

3. 도메인 소유권

☐ 도메인 이름 이전결정취소 및 소유권확인 청구

선택적으로, 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization) 중재조정센터(Arbitration and Mediation Center)가 2001. 5. 15. 사건번호 D2000-11587호로 한 인터넷 도메인 이름 “WWW.〇〇BANK.COM”에 관한 이전결정이 원고에게 효력이 없음을 확인한다. 또는 피고에게 인터넷 도메인 이름 “WWW.〇〇BANK.COM”에 관한 이전 또는 등록취소청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

[관련판례] 타인의 상품표지 또는 영업표지로서 국내에 널리 알려져 주지·저명한 상표인 “SONY”와 유사한 도메인 이름(“WWW.SONYBANK.COM”)을 등록한 자가 자신의 도메인 이름을 그 등록비용을 초과한 비싼 대가로 위 저명한 상호 및 상표의 소유자인 회사에 매도하려고 제의하고, 이에 응하지 아니할 경우 타인에게 위 도메인 이름을 무상으로 양도하는 등 심각한 문제를 야기할 것이라고 통지한 점, 도메인이름 등록인의 도메인 이름을 접한 일반인들은 그 도메인 이름에 위 회사가 영위하는 네트워크 은행업과 관련된 홈페이지가 개설되어 있을 것이라고 자연스럽게 생각할 수 있는 점 등을 덧붙여 보면, 도메인이름 등록인의 도메인 이름 등록행위는 회사의 상호 및 상표로서 국내에 널리 인식된 “SONY”라는 표지의 식별력을 손상하게 하는 행위로 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례.(서울지법 2002. 10. 18. 선고 2001가합35469 판결 : 확정)

☐ 도메인 이름 이전결정취소 및 소유권확인 청구

1. 원고가 한국정보인증 주식회사에 등록한 도메인이름 “〇〇.com”에 관한 피고의 이전등록청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.
2. 원고가 한국정보인증 주식회사에 등록한 도메인이름 “〇〇.com”에 관한 피고의 등록말소청구권 및 사용금지청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

[관련판례] 널리 알려진 등록상표 “HERTZ”와 유사한 도메인이름 “herts.com”의 등록·사용행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례

도메인이름 “herts.com”이 자동차 임대업 등으로 국내에서 널리 인식되어 주지성을 취득한 세계 최대 차량임대회사의 저명 등록상표인 “HERTZ”와 발음이 동일하고, 외관도 알파벳 철자 하나만 다를 뿐 거의 동일하여 전체적으로 유사하고, 그 도메인이름의 등록·보유도 부정한 목적에 의해 이루어졌다고 보아, 위 도메인이름의 등록·사용행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 한 사례.(광주지법 2008.7.17. 선고 2007가합11141,2008가합6375 판결 : 항소)

☐ 도메인 사용금지 등

피고는 원고에게 도메인 이름 “○○.com”, “○○.com”에 대하여 사용금지를 청구할 권리가 없음을 확인한다.

[관련판례] 국제인터넷주소관리기구(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)가 마련한 통일 도메인이름 분쟁해결정책(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP)은 도메인이름 등록기관과 도메인이름 등록인 사이에 합의된 등록약관의 내용에 편입되어, 도메인이름 등록인과 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가진 자(제3자) 사이에 도메인이름을 둘러싸고 분쟁이 발생한 경우 그 등록의 유지·취소·이전 등에 관한 판단을 신속히 내려 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 등록기관의 행정절차에 관한 규정에 불과하고, 도메인이름 등록인과 제3자 사이에서는 위 분쟁해결방침이 상표 등에 관한 권리와 도메인이름의 등록·사용 등에 관한 실체적 권리관계를 규율하는 구속력을 가지는 것이 아니므로, 제3자는 의무적 행정절차를 벗어나서 위 분쟁해결방침이 정한 요건에 의하여 도메인이름의 사용금지를 도메인이름 등록인에게 직접 청구할 수 있는 실체적 권리가 없다. 따라서 도메인이름에 관한 소송을 심리·판단하는 법원은 위 분쟁해결방침에 의할 것이 아니라 당해 사건에 적용 가능한 법률에 의하여 당해 사건을 심리·판단하여야 한다.

[2] “CCF”와 관련된 상표·서비스표를 갖고 있는 외국의 갑금융회사가 외국의 유명 금융지주회사에 인수된 후, 을이 위 금융지주회사의 상호와 “CCF”를 결합하여 만든 도메인이름을 국제인터넷주소관리기구(ICANN)에 등록하자, 갑회사가 을을 상대로 ICANN의 통일 도메인이름 분쟁해결정책에 근거하여 국제분쟁조정기관에 위 도메인이름을 자신에게 이전하도록 명하여 줄 것을 요구하는 취지의 의무적 행정절차의 개시신청을 하였고, 이에 도메인이름 등록인 을이 갑회사를 상대로 위 도메인이름의 사용금지를 구할 권리가 없음을 확인을 구한 사안에서, 위 분쟁해결방침은 상표권자인 갑회사(제3자)와 도메인이름 등록인 을 사이의 실체적 권리관계를 규율하는 구속력이 없으므로, 법원의 심리·판단의 대상은 위 도메인이름 등록이 위 분쟁해결방침의 요건을 충족하는지 여부가 아니라, 위 금융회사가 자신의 상표권에 더 잡아 위 도메인이름 등록인의 도메인이름 사용금지를 청구할 수 있는지 여부라고 한 사례.(대법원 2008.2.1. 선고 2004다72457 판결)

☐ 도메인 등록권확인 청구

피고는 원고에게 도메인 이름 “○○.com”에 대하여 말소, 사용금지 등을 청구할 권리가 없음을 확인한다.

[관련판례] 'webplus.com'이라는 도메인 이름의 등록 및 사용이 인터넷주소 관리기구인 ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 마련한 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) 제4조 a. (i) 내지 (iii)항의 요건을 충족하므로 'WEB+'라는 상표의 상표권자는 위 도메인 이름의 등록인에 대하여 도메인 이름의 이전 및 사용금지를 청구할 권리가 있다고 인정한 사례

도메인 이름 'webplus.com'은 'WEB+'라는 상표를 사용하는 상표권자의 상표와 유사하고, 위 도메인 이름의 등록인이 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며 또한 위 도메인의 이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있으므로, 위 상표권자는 인터넷주소 관리기구인 ICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 마련한 통일도메인 이름분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) 제4조에 따라 ICANN이 승인한 분쟁조정기관 중의 하나인 전미중재원(National Arbitration Forum)의 의무적인 행정절차에서 위 도메인 이름의 등록인에 대하여 도메인 이름의 이전 및 사용금지를 청구할 권리가 있다고 인정한 사례.(서울지법 2004. 1. 30. 선고 2002가합29744 판결 : 확정)

☐ 도메인 이름 말소의무부존재확인 청구

도메인이름분쟁조정위원회의 2014. 3. 24.자 도메인 이름 'www.○○.co.kr' 말소결정에 의한 원고의 피고에 대한 도메인 이름 말소의무는 존재하지 아니함을 확인한다.

[관련판례] [1] 등록상표와 동일·유사한 도메인 이름하에 개설된 웹사이트에서 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매하는 경우에는 그 웹사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 상표권의 침해에 해당하는지 여부(적극) 등록상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록한 후 웹사이트를 개설하여 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매하는 경우에는 그 웹사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 연관이 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 등록상표와 동일하거나 유사한 도메인 이름에 이끌려 그 웹사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우에는 도메인 이름의 등록·사용이 상표법상의 상표적 사용에 해당하여 상표권의 침해를 구성한다.

[2] 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 사용이 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 한 사례.(서울지법 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결: 확정)

☐ 도메인 침해금지청구권부존재확인(외국에 등록된 도메인, 준거법)

선택적으로, 피고는 원고에게 도메인이름 “hpweb.com”을 이전하라. 또는 원고가 2015. 11. 23. 등록한 도메인이름 “hpweb.com”에 대한 피고의 침해금지청구권은 존재하지 아니함을 확인한다

[관련판례] 대한민국에 주소를 둔 갑이 인터넷 도메인이름 “hpweb.com”을 등록·사용하는 것에 대하여 미국에 본사를 둔 을 회사가 미국에 등록되어 있던 “hp”로 구성된 자신의 상표에 대한 상표권이 침해되었다는 이유로 인터넷주소 분쟁해결기관에 분쟁조정신청을 하여 그 결정에 따라 도메인이름 등록을 이전받기 위한 전제로서, 을 회사에 도메인이름 사용금지를 구할 실체적 권리가 있는지 문제된 사안에서, 사용금지청구권에 대한 준거법은 구 설외사법 제13조에 따라 불법행위인 상표권 침해행위가 행하여지고 권리 침해의 결과가 발생한 미국법이고, 미국법에 의할 때 갑의 행위는 위법하므로, 을 회사는 갑을 상대로 도메인이름 사용금지를 구할 실체법적 권리가 있다고 한 사례(대법원 2011.05.26. 선고 2009다15596 판결[손해배상(지)])

☐ 도메인이름 등록이전·사용금지청구권 부존재확인

도메인이름 “www.nca.com”에 관하여 피고의 원고에 대한 등록이전 또는 사용금지청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

[관련판례] 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 상당기간 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. 그리고 인터넷 공간에서 사용되는 도메인이름의 속성과 위에서 본 인터넷주소자원법 제12조의 입법 취지, 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, 이와는 달리 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 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 점 등에 비추어 보면, 도메인이름에 대한 정당한 권원을 인정하는 데에 그 대상표지가 반드시 국내에서 널리 인식되어 있음을 요하는 것은 아니라 할 것이다(대법원 2013.09.12. 선고 2011다57661 판결[도메인이름이전·사용금지권리부존재확인])

☐ 도메인 사용금지청구권 부존재확인

피고는 원고에게 도메인 이름 “ccfhsbc.com”, “hsbcccf.com”에 대하여 사용금지를 청구할 권리가 없음을 확인한다.

[관련판례] “CCF”와 관련된 상표·서비스표를 갖고 있는 외국의 갑금융회사가 외국의 유명 금융지주회사에 인수된 후, 을이 위 금융지주회사의 상호와 “CCF”를 결합하여 만든 도메인이름을 국제인터넷주소관리기구(ICANN)에 등록하자, 갑회사가 을을 상대로 ICANN의 통일 도메인이름 분쟁해결정책에 근거하여 국제분쟁조정기관에 위 도메인이름을 자신에게 이전하도록 명하여 줄 것을 요구하는 취지의 의무적 행정절차의 개시신청을 하였고, 이에 도메인이름 등록인 을이 갑회사를 상대로 위 도메인이름의 사용금지를 구할 권리가 없음을 확인을 구한 사안에서, 위 분쟁해결방침은 상표권자인 갑회사(제3자)와 도메인이름 등록인 을 사이의 실체적 권리관계를 규율하는 구속력이 없으므로, 법원의 심리·판단의 대상은 위 도메인이름 등록이 위 분쟁해결방침의 요건을 충족하는지 여부가 아니라, 위 금융회사가 자신의 상표권에 터 잡아 위 도메인이름 등록인의 도메인이름 사용금지를 청구할 수 있는지 여부라고 한 사례(대법원 2008.02.01. 선고 2004다72457 판결[인터넷도메인사용금지등])

☐ 도메인 이전등록청구권 부존재확인 등

피고의 원고에 대한 도메인이름 ‘k2.co.kr’에 관하여 이전등록청구권이 존재하지 아니함을 확인한다.

[관련판례] 갑이 을 주식회사의 ‘○○’ 상표를 포함하는 도메인이름(○.co.kr)을 등록·보유한 사안에서, 갑이 위 도메인이름을 등록하고 보유하는 데에 인터넷주소자원에 관한 법률 제12조에 정한 ‘부정한 목적’이 있다고 본 원심판단을 수긍한 사례(대법원 2013.04.26. 선고 2011다64836 판결[도메인주소보유권확인등])