



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Art of Transport Logistics Company 대 박승조

사건번호: D2002-0742

1. 당사자

신청인: Art of Transport Logistics Company, 85 Sheremetyevskaya Str., Moscow 129075, Russia.

신청인의 대리인: Elena Babkina.

피신청인: 박 승조, 대한민국 서울시 송파구 신천동 한신코아아파트 1033.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <atl.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1 영등포전화국 제2별관에 소재한 (주)넷피아닷컴(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 8월 6일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 8월 7일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 8월 7일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리

번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 2002년 8월 8일 및 10일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하지는 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 8월 14일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 등의 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 2002년 8월 19일에는 수정된 분쟁해결신청서를, 2002년 8월 27일 및 30일에는 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 각 전자문서양식 및 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 9월 3일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 9월 23일임을 통지하였다.

본건에 대한 피신청인의 답변서는 2002년 9월 15일에는 전자문서 양식으로, 2002년 9월 19일에는 일반문서 양식으로 각 센터에 제출되었으며 센터는 2002년 9월 17일 답변서의 접수를 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 30일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 10월 14일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 러시아에 주사무소를 두고 있는 국제운송업체로서 국제화물운송 및 운송주선, 국제철도운송 및 운송주선, 유럽 각국에 있어서의 항만하역주선 등의 업무를 영위하고 있으며, 세계지적재산권기구(WIPO)의 국제사무국(International Bureau) (이하 “국제사무국”)에 대하여 “ATL” 상표를 등록, 이에 대한 권리를 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 3월 27일 등록되어 현재 피신청인에 의하여 보유하고 있다.

한편 신청인이 제출한 이메일 사본에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 바로 다음날인 2002년 3월 28일, 피신청인에게 이메일을 보내어 신청인이 분쟁도메인이름을 등록하고자 시도하였으나 피신청인이 선등록함으로써 등록할 수 없었음을 밝히고 분쟁도메인이름을 신청인에게 제공해줄 수 있는지를 질의하였으며 이에 대하여 피신청인은 당일자 이메일 답신을 통하여 상당한(reasonable) 가격에 분쟁도메인이름을 팔 의사가 있다는 것과 이를 위하여 피신청인의 브로커를 접촉해줄 것을 요구하였다. 신청인은 다시 2002년 3월 29일자 이메일을 피신청인에게 보내어 분쟁도메인이름을 위하여 피신청인이 소요한 비용에 상당하는 미국화 70달러를 제공할 의사를 있음을 밝혔는바, 이에 대하여 피신청인은 2002년 3월 30일자 이메일 답변을 보내어, 도메인 사업은 피신청인의 제2의 직업이며 분쟁도메인이름을 미국화 5000달러에 판매할 의사가 있음을 통지하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “ATL” 상표(이하 “인용상표”라 함)에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 인용상표와 동일하거나 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인이 자신의 상표를 이용하여 도메인이름을 등록 혹은 사용하는 것을 방해하려는 목적으로 혹은 정당한 상표권자에 대한 판매를 목적으로 이루어진 악의의 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- “ATL” 상표에 대하여는 신청인 이외에도 많은 회사들이 이를 상표로 등록하거나 자신의 도메인이름으로 사용하고 있으므로 신청인이 당해 상표에 대한 독점적인 권리를 주장할 수 없다.
- 국제사무국에 대한 상표등록은 규정이 요구하는 상표권이 될 수 없다.
- 신청인이 .biz 도메인인 분쟁도메인이름에 대하여 우선등록을 신청하지 않았다면 신청인은 본건 구제를 신청할 자격이 없다.
- 분쟁도메인이름의 “ATL”은 “Academy of Total Languages”를 의미하며 피신청인은 인터넷을 이용한 외국어교육과 관련한 정보제공사이트를 운영할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다.
- 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인에게 팔고자 제안한 것은 정당한 사업상의 판단일 뿐이다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

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

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리

신청인은 앞서 살펴본 바와 같이 국제사무국에 대하여 인용상표를 등록하고 있는바, 국제사무국은 마드리드의정서(Madrid Protocol)에 따른 상표의 국제출원을 담당하는 기관이다. 또한 규정 제4조 (a)항은 보호되는 상표 및 서비스표를 각 국가의 지역적 상표권으로 한정하고 있지 않다. 따라서 국제조약에 따라 이루어진 국제사무국에 대한 상표의 등록은 규정 제4조 (a)항에 따라 보호되는 권리임이 명백하며 따라서 신청인은 규정에 따라 본건 구제를 신청할 자격을 가진다.

피신청인은 분쟁도메인이름과 같은 .biz 도메인의 경우 신청인이 우선등록을 신청하지 않는 이상 규정에 따른 구제를 구할 수 없다는 취지로 주장하나, .biz 도메인 역시 규정의 적용을 받으며 따라서 신청인이 규정에 따라 본건 구제를 신청한 이상 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 우선등록을 신청하였는지 여부와 관계없이 신청인의 본건 신청은 허용된다. 물론 .biz 도메인의 경우 이와 동일한 상표를 가진 상표권자는 Start-up Period 동안 자신의 상표권을 등록하고 Start-up Trademark Opposition Policy for .biz (STOP)에 따라 구제를 신청할 수 있으나 이는 .biz 도메인에 대하여 추가적으로 허용된 특수한 구제절차일뿐 신청인이 이와 같은 구제절차를 취하지 않았다는 것만으로 규정에 의한 구제가 부정되는 것은 아니라 할 것이다.

또한 피신청인은 신청외의 다른 회사들이 “ATL”을 상표 혹은 도메인이름으로 사용하거나 이에 대한 상표권을 보유하고 있다는 점에 근거하여 신청인은 인용상표 및 분쟁도메인이름에 대한 독점권을 주장할 수 없다고 항변한다. 그러나 규정 제4조 (a)항은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 그 구제요건의 하나로 요구할 뿐 그 구제를 요구하는 상표에 대하여 모든 상품이나 서비스, 또 모든 지역을 망라하여 신청인만이 인용상표에 대한 상표권을 보유할 것을 요구하고 있지 않다. 따라서 피신청인의 위 주장은 이유없다.

인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 인용상표와 비교할 때 도메인이름의 성격을 나타내는 “.biz” 부분만이 상이할 뿐 그 외의 부분은 인용상표와 동일한바, 따라서 분쟁도메인이름과 인용상표는 극히 유사하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 답변내용에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 “ATL”은 “Academy of Total Languages”를 의미하며 피신청인은 인터넷을 이용한 외국어교육과 관련한 정보제공사이트를 운영할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하나, 이는 피신청인의 일방적 주장에 불과할 뿐 이를 입증할 어떠한 자료도 제출된 바 없다. 또한 가사 피신청인의 주장이 사실이라 하더라도 피신청인의 단순한 계획이나 의도만으로는 분쟁도메인이름에 대한 법률상의 권리나 이익을 인정하기에는 부족하다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 사실관계를 통하여 확인한 바와 같이, 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 바로 다음날 신청인에게 분쟁도메인이름을 매도할 의사가 있음을 밝혔고 그 이틀후 이에 대한 대가로 미국화 5,000달러를 요구한 바 있으며 또한 도메인은 자신의 제2의 직업이라고 밝힌 바 있다. 또한 분쟁도메인이름을 인터넷을 이용한 외국어교육과 관련한 정보제공사이트를 운영할 목적으로 등록하였다는 피신청인의 주장에도 불구하고 이를 입증할 어떠한 자료도 제출된 바 없으며 이를 인정하기 어려움은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 이와 같은 사정을 종합해보면, 피신청인은 자신의 선의의 사용을 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 것이 아니라 분쟁도메인이름을 그 관련된 상표권자에게 도메인이름의 등록에 필요한 금액 이상의 경제적인 이익을 받고 매각할 목적으로 등록한 것이라고 인정되며 이는 규정 제4조 (b)항 (i)목이 규정하는 전형적인 악의의 등록 및 사용의 한 예라 할 것이다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조가 명시하는 부당한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <atl.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 10월 14일