제어번호:491750 제어구분:기사

도메인이름紛爭의 解決에 관한 規範의 國際的調和

丁相朝 *

문헌: 二十一世紀 韓國民事法學의 課題와 展望 : 心堂 宋相現敎授華甲紀念論文集
권호: (2002.01)
출처: 심당송상현선생화갑기념논문집간행위원회
소속: * 서울대학교 법과대학 부교수.
[1031]

Ⅰ.머 리 말

1.論議의 出發點

이 글이 "도메인이름분쟁의 해결에 관한 규범의 국제적조화"라고 다소 애매모호한 제목을 달게 된 것은 쉽게 말하자면 도메인이름의 분쟁해결을 위하여 최근에 빈번히 활용되는 "統一도메인이름紛爭解決規定"(the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : "UDRP")을 논의하기 위한 것이지만, 사실은 동 UDRP의 특징을 자세히 보면 UDRP가 특정국가의 법률도 아니고 국가간에 체결된 조약도 아니지만 3억이 넘는 인터넷이용자들과 상표권자들을 구속한다는 점으로부터 출발한 것이다. 특히 UDRP가 특정국가의 법률도 아니고 조약도 아니고 당사자 사이에 체결된 등록약관에 의해서 분쟁해결에 적용하기로 합의한 일종의 자치규범이지만, 인터넷을 사용하는 대부분 국가들의 국내법에 어떠한 영향을 미칠 것인지를 생각해 보기 위한 문제의식제기 또는 독자들의 관심을 끌기 위한 제목으로 설정한 것이다. 다시 말해서 UDRP는 법률도 아니고 조약도 아니지만 현실적으로는 더 빈번히 활용되고 있고주1), 후술하다시피 국경을 초월하여

[1032]

전세계의 도메인이름등록인과 상표권자들을 구속하기 때문에 대한민국의 국내법과 상충하는 결과를 가져다 주기도 하고, 한 걸음 더 나아가 국내법의 개정요인으로 작용하기도 한다. 물론 다수의 상대방과 반복적으로 체결되는 동일한 내용의 계약, 즉 約款주2)도 관련된 당사자들이 합의에 의해서 그 약관의 구속을 받게 되고, 동 약관이 준거법을 외국법으로 정하고 분쟁의 해결은 仲裁에 의한다고 규정하고 있는 경우에는 비슷한 현상이 나타난다. 그러나 약관의 집행은 종국적으로 특정국가의 집행판결에 의해서 이루어질 수밖에 없는 데 반해서, UDRP에 의한 분쟁해결의 결과 내려진 결정(panel decision)은 국가공권력의 도움 없이도 곧바로 집행될 수 있다는 점에서 약관과는 또 다른 측면을 가지고 있다. 그러나 필자는 본고에서 UDRP가 자치규범이라고 주장하고자 하는 것은 아니고, 국경의 의미가 반감된 가상공간(cyberspace)에서 UDRP는 도메인이름등록인에게 특정국가의 법과 상충될 수도 있는 권리와 의무를 부여하고, 스스로 집행하면서 가상공간에서의 법적 공백을 메우고, 더

나아가 기존의 각국국내법에 커다란 영향을 미치고 있지 않는가 하는 점을 지적하고자 하는 것이다. 이러한 논의를 위해서 우선 도메인이름에 관해서 어떠한 분쟁이 있고, 그 분쟁해결을 위한 UDRP는 무엇이며, UDRP의 실체법적 요건과 절차법적 특징은 무엇인지를 살펴보도록 한다.

2.도메인이름에 관한 紛爭

도메인이름의 등록이 일반인들에게 알려지기 시작한 것은 미국상무성이 Network Solutions, Inc.(NSI)과의 계약에 의해서 NSI로 하여금 .com, .org, .net등의 일반최상위도메인(gTLD)이름의 등록을 받도록 함에 따라서 1993년에 일반인에 의한 도메인이름의 등록이 시작된 때로부터 시작된다. 미국정부의 도메인이름의 관리기능을 민간에 이양함으로써 도메인이름의 관리가 시장원리에 충실하게 이루어질 수 있도록 하기 위해서 1998년에 설립된 비영리기관이 "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN)"이다.주3) ICANN은 인터넷상의 각 컴퓨터를 9개 코드로 표시해 주는 Internet Protocol(IP) 숫자(즉 주소 147.46.10.17)의

[1033]

배정을 관리하고, 그러한 IP숫자를 일반인이 읽기 쉽도록 문자(예컨대 law.snu.ac.kr)로 전환할 수 있는 도메인이름체계(the Domain Name System : DNS)를 관리하는 기능을 수행한다. ICANN은 시장기능에 충실한 도메인이름의 관리를 위해서 기존의 NSI 이외에 다수의 도메인이름등록기관을 승인해서 경쟁적인 등록이 가능하도록 했고, 도메인이름에 관한 분쟁의 신속하고 저렴한 해결을 위해서 1999년 10월 24일에 "통일도메인이름분쟁해결규정"(the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : "UDRP")을 마련해서 운영하고 있다.주4) UDRP는 본래 1998년에 미국상무성의 의뢰에 따라서 세계지적재산권기구가 연구 및 공청회를 거쳐서 마련한 권고안을 기초로 해서 ICANN이 확정한 것이다.

도메인이름과 상표와의 충돌 및 관련분쟁은 여러 가지 유형이 있을 수 있고, 그 해결도 여러 가지 방법을 모색해 볼 수 있다. 가장 전형적인 모습의 분쟁으로는 타인의 상표와 동일하거나 유사한 문자를 도메인이름으로 등록함으로써 도메인이름보유자와 당해 상표권자와의 사이에 발생하는 분쟁이 있다. 다른 한편으로는 자신의 고유한 상표나 상호와 동일하거나 유사한 문자를 도메인이름으로 등록했지만 동일한 문자를 상표 또는 상호로 사용하고 있는 제 3 자가 존재하는 경우, 즉 동일한 문자에 대해서 2인 이상의 상표권자 또는 상호권자가 존재하는 경우에 하나의 도메인이름에 대해서 당해 상표권자 또는 상호권자 사이에 발생하는 분쟁이 있다.주5)

3.UDRP에 의한 紛爭解決

상표와 도메인이름의 충돌 및 그를 둘러싼 분쟁은 법원에서 상표법 등을 적용함으로써 상표권의 침해를 인정하고 도메인이름의 취소를 명함으로써 해결될 수는 있지만, 많은 시간과 비용이 소요되는 문제점을 가지고 있었다. 다른 한편 그러한 분쟁이 제기된 경우에 도메인이름등록기관이 당해 도메인이름의 사용을 중지하고 당해 분쟁이 법원에 의해서 해결될 때까지 기다리고 있는 것도 등록인에게

[1034]

부당하게 가혹하다. 따라서 보다 신속하고 저렴하게 등록기관이 스스로 분쟁을 해결하는 것을 도와 주는 일종의 행정절차로 UDRP에 의한 분쟁해결절차가 등장하게 된 것이다.

UDRP는 도메인이름에 관한 분쟁을 신속하고주6) 저렴하게주7) 해결하기 위해서 마련된 규범이다. UDRP는 기술의 발전에 따라서 새롭게 등장한 통신매체에 관해서 ICANN이라고 하는 민간기업이 사적 정의(private justice)를 실현하기 위해서 마련한 규범이라고 볼 수 있다.주8) UDRP는 도메인이름의 현재보유자 및 잠재적 보유자의 이익을 조화시키고, 그 요구를 효율적이고 균형된 방식으로 반영하기 위한 규범으로 마련된 것이다. 본래 분쟁도메인이름의 등록으로 인해서 타인의 상표권을 침해한다고 판단되는지 여부는 각국의 상표법 또는 부정경쟁방지법의 규정이 상이하기 때문에 일률적으로 말하기도 어렵다. UDRP는 도메인이름의 등록 또는 이용이 타인의 상표권을 침해하는지 여부를 판단하기 위한 사법적 절차를 제공하는 것이 아니고, 등록기관에 등록된 도메인이름의 등록을 그대로 유지할 것인지 아니면 취소 또는 신청인에게로 이전하는 것이 타당한지에 관한 판단을 내림으로써 등록기관의 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 행정절차에 관한 규범인 것이다.주9)
분쟁해결서비스를 제공하는 기관으로 ICANN에 의해서 승인된 기관으로는 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization : "WIPO")가 현재까지 과반수의 사건을 처리하고 있고주10), 그 이외에도 the National Arbitration
[1035]
Forum("NAF") ; CPR Institute for Dispute Resolution("CPR") ; eResolution("eRes" or "DeC")이 승인받은 기관으로 활동하고 있다.주11) ICANN이 UDRP를 채택한 이래 2,700건의 분쟁이 분쟁해결서비스제공기관에 제기되었고, 1900여건의 행정패널결정이 내려진 바 있다. 행정패널의 결정을 보면 그 가운데 50%의 사건에서는 피신청인이 답변서조차 제출하지 아니한 비교적 명백한 사건이었고주12), 1,900건의 행정패널결정 가운데 약 80%의 패널결정이 상표권자인 신청인의 신청을 받아들여 도메인이름의 이전 또는 취소를 결정한 바 있다주13)

Ⅱ.도메인이름의 紛爭解決을 위한 行政節次

1.行政節次의 의미

자신의 상표와 동일·유사한 도메인이름의 이전 또는 취소를 원하는 자는 누구든지 도메인이름분쟁해결 서비스제공기관에 분쟁해결을 신청할 수 있다. 도메인이름등록인은 등록기관에 자신의 도메인이름을 등록하면서 합의하게 된 등록약관에 명시적으로 그 약관규정의 일부로 統一도메인이름紛爭解決規定(UDRP)이 포함되어 있고, 동 UDRP에 의하면 도메인이름에 관하여 제 3 자(즉 신청인)가 분쟁해결신청서를 ICANN이 승인한 분쟁해결서비스제공기관에주14) 제출한 경우, 등록인은 동 분쟁해결을 위한 義務的行政節次(mandatory administrative proceeding)에 참여해야 한다. 분쟁해결절차임에도 불구하고 行政節次라고 명명하게 된 것은 UDRP에 의한 분쟁해결이 도메인이름의 등록 또는 이용이 타인의 상표권을 침해하는지 여부를 판단하기 위한 사법적 절차를 제공하는 것이 아니고, 등록기관에 등록된 도메인이름의 등록을 그대로 유지할 것인지 아니면 취소 또는 신청인에게로 이전하는 것이 타당한지에 관한 판단을 내림으로써 등록기관의
[1036]
등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 행정지원적 성격의 절차이기 때문이다.주15)

2.行政節次의 槪要

분쟁해결서비스제공기관이 분쟁해결신청서를 도메인이름등록인인 피신청인에게 전송함으로써 행정절차는 개시되고, 행정절차가 개시된 날로부터 20일 이내에 피신청인은 분쟁해결서비스제공기관 및 신청인에게 답변서를 제출해야 한다.주16) 만일 피신청인의 답변서가 마감기일까지 제출되지 않는다면, 피신청인은 그 의무를 불이행한 것으로 된다. 그러나 피신청인의 답변서미제출에도 불구하고 분쟁해결서비스제공 기관은 분쟁사실을 검토하고 분쟁을 해결하기 위한 행정패널을 구성하는 절차는 진행하게 된다. 피신청인의 답변서미제출시에 당해 사건을 담당한 행정패널은 그러한 미제출사실로부터 적절하다고 생각하는 추정을 할 수 있다는 점에서 피신청인에게 불리해질 것이다.

피신청인의 답변서제출일 또는 그 마감기일로부터 5일 이내에 분쟁해결을 담당할 행정패널을 구성하게 된다. 분쟁당사자들은 1인의 패널위원에 의한 분쟁해결을 원하는지, 아니면 3인의 행정패널을 원하는지를 신청서 및 답변서에서 명백히 표시해야 한다. 물론 신청인이 1인 패널위원을 선정했음에도 불구하고, 피신청인이 3인의 패널위원으로 구성된 행정패널에 의한 분쟁해결을 선택할 수도 있다. 만일 피신청인이 이러한 3인 행정패널을 선택한 경우에 피신청인은 행정절차에 필요한 수수료의 절반을 납입해야 할 의무를 부담하게 된다. 피신청인이 3인의 행정패널을 선택하고 마감기일 내에 답변서를 제출하면서 적정한 수수료를 납입하는 경우에 피신청인은 답변서에 3인 후보의 성명과 연락처정보를 그 선호도와 함께 기재하여야 한다. 이러한 후보추천을 받은 분쟁해결서비스제공기관은 그 가운데 1인의 패널위원을 선정하려고 노력하고, 마찬가지로 신청인이 추천한 후보 가운데 1인의 패널위원을 선정하려고 노력하게 된다. 패널위원장(즉 3인 중 마지막 1인의 패널위원)의 선정에 있어서는 분쟁해결서비스제공 기관이 패널위원장후보에 대한 당사자들의 선호도를 고려해서 선정한다. 행정패널이 구성된 날로부터 14일 이내에 당해 패널의 결정문이 분쟁해결서비스제공 기관에 전송되는 것을 원칙으로 한다.주17) 예외적인 사정이 없는 한 분쟁해결서비스

[1037]

제공기관은 행정패널로부터 결정문을 수령한 날로부터 3일 이내에 당해 결정문을 분쟁당사자(신청인 및 피신청인), 관련등록기관, 그리고 ICANN에 송부한다. 결정문의 취지가 분쟁도메인이름을 이전 또는 말소할 것을 명하는 것이라면, 당해 결정문이 등록기관에 통지된 날로부터 10일 이내에 피신청인이 결정에 불복하는 재판을 법원에 청구한 사실을 소명하지 않는 한 등록기관은 당해 결정을 스스로 집행하게 된다.주18)

3.節次上 言語

UDRP절차규칙 제11조에 의하면 피신청인과 도메인이름등록 기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러 가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 예컨대 한강시스템주19)에 도메인이름을 등록하는 경우에 그 등록약관이 한글로 되어 있다면, 한강시스템에 등록된 도메인이름에 관한 분쟁해결을 위한 행정절차는 행정패널이 상이한 결정을 하지 않는 한 한글을 이용하게 될 것이다.

4.立證責任

상표권자 등의 신청인이 타인의 도메인이름의 이전이나 취소를 신청하기 위해서는 전술한 바와 같은 실체법적 요건을 모두 입증해야 할 책임을 진다. 따라서 신청인은 상표와 도메인이름의 동일·유사성, 도메인이름에 대한 그 등록인의 권리 또는 정당한 이익, 부정한 목적에 의한 등록 및 이용의 세 가지 사항을 모두 입증해야만 도메인이름의 이전 또는 취소를 신청할 수 있다. 따라서 도메인이름분쟁해결신청서가 제출되었지만 도메인이름등록인, 즉 피신청인이 그에 대해서 아무런 답변을 하지 아니한 경우에도 신청인이 실체법적 요건을 모두 입증하지 않는 한 그 구제를 받을 수 없다.주20) 예컨대 신청인이 자신의 상표에 대한

[1038]

상표등록을 하지 않았지만 상당기간 사용함으로써 소비자에게 출처표시로서 널리 알려져 있어서 부정경쟁방지법에 의해서 보호받을 수 있는 정도에 이르거나 영미법상 보통법상의 상표권의 보호대상이라고 볼 수 있는 경우에는 그러한 사실을 신청인 스스로 입증해야 할 책임이 있는 것이다.주21)

그러나 신청인이 그 신청서에서 실체법적 요건에 대해서 일응의 소명을 다했지만 피신청인이 아무런 답변서도 제출하지 아니한 대부분의 경우에는 신청인의 주장이 진실인 것으로 받아들여지고, 따라서 신청인이 그 입증책임을 다한 것으로 인정된다.주22) 답변서를 제출할 수 있었음에도 불구하고 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 불이익은 피신청인이 부담하는 것이 합리적이고, 특히 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익에 관한 증거와 같이 피신청인이 지배하고 있는 사항에 대해서는 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 불이익이 피신청인 자신에게 돌아가도록 하는 것이 합리적이고 효율적이기 때문이다.주23)

신청인이 입증책임을 부담하는 것이 원칙이지만, 도메인이름에 대해서 그 등록인이 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않다고 하는 소극적 사실을 입증한다는 것은 현실적으로 어려운 일이기 때문에 신청인이 그러한 소극적 사실을 일응 소명하면 도메인이름등록인이 자신의 권리나 정당한 이익을 입증해야 할 책임을 진다고 해석된다.주24) 이와 같은 입증책임의 전환을 전제로 해서 UDRP는 도메인이름등록인이 자신의 권리 또는 정당한 이익을 입증할 수 있는 경우를 상세히 규정하고 있다.주25)

[1039]

Ⅲ.商標와 도메인이름의 同一·類似性

1.商標의 槪念

상표권자가 도메인이름의 이전이나 취소를 신청하기 위해서는 당해 도메인이름이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 초래할 만큼 유사하다는 점을 입증해야 한다. 여기에서 상표라고 함은 상표법상의 상표에 국한되는지, 아니면 출처표시로 사용되는 넓은 의미의 상표를 의미하는지에 대해서는 논란이 많다. 우선 상표의 등록 여부에 관해서 보면 상당수의 결정례는 UDRP가 등록된 상표에 한정하지 않고 등록 여부에 관계 없이 출처표시로 사용되는 상표에 널리 적용될 수 있다고 해석하고 있다.주26) 다만, 도메인이름이 상표와 동일 또는 유사하다는 것을 입증할 책임은 신청인에게 있으므로, 신청인은 자신의 상표가 자신의 출처 및 명

성을 표시하는 문자임을 입증해야 한다.주27)
상표와 유사하지만 구별해야 할 개념으로 상호·성명·지리적 명칭 등이 있는데, 그에 대한 UDRP의 적용여부에 대해서는 상충되는 견해들이 많이 제기되고 있다. UDRP제정의 기초자료가 된 WIPO의 최종보고서에 의하면 상호·성명·지리적 명칭 등의 보호에 대해서는 국가마다 입법례가 상이하기 때문에 상호·성명·지리적 명칭의 보유자는 UDRP에 의한 구제를 신청할 수 없다고 정리하고 있다.주28) UDRP에 의한 행정패널의 결정 가운데도 상표의 개념을 엄격하게 해석한 결정도 있고, 특히 저명한 사람의 성명이라도 보통명사로서 다른 의미도 함께 가지고 있는 경우에는 자신의 성명과 동일·유사하다는 이유만으로 타인의 도메인이름의 취소나 이전을 신청할 수는 없다고 한 결정도 있다.주29) 그러나 과반수의 행정패널결정은 저명인의 성명 및 상호 등이 영미법상 소위 보통법에
[1040]
의해서 상표로 보호되는 한 UDRP에 의한 구제의 대상이 된다고 보고 있어서주30), 본래의 UDRP가 예상한 적용범위보다 훨씬 더 널리 적용되고 있다고 말할 수 있다. 그러나 UDRP를 적용함에 있어서 상표의 개념을 과도하게 넓게 인정하면, 그 결과가 특정국가의 국내법과 모순되어주31) 그에 불만을 가진 피신청인이 법원에 재판을 청구하면 당해 결정의 집행이 중지된다.주32)
상표가 보통명사 또는 관용명칭이어서 상표보유자가 자신의 상표에 대해서 권리를 주장할 수 없는 경우에는 UDRP에 의한 구제도 신청할 수 없다.주33) 문제된 상표가 보통명사이거나 관용명칭인 경우에는 도메인이름의 등록인이 자신의 도메인이름에 대해서 정당한 이익을 가진다고 주장할 수 있는 가능성이 커짐과 동시에 상표와 도메인이름의 동일·유사성을 비교할 실익도 없게 된다. 그러나 상표가 보통명사 또는 관용명칭이더라도 상표보유자가 그에 대해서 출처표시로서의 2차적 의미를 획득하거나 상표권의 유효성에 관한 추정을 받는 한 그와 동일·유사한 도메인이름에 대해서 UDRP에 의한 구제를 신청할 수 있다.주34)

2.同一·類似性
유사성의 판단은 궁극적으로 상표의 출처표시로서의 명성과 소비자의 신뢰를 보호할 만한 가치가 있는지 여부를 판단하기 위한 것이므로, 유사성판단은 소비자들이 분쟁도메인이름을 신청인보유상표(또는 신청인상품의 출처표시)와 혼동할 가능성이 있는지 여부가 그 기준으로 된다. 분쟁도메인이름에 신청인보유상표와 동일한 문자가 포함되어 있다는 사실로 인해서 소비자들은 분쟁도메인이름이 신청인상품의 출처표시라거나 신청인의 후원을 받는 상품이나 서비스의 출처표시라고 혼동 또는 오인할 가능성이 있다. 그러한 혼동가능성은 분쟁도메인이름에 신청인보유상표뿐만 아니라 수식어나 제 3의 상표가 함께 포함되어 있다고
[1041]
해서 달라지지 않는다.주35) 또한 그 동일·유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 공통적으로 존재하는 .com, .net, .gov 등의 일반최상위도메인(gTLD)이나 .kr 등의 국가별 최상위도메인(ccTLD)은 비교대상에서 제외된다. 그리고 도메인이름은 인터넷을 토대로 해서 등록하고 사용하는 것이므로, "i"(for "internet")등의 문자를 상표의 앞에 가미한다고 해도 그 동일·유사성의 판단에는 커다란 영향을 미치지 않는다고 해석되고 있다.주36)그러나 수식어의 추가의 목적이 상표권자의 영업에 대한 비판을 하기 위한 것이라면, 그로 인해서 소비자의 혼동가능성이 없기 때문에 유사하다고 볼 수 없다고 결정한 사례도 있다.주37)

Ⅳ.도메인이름登錄人의 權利 또는 正當한 利益

상표권자가 UDRP에 따라서 도메인이름의 이전 또는 취소를 신청하기 위해서는 도메인이름의 등록인이 그 등록된 도메인이름에 대해서 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점을 입증해야 한다. 그러나 문제된 상표가 보통명사 또는 관용명칭에 해당되거나 그에 유사한 경우주38) 또는 문제된 상표가 여러 단어의 약자로 구성된 경우에는주39) 도메인이름 등록인에게도 그와 동일·유사한도메인이름을 등록해서 사용할 수 있는 동등한 권리가 있다고 볼 수 있는 여지가 있을 것이다. 설사 문제된 상표가 식별력이 있는 문자로 구성되어 있다고 하더라도 도메인이름의 등록인이 상표권자로부터 상표사용허락을 받은 바도 없이주40) 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록해서 사용하는 것이 일응 등록인의 권리 또는 이익의 결여라고 주장할 수는 있다. 다만, 상표권자와 그로부터 상표사용허락을
[1042]
받은 사용권자 또는 그 상표가 부착된 상품을 판매하는 판매업자 등과의 사이에 상표와 동일·유사한 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 누구에게 있는지를 판단하는 것은 쉽지 않은 문제이다. 과반수의 행정패널은 그러한 경우에 상표권자가 상표사용허락뿐만 아니라 도메인이름의 사용까지 허락하지 않았다면 도메인이름등록인이 먼저 등록했다는 사실만으로는 그에 대해 정당한 이익을 가진다고 말할 수 없다고 보고 있다.주41) 신청인은 도메인이름등록인이 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점을 입증해야 하겠지만, 상대방에 관한 소극적 사실(즉 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 하는 점)을 입증한다는 것은 아주 어려운 일이기 때문에 신청인이 그러한 소극적 사실을 일응의 증거로 소명을 하면, 도메인이름등록인이 자신의 도메인이름에 대해서 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있음을 입증하도록 하는 것이 합리적일 것이다.주42) UDRP도 그러한 입증책임의 분담을 전제로 해서 도메인이름등록인이 어떠한 경우에 자신의 권리 또는 정당한 이익을 입증했다고 볼 수 있는지에 대해서 상세한 규정을 두고 있다. 즉 UDRP는 다음과 같은 경우에 등록인이 그 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있는 것을 입증한 것으로 본다.주43)
① 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우
② 등록인(개인·기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우주44)
③ 등록인이 상업적 목적으로 그 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우
1.도메인이름의 使用 또는 그 準備
도메인이름등록인이 상품이나 서비스의 제공을 위하여 도메인이름을 사용하고
[1043]
있거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었다면, 등록인에게 도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있는 것으로 본다. 이것은 통일도메인이름분쟁해결규정이 상표권의 보호만을 목적으로 해서 제정된 것이 아니라는 점을 보여 주는 대목이고, 궁극적으로 상표권자와 등록인의 이해를 균형되게 보호하기 위해서 상표권의 침해에 해당되는 행위유형에 대

해서 도메인이름의 이전이나 취소를 가능하게 해줌과 동시에 도메인이름등록인에게 정당한 이익이 있다고 인정되는 일정한 경우에는 상표권자의 청구를 받아들이지 않고 그러한 분쟁을 법원에 남겨 두고 있는 것이다.
도메인이름의 사용 여부는 비교적 판단하기 쉬우나 그 사용의 준비는 어느 정도 되어야 하는지 불분명하고, 이에 대한 행정패널의 판단도 서로 일치하지 않는 것으로 보인다. 한편으로는 도메인이름의 사용계획 및 관련사업의 추진만으로 충분하다고 본 사례가 있는 반면에주45), 도메인이름등록인이 자신의 도메인이름을 사용할 계획이라고 주장하는 것만으로는 충분하지 않고, 특히 도메인이름의 등록 후 오랜기간 동안 현실적으로 사용한 바가 없는 경우에는 특히 등록인의 주장이 받아들여지지 않는다.주46) 도메인이름의 사용 또는 그 준비는 상품 또는 서비스의 제공을 위한 것이어야 하는데, 예컨대 도메인이름의 판매도 상품 또는 서비스의 제공에 해당된다고 본 사례도 있다.주47) 그러나 도메인이름의 사용이 명목적인 수준에 머물고 있는 경우에는 악의적인 선점을 위장하기 위한 것으로 보아 도메인이름에 대한 정당한 이익이 있다고 보지 않은 사례도 있다.주48)

2.도메인이름으로 널리 認識되어 온 경우
도메인이름의 등록인이 상표권을 보유하고 있거나 그 사용허락을 받지 않는 경우에도 도메인이름으로 이미 널리 인식되고 있다면 도메인이름에 대해서 상표권자와 동등하거나 우선되는 이익을 가진다고 볼 수 있다. 예컨대 도메인이름이
[1044]
그 등록인의 별명으로 불려져 왔다거나주49) 자신의 실제 이름인 경우에주50) 그 등록인은 도메인이름에 대해서 상표권자와 동등하거나 우선되는 이익을 가지고 있다고 보는 것이 형평에 부합된다. 또한 도메인이름이 그 등록인의 상호와 일치하는 경우에도 마찬가지의 논리가 성립할 수 있겠으나, 그 등록인이 상호를 등록하고 전혀 당해 상호를 사용한 영업을 수행한 바가 없다면 그 등록인이 상호로 널리 인식될 수도 없기 때문에 등록인에게 도메인이름에 대한 정당한 이익이 있다고 말할 수도 없다.주51)

3.도메인이름의 非營利的 또는 公正한 使用
비영리적 사용으로 인해서 정당한 이익을 인정받을 수 있는 대표적인 경우로서 유명인이나 유명상품에 관련된 정보를 담은 웹사이트를 운영하기 위해서 그 성명이나 명칭으로 구성된 도메인이름을 등록해서 사용하는 경우를 들 수 있다.주52) 그러나 유명인이나 유명상품을 비판할 목적으로 도메인이름을 등록해서 사용하는 경우에 상당수의 경우에는 비영리적 또는 공정한 사용에 해당된다고 보고 있으나주53), 다른 한편 소비자들을 상표권자의 웹사이트에서 빼앗아 갈 수 있다거나 도메인이름등록인이 상표권자의 명성을 훼손시킬 권리까지 가지고 있지는 않다는 점 등을 근거로 해서 도메인이름등록인에게 정당한 이익이 없다고 본 사례도 있어서주54) 상표권의 보호와 가상공간에서의 표현의 자유와의 충돌이 문제로 제기되기도 한다.

[1045]

Ⅴ.不正한 目的

UDRP는 상표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성 및 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익에 대한 요건뿐만 아니라 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적(bad faith)을 위해서 이루어진 것인지 여부도 동등한 요건의 하나로 규정하고 있다. 이 점에서 UDRP는 상표법과는 그 실체법적 요건에 있어서도 상이하고, 그 목적이 도메인이름의 부당한 선점(cybersquatting)을 방지하기 위한 것이라는 점을 분명히 하고 있다. 그러나 과연 무엇이 부정한 목적에 해당되는지는 판단하기 어려운 문제에 해당되기 때문에 UDRP는 부정한 목적에 해당되는 상황을 구체적으로 예시하고 있다. 부정한 목적에 해당되는지 여부의 판단도 어려운 문제이지만, 부정한 목적이 도메인이름의 등록과 이용 모두에 걸쳐서 있어야 하는지, 아니면 부정한 목적의 등록만으로 충분한지 여부도 어려운 해석론의 문제이다. 그러나 UDRP가 부당한 선점 자체를 방지하기 위한 것이기 때문에 상당수의 행정패널이 부정한 목적의 등록만으로도 부작위에 의한 부정이용이라고 볼 수 있는 경우를 널리 인정함으로써주55) 또는 저명상표의 경우에 그와 동일·유사한 도메인이름을 사용하면 필연적으로 소비자의 혼동이 야기되므로, 그러한 혼동의 위협만으로 충분히 부정이용이라고 해석함으로써주56) 실질적으로 부정한 목적의 이용행위는 거의 문제삼지 않는 경향을 보여 주고 있다.주57)
UDRP는 부정한 목적이 있는 것으로 볼 수 있는 상황들을 예시해서 규정하고 있지만, 이는 예시적인 규정이므로 그 이외의 경우에도 부정한 목적이 인정될 수 있음은 물론이다.주58) 따라서 예시된 상황은 아니지만, 예컨대 도메인이름등록인이 타인의 상표의 존재사실 및 그 명성을 알고 있고, 그와 동일·유사한 도메인이름을 등록해서 사용할 경우 소비자의 혼동이 야기될 수 있다는 점을 인식하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 도메인이름등록인에게 부정한 목적이 있다고 볼 수 있다.주59)

[1046]
그와는 반대로 문제된 상표가 도메인이름등록국에 상표등륵된 바도 없고, 당해 국가에서 널리 알려진 바도 없는 경우에는 도메인이름등록인에게 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다고 판시한 사례가 다수 보인다.주60) UDRP가 부정한 목적이 있는 것으로 볼 수 있는 상황들은 다음과 같다 :주61)
① 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에 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
② 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우
③ 등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우
④ 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인장소 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 온라인장소로 유인한 경우
1.도메인이름의 販賣
타인의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 당해 상표권자보다 먼저 등록한 후 동 도메인이름

을 상표권자 또는 그 경업자에게 판매 또는 대여를 하는 행위는 가장 전형적인 부당선점(cybersquatting)이라고 말할 수 있다. 도메인이름을 판매 또는 판매제안을 했다고 해서 항상 부당선점이라고 볼 수는 없는바, 예컨대 수년간 보유하고 있던 도메인이름을 경매에 올리는 것은 부정한 목적에 해당되지 않는다고 판시한 사례도 있다.주62)

2.일련의 反復的인 行爲

상표권자가 자신의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록해서 사용할 수 없도록 방해하기 위해서 도메인이름을 등록하고, 그러한 행위를 반복적으로 행하는

[1047]

경우에도 부정한 목적의 도메인이름 선점이라고 볼 수 있다.주63) 특정상표를 조금씩 변형해서 다수의 유사한 도메인이름을 등록하거나주64) 다수의 저명한 상표와 각각 동일· 유사한 도메인이름들을 등록한 경우주65), 또는 동일한 도메인이름등록인이 다수의 분쟁사건에서 부정한 선점행위를 한 것으로 결정된 경우에주66) 부정한 선점 또는 부정한 목적이 인정될 수 있을 것이다.

3.競業者의 營業妨害 또는 出處混同을 통한 利用者誘引

경쟁적 관계에 있는 업자가 그 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록해서 사용하지 못하도록 함으로써 당해 경업자의 영업을 방해할 목적으로 도메인이름을 먼저 등록하는 것도 전형적인 부당선점(cybersquatting)의 하나에 해당된다.주67) 또한 타인의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 통해서 출처에 관한 구체적인 혼동을 초래하고, 결과적으로 인터넷이용자들을 유인하거나 상표권자로부터 이용자들을 빼앗는 행위도 넓은 의미의 부정한 선점행위에 해당된다.

Ⅵ.行政패널의 決定

1.救濟措置

UDRP에 의한 분쟁해결은 신속하고 저렴한 분쟁해결을 도모하기 위해서 그 구제수단을 도메인이름의 이전 또는 취소에 한정하고, 손해배상 등의 기타 청구는 소송 등의 기존의 분쟁해결절차에 미루고 있다.주68) UDRP에 의하면 도메인이름등록기관은 등록인의 의사나 관할 있는 법원의 명령 또는 행정패널의 決定(panel decision)이 있는 경우에 도메인이름을 이전 또는 취소할 수 있다. 등록기관이 소재한 국가 이외의 국가에서 관할 있는 법원의 명령 또는 행정패널의 결정이

[1048]

있으면, 그에 관한 집행판결 없이도 등록기관은 도메인이름을 이전 또는 취소할 수 있는지 문제된다. UDRP에 의하면 일응 등록기관이 집행판결 없이도 외국법원의 판결이나 행정패널의 결정을 집행할 의무가 있는 것으로 해석된다. 그러나 외국법원의 판결이 있으나 국내에서 그 집행을 위한 판결이 없는 경우에 과연 당해 외국법원이 국제적재판관할권을 가진 법원에 해당되는지 여부에 관해서 다툼이 있을 수 있다.주69)

분쟁도메인이름의 이전과 취소는 커다란 차이가 있다. 이전은 신청인에게 직접적이고 계속적인 만족을 가져다 주는 데 반해서, 취소의 경우에는 피신청인 명의의 분쟁도메인이름 등

록을 취소함으로 간접적이고 소극적으로 신청인이 만족을 얻을 뿐이고, 등록기관이 정한 내부규칙에 별도의 정함이 없는 한 취소직 후 피신청인이 다시 동일한 도메인이름을 재등록하게 되면 신청인의 만족은 사라지게 된다는 점에서 일시적인 만족에 그칠 수도 있기 때문이다. 도메인이름등록취소의 이러한 제한적 효과로 인해서 취소신청이나 등록취소가 인용된 사례는 아주 드문 실정이다.주70) 그러나 신청인이 UDRP 제 4조에 규정된 사항을 모두 입증했지만, 신청인도 분쟁도메인이름에 대해서 배타적인 지위를 주장할 수 없는 경우에는 차선책으로서 등록취소가 유일한 해결책이 될 수도 있다.주71)

2.決定에 대한 不服

결정문의 취지가 분쟁도메인이름의 이전 또는 말소를 명하는 것이라면, 당해 결정문이 등록기관에 통지된 날로부터 10일이 경과한 후에 등록기관은 당해 결정을 스스로 집행하게 된다.주72) 그러나 피신청인이 당해 10일의 유예기간 내에 결정에 불복하는 재판을 법원에 청구했다는 사실을 소명하게 되면 등록기관은 결정의 집행을 보류하고 재판의 결과를 지켜보게 된다. 피신청인이 어떠한 법원에 재판을 청구할 수 있는지의 문제는 그 재판이 섭외적 요소를 가지고 있는 대부분의 경우에 國際的裁判管轄權의 문제로서, 일반적으로 법원은 피고의

[1049]

주소지 등 국내법관할규정을 참작하되 소송당사자 및 당해 사건과 대한민국과의 실질적 관련성의 유무를 충분히 고려해서 국제적재판관할을 판단해야 한다.주73) 도메인이름의 분쟁에 관한 재판에 있어서는 피고의 주소뿐만 아니라 UDRP규정에 따라서주74) 도메인이름 등록인의 주소와 등록기관의 소재지도 분쟁사안과 실질적 관련성을 가진 관할의 하나로 고려할 수 있을 것이다.주75) 그러나 UDRP 및 그 시행규칙에 의하면 도메인이름분쟁해결신청서를 제출하는 신청인은 도메인이름등록인의 주소지나 등록기관의 소재지 가운데 어느 하나의 법원의 관할에 동의한다는 것을 신청서에 기재해야 하고, 그와 같이 신청인이 동의한 관할의 법원에 피신청인이 재판을 청구한 경우에 등록기관은 행정패널결정의 집행을 보류하게 규정되어 있으므로주76), 행정패널결정의 집행을 보류하기 위해서 도메인이름등록인이 재판을 청구해야 할 법원은 신청인이 신청서에서 동의한 관할의 법원에 한정된다고 해석된다.

도메인이름등록인이 행정패널의 결정에 대한 불복의 재판을 청구할 때 어떠한 내용의 청구취지로 재판을 청구해야 할 것인가? 가장 직접적인 청구취지로는 행정패널결정의 취소를 청구하는 내용이 되겠지만, 이러한 청구에 대해서 서울지방법원은 그러한 취소청구가 기존법률관계의 변동·형성의 효과발생을 목적으로 하는 형성의 소에 해당한다고 전제하고, 그러한 형성의 소는 법률상의 근거가 없는 경우에는 허용될 수 없다고 판단하고 소를 각하한 바 있다.주77) 따라서 도메인이름등록인으로서는 피신청인에게 도메인이름 이전 또는 취소를 구할 권리가 없음을 확인해 줄 것을 청구하거나 등록인 자신이 도메인이름에 대해서 등록약관상의 권리 또는 기타의 배타적 지위주78)를 가지고 있음을 확인해 줄 것을 청구하거나, 그러한 권리나 지위를 보전하기 위한 가처분을 신청하는 방안을 생각해 볼 수 있을 것이다. 이러한 확인의 소는 집행력이 없는 것이 원칙이지만, UDRP규정에 따라 10일의 불복기간내에 제기되면 등록기관이 패널결정의 집행을 보류해야 하기 때문에, 결과적으로 패널결정의 취소를 청구하는 것과 마찬가지의

[1050]

만족적효과를 얻을 수 있다.주79)

행정패널결정에 불복하는 소송이 제기된 법원으로서는 UDRP에 근거해서 재판을 해야 하는지, 아니면 국내법 또는 실질적으로 관련성이 가장 많은 국가의 법률에 근거해서 재판을 해야 하는지에 관한 준거법의 문제가 제기된다. 준거법의 문제도 청구취지에 따라서 좌우될 수 있는데, 행정패널결정의 취소를 구하는 소송이라면 UDRP가 주된 실체법적 기준이 될 것이다. 그러나 UDRP를 실체법적 기준으로 하더라도 도메인이름에 대해서 누가 권리 또는 정당한 이익을 가지는지의 문제를 판단함에 있어서는 UDRP에 예시된 사유 이외에 관련된 국가의 법률이나 규칙을 적용할 수도 있다.주80) 더욱이 피신청인에게 도메인이름의 이전·취소를 구할 권리가 없음의 확인을 구하거나 등록인에게 도메인이름에 관한 채권적 권리나 배타적 지위가 있음의 확인을 구하는 소송이나 그러한 지위의 보전을 구하는 가처분신청의 경우에는 법원이 등록약관에 삽입되어 있는 규범인 UDRP에만 구속되어야 할 이유는 없고, 청구취지와 실질적 관련성을 가진 국가의 법률이나 규칙에 따라서 판단할 수 있을 것이다.
이 경우에 UDRP와 관련국가의 준거법이 상호 모순되거나 충돌되는 경우에 법원인 UDRP에 따른 행정패널의 결정과 상이한 결론에 도달할 수도 있을 것이다. 도메인이름등록인이 법원에 소송을 제기하면서 청구하는 취지가 행정패널의 결정이 사실판단이나 UDRP의 적용에 있어서 법률적 오류를 범했기 때문에 그 시정을 구하는 것에 한정되지 않고, 더 나아가 관련국가의 준거법 하에서 등록인이 가지는 권리의 확인 또는 상표권자가 도메인이름등록의 이전이나 취소를 구할 권리의 부존재의 확인을 구하거나 그러한 지위의 보전을 구하는 가처분신청이기 때문에, 그러한 청구를 받은 법원으로서는 UDRP 이외에 관련국가의 준거법을 적용함으로써 행정패널의 결정과 상이한 결론에 도달할 수 있기 때문이다. 우리 나라 법원도 .com에 관한 사건에서 준거법에 관한 별다른 기준을 제시하지 않은 채 대한민국의 상표법과 부정경쟁방지법의 해석을 토대로 해서 도메인이름등록인에 의한 타인의 권리침해 여부를 판단한 바 있다.주81) 다만, 도메인이름등록인은
[1051]
등록약관에 동의함으로써 UDRP의 실체법적기준에 동의하고 대한민국의 상표법 등에 의한 권리주장을 포기한 것이라고 보아서 대한민국의 상표법 등과 같은 국내법은 준거법으로 될 수 없다는 주장도 있을 수 있다.주82) 그러나 UDRP 스스로 관련된 국내법을 준거법으로 원용하고 있는 것으로 해석되고, UDRP가 행정절차에 적용되는 실체법적요건과 제한된 구제조치만을 규정하고 있는 점을 고려해 보더라도 등록약관에 동의한 사실만으로 준거법의 선택 또는 포기를 했다고 간주하는 것은 무리라고 생각된다. 이에 관련된 불명확성을 제거하고 불복기간경과 후의 구계방법 등을 명확히 하기 위해서도 성문법규정을 두는 것은 바람직하다.주83)

Ⅶ.結 論 - UDRP의 未來

UDRP에 의한 분쟁해결의 커다란 장점은 분쟁당사자 및 패널위원이 물리적으로 한 곳에 모일 필요 없이 이메일과 서류우송에 의해서 신속하고 저렴하게 분쟁을 해결할 수 있다는 점이다. 신속하고 저렴한 분쟁해결을 위해서 UDRP에 의한 분쟁해결은 본래 고의적이고 부정한 목적의 도메인이름등록 또는 선점(cybersquatting)에 한정해서 적용되도록 만들어진 것으로 해석된다. 특히 세계각국의 상표법이 통일되어 있지 아니한 현재로서는 선의의 등록 및 사용이나 동일한 도메인이름에 대해서 경쟁적이고 동등한 권리를 가지는 경우에는

UDRP가 적용되지 않는 것이 바람직하다.주84) 그럼에도 불구하고 앞에서 살펴본 바와 같이 상표뿐만 아니라 상호·성명·지리적 명칭 등에 대해서까지 UDRP를 널리 적용한 사례들이 나오고, 부정한 목적이라는 요건을 완화하거나 거의 무의미한 요건으로 해석함으로써 상표권자가 가상세계에서는 지정상품이나 지정서비스와 전혀 무관한 영역에까지 자신의 상표권을 부당하게 확대할 수 있도록 허용해 주는 결과를 초래하고 있다.주85) 또한 도메인이름등록인이 도메인이름을 등록만 하고
[1052]
전혀 사용하지 아니한 경우에도 상당수의 행정패널은 도메인이름의 등록이 명백히 부정한 목적을 위해서 이루어진 경우에는 도메인이름의 불사용도 부정한 목적의 소극적 사용이라고 보아서 UDRP의 요건이 충족되었다고 보아 도메인이름등록의 이전이나 취소를 명한 사례가 있다.주86) 도메인이름등록인이 특정상표품에 관한 동호회를 운영하거나 그 비판을 목적으로 웹사이트를 개설한 경우에 부정한 목적이 없다고 결정한 사례도 있지만주87), 상당수의 행정패널은 상표권을 침해한 것으로 보아 도메인이름등록의 이전이나 취소를 결정한 바 있다.주88) 그러나 이와 같이 상표권보호에 충실한 행정패널결정들은 그와 반대취지의 국내법원판결과 모순되는 경향을 보여 주고 있어서주89) 그에 불복하여 제기하는 소송이 제기될 소지를 많이 제공하고 있는 것으로 보인다.
UDRP에 의한 분쟁해결서비스제공기관들이 서로 경쟁적으로 분쟁을 해결하는 양상을 보여주고 있어서 상표권자인 신청인에 유리한 결정을 내리는 경향이 나타나는 것이 아닌가 하는 의문도 제기되고 있다. 상표권자가 아무런 제한 없이 자유롭게 분쟁해결서비스제공기관을 선택할 수 있는 일종의 forum shopping이 가능하고 행정패널의 결정에 대해서 불복하는 내부절차가 없는 상황 속에서 행정패널은 UDRP의 해석에 관한 넓은 재량을 가지고 결정을 내림에 따라서 상호 일치하지 않는 결정들이 나오고 있음을 부인할 수 없다.주90) 다만, 최근의 행정패널결정들을 보면 기존의 패널결정에서 제시된 해석론을 자주 인용함으로써주91) UDRP의 일관된 해석이 가능해질 수도 있다는 기대를 가지고, 불복절차 등에
[1053]
관한 UDRP의 개정도 동시에 추진해 나갈 필요가 있을 것이다.
UDRP는 신속하고 저렴한 분쟁해결을 위해서 그 적용요건도 서면에 의해서 비교적 용이하게 판단될 수 있는 요건으로 규정되어 있다. 예컨대 도메인이름과 타인의 상표가 동일·유사하면 족하고, 그로 인해서 소비자의 혼동이 야기되었는지 또는 상표의 식별력이나 명성이 손상을 입게 되었는지 여부에 관한 판단을 필요로 하지 않고 있다. 소비자의 혼동여부 또는 상표의 식별력이나 명성의 손실에 관한 판단은 다양한 증거를 필요로 하고, 그 판단이 비교적 어렵기 때문에 그러한 요건은 UDRP에 규정하지 아니하고 그 대신 도메인이름등록인에게 부정한 목적이 있는지 여부를 또 다른 판단기준으로 규정하고 있을 뿐이다. 우리 商標法이 동일·유사한 지정상품에 사용했는지 여부를 침해 여부의 판단에 중요한 기준으로 삼고 있는 것과 비교한다면, UDRP는 상표권자에게 자신의 상표법상의 상표권의 보호를 받는 시장보다 더 넓은 시장에서의 도메인이름까지 지배할 수 있도록 허용해 주고 있는 것이다. 또한 우리 不正競爭防止및營業秘密保護에 관한法律이 지정상품의 동일·유사성을 문제삼지 않는다는 점에서 소위 희석화(dilution)를 상표침해유형에 포함시키고 있지만주92), UDRP는 그러한 희석화의 결과도 필요로 하지 않고 오직 상표와 도메인이름의 동일·유사성만을 문제삼는다는 점에서 부정경쟁방지법에서보다도 더 광범위한 상표보호를 가능하게 해준다고 볼 수 있다.

이와 같이 UDRP가 국내법과 요건을 달리하고 있기 때문에 인터넷과 같이 국경을 초월해서 접속과 거래가 이루어지는 매체의 경우에는 UDRP가 국내법을 실질적으로 대체하는 결과를 가져다 주고, 각국의 국내법에 변화를 가져다 주는 외부적인 영향을 미치고 있는 것이라고 볼 수 있다. 부정경쟁방지법에 상표희석화를 금지하는 규정을 신설하는 개정을 하게 된 것도 그러한 영향을 이미 받은 것이라고 말할 수도 있다. 부정경쟁방지법의 상표희석화방지규정이 도메인이름에 의한 상표권의 침해에 보다 적용됨으로써 도메인이름등록의 말소청구가 개정 이전보다 용이해진 것은 부인할 수 없으나, 그러한 희석화방지규정의 요건과 구제조치가 UDRP와 동일하지 아니한 점 또한 명백하다. 다른 한편 美國의 상표법개정주93) 및 日本의 부정경쟁방지법의 개정은 도메인이름의 등록 또는 사용에 의해서 타인의 상표권 등을 침해할 수 있음을 명시적으로 규정함으로써 미국과
[1054]
일본의 국내법이 UDRP에 의해서 크게 영향을 받은 점을 주목할 필요가 있다. 물론 업계에 널리 이용되어 온 약관이나 업계의 자생적 질서가 입법에 반영되어 성문법으로 제정되는 현상은 오늘날 처음 나타난 현상은 아니다. 예컨대 해상운송약관이 해상법에 반영되어 성문화된다든지, 상품의 표지를 비롯한 출처표시에 관한 부정경쟁방지의 자생적 질서 또는 판례가 미국연방상표법의 형식으로 성문화된 선례와 비슷하다고 볼 수도 있다. 그러나 도메인이름에 관한 UDRP의 경우에는 기존의 국내법과 모순·충돌되는 규범이 널리 이용되고, 국경의 장벽을 넘어서 공권력의 도움 없이도 집행됨으로써주94) UDRP와 모순되는 국내법을 개정하지 않을 수 없게 된다고 하는 특징을 가진다.

주1)2001년 11월 3일 현재 WIPO에 제기된 도메인이름분쟁해결신청 가운데 대한민국국민이 제기한 신청건수는 5건이고, 대한민국국민을 피신청인으로 해서 제기한 신청, 즉 대한민국국민이 보유한 도메인이름에 대해서 제기한 분쟁해결신청 건수는 122건에 달한다 : WIPO, Geographical Distribution of Parties(2001) : gTLDs(http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/2001/countries.html). 이에 반해서 국내법원에 제기된 도메인이름관련소송은 chanel(서울고등법원 2000. 11. 15. 선고 99나61196 판결), himart(서울지방법원 2000. 11. 14. 선고 2000고단5178 판결), legokorea(서울지방법원 2000. 11. 10. 선고 2000가합31286 판결), viagra(서울지방법원 동부지원 1999. 11. 18. 선고 99가합8863 판결), rolls-royce(창원지방법원 2000. 5. 18. 선고 99가합9363 판결), jooyon.com(인천지방법원 2000. 6. 16. 선고 2000가합1637 판결), mastercard(서울지방법원 2000. 9. 8. 선고 2000가합6471 판결), FedEx(서울지방법원2000. 12. 8. 선고 2000가합37185 판결), FranceInfo(서울지방법원 2001. 9. 26. 선고 2001카합1625 결정), sgsgroup(서울지방법원 2000. 9. 22. 선고 2000가합20965 판결), amazon(서울지방법원 북부지원 2001. 7. 6. 선고 2001가합1397 판결), dow(서울지방법원 2001. 3. 9. 선고 2000가합67452 판결), internetebs(2001. 5. 11. 선고, 2000가합75330), dimchae(서울지방법원 2000. 9. 6. 2000카합1965 결정), dongbusteel(서울지방법원 2001. 3. 23. 선고 2000가합86835 판결) 등의 10여 건에 불과하다.
주2)약관규제에 관한법률 제 2 조.

주3)http : //www.icann.org/genera1/background.htm.
주4)http : //www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.
주5)예컨대 Frank James Pearson v. Byers Choice, NAF FA 92015에서 신청인은 부동산업과 관련해서 "Buyers Choice"라는 상표를 사용하고 있는 상표권자이고, 피신청인은 byerschoice.com 및 buyerschoice.com이라는 도메인이름을 등록해서 자신의 영업인 크리스마스장식물판매업에 관한 웹사이트를 운영하고 있던 사안에서, 피신청인은 자신의 상호와 동일 또는 유사한 문자로 도메인이름을 등록해서 자신의 영업과 관련된 웹사이트를 운영할 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 판단되어 신청인의 도메인이름이전신청이 거절된 바 있다.
주6)UDRP에 의한 분쟁해결의 경우에는 피신청인에 의한 답변기간이 행정절차개시일로부터 20일, 그리고 패널위원에 의한 판단 및 결정에 소요되는 기간이 패널위원의 위촉일로부터 14일 등이고, 통상적으로 신청일로부터 결정이 내려지는 데까지 약 6주 정도가 소요되는 데 반해서, 소송의 경우에는 수개월 내지 수년이 소요된다.
주7)아래와 같이 단독패널위원에 의한 분쟁해결의 경우에 도메인이름분쟁해결신청비가 $ 1,000안팎인 데 반해서, 일반소송에 의할 경우에는 $15,000를 상회하는 경우가 많다.

	Single Panelist Arbitration	Thee Panelist Arbitration
WIPO	$ 1,000	$ 2,500
NAF	$ 750	$ 2,250
eResolution	$ 750	$ 2,200
CPR	$ 2,000	$ 4,500

주8)M. Scott Donahey and Ryan S. Hilbert, Case Note : World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman : A Legal Body Slam For Cybersquatters On The Web, 16 Computer & High Tech. L.J. 421.
주9)Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc., Case No. D2000-0046 ; LG Chemical Ltd. v. Chang-Hwan, OH, Case No. D2000-0889.
주10)WIPO가 분쟁해결기관으로 선호되는 이유는 그 분쟁해결을 담당한 패널위원들이 상표법에 풍부한 지식과 경험을 갖춘 변호사와 교수들로 구성되어 있는 데 반해서, NAF의 경우에는 그 패널위원들이 주로 퇴직한 판사들로 구성되어 있는데, 항상 상표법에 관한 전문지식을 갖추고 있다고 말할 수는 없기 때문이라고 한다 : John G. White, "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy in Action," 16 Berkeley Tech. L.J. 229.
주11)http : //www.icann.org/udrp/approved-providers.htm(last modified Oct. 17, 2000).
주12)이는 UDRP에 의한 분쟁해결을 신청한 사건의 과반수가 명백히 부정한 선점행위(cybersquatting)에 해당된다는 것을 잘 보여 주는 통계자료이고, 이러한 점에서 UDRP의 예상목적이 잘 실현되고 있는 것으로 보인다. 부정한 선점행위가 줄어듦에 따라서 피신청인의 답변서 미제출의 비율도 줄어들 것으로 예상된다.
주13)http : //www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm(last modified Jan. 24, 2001),

http : //www.arbforum.com/(NAF).
주14)http : //www.icann.org/udrp/approved-poviders.htm.
주15)Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc., Case No. D2000-0046; LG Chemical Ltd. v. ChangHwan, OH, Case No. D2000-0889.
주16)Paragraph 5(a) of Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주17)Paragraph 15(b) of Rules for the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주18)Paragraph 4(k) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주19)hangang.com or doregi.com.
주20)예컨대 피신청인이 도메인이름을 사용해서 자신의 사업을 위한 웹사이트를 운영하고 있는 경우에 피신청인이 답변서를 제출하지 않더라도 신청인이 그 입증책임을 다하지 않는 한 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 밝혀지지 않았다고 보아 도메인이름의 이전신청을 기각한 사례도 있다 : EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts, WIPO Case No. D2000-0096.
주21)OPINION SURVEY. Decision Analyst, Inc. v. Doug C. Dohring, Case No. D2000-1630 ; See Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc., Case No. D2000-0783(WIPO Sept. 28, 2000) (rejecting complaint where complainant failed to establish common law rights in claimed KID CARRIER trademark).
주22)Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline, WIPO Case No. D2000-0134; YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON, WIPO Case No. D2000-1675.
주23)Loblaws, Inc. v. Charlo Barbosa, DeC, No. AF-0163, at http : //www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0163.htm(June 23, 2000).
주24)Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270; Nicole Kidman v. John Zuccarini d/b/a Cupcake Party, WIPO Case No. D2000-1415.
주25)Section 4(c) of the UDRP.
주26)Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy, WIPO Case No. D2000-l673; MatchNet plc. v. MAC Trading, WIPO Case No. D2000-0205; The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria, WIPO Case D2000-0050.
주27)Decision Analyst, Inc. v. Doug C. Dohring, WIPO Case No. D2000-1630; Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc., WIPO Case No. D2000-0783.
주28)The World Intellectual Property Organization Search Term Begin('WIPO'), Search Term End The Management of Search Term Begin Internet Search Term End Names and Addresses : Intellectual Property Issues(Final Report of the Search Term Begin WIPO Internat Search Term End Domain Name Process, 1999), para. 135 at http : //wipo2.wipo.int/processl/report/pdf/report.pdf.
주29)See Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan, WIPO Case No. D2000-0596.

주30)예컨대 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, No. D2000-0235 Search Term Begin(WIPO Search Term End May 22, 2000).
주31)예컨대 상호·성명·지리적 명칭이 대한민국의 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 의해서 보호될 수 있는 가능성은 있으나, 법원은 한결같이 그러한 표지의 주지성을 엄격히 요구하고 그 표지가 상품이나 서비스의 출처표시로서 널리 알려져 있는지 여부를 엄밀히 분석하는 엄격한 해석론을 펼치고 있기 때문에 영미에서 보호되는 상호·성명·지리적 명칭 등이 대한민국의 국내법 하에서는 보호되지 못하는 모순된 결과를 볼 수도 있다.
주32)Paragraph 4(k) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주33)"pet warehouse"(Pet Warehouse v. Pets.Com, WIPO Case No. D2000-0105) ; "kidcarrier"(Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc., WIPO Case No. D2000-0783).
주34)Electronic Commerce Media, Inc. v. Taos Mountain, NAF, Case No. 95344.
주35)수식어가 추가되어도 유사하다고 판단된 사례로는 The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Cam Creek. Co., Inc.(Case D2000-0113); Nokia Corporation v, Nokiagirls.com(Case D2000-0102); Canon Kabushiki Kaisha v. Price-Less Inkjet Cartridge Company, Case No. D2000-0878; Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid, Case No. D2000-0232 등이 있다.
주36)Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., Case No. D2000-0802.
주37)Wal-Mart v. Harvey, WIPO Case No. D2000-1104.
주38)Shirmax Retail Ltd./Detaillants Shirmax Ltee v. CES Marketing Group Inc., EResolutions Case No. AF-0104 ; Etam, plc v. Alberta Hot Rods, WIPO Case No. D2000-1654; Goldline International, Inc. v. Gold Line, Case No. D2000-1151.
주39)Toronto Star Newspapers Limited v. Virtual Dates Inc., Case No. D2000-1612.
주40)상표사용허락도 도메인이름의 등록·사용의 허락과는 구별된다고 주장함으로써 도메인이름등록인의 권리의 부재를 입증하고자 한 사례도 있다 : Thomas Cook Holdings Limited-v.-Vacation Travel, Case No. D2000-1716.
주41)상표권자가 도메인이름의 등록·사용을 2년간 방임한 경우와 같이 예외적인 경우에는 등록인에게 정당한 이익이 있다고 본 사례도 있다 : Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc., WIPO Case No. D2000-0017.
주42)Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270.
주43)Section 4(C) of the UDRP.
주44)예컨대 First Tuesday Limited v. The Startup Generator and Christopher Stammer, Case No. D2000-1732(domain name : wirelesswednesdays.com).
주45)Physik Instrumente GmbH. & Co. v. Stefan Kerner at al. WIPO Case No. D2000-1001(pi.com).
주46)Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., Case No. D2000-0802; Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett, WIPO Case No. D2000-1000.
주47)General Machine Prods. Co. v. Prime Domains(a/k/a Telepathy, Inc.), NAF Case No. 92531(craftwork.com); Toronto Star Newspapers Ltd. v. Virtual Dates Inc.,

WIPO Case No. D2000-1612 (tstv.com).
주48)ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y.Chung, Worldcup 2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Case No. D2000-0034; .Yahoo! Inc., v. Silicon City and Osama Al-Ayoub, Case No. D2000-1711.
주49)Penguin Books Ltd. v. Katz Family, WIPO Case No. D2000-0204.
주50)Japan Airlines Company Limited v. TransHost Associates, JAL Systems and John A Lettelleir, Case No. D2000-0573.
주51)Telstra Corporation Limited v. Heaydon Enterprises, Case No. D2000-1672; TELSTRA CORPORATION LIMITED V BARRY CHENG KWOK CHU, Case No. D2000-0423.
주52)Estate of Tupac Shakur v. R.J. Barranco, E-Resolution Case No. AF-0348(a-b)(tupac.com); Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid, WIPO Case No. D2000-0232(al-anon-alateen.org). 그러나 반대의 견해로는 Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413 참고.
주53)Bridgestone Firestone, Inc. v, Jack Myers WIPO Case No. D2000-0190(bridgestone-firestone.com) ; Compusa Management Co. v. Customized Computer Training, NAF Case No. 95082(bancompusa.com); Daniel J. Quirk, Inc. v. Michael Maccini, NAF Case No. 94964(quirkoldsmobile.com); Lockheed Martin Corp. v. Parisi, No. D2000-1015.
주54)Arthur Guinness Son & Co.(Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Case No. D2000-1698; B. Diageo v. Zuccarini, WIPO case No. D2000-0541.
주55)Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003.
주56)Phillips Int'l, Inc. v. Rao Tella, NAF, No. FA95461.
주57)John G. White, "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Po1icy in Action," 16 Berkeley Tech. L.J. 229.
주58)Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline, Case No. D2000-0134; Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003.
주59)Thomas Cook Holdings Limited-v.-Vacation Travel, Case No. D 2000-1716; Barney's Inc .v. BNY Bulletin Board, Case No. D2000-0059.
주60)VZ VermogensZentrum AG v. Anything.com, Case No. D2000-0527; Allocation Network GmbH v. Gregory, Case No. D2000-0016.
주61)Para. 4(b) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주62)Id Software, Inc. v. Doom Gaming Connections, NAF File No. 95002.
주63)Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., Case No. D2000-0802.
주64)ISL Marketing AG v. J.Y. Chung, WIPO Case No. D2000-0034.
주65)Sankyo Co., Ltd. v. Zhu Jiajun, Case No. D2000-1791; Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. Case No. D2000-0032.
주66)Nicole Kidman v. John Zuccarini, WIPO Case No. D2000-1415(nicolekidmannude.com).

주67)경업자의 상표가 아닌 경우에도 상표권자의 도메인이름 등록 및 사용을 방해한 사실과 다른 사실을 종합적으로 고려해서 부정한 목적이 있다고 본 사례도 있다 : ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Case No. D2000-0034.
주68)para. 150(vi).
주69)도메인이름의 등록인의 주소가 대한민국에 있고 그 등록기관도 대한민국에 소재하고 있는 경우에 외국의 상표권자가 자신의 상표권침해를 주장하면서 도메인이름의 사용금지 및 이전을 청구하는 재판에 관한 국제적 재판관할권을 가진 법원은 당해 외국의 법원이 아니라 오히려 국제사법 제 2 조에 비추어 대한민국의 법원이 될 수 있음을 인정한 사례로, 서울지방법원 2001. 9. 26. 선고 2001카합1625 결정 참조.
주70)ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y.Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Case No. D2000-0034.
주71)Transamerica Corporation v. Inglewood Computer Services, Case No. D2000-0690.
주72)Paragraph 4(k) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주73)민사소송법 제 2 조 이하 관할에 관한 규정 및 전문개정된 국제사법 제 2 조.
주74)Paragraph 4(k) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주75)서울지방법원 2001. 9. 26. 선고 2001카합1625 결정.
주76)Paragraph 4(k) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주77)서울지방법원 2000. 9. 22. 선고 2000가합20965 판결.
주78)도메인이름의 보유자가 자신의 도메인이름에 대해서 어떠한 배타적 지위를 가지는지에 대해서는 많은 논란이 있다.
주79)이러한 만족적효과로 인해서 패널결정을 중재판정과 마찬가지로 취급해서 중재법상 허용되는 불복요건을 갖추어야 한다는 주장이 제기될 수도 있으나 설득력이 없다 : Parisi v. Netlearning, 139 F. Supp. 2d 745(E.D.Va., 2001).
주80)Paragraph 15 of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
주81)jooyon.com(인천지방법원 2000. 6. 16. 선고 2000가합1637 판결), France 2 및 france 3(서울지방법원 2001. 9. 26. 선고 2001카합1625 결정), internetebs(서울지방법원 2001. 5. 11,선고 2000가합75330 판결), dimchae(서울지방법원 2000. 9. 6. 2000카합1965 결정), dongbusteel(서울지방법원 2001. 3. 23. 선고 2000가합86835 판결).
주82)Sallen v. Corinthians, 273 F. 3d 14(CA, 2001).
주83)미국의 Anticybersquatting Consumer Protection Act(15 U.S.C. § 1114 (2))(D)(v))는 UDRP의 불복기간(10일)과 관계없이 도메인이름의 등록 및 사용이 연방상표법에 위반되지 아니한다는 것을 확인하는 재판을 청구할 수 있다는 점과 그 청구취지 가운데 도메인이름의 등록인에의 반환청구를 포함시킬 수 있다는 점을 명시적으로 규정하고 있다.
주84)Final Report of the Search Term Begin WIPO Internet Search Term End Domain Name Process(1999), para. 134(v).
주85)Ian L. Stewart, "The Best Laid Plans : How Unrestrained Arbitration Decisions

Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," Federal Communications Law Journal(May 2001), at 516.

주86)Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Phillips Int'1, Inc. v. Rao Tella, NAF, No. FA95461.

주87)Bridgestone Firestone, Inc. v. Jack Myers WIPO Case No. D2000-0190; Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid, WIPO Case No. D2000-0232(다만, 이 사건에서 신청인은 행정패널의 결정에 불복하여 미국연방지방법원에 소송을 제기했고, 그 후 신청인과 도메인이름등록인과의 사이에 화해가 이루어져 종국적으로는 도메인이름등록이 상표권자에게 이전되었다).

주88)Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413; Quirk Nissan, Inc. v. Michael Maccini, NAF Case No. 94959; Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bgrtell, D2000-0300; New York Times v. New York Internet Serv., WIPO Case No. D2000-1072; Estee Lauder Inc. v. Hanna, WIPO Case No. D2000-0869.

주89)창원지방법원 2000. 5. 18. 선고 99가합9363 판결; 인천지방법원 2000. 6. 16. 선고 2000가합1637 판결.

주90)Laurence R. Helfer, International Dispute Settlement at the Trademark-Domain Name Interface, Loyola Law School(Los Angeles) Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2001-9(April 2001).

주91)Grove Broadcasting Co. Ltd. v. Telesystems Communications Limited, Case No. D2000-0703.

주92)不正競爭防止및營業秘密保護에관한法律(법률 제6421호 일부개정 2001. 2. 3.) 제 2 조 1 호 다목.

주93)15 U.S.C. 1125(d).

주94)UDRP가 제정된 후 2001년 9월 현재까지 지난 2년 미만의 기간 동안에 WIPO에 제기된 신청건수만도 3030건에 달하고, 그 가운데 도메인이름등록의 이전이나 취소를 명한 행정패널결정이 집행된 것은 1771건에 달하고, 신청이 기각된 경우가 419건에 달한다 : WIPO, Case Results-gTLDs(http : // arbiter.wipo.int/domains/statistics/results.html).