



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

ACCOR 대 서정곤

사건번호: D2004-0022

1. 당사자

신청인: ACCOR, Société anonyme, Evry, France.

신청인의 대리인: Cabinet ORES, Paris, France.

피신청인: 서정곤, 대한민국 전라남도 장성군 장성읍.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <accorhotels.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동, 395-70 전문건설회관 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관(주)한강시스템(doregi.com, 이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2004년 1월 13일 전자매체의 형태로, 그리고 2004년 1월 15일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 의하여 접수되었으며, 센터는 2004년 1월 15일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 1월 15일 등록기관에 대해 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (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, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재 상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재.

등록기관은 2004년 1월 15일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록 사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2004년 1월 22일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하여, 분쟁해결신청서의 하자를 지적하여 통지함과 동시에 행정절차상의 언어가 한국어임을 통지하였다. 2004년 1월 23일 센터가 지적한 하자를 보완하였다는 점을 알리고, 행정절차상의 언어를 영어로 해 줄 것을 요청하는 신청인의 전자우편이 센터에 제출되었고, 2004년 1월 28일 같은 내용의 서면이 센터에 제출되었으며, 2004년 1월 24일 행정절차상의 언어를 한국어로 할 것을 요청하는 피신청인의 전자우편이 제출되었다. 2004년 2월 6일 신청인이 피신청인과 우호적인 화해를 모색하기 위해 행정절차의 정지를 요청하는 서면이 제출되었고, 2004년 2월 9일 센터는 2004년 3월 10일까지 행정절차를 정지한다는 통지를 하였으나, 신청인은 피신청인이 우호적인 화해에 응하지 않으려고 한다고 하면서, 영어로 절차를 진행할 수 있는지에 관하여 2004년 3월 8일자 전자우편으로 센터에 문의하였다. 이에 센터는 2004년 3월 8일 행정절차를 다시 진행하려면 2004년 3월 13일까지 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 제출해야 한다는 답변을 하였다. 2004년 3월 10일 서면의 형식으로 신청인은 행정절차의 정지기간을 연장해달라는 요청을 하였고, 센터는 2004년 3월 30일까지 행정절차의 정지기간을 연장한다는 통지를 하였다. 그러나, 한국어로 번역된 분쟁해결신청서는 2004년 3월 22일 전자매체로, 2004년 3월 26일 서면의 형태로 센터에 제출되었다. 센터는 2004년 4월 14일 형식요건충족여부를 점검하였다. 그리고, 센터는 2004년 4월 14일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 2004년 5월 19일 답변서 미제출 확인을 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 조정욱 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 5월 19일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “ACCOR”이고, 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>은

현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 2003년 11월 27일까지 “www.unigood.com”에 연결(링크)되어 있었으나, 현재는 “http://www.accorhotels.com/accorhotels/index.html”에 연결(링크)되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인 이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 여행, 관광 및 기업서비스 분야에서 유럽의 선두주자이며, 세계 90개 국가에 4,000개의 호텔을 소유하고 있을 정도로 세계에서 가장 큰 그룹 가운데 하나이다. “ACCOR”는 대한민국에서 주지저명할 뿐만 아니라 아시아태평양 지역 전체적으로는 더욱 널리 알려져 있고, 등록 또는 등록출원도 되어 있는 상표이다.

피신청인이 등록, 사용하는 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>은 신청인이 보유한 상표와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 유사하다. 신청인의 상표는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에도 이미 저명한 상표였다.

도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

피신청인은 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표를 등록, 사용하도록 허락한 바가 없고, 그러한 상표를 요부로 하는 도메인이름을 등록하도록 허락한 바도 없다. 신청인의 “ACCOR” 상표 및 이를 요부로 하는 도메인이름의 등록들은 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>보다 여러 해 앞서 행해졌다. 그리고, 피신청인은 “Accor,” “Accorhotels” 또는 이와 유사한 이름으로 알려져 있지 않다. 게다가 한국어로 특정관념을 가지는 단어도 아니다.

한편, 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>이 어떤 정상적인 웹사이트에 사용되고 있는 것이 아니라, 단지 신청인이 피신청인에게 그와 같이 하도록 허락한 바가 없음에도 불구하고 신청인의 웹사이트에 연결되어 사용되고 있으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있다고 볼 수 없다.

피신청인의 부정한 목적

분쟁도메인이름 <accorhotels.net>이 등록될 당시 피신청인은 신청인의 존재 및 신청인 상표의 주지저명성도 인식하고 있었다.

피신청인은, 신청인 주지저명한 상표와 동일, 유사한 도메인이름을 등록, 사용함으로써, 인터넷 사용자들을 유인하려 했다.

또, 피신청인은 정당한 상표권자에게 도메인 이름을 판매하거나, 정당한 상표권자의 웹사이트에 방문하려는 자들을 자신의 웹사이트에 유도하여 광고 등을 할 목적으로 많은 도메인 이름을 등록한 전문도메인이름도용등록자(cybersquatter)이다.

또한, 피신청인의 그 동안 행위를 보면, 현재는 신청인 웹사이트에 연결된 분쟁도메인이름을 타인에게 연결(링크)하거나, 판매할 개연성이 높고, 더 나아가 신청인의 상표의 명성을 크게 훼손할 수 있는 포르노웹사이트에 연결(링크)할 수도 있다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 피신청인에게 송달하였으나, 피신청인은 행정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <accorhotels.net>과 상표 “ACCOR”간의 동일·유사성을 판단함에 있어, “.net”와 같은 부속이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 신청인이 제공하는 호텔서비스의 보통명칭인 “-hotels”를 제외하면 특별한 사정이 없는 한 분쟁도메인 이름과 신청인 상표는 동일하거나, 혼동을 초래할 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

신청인은 자기 사업을 위하여 오랜 기간 동안 한국뿐만 아니라 여러 나라에서 “ACCOR”란 단어를 포함한 상표를 등록, 사용하고 있는 반면, 피신청인은 신청인의 상표권에 대응하는 법적 권리나 정당한 이익을 주장하고 있지 않다. 특히, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 특별한 사정이 없는 한 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정될 뿐만 아니라,² 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록, 사용한 것이라고 판단된다.

(i) 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표는 이미 주지저명하였던 것으로 보인다는 점, (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 “www.unigood.com”에 연결(링크)하였다가 신청인의 이의가 제기되자, “www.accorhotels.net”으로 연결(링크)하였는바, 피신청인의 이러한 행위는 분쟁도메인이름과 신청인 상표간에 혼동을 야기함으로써 인터넷상 이용자들을 고의적으로 피신청인의 웹사이트로 유인하려는 목적이 있었음을 추정에 하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 없음에도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하였다는 정황이 될 수 있다는 점, (iii)

¹ Telstra Corporation Limited 대 Nuclear Marshmallows, WIPO 사건번호 D2000-0003; Société Air France 대 신영희, WIPO 사건번호 D2002-0532 등.

² Société Air France 대 신영희, WIPO 사건번호 D2002-0532; GIANFRANCO FERRÉ S.p.A. 대 Sang-Kwon Jeon, WIPO 사건번호 D2002-0730 등.

위와 같은 점에도 불구하고 피신청인은 신청인의 주장에 대하여 어떠한 답변도 제출한 바 없다는 점 등을 종합하여 볼 때, 특별한 사정이 없는 한, 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대한 부정한 목적이 피신청인에게 있었다고 판단할 수 있다.³

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <accorhotels.net>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

조정국
단독패널위원

일자: 2004년 6월 2일

³ *Société Air France 대 신영희*, WIPO 사건번호 D2002-0532: 이 결정에서, 신청인의 상표가 한국뿐만 아니라 여러 나라에 널리 알려진 것임을 전제로, 신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 도메인이름을 등록하였다고 주장하고, 피신청인의 답변이 없기 때문에 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정될 수 있다고 판단하였음. 같은 취지로는 *GIANFRANCO FERRÉ S.p.A. 대 Sang-Kwon Jeon*, WIPO 사건번호 D2002-0730 등이 있음.