



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Banco do Brasil S.A. v. Jang Bong Hyun

사건번호: D2001 - 0955

1. 당사자

신청인: Banco do Brasil S.A., Setor Bancário Sul, Quadra 2, lote 08, 9 andar – Sede Dois, BB Internet, Brasília, DF 70089-900, Brazil.

피신청인: 장봉현, 대한민국 전라남도 곡성군 곡성읍 202

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁 도메인 이름"이라고 약칭함)은 <bancodobrasil.com>이고, 분쟁 도메인 이름은 대한민국 서울 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층 (156-010)에 소재한 한강 시스템 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인 Banco do Brasil S.A.에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 7월 23일에 일반서면 양식(영문)으로 그리고 2001년 7월 24일에 전자 우편 양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2001년 9월 12일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자 우편을 발송했다: (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인 이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인 이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락 담당자 (technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자 (billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우 편 주 소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁 도메인 이름에

적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁 도메인 이름의 현재상황의 기재, 그리고 (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, (8) 등록인이 도메인 이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2001년 9월 13일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁 도메인 이름의 등록사실, (3) 피신청인 장봉현이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁 도메인 이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁 도메인 이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과 등록기관간의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르는 것으로 한다는 점을 확인해 주었다.

도메인이름 <bancodobrasil.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 피신청인이 2001년 9월 17일자 및 2001년 9월 21일자 전자 우편에서 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 아니함에 따라, 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 10월 19일에 전자 우편 양식으로 그리고 2001년 10월 30일에 일반서면 양식으로 접수되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고, 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 10월 31일에 분쟁 도메인 이름의 웹사이트의 초기화면을 출력해서 기록에 첨부하고, 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 11월 20일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 전자 우편과 그리고 일반 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 발송한 답변서는 전자 우편양식으로 11월 16일에, 일반서면양식으로 11월 20일에 센터에 접수되었고, 센터는 상기 피신청인의 답변서의 결함을 발견하여 2001년 11월 16일 피신청인에게 이를 통지하였다. 피신청인은 2001년 11월 20일 상기 결함을 정정한 답변서를 센터에 전자 우편양식으로 제출하였다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인도 이에 동의함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2001년 11월 30일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

4. 사실관계

신청인은 이 신청의 원인이 되는 상표(서비스표 및 상표이나 편의상 이하에서는 "상표"라 함)인 "Banco do Brasil"(이하 "본건 상표"라고 약칭함)을 1808년부터 현재까지 브라질 내 은행 지점과 세계 각국의 은행 지점을 통하여 사용하여 왔다. 신청인은 1993년에 브라질에 본건 상표를 등록한 이래 미국, 아르헨티나,

우루과이, 칠레, 포르투갈, 스페인 및 프랑스 등의 나라에도 본건 상표를 등록하였다.

신청인은 당시 Sync Technology가 소유하고 있던 분쟁 도메인 이름 <bancodobrasil.com>에 대하여 2000년 7월 3일 WIPO 중재조정센터에 통일도메인이름 분쟁해결규정에 따라 결정을 내려줄 것을 요구하는 신청서를 제출하였다. 당시 피신청인 Sync Technology의 답변서 제출이 없는 가운데 패널위원회는 상기 도메인 이름의 이전을 결정하였다. 그러나 신청인은 상기 도메인 이름에 대한 연차료를 납부하지 않았고, 따라서 네트워크 솔루션(Network Solutions)은 상기 도메인 이름 등록을 2001년 1월 18일자로 취소하였다. 그리고 6일 후인 2001년 1월 24일 상기 도메인 이름은 김광표의 명의로 새로이 등록되었다. 신청인과 김광표는 분쟁 도메인 이름의 양도 협상에 관한 전자 우편을 교환하였으며, 상기 전자 우편을 교환하던 중 상기 도메인 이름은 피신청인인 장봉현에게 양도되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인 이름과 상표와의 동일·유사성:

신청인은 브라질의 첫번째 은행으로 1808년에 설립되어 현재 브라질 내에 1억 1천 3백만 이상의 고객이 있으며 30여 개국에 지점을 가지고 있다고 주장한다. 또한 브라질 및 다른 여러 나라에서 여러 대중 매체를 통하여 상표 "Banco do Brasil"을 190년 이상 연속하여 광범위하게 광고하여 왔고 오랜 기간 광범위하게 사용함으로써, 그 신용 및 브랜드 인지도를 발전시켜 왔으며, 상기 노력의 결과 신청인의 본건 상표는 브라질 및 다른 여러 나라에 널리 알려져 있다고 주장한다.

또한, 신청인은 도메인 이름 <bancodobrasil.com>이 신청인의 본건 상표와 동일하며, "Banco do Brasil"은 신청인 또는 신청인과 적절한 관계를 지닌 법인을 제외한 어떠한 개인 또는 법인에 의해 사용되고 있지 않으며, 신청인이 제공하는 상품 및 서비스 외의 어떠한 상품 및 서비스와도 관련이 없으므로, "Banco do Brasil"은 유일하게 신청인의 은행, 금융 상품 및 서비스를 나타내는 것이라고 주장한다.

도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익:

신청인은 (1) 피신청인의 <bancodobrasil.com> 도메인 이름의 사용은 선의로 제공되는 어떠한 상품 및 서비스와도 관련되어 있지 않고, (2) 피신청인은 "Banco do Brasil" 단어에 대한 어떠한 합법적인 권리도 입증하지 않았고, (3) 피신청인은 "Banco do Brasil"이라는 이름으로 알려지거나 인식되어 있지 않고, (4) 피신청인은 일반적으로 "Banco do Brasil"로 알려진 사업 혹은 다른 조직을 운영하지 않으며, "Banco do Brasil" 상표를 부착한 상품 및 서비스를 제공하지도 않고, (5) 피신청인은 브라질 및 다른 국가에서 "Banco do Brasil" 상표 및 서비스표에 대한 권리를 획득하지 않았고, (6) 피신청인은 이 도메인 이름을 비영리적으로 혹은 공정하게 합법적으로 사용하고 있지 않고, (7) 피신청인은 신청인의 사용권자가 아니며, "Banco do Brasil" 상표를 사용할 권한을 신청인으로부터 부여받지도 않았다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적:

신청인은 (1) 피신청인이 "Banco do Brasil" 상표로 어떠한 합법적인 영리 혹은 비영리 사업을 하지 않고, (2) 피신청인이 실제 등록 비용을 초과한 금액(예, US\$454,000)을 대가로 하여 신청인 혹은 신청인의 경쟁업체에 도메인 이름 등록을 매매, 임대 혹은 이전할 목적으로 도메인 이름을 등록하였고, (3) 피신청인은 신청인이 본 도메인 이름을 매입하거나 임차에 대한 비용을 지불하지 않고서는 신청인이 본건 상표를 도메인 이름에 사용할 수 없도록 하기 위해 분쟁 도메인 이름을 등록하였고, (4) 분쟁 도메인 이름을 등록함으로써 피신청인은 소비자를 신청인의 공식적인 사이트로부터 분리시키고, 신청인의 소비자 및 일반인이 신청인의 공식적인 사이트를 찾기 어렵게 함으로써 신청인의 사업을 방해하고 있으며, (5) 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 등록함으로써 신청인이 웹 사이트를 가지고 있지 않다는 인상을 주며, (6) 만약 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 신청인의 경쟁자에게 판매하면, 상기 신청인의 경쟁자는 분쟁 도메인 이름을 사용하여 신청인의 사업을 방해하고, 신청인의 금융 업무에 대하여 인터넷을 통해 정보를 얻으려는 사람들에게 혼동을 일으킬 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권:

피신청인은 "Banco do Brasil"은 포르투갈어임은 인정하나, "BANCO", "DO", "BRASIL" 모두는 일반명사이고 "Banco do Brasil"은 일반명사의 조합이므로 신청인이 본건 상표에 대해 권리를 주장하는 것은 부당하다고 주장한다.

또한, 피신청인은 본건 상표는 한국에 등록되어 있지 않으며, 본건 상표는 저명한 상표도 아니라고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익:

피신청인은 분쟁 도메인 이름의 전소유자인 김광표로부터 정당하게 분쟁 도메인 이름을 양도 받았으며, "BANCO", "DO", 및 "BRASIL"의 사전적 의미를 조합하면, "Banco do Brasil"은 "다목재의 맥, 즉 모든 목재들의 길은 이 사이트를 통해서 가능하다"라는 의미로 해석될 수 있어, 피신청인은 브라질산 목재의 판매자 및 구매자 정보를 제공하여 중계 수수료를 받는 웹 사이트를 구축할 목적으로 분쟁 도메인 이름을 양도 받았다고 주장한다.

피신청인은 2001년 5월 22일 분쟁 도메인 이름을 양도받았으나, 2001년 7월 28일경 센터로부터 도메인 이름 분쟁 해결 신청이 접수되었다는 연락을 받았고, 더욱이 도메인 등록기관인 한강 시스템으로부터 어떠한 사용도 금지되어 웹사이트를 운영할 수 없었다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적:

피신청인 장봉현은 분쟁 도메인 이름의 전소유자인 김광표와는 어떠한 파트너 관계도 없으며, 따라서 신청인과 김광표 사이에 교환된 전자 우편의 내용은 본 도메인 분쟁에서 증거 자료로 사용될 수 없다고 주장한다.

피신청인은 분쟁 도메인 이름의 웹 사이트에 공사중이라는 메시지를 표현하고 있으나, 이것만으로는 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 신청인의 경쟁업체에 매도하거나 임대를 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록했다는 증거가 될 수는 없다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어:

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인 이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관 (registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁 당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁 도메인 이름 <bancodobrasil.com>의 등록기관이 채택해서 그 도메인 이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 피신청인도 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 않고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하여, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성한다.

신청인의 입증책임:

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것; 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것; 그리고
- (iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상표와 도메인 이름의 동일 · 유사성:

피신청인은 본건 상표가 일반명사의 조합이므로, 신청인이 본건 상표에 대해 권리를 주장하는 것은 부당하다고 주장한다. 그러나 어떤 상표가 일반명사의 조합이라고 하여, 상기 조합 역시 반드시 일반명사가 되는 것은 아니다. 어떤 상표가 일반명사인지 여부는 그 전체 상표를 대상으로 판단하여야 한다. 그러나, 피신청인은 본건 상표 "Banco do Brasil"이 전체로서 일반명사임을 증명할 만한 아무런 증거도 제시하지 않았다.

더욱이 본건 상표는 브라질 외에도 미국, 프랑스, 및 남미 국가들에도 등록되어 있으며, 신청인에 의해 190년 이상 사용되어 왔다. 사실 세계 여러 나라에서는 그 나라의 대표적인 은행의 이름으로 "한국은행(Bank of Korea)", "Bank of Canada",

"Bank of America" 등 나라 이름과 은행이라는 명사를 조합하여 채택하는 경우가 매우 흔하다. 따라서 "브라질 은행"이라는 뜻의 "Banco do Brasil"은 그 명칭이 한국 특허청에 등록되어 있지 않다 하더라도, 또한 그 은행의 지점이 한국에 설립되어 있지 않다 하더라도 대다수인들이 그러한 이름의 은행이 존재하리라고 흔히 생각할 수 있다. 따라서 "Banco do Brasil"은 일반명사가 아니라 오히려 브라질의 대표적인 은행의 이름으로 인식된다.

또한, 분쟁 도메인 이름과 신청인의 상표와의 유일한 차이점은 분쟁 도메인 이름에 ".com"이 추가되었다는 것뿐인데, 이는 식별력이 없는 부분이므로 본건 상표와 도메인 이름을 구별하는데 영향을 주지 않는다. 따라서 분쟁 도메인 이름은 본건 상표와 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익:

신청인은 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 법적 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한, 신청인은 피신청인이 상품의 판매와 관련하여 분쟁 도메인 이름을 현재 사용중이거나 사용할 의사가 있다거나, 일반적으로 분쟁 도메인 이름 <bancodobrasil.com>으로 알려져 있다거나 또는 본건 상표나 서비스를 해하거나 소비자들을 혼동케 하여 유인함으로써 이익을 얻고자 하는 의도없이 분쟁 도메인 이름을 비영리적으로 혹은 공정하게 현재 사용하고 있다거나 이와 같이 사용할 의사가 있다는 증거가 없다고 주장한다.

이에 대하여 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 이용하여 브라질산 목재의 판매자 및 구매자 정보를 제공하여 중계 수수료를 받는 웹 사이트를 구축하려고 하였으나, 웹 사이트 운영 준비에 시간이 부족하였다고 주장한다. 그러나, 피신청인이 웹 사이트 개설을 위한 준비를 한 사실을 인정할 만한 증거는 제출되지 않았다.

또한 피신청인은 "Banco do Brasil"은 "다목재의 맥, 즉 모든 목재들의 길은 이 사이트를 통해서 가능하다"라는 의미로 해석될 수 있어 분쟁 도메인 네임을 양도받았다고 주장하나, 포르투갈어를 아는 일반인이 상기 "Banco do Brasil"이라는 단어로부터 상기의 해석을 하기보다는 신청인의 정체인 "브라질 은행"이라는 해석을 한다고 보는 것이 훨씬 타당할 것이다.

결국, 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제 4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁 도메인 이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 아니한다.

피신청인의 부정한 목적:

피신청인은 "Banco do Brasil"이 일반명사의 조합이므로 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하거나 사용한 것이 아니라고 주장한다. 그러나 일반명사의 조합이 반드시 일반명사가 되는 것은 아니며, 일반명사의 조합이 일반명사인지의 여부는 일반명사의 조합 그 자체로 다시 판단하여야 한다. 그러나 피신청인은 "Banco do Brasil"이 전체로서 일반명사임을 증명하는 아무런 증거도 제출하지 않았다.

또한, 포르투갈어를 아는 일반인이 상기 "Banco do Brasil"이라는 단어로부터 "다목재의 맥, 즉 모든 목재들의 길은 이 사이트를 통해서 가능하다"라는 의미를 이끌어 낸다는 것은 기대하기 어렵기 때문에, 피신청인이 "Banco do Brasil"을 상기 의미로 해석하여 분쟁 도메인 이름을 선택하였다는 주장 역시 설득력이

없다.

나아가 세계 여러 나라에서 나라 이름과 은행이라는 명사를 조합하여 그 나라의 대표적인 은행의 이름으로 사용하는 점으로부터 볼 때, "Banco do Brasil"은 오히려 브라질의 대표적인 은행 이름으로 인식된다.

또한 증거자료에 의하면, 분쟁 도메인 이름의 전소유자인 김광표는 분쟁 도메인 이름에 접속하는 사용자의 수가 하루에 1,300명에 이르며, 분쟁 도메인 이름의 웹 사이트에 있는 전자우편주소로 신청인의 업무에 관하여 문의하는 편지가 다수 접수되고 있다고 주장하며, 그 증거로 포르투갈어로 신청인의 업무에 대하여 문의하는 전자우편 사본을 첨부하였다. 이는 신청인의 본건 상표가 널리 알려져 있으며, 분쟁 도메인 이름을 신청인 이외의 사람 또는 단체가 사용하는 경우 일반인에게 혼동을 일으키고 있음을 보여준다.

따라서 피신청인은 신청인의 존재를 인식한 상태에서 신청인이 분쟁 도메인 이름을 매입하거나 임차에 대한 비용을 지불하지 않고서는 신청인이 본건 상표를 도메인 이름에 사용할 수 없도록 하기 위해 분쟁 도메인 이름을 등록한 것으로 인정된다.

나아가, 이러한 상황에서 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 소유하고 있는 것 만으로도 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 사용한 것으로 본다 (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003, 2000년 2월 18일 결정 참조).

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁 도메인 이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁 도메인 이름 <bancodobrasil.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2001년 12월 13일