



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Zippo Manufacturing Company & Zippmark, Inc. 대 김용철

사건번호: D2002-0397

1. 당사자

신청인:

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701,
United States of America.

Zippmark, Inc., 103 Springer Building, Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
United States of America.

대리인: Paul I. Perlman 변호사

피신청인: 김 용 철 (Yongchul Kim), 대한민국 서울시 강남구 압구정동 한양
아파트 52-906호

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<zipokorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 강남구 삼성동 157-18
한남빌딩 13층에 소재한 예스닉 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에
등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 29일에 전자양식(영문)을
통하여 그리고 2002년 5월 3일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하
"센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 4월 30일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을
발송했다: (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하
"보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을

등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록 약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2002년 5월 3일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록 약관에서, 재판관할에 관하여는 특별히 언급하지 않았다는 점을 확인해 주었다.

도메인이름 <zipokorea.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 양 당사자간에 한국어 이외의 언어를 사용하는 것에 대해 합의하거나, 기타 피신청인이 영어를 사용하기를 희망하는 것으로 간주할 만한 사정이 신청서에 언급되어 있지 않음에 따라, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었고, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2002년 5월 17일에 일반양식으로 그리고 2002년 5월 22일에 전자양식으로 수령되었다.

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

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 5월 23일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2002년 6월 12일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 발송한 답변서는 전자양식으로 2002년 6월 9일에, 일반양식으로 6월 13일에 센터에 접수되었다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인도 이에 동의함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2002년 6월 17일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

행정패널은 2002년 6월 28일자로 신청인 및 피신청인에게 보충서류의 제출을 명하였으며, 2002년 7월 3일자로 보충서류가 전자메일로 본 행정패널에게 전송되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "ZIPPO"(이하 "본건상표")이고, 본건상표는 신청인에 의해 1934년경 이래 미국 및 한국을 포함한 세계 각국에서 등록되어 있으며, 본건상표에 관한 상품이 세계 각국에서 판매되고 있다.

분쟁도메인이름 <zippokorea.com>은 2000년 11월 14일에 등록되었다. 신청인은 분쟁 해결 신청서를 센터에 제출하기 이전인 2002년 3월 8일 이메일로 피신청인에게 분쟁 도메인 이름의 사용을 중단하고 양도할 것을 요청하는 경고장을 전자메일을 송부하였고, 이에 피신청인은 2002년 3월 11일자로 분쟁도메인 이름을 "지포매니아"라는 동호회와 관련하여 사용하려 하며, 따라서 신청인에게 양도할 의사가 없다고 답변하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 본건 상표가 전세계에 광범위하게 알려져 있는 유명한 상표이며, 영업의 경로가 인터넷 판매 등 다양하다고 주장한다. 또한, 등록된 상표에 지역표시를 더하는 것은 사소한 변경일 뿐이고 따라서 분쟁도메인이름은 본건상표와 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 본건상표에 관한 제품이나 용역의 공인 배급인이 아니며, 본건상표를 사용하도록 허가받지 않았으며, 분쟁도메인이름으로 알려진 바도 없다는 점에 비추어 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

신청인은, 팬클럽이나 수집가 동호회는 정당한 비상업적 용도가 아니고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한지 1년반이 지났지만 현재 비상업적이거나 정당하게 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 증명하지 못하였다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 단순한 상표조사만 하였어도 본건상표의 존재를 알 수 있었을 것이라 주장한다. 또한, 신청인의 유명한 상표와 연관이 있으며 피신청인과는 명백히 관련되지 않은 도메인 이름을 등록한 것이 악의의 근거라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인은 분쟁도메인이름이 본건상표와 유사하다는 것은 인정하나, 본건상표가 한국에서는 저명하다고 볼 수 없다고 주장한다. 또한, 신청인보다는 피신청인이 만든 동호회(zippomania)가 본건상표의 마케팅활동을 하였다고

주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름이 동호회의 이름으로 한국내에 알려져 있으며, 대한민국의 지포동호회이기 때문에 zippokorea라는 단어를 선택하여, 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 또한, 신청인에게 피해를 준 일이 없고 신청인의 회사홍보를 위해 도움을 주고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 정당한 이익이 있다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁도메인 이름이 상업적인 목적이 아닌 순수 동호회 사이트이며, ZIPPO의 이름을 알리고 있으며, ZIPPO의 이름을 해치거나 도메인을 이용하여 돈을 벌려는 목적이 아니고, 따라서 신청인은 피신청인의 부정한 목적의 등록을 입증하지 못하였다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 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 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

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 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

본건 상표는 전세계적으로 널리 알려져 있는 상표이고 우리 나라에서도 매니아 클럽이 생길 정도로 알려져 있는 상표임이 인정된다. 분쟁도메인이름은 본건 상표에 지역을 나타내는 "Korea" 및 식별력이 없는 부분인 ".com"을 부가한 것을 제외하고는 본건 상표와 동일하며, 등록된 상표에 지역표시를 보태는 것은 사소한 변경에 불과하다(*The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Vidudala Prasad*, WIPO Case No. D2001-1493 (WIPO 2002년 2월 27일)). 따라서, 분쟁도메인이름은 본건 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 2년전 "지포매니아 (zippomania)"라는 동호회를 조직하여 운영하고 있다고 하나, 분쟁도메인이름인 <zippokorea.com>는 피신청인이 운영하는 동호회 이름과는 다르다. 또한, 분쟁도메인이름이 한국의 zippo 동호회의 이름으로 인식된다는 피신청인의 주장은 받아들이기 어렵고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없다. 피신청인은 본건 상표에 관한 제품이나 용역의 공인배급인이 아니며, 본건 상표에 관하여 신청인으로부터 본건상표의 사용을 허가 받은 일도 없다.

결국, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조(c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 않는다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 본건 상표와 관련된 제품의 동호회를 운영한 것으로 보아 피신청인은 본건상표 및 이와 관련한 상품의 저명성을 인식한 것으로 인정되며, 분쟁도메인이름은 피신청인의 동호회 이름으로 인식되기보다는 신청인의 한국의 지사나 배급처로 인식될 가능성이 높다고 판단된다. 또한, 본건상표의 저명성과 인터넷 경로를 통한 판매등이 널리 이용되는 사정으로부터 볼 때 분쟁도메인이름을 이용한 동호회 웹사이트를 개설할 경우 소비자들이 신청인과 관련된 웹사이트로 혼동하여 신청인의 영업을 방해할 우려가 있으며 이러한 가능성이 충분히 예측된다고 하겠다.

따라서 피신청인은 신청인 및 본건상표의 존재를 인식한 상태에서 신청인과 관련이 있는 것으로 보일 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록한 것으로 인정된다.

나아가, 이러한 상황에서 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 소유하고 있는 것만으로도 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 사용하는 것으로 본다 (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003, 2000년 2월 18일 결정 참조).

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정

제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <zipokorea.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 7월 9일