지평지성 뉴스레터
JIPYONG JISUNG NEWSLETTER
법무법인 지평지성
2013년 12월 제 47호

▌최신 판례▐

[정보통신] 도메인이름의 이전 및 사용금지권리에 관한 분쟁

최승수 변호사 | 김태형 변호사

1. 판결의 요지

(1) 도메인이름에 대한 정당한 권원을 인정하는 데에 그 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있음을 요하는 것은 아니다.

(2) 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 이에게 '정당한 권원'이 있다고 하려면, 그 도메인이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지(이하 "대상표지"라고 한다)를 타인이 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 그 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 그 도메인이름을 대가의 지불 없이 말소하게 하거나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호의 필요성도 충분하다는 사정이 존재하여야 한다.

2. 사실 관계

대상 판결은 'NCA'라는 도메인이름을 등록하여 웹사이트를 운영하고 있던 원고와 등록 없이 '내셔널치어리더스 어소시에이션(National Cheerleaders Association, NCA)의 권리를 승계한 피고 사이에 위 도메인이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싸고 발생한 분쟁에 관한 판단입니다. 법원이 인정한 사실관계에 따르면, ① 1948년경 설립된 NCA는 1952년경부터 NCA라는 상표를 사용하기 시작하였고, NCA 표장을 1997년 2월 11일 미국 특허상표청에, 2002년 10월 15일 유럽 상표청에 각 등

법무법인 지평지성 서울 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문타워 10층 T. 02-6200-1600 F. 02-6200-0800 E. master@jipyong.com
순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤

록하였으며, ② 1974년경에 설립된 '유니버설 치어리더스 어소시에이션(Universal Cheerleaders Association, UCA)'이 1992년경 현재의 피고 회사 이름인 '벌서티 스피릿 코퍼레이션(Varsity Spirit Corporation)'으로 상호를 변경하였고, 2008년경 피고와 NCA의 모기업인 '내셔널 스피릿 그룹(National Spirit Group)'이 합병됨으로써 피고는 NCA 상표권을 비롯한 권리를 모두 승계받게 되었고, 2008. 7. 21. NCA 표장에 관한 미국 상표권이 피고 명의로 양도등록되었고, ③ 원고는 2000. 5. 10. 도메인등록기관에 이 사건 도메인이름을 등록하고, 이를 이용하여 웹사이트를 개설한 다음 거기에 'NCA Cheerleading', 'Cheerleading', 'Cheerleading Music', 'Cheerleading Outfits', 'Cheerleading Shoes' 등을 포함한 각종 검색어를 나열하고, 성인용품 등의 서비스를 포함하는 제3자의 웹사이트로 연결되는 링크 및 치어리딩 의류와 용품 등을 판매하는 피고의 경쟁사들의 웹사이트로 연결되는 링크를 설정해 두고 있었습니다.

3. 쟁점 및 판단

위 사건에서 피고는 「인터넷주소자원에 관한 법률」(이하 '인터넷주소자원법') 제12조를 근거로 도메인이름에 관한 권리를 주장했는데[1], ① 그 표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있어야 하는 것인지, ② 피고에게 '정당한 권원'이 있는지 문제되었습니다.

첫 번째 쟁점과 관련하여, 대법원은 반드시 국내에 널리 인식되어 있을 필요는 없다고 판단하면서, 그 근거로 ① 인터넷 공간에서 사용되는 도메인이름의 속성과 인터넷주소자원법 제12조의 입법취지{원칙적으로 도메인이름은 선착순으로 자유롭게 등록할 수 있지만 그 중복등록이 불가능함을 악용하여 부정한 목적으로 도메인이름을 선점하는 이른바 사이버스쿼팅(cybersquatting) 행위를 규제

---

[1] **인터넷주소자원에 관한 법률 제12조(부정한 목적의 도메인이름등의 등록 등의 금지)**
① 누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름등의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부등한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름등을 등록·보유 또는 사용하여서는 아니 된다.
② 정당한 권원이 있는 자는 제1항을 위반하여 도메인이름등을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인이름등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다.

법무법인 지평지성 서울 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문타워 10층 T. 02-6200-1600 F. 02-6200-0800 E. master@jipyong.com
순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤

함으로써 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록 및 사용을 보장하고 인터넷 사용자들의 도메인이름에 대한 혼란을 방지함), ② 인터넷주소자원법 제4조가 종전에는 '대한민국의 국가코드에 따르는 도메인이름 등의 인터넷주소자원'만을 위 법의 적용대상으로 규정하고 있었는데 2009. 6. 9. 법률 제9782호로 개정되면서 그 적용대상을 '대한민국에서 등록·보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원'으로 확대한 점, ③ 이와는 달리 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」은 제2조 제1호(아)목에서 정당한 권원이 없는 자가 '국내에 널리 인식된' 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 한정하여 규정하고 있는 점을 적시했습니다.

두 번째 쟁점과 관련해서는, 대법원이 판결요지와 같은 일반론을 설시한 후 피고에게 원고를 상대로 도메인이름의 권리를 주장할 정당한 권원이 있다고 판단했습니다.

4. 검토

판결문에 명시적으로 언급되어 있지는 않지만, 대법원은 ① 피고는 1948년에 설립된 전통 있는 회사로 미국 특허상표청, 유럽 상표청에도 상표를 등록하고 있었던 점, ② 반면 원고는 개인에 불과하고 검색어들을 나열하여 다른 웹사이트로 연결되는 링크를 설정해 두는 방식으로 웹사이트를 운영하고 있었던 점을 비교형량하여 "정당한 권원" 여부를 판단한 것으로 보입니다. 대법원이 판단기준에 관한 일반론을 설시하고는 있으나, 구체적인 결론은 사안별로 달리 내려질 수밖에 없을 것입니다.

한편 판결요지 (1)항과 관련해서는, 그 결론이 일반적으로 적용될 수 있는 것은 아니고 인터넷주소자원법이 개정되기 전의 문제에 한정된다고 볼 여지도 있으므로 주의를 요합니다. 위 사안에서 원고는 2000년 5월경 도메인이름을 등록했고, 법원은 위 시점을 기준으로 시행되고 있던 구법에 기초하여 판단을 내린 것으로 보이기 때문입니다. 대상판결의 논리를 형식적으로 해석한다면, 현행법은 "대한민국에서 등록·보유 또는 사용되는 도메인이름 등 인터넷주소자원"을 적용범위로 삼고 있기 때문에, 인터넷주소자원법 제12조에 따른 권리행사범위도 '국내에서 널리 인식된' 도메인이름

법무법인 지평지성 서울 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문타워 10층 T. 02-6200-1600 F. 02-6200-0800 E. master@jipyong.com
순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤

으로 한정된다고 볼 여지도 있기 때문입니다. 그러나 사실상 국경의 의미가 없는 인터넷의 특성과 국제화시대의 추세를 고려할 때, 정당한 권리자의 인터넷주소자원법 제12조에 따른 권리행사 범위를 제한하는 것이 바람직하다고 볼 수는 없고, 대법원이 밝힌 위 조항의 입법취지와도 맞지 않는다고 판단됩니다.

5. 다운로드 : 대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다57661 판결

법무법인 지평지성 서울 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문타워 10층 T. 02-6200-1600 F. 02-6200-0800 E. master@jipyong.com
순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤