에 필요한 도구와 의류 및 장난감을 판매하기 위하여 "Adults R Us"라고 하는 인터넷 웹사이트를 개설하고 동 웹사이트의

도메인네임으로 "adultsrus.com"을 채택하여 사용한 사건에서, 북가주연방지방법원은 새로이 개정된 연방상표법의 희석화금지규정은 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용함으로써 당해 저명상표의 이미지와 가치가 희석화되는 것을 방지하기 위한 것이라고 전제한 후, 원고의 상표는 저명한 상표임에도 불구하고 피고가 성행위에 필요한 도구와 원고의 상표를 연결지음으로써 당해 저명상표의 이미지를 손상시킴은 희석화금지규정에 위반되는 상표권침해에 해당된다고 판시하였다. 또한, Panavision International L.P. v. Toeppen¹¹⁾ 사건에서 원고 Panavision Int'l L.P.는 "Panavision" 및 "Panaflex"라는 상표를 등록하여 카메라 등 촬영장비를 판매하는 자인데, 피고는 아무런 상품도 판매하지 아니하면서 "panavision.com" 및 "panaflex.com"이라는 도메인네임을 설정하여 원고로 하여금 미화 13,000달러에 동 도메인네임을 구입하도록 요구한 사건에서, 연방항소법원은 새로이 개정된 연방상표법 희석화금지규정을 원용하면서 동규정이 저명상표를 풍자나 비평의 대상으로 사용하는 비영리적사용에는 적용되지 않는다는 점을 확인하면서도 피고와 같이 타인의 상표를 판매의 목적으로 도메인네임으로 등록하여 상표권자로 하여금 구입하도록 요구하는 것도 상표의 영리적 사용(commercial use)으로 인한 희석화가 이루어진 것으로 볼 수 있다고 판시한 연방지방법원의 판결을 받아들였다.

[100]

② 미국판례 및 WIPO 보고서

그러나, Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 999 F.Supp. 1337 (C.D. Cal., 1998)사건은 또 다른 유형의 분쟁을 보여주고 있고 도메인네임의 또다른 재산적 가치를 잘 보여주고 있다. 이 사건에서 피고는 "avery.net"와 "dennison.net" 등의 12,000개의 도메인네임을 등록해서 당해 도메인네임을 제3자에게 빌려주어 웹사이트 또는 전자우편주소로 사용할 수 있도록 제공해주고 그 대가를 받는 새로운 유형의 사업을 했고, 원고는 피고의 도메인네임이 자신의 상표 Avery Dennison의 가치를 희석시키는 것이라고 주장하면서 소송을 제기했는데, 캘리포니아 연방지방법원은 상표의 희석은 인정함으로써 동 도메인네임을 원고에게 이전할 것을 명하면서도 다른 한편으로 피고가 아무런 사업적 용도와 무관하게 단순히 도메인네임을 등록해서 매각하는 것이 아니라 문제된 도메인네임을 등록해서 제3자에게 대여해 줌으로써 웹사이트 또는 전자우편주소로 활용할 수 있도록 제공해주는 새로운 유형의 사업을 수행하고 있기 때문에 원고는 동 도메인네임을 이전받는 대가로 미화300달러씩을 피고에게 지급할 것을 명하는 약식판결을 내렸다. 특정 도메인네임이 타인의 상표권을 침해한다고 판단되면 그 도메인네임의 등록말소나 이전과 함께 상표권자에 대한 손해배상도 인정되는 것이 원칙이지만, 이 사건에서는 피고가 등록한 도메인 네임이 원고의 상표와 완전히 동일한 것도 아니고 흔히 사용되는 성명으로 구성되어 있으며 피고 자신의 동 도메인네임을 등록해서 새로운 유형의 사업을 수행하고 있다는 점이 고려되어서 원고의 댓가지급의무가 인정된 것이다.

또한, Lewis v. Rocky Mountains Internet, 96-CV4693 (D.Colo., 1997)사건에서 원고는 Colorado Rockies 야구팀으로 "Rockies"와 "Colorado Rockies"에 관한 상표권을 보유하고 있고 피고는 "rockies.com"이라는 도메인네임을 가지고 "The Daily Rockies Web"이라는 제목의 웹사이트를 운영하면서 원고 야구팀에 관한 상세한 운동경기정보를 제공하고 있었는데, 법원은 피고가 원고 상표와 동일한 도메인네임을 사용할 뿐만 아니라 원고 상표 및 로고를 피고의 웹사이트에 그대로 사용함으로써 상표권을 침해했다고 인정하면서도, 다른

한편으로 "rockies"라고 하는 단어가 지리적 표시에 해당되는

[101]

단어라고 볼 수 있다는 점을 전제로 해서 당해 도메인네임의 등록말소나 이전을 명령하지는 않았다는 점이 주목된다. 요컨대, 이 두가지 판결은 서로 상충될 뿐만아니라 전술한 WIPO 중간보고서와도 다른 방식과 내용의 해결책을 제시하고 있음을 주목할 필요가 있고, 도메인네임의 변화하는 가치와 새로운 인터넷 환경에 대한 법적 대응의 어려움을 잘 보여주고 있는 것이다.

WIPO는 도메인네임의 등록과 분쟁해결 및 새로운 최상위도메인네임(gTLD)의 도입 등에 관한 중간보고서를 작성해서 그에 관한 다양한 의견을 수렴하고 있다(주12). 이 가운데 현재 많은 논란의 대상이 되고 있는 문제는 주지저명한 상표·상호 또는 유명인의 명성과 신용 및 고객흡인력을 도용하거나 그에 기생하기 위해서 주지저명한 상표·상호 또는 유명인의 성명 등과 동일한 문자를 당해 상표권자나 상호권자 등의 허락없이 그보다 먼저 제3자가 도메인네임으로 등록하여 사용하거나 매각할 수 있는 것인가의 문제이다.

WIPO중간보고서는 주지저명상표(famous and well-known marks)와 도메인네임과의 관계를 살피에 있어서 우선 ① 도메인네임이 항상 상품이나 서비스의 표지로서 사용되는 것은 아니라는 점과 ② 주지저명 여부의 판단에 있어서 그 판단주체와 지역적 범위가 문제되는데 도메인네임은 전세계 어디에서도 접속할 수 있는 주소에 해당되기 때문에 어느 특정 국가에서의 주지저명 여부만을 판단하는 것이 반드시 타당하지는 않다는 점, ③ 주지저명 여부를 판단하는 구체적 기준도 각국의 특허청 또는 법원이 판단해 왔지만 도메인네임의 경우에는 특정국가에서의 기준이 과연 타당한지도 의문시 된다는 점, 그리고 ④ 주지저명상표의 보호에 있어서 지정상품의 동일성 또는 유사성을 전제로 하는 입법례도 많지만 도메인네임의 경우에는 .com, .org, .net 등의 일반최상위도메인네임(gTLD)간의 구별은 사실상 동 도메인네임 보유자에게 강요하는 것이 불가능한 실정이라는 점(주13) 을 분명히 하고

[102]

있다.

WIPO중간보고서는 주지저명상표를 어떠한 최상위도메인네임에서도 사용하지 못하도록 등록배제(exclusion)하는 제도와 도메인네임 등록을 남용함으로써 유명인 등의 권리를 침해하는 경우에 그러한 등록을 말소하거나 등록된 도메인네임을 권리자에게 이전하도록 하는 제도를 제안하고 있다. 특히, 주지저명상표에 관한 일반적인 등록배제는 동일한 도메인네임의 보유자 및 관련 웹사이트 이용자 모두에게 영향을 미치게 되기 때문에 동 등록배제를 위한 절차는 미리 일반공중에 공고되어야 하고 동 절차에 도메인네임 보유자를 비롯한 모든 이해관계인의 참여가 보장되어야 하며 등록배제를 인정해야 할지 여부를 판단하는 것은 3인 이상의 전문가로 구성된 국제적 차원의 심판부에 의해서 이루어져야 한다고 제안하고 있다. 물론 이러한 등록배제의 심판 또는 결정은 오직 도메인네임제도의 효율적인 운영을 위해서 이루어질 뿐이기 때문에 주지저명상표의 상표법상의 지위에 아무런 영향을 미치는 것도 아니고 더욱 상표권침해 등에 관한 분쟁에 있어서 특허청의 심판이나 법원의 판결에도 아무런 영향을 미치지 못한다는 점에는 의문의 여지가 없다.

또한, WIPO중간보고서는 주지저명상표에는 해당되지 않지만 유명한 정치인이나 스포츠인 또는 연예인의 성명이나 만화·영화·소설 등의 주인공 또는 올림픽 등의 국제적 행사나 기구의 명칭과 동일 또는 유사한 도메인네임을 등록해서 사용함으로써 그 유명한 성명이나 명칭

에 부수되는 명성을 부당히 도용하는 것을 막기 위한 등록말소 또는 등록이전의 제도를 제안하고 있다. 이와 같이 주지저명상표에 관한 도메인네임의 등록에는 해당되지 않지만 타인의 명성이나 신용을 도용하기 위한 수단으로 도메인네임등록제도를 남용한 경우에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 여러 가지 요소를 고려해야 할 것이다. 예컨대, 당해 도메인네임의 보유자가 관련된 유명인 또는

[103]

제3자에게 자신의 도메인네임을 매각하려고 한 바는 없는지, 당해 도메인네임으로 인해서 관련된 유명인이 동일한 도메인네임의 등록이 불가능하게 되었는지, 당해 도메인네임의 사용으로 인해서 상품이나 서비스의 출처에 관한 혼동을 초래했는지, 당해 도메인네임의 보유자의 웹사이트에의 방문자를 늘리기 위한 목적으로 동 도메인네임을 등록한 것인지, 당해 도메인네임의 보유자가 보유하고 있는 다른 도메인네임의 수 등을 고려해야 할 것이다.

도메인네임이 본래 상품이나 서비스의 표장이 아니고 인터넷IP주소일 뿐이기 때문에 영미법상 희석화이론의 적용여부에 불문하고 항상 상표권침해 또는 부정경쟁행위를 둘러싼 분쟁의 소지를 많이 내포하고 있다. 이러한 분쟁을 사전에 방지하기 위해서 전호에서 설명한 바와 같이 NSI(Network Solutions Inc.)가 상세한 규칙을 마련하고 제3자의 이의신청절차 등을 마련하여 운용하고 있으나, 보다 궁극적으로는 도메인 네임 자체를 상표로 등록하는 것이 가장 확실한 보호방법 또는 대응수단이 될 것이다. 이에, 미국특허상표청(PTO)은 1996년 2월에 도메인네임의 상표등록에 관한 기준을 마련하여 공표한 바 있다.

동 등록기준에 의하면, 도메인네임을 단순히 인터넷IP주소로만 사용하는 경우에는 상표법상 상표의 개념에 해당되지 않기 때문에 등록될 수 없고, 당해 도메인네임을 실질적으로 상품이나 서비스(대개의 경우에는 인터넷을 통한 서비스의 판매를 위한)의 표장으로 사용하는 경우에 한해서 등록될 수 있다. 미국은 사용주의에 입각하고 있기 때문에 등록단계에서 도메인네임이 상품이나 서비스의 표장으로 사용된다는 사실을 소명하는 것이 필요한 바, 단순히 도메인네임을 전화번호와 나란히 하여 사용한 것만으로는 도메인네임을 상표로 사용한 것이라고 볼 수 없고, 당해 도메인네임을 상품이나 서비스의 출처를 표시하기 위한 표장으로 명료하게 사용한 경우에만 상표로 등록될 수 있는 것이다.

도메인네임에 대한 상표등록에 있어서도 지정상품의 구분이 중요한 바, 예컨대

[104]

통신서비스를 제공하는 업자에 의한 도메인네임의 등록에 있어서 국제분류 제38호(International Class 38)의 "통신접속서비스제공업(link provider)"은 "정보제공업(content provider)"을 포함하지 않는 것으로 해석되고 있다. 따라서, 정보제공업이 주된 서비스이고 통신접속서비스의 도움을 받을 뿐인 경우에는 국제분류 제38호에 속하지 않고 그 제공 정보의 종류에 따른 분류에 따를 것인 바, 예컨대 주식시가와 주식시장분석에 관한 정보를 제공하는 서비스인 경우에는 국제분류 제36호의 광의의 금융서비스(financial service)에 해당될 것이다.

도메인네임을 상표로 출원하는 경우에는 소속기관의 종류와 국가를 표시하는 접미어 상당부분(.co.kr .ac.kr .go.kr 등)이나 인터넷프로토콜용어(http://www 등)는 등록할 필요가 없지만, 모두 다 등록해도 무방하고 당해 접미어 상당부분이나 프로토콜용어에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다.

우리나라 상표법도 불등록사유의 하나로서 "수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상

품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표" 또는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표"를 열거하고 있고 따라서 상표등록단계에 있어서는 지정상품의 동일·유사성을 엄격히 요구하지 않고 있어서, 저명상표의 가치를 희석화시킬 수 있는 표장의 상표등록은 허용되기 어렵고 마찬가지로의 해석론에 따라서 저명상표와 동일·유사한 문자로 구성된 도메인네임도 등록거절되는 경우가 많을 것이다. 특히, 최근에 내려진 서울지방법원판결은 금강제화가 구두에 대하여 가지고 있는 상표 "비제바노"가 소위 저명상표이기 때문에 피고가 시계를 지정상품으로 하여 동일한 상표를 등록하였다 해도 피고의 상표등록의 동기 자체가 타인의 저명한 상품과의 혼동을 일으켜 부당한 이익을 얻을 목적으로 등록한 것이기 때문에 피고는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되고 따라서 상표법에 의한 적법한 권리행사라고 인정할 수 없기 때문에, 피고의 상표사용행위는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당되는 것이고 원고 금강제화는 동법에 따른 사용금지청구를 할 수 있다고 판시한 바 있다. 이러한 판례에

[105]

따른다면, 설사 저명상표와 동일·유사한 문자로 구성된 도메인네임을 상표로 등록하였다 하더라도 상표등록무효심판을 청구하지 아니한 채로 당해 도메인네임의 사용을 부정경쟁방지법위반으로 보아 그 금지를 청구할 수 있게 될 것이다.

우리나라 상표법상 등록단계에 있어서는 상품이나 서비스의 동일·유사성이 엄격히 요구되지 아니하고 저명상표의 가치를 희석화시킬 수 있는 표장의 상표등록이 어렵도록 되어 있는데 반해서, 상표권침해의 문제에 있어서는 상품이나 서비스의 동일·유사성이 전제되어 있기 때문에 영미법상의 희석화이론이 우리나라에 적용될 소지가 적다고 보여진다. 따라서 우리나라에서는 영미에서와는 달리 등록상표와 동일 또는 유사한 문자로 구성된 도메인네임의 사용이 상표권침해로 문제되는 경우가 많지 않을 것이다. 다만 최근 대법원판례 가운데 주목할만한 것으로, 삼성전자의 대리점이 아님에도 불구하고 "삼성수원도매센터"라는 서비스표로 전기 전자용품의 판매업을 영위하는 것은 삼성전자의 상표권에 대한 침해가 된다고 한 대법원판례(주14)는 상품과 서비스와의 사이에 밀접한 관련성이 있는 경우에 도메인네임의 사용도 상표권의 침해로 될 수 있는 가능성을 높여준 판례라고 생각된다. 동 판결에서 대법원은, 서비스업 중에서 상품과 관계있는 서비스업에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련있는 서비스업에 그 서비스표로 사용할 경우에, 일반 수요자가 그 서비스업의 제공자를 상품의 제조업자와 동일인인 것처럼 혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에, 상표의 서비스표적인 사용도 상표권의 침해로 된다고 판시한 것이다. 동 대법원판결은 우리나라에서 상표권의 금지권으로서의 효력범위를 되도록 넓게 인정하는 경향의 일단면을 보여준 것으로, 인터넷 도메인네임이 단순히 주소로서 뿐만 아니라 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 표장으로 또는 광고수단으로 사용되는 경우에 상표권침해의 가능성을 더욱 크게 해주는 것으로 볼 수 있다.

또한, 국가정보기간망(NII) 또는 세계정보기간망(GII)이 구축되어 감에 따라서 인터넷과 관련하여 제공되는 상품과 서비스의 종류가 급증하고 있는 바,

[106]

이러한 변화에 대응하기 위하여 "상표등록을 위한 상품및 서비스의 국제적 분류에 관한 니스협정(The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)"이 충분한 융통성을 갖출 수

있도록 개정되어야 한다는 제안이 이루어진 바도 있고(미국 NII White Paper참조), 우리나라 특허청도 국내상품분류기준의 개정을 신중히 검토해 볼 필요가 있다.

마지막으로 앞에서 설명한 상표권분쟁의 효율적인 해결방법에 대해서 간략히 언급할 필요가 있다. 마치 인터넷이 새로운 유통방식, 새로운 광고매체, 새로운 언론매체로 급부상한 것처럼 그에 관한 상표권분쟁의 해결도 인터넷을 통해서 보다 효율적으로 이루어질 수 있다는 가능성이 제기되고 있다. 미국상무부는 연초에 "인터넷주소의 기술적 관리 개선에 관한 제안(Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses)"이라는 제목의 보고서를 발간했는데, 동 보고서에서는 인터넷 도메인네임의 등록을 민영화해서 경쟁적인 체제로 바꾸도록 한다는 계획이 소개된 바 있고, 또한 동시에 그에 관한 분쟁의 해결도 인터넷을 통해서 보다 효율적으로 이루어 지는 것이 바람직하다는 의견이 제시된 바 있었다. 이러한 보고서의 제안에 대해서 세계지적재산권기구(WIPO)는 그 인터넷사이트를 통해서 상표권분쟁의 온라인해결서비스를 제공할 계획임을 밝히고 상당한 준비를 해왔다. WIPO의 온라인분쟁해결제도에 의하면, 분쟁당사자들은 WIPO 인터넷사이트를 통해서 제공되는 전자문서양식에 기재함으로써 온라인으로 분쟁해결을 신청하고, 각종 주장·입증자료도 가능한 한도내에서는 보안이 유지되는 온라인채널로 교환되며, 분쟁당사자들과 관계인들의 진술이나 증언이 필요한 경우에도 인터넷상의 chatting 기능을 활용하며 필요한 경우에는 오디오 및 원격비디오 시설을 활용하도록 함으로써 신속하고 저렴한 온라인 분쟁해결을 가능하게 한다는 것이다. WIPO로서는 이러한 온라인 분쟁해결 서비스를 제공하기 위해서 보안이 유지될 수 있는 통신망을 확보하고 자동적인 통지시스템을 갖추고 실시간 통신이 가능한 하드웨어와 소프트웨어 및 분쟁관련 전자문서와 각종 증명서류를 분류하여 일련번호와 함께 디지털형태로 보관

[107]

할 수 있는 일련의 데이터베이스를 구축할 필요가 있음은 물론이다. WIPO가 제공하는 분쟁해결서비스로는 도메인네임의 등록 자체에 대한 이의만을 다루는 절차, 손해배상까지 포함한 분쟁의 조정 또는 중재가 있다(주15). 이와같은 온라인 분쟁해결은 인터넷도메인네임에 한정될 이유는 없고 다른 지적재산권분쟁 또는 기타의 법률분쟁에도 응용될 수 있는 것이라고 생각되고, 우리나라에서도 조정, 중재 및 소송에서도 시도해볼 필요가 있는 분쟁해결방식일 것이다.

주1)

http://www.cwd.go.kr/upload_kor/10151058021015.html

주2)

예컨대, Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communications Services, Inc., 907 F.Supp. 1361 (N.D.Cal. 1995)

주3)

857 F.Supp. 679(N.D. Cal. 1994)

주4)

[서울지방법원 1997.9.12, 선고 96가합75067 판결](#)

주5)

[대법원 1998.2.13, 선고 97다37210 판결](#)

주6)

[대법원 1996.6.11, 선고 95다49639 판결](#)

주7)

<http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainhome.htm>

주8)

독일판례 가운데는 뒤셀도르프지방법원이 단순한 등록보유만으로는 상표의 사용이라고 볼 수 없다고 판시한 바도 있는 반면에 (Urteil vom 04.04.1997 - 34 O 191/96, <http://www.online-recht.de/vorent.html?LGDuesseldorf>) Braunschweig지방법원은 단순한 등록보유만으로 상표의 사용에 해당된다고 판시한 바도 있고(Urteil vom 05.08.1997 - 9 O 188/97, <http://www.online-recht.de/voror.html?Domains>), 영미판례는 다수의 판례가 등록해서 판매하는 것이 상표권의 침해로 인정하고 있다: British Telecommunications Plc. v. One in a Million, 98/0092-95/B (CA, July 1998); Panavision International L.P v. Toeppen, 46 U.S.P.Q.2d 1511 (9th CA, April 1998)

주9)

867 F.Supp. 202 (S.D.N.Y. 1994)

주10)

40 U.S.P.Q.2d 1836 (DCNCalif, 1996)

주11)

46 U.S.P.Q.2d 1511 (9th CA, April 1998)

주12)

<http://wipo2.wipo.int>

주13)

다시 말해서 .com이라는 도메인네임을 보유하고 있으면서 전혀 아무런 상업적 활동을 하지 않거나 .net라는 도메인네임을 보유하고 있으면서 인터넷서비스나 컴퓨터통신에 관한 아무런 활동도 하지 않는 경우가 있고, 그러한 경우에 아무런 제재수단이 없는 실정이다.

주14)

[대법원 1996.6.11, 선고 95도1770 판결](#)

주15)

<http://www.wipo.org/eng/arbit/online.htm>