

상표권 침해 및 부정경쟁행위금지 등

[부산고법 2001. 7. 27. 2000나13078]



【판시사항】

등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목 소정의 '간판 또는 표찰'에 해당한다고 볼 수 없고, "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이 상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는 같은 법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호에서 규정하는 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에 해당하지 않는다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목, 제66조, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호

【전문】

【원고,항소인】 롤스로이스 피엘씨(ROLLS-ROYCE PLC) (소송대리인 변호사 김문수 외 1인)

【피고(선정당사자),피항소인】 윤영호 (소송대리인 변호사 김원태)

【원심판결】 창원지법 2000. 9. 28. 선고 99가합9363 판결

【주문】

1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소비용은 원고가 부담한다.

【청구취지및항소취지】 원심판결을 취소한다. 피고(선정당사자) 및 선정자 윤평완(이하 '피고 등'이라 한다)은 "ROLLS-ROYCE"라는 영문자를 피고 등의 인터넷 홈페이지나 인터넷 도메인이름으로 사용하여서는 아니되고, 피고 등은 원고에게 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 1999. 6. 5. 등록한 "rolls-royce.co.kr" 도메인이름의 등록말소절차를 이행하라.

【이유】

1. 기초 사실

다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증의 1, 2, 4, 7, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 5, 갑 제21, 22호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하여 인정된다.

가. 당사자의 지위

원고는 자동차, 항공기 및 관련 부품(자동차 및 항공기 엔진)을 제조하여 "ROLLS-ROYCE"라는 상표로 판매하는 영국내 법인으로서는 "rolls-royce.com"과 "rolls-royce.net"을 인터넷 도메인이름으로 사용하고 있고, 피고는 1999. 6. 5. 삼진정밀이라는 상호로 사업자등록을 하고 있는 선정자 윤평완 명의로 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터(Korea Network Information Center, 약칭 KRNIC이라 한다)에 "rolls-royce.co.kr"이라는 인터넷 도메인이름(이하 '이 사건 도메인이름'이라 한다)의 등록을 마치고 홈페이지(웹사이트)를 운영하고 있다(KRNIC의 도메인등록규정에 의하면 co.kr은 사업자등록이 된 개인 또는 법인이 등록할 수 있다).

나.원고의 상표 및 서비스표 등록과 주지저명성

(1)원고는 1980. 1. 24. "ROLLS-ROYCE"라는 표장 또는 'ROLLS'와 'ROYCE'라는 문자 및 겹쳐진 'RR'으로 구성된 표장에 관하여 ① 승용차와 그 부속부품 및 악세사리를 지정상품으로 하여 상표 등록출원을 하여 같은 해 9. 26. 등록번호 제72034호로, ② 내연기관(가솔린엔진, 디젤엔진, 터보제트기관, 터보프롭기관, 가스터빈, 변속기, 링크, 캠, 톱니바퀴, 로울러체인)을 지정상품으로 하여 상표 등록출원을 하여 1981. 12. 17. 등록번호 제79412호로 각 상표 등록을 마쳤고, ③ 지정서비스업을 기술대리인으로서의 조업 및 기술원조업과 피스톤, 가스터빈엔진 및 자동차를 포함한 내연기관의 수선업으로 하는 각 서비스표 등록출원을 하여 1981. 1. 5. 서비스표 등록번호 제2801호(기술대리인으로서의 조업 및 기술원조업)와 제2804호(피스톤, 가스터빈엔진 및 자동차를 포함한 내연기관의 수선업)로 각 서비스표 등록을 마쳤다(이하 'ROLLS-ROYCE'라는 원고의 등록상표 및 등록서비스표를 합쳐 '이 사건 상표'라고만 한다).

(2)이 사건 상표는 영어사전에도 '영국제 고급승용차'를 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.

다.

피고 등의 홈페이지(웹 사이트)의 내용

피고 등이 이 사건 상표와 동일한 이름을 이 사건 도메인이름으로 사용하여 개설한 홈페이지(이하 '이 사건 홈페이지'라 한다)에는 "PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "게시판"의 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, 소위 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있다.

2. 원고의 주장 및 판단

가. 상표권 침해 주장

원고는, 도메인이름은 그 인터넷 사이트에서 제공하는 상품이나 서비스의 출처와 품질을 나타내주므로 상표권자 이외의 자가 상표를 그대로 도메인이름으로 사용하는 경우에는 소비자들이 상표권자가 생산하는 제품과의 착오와 혼동을 일으키게 되어 피고 등이 원고의 이 사건 상표를 이 사건 홈페이지의 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인이름으로 사용한 행위 자체가 원고의 등록상표권 내지 등록서비스권을 침해하였을 뿐 아니라 원고가 취급하는 상품인 항공기에 관한 내용을 이 사건 홈페이지에 담고 있어 장래에 이 사건 상표를 침해할 우려가 있으므로 이러한 상표권의 침해금지 내지 침해예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여 이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이

사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과 이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장한다.

살피건대, 이 사건 도메인이름의 요부인 rolls-royce(이 사건 도메인이름은 rolls-royce.co.kr이나 rolls-royce를 제외한 kr은 국가도메인으로서 우리 나라를 뜻하고, co는 2단계 도메인으로서 기업 또는 상용기관을 뜻한다)가 원고의 이 사건 상표와 동일하다는 것은 앞서 본 바와 같으나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위(제66조 제1호)가 있어야 하고, 여기서 상표의 사용이라 함은, ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(제2조 제1항 제6호)를 뜻하는바, 피고 등이 운용하는 이 사건 홈페이지에서 원고가 등록한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일, 유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없음은 앞서 본 바와 같으므로 피고 등이 이 사건 홈페이지를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고(원고는 이 사건 상표를 도메인이름으로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목에서 규정하는 '간판 또는 표찰에 상표를 전시 또는 반포하는 행위'에 해당한다고 주장하나 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 위 법조에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다), 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며 이 사건 홈페이지에서 취급하고 있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을 침해할 우려가 있다고 볼 수도 없다.

원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 재산권의 준점유권 주장

원고는, 피고 등이 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인으로 사용함으로써 이 사건 상표의 식별력이 약화 또는 감소되었고 이는 원고의 이 사건 상표권에 대한 사실상의 지배상태에 대한 약화 및 감소와 동일하므로 민법상의 재산권에 대한 준점유에 기한 방해배제 내지 방해예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여 이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과 이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장한다.

살피건대, 피고 등이 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인으로 사용하는 것만으로는 이 사건 상표의 식별력이나 원고의 이 사건 상표권에 대한 사실상의 지배상태가 약화 또는 감소되었다고 단정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다

다.

부정경쟁행위 주장

- (1) 원고는, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)에서 방지하고자 하는 영업주체의 혼동에는 주체의 동일성에 관한 혼동 이외에도 양자 사이에 거래상, 경제상, 조직상 어떠한 관계가 있다는 의심이 들게 하는 후원관계의 혼동도 포함되는 것으로 일반인이 원고나 원고의 영업과 관련이 있는 기업의 홈페이지를 찾

으려면 이 사건 상표의 영문철자를 그대로 사용한 도메인이름을 이용하여 홈페이지에 접속하려고 시도하게 되고 그 경우 원고와는 관계없는 이 사건 홈페이지에 접속하게 되므로 이는 이 사건 홈페이지가 원고의 영업과의 사이에 혼동을 일으키게 하거나 그 후원관계에 있다는 혼동을 일으킬 위험이 있는 부정경쟁행위(영업주체혼동행위)에 해당하므로 그 금지 또는 예방청구권에 기하여 피고 등에 대하여 이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과 이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장한다.

살피건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호에서는 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'(나)목, '... (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 이외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위'(다)목 등을 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 법률 제2조 제1호에서 말하는 '사용'이라 함은 그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로 보아야 할 것인데 피고 등이 이 사건 도메인이름으로 운용하고 있는 홈페이지의 내용이 원고의 상호나 상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있음은 앞서 본 바와 같으므로 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는 위 법률 제2조 제1호 (나)목에서 규정하는 영업주체혼동의 위험이 있다고 보기 어렵다.

달리 피고 등이 부정경쟁행위인 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위를 하였다고 볼 증거가 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

(2)원고는, 다시 피고 등이 이 사건 도메인을 판매할 의도를 가지고 이 사건 도메인을 소위 무단점유(cybersquatting)하였고 실제로 피고는 이 사건 도메인을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학 비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하고 있으므로 이는 금전적인 이익을 받아내기 위하여 타인의 상표를 먼저 등록한 경우와 같으므로 이러한 피고 등의 행위는 상표권 침해가 될 뿐 아니라 부정경쟁방지법에서 규정하는 영리적으로 사용한 경우에 해당한다고 주장한다.

살피건대, 갑 제8, 10, 12, 14, 16호증의 각 기재만으로는 피고 등이 이 사건 도메인을 판매하기 위해 무단점유하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

라.상호권 침해 주장

원고는, 피고 등이 이 사건 도메인이름을 사용한 행위는 상법에 규정된 원고의 상호권을 침해한 행위에 해당하므로 상법상의 상호폐지청구권에 기하여 피고 등에 대하여 이 사건 홈페이지에서 원고의 이 사건 상표 및 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인이름을 각 사용하지 말 것과 이 사건 도메인의 등록말소 절차이행을 구한다고 주장한다.

살피건대, 상법 제23조 제1항은 "누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

"고 규정하고 있고, 위에서 말하는 부정한 목적이란 "어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의营业을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도"를 말하는바, 피고 등이 이 사건 도메인이름을 영업상 이용한 사실을 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

마.신의성실의 원칙 위반 또는 권리남용 주장

원고는, 피고 등이 이 사건 도메인을 선점한 것은 이 사건 상표의 저명성에 편승하여 이익만을 얻는 이외에 원고의 상표권에 대한 침해를 가하여 원고로 하여금 거액을 주고 이 사건 도메인을 인수하게 하려는 의도나 목적 밖에는 없다고 보여지므로 이는 민법상 신의성실의 원칙에 위반되거나 권리남용에 해당한다고 주장하나, 앞서 배척한 증거 이외에는 피고 등이 원고에게 고통을 가하여 거액의 양도대금을 받을 목적으로 이 사건 도메인을 선점하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 모두 이유 없어 이를 각 기각하여야 할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 유원규(재판장) 임병렬 천대엽