



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Sunkist Growers, Inc. v. SH Bae

사건번호: D2001-0701

1. 당사자

신청인:

Sunkist Growers, Inc.
720 E. Sunkist Street, Ontario
California 91761-0993
U.S.A.

피신청인:

SH Bae
대한민국 대구시 동구 신사동 83-1

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <wwwsunkist.com> 이고, 분쟁도메인이름은 현재 대한민국 서울시 동작구 사당1동, 1049-70 전문교통회관 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템 doregi.com (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본이 2001년 5월 24일에 전자매체로 그리고 2001년 5월 25일에 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2001년 5월 30일에 등록기관(Netpia.com)에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2)본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3)피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (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, 우편 주소, 전화 번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 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 2001년 6월 1일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신을 확인하고, (2)분쟁도메인이름이 Netpia.com에 등록되어 있지 않음을 확인해 주었다. 분쟁도메인이름은 신청외 김원태의 요청에 의하여 2001년 5월 24일 오전 10시에 삭제되었으므로, 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 본 도메인이름을 검색하면 현재의 등록인과 등록기관을 알 수 있음을 확인해 주었다.

센터는 신청인에게 분쟁해결신청서를 수정하여 등록기관 및 등록인을 올바르게 기재하고, 또한 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어를 확인할 것을 요청하였다. 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의하면, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있지 않다면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 되기 때문이다.

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서 수정안(영문본 및 국문본)은 2001년 6월 29일에 전자매체로 그리고 2001년 7월 2일에 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2001년 7월 9일에 등록기관(Doregi.com)에 대해서 전술한 8가지의 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. 등록기관은 2001년 7월 9일의 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) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 (등록기관과 등록인간의 분쟁이 아닌 경우에 대하여는) 승낙한 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있지 않음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4(b)조에 따라 분쟁해결신청서의 결함을 2001년 7월 9일에 신청인에게 통지하였으며, 피신청인에게도 이를 통지하였다. 그 내용은 절차규칙 제1조와 제3(b)(xiii)조에 따라 도메인이름의 등록을 취소하거나 이전하는 결정에 대한 불복과 관련하여 도메인이름 등록자의 주소지의 재판관할권에 동의할 것과,

절차규칙 제3(b)(xiv)조에 따라 국문분쟁처리신청서가 분쟁처리신청인이나 그 대리인에 의하여 서명되어 있지 않은 점을 지적하는 것이었다. 분쟁해결신청서 수정안은 2001년 7월 11일에 전자매체의 형태로 그리고 2001년 7월 12일에 서면의 형태로 접수되었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하고, 2001년 7월 23일에 분쟁도메인이름의 웹사이트를 출력해서 기록에 첨부했다. 또한, 센터는 2001년 7월 23일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 분쟁해결신청서와 수정안의 사본(영문 및 국문)이 통지문과 함께 동봉되어 있었다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인 SH Bae는 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2001년 7월 23일에 전자매체의 형태로 당사자적격에 문제를 제기할 뿐, 답변서를 제출하지는 않았다. 센터는 2001년 9월 3일에 피신청인 답변의무 불이행을 피신청인에게 통지하였다.

피신청인이 분쟁도메인이름의 이전에 관해서 합의하지 아니함에 따라서, 센터는 행정절차의 진행을 위해서 행정패널위원의 선정에 필요한 조치를 취하게 되었다. 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 위한 서면을 발송하였다.

정상조 교수의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 9월 28일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 10월 12일로 통지되었다.

행정패널이 신청서의 내용을 검토하고 피신청인 SH Bae이 피신청인 기재에 관한 이의를 살펴본 결과, 신청서에 피신청인을 김원태로 표시하고 SH Bae와 동일인이라고 주장하는 것은 그 근거가 충분하지 않아서 설득력이 없고 현재의 등록기관에 등록되어 있는 등록인의 표시와 일치하지도 않기 때문에, 행정패널은 2001년 10월 12일에 신청인으로 하여금 피신청인의 기재에 관련된 신청서 부분을 수정할 것과 신청인에 의한 수정이 있는 경우에 피신청인으로 하여금 수정의 통지가 있는 날로부터 7일이내에 답변서를 제출할 것을 명하는 결정을 내린 바 있다. 신청인은 2001년 10월 15일에 SH Bae만을 피신청인으로 기재하는 것으로 수정한다는 통지를 해왔고, 피신청인은 7일의 기간이 경과할 때까지 답변서를 제출하지 아니하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "SUNKIST"이고, 신청인은 감귤류 상품 등을 지정상품으로 하여 당해 상표를 등록해서 사용하고 있다.

도메인이름 <www.sunkist.com>은 처음에는 Kim Won Tae(등록기관은 Netpia.com,

Inc.)에 의하여 등록된 이후, 2001년 5월 29일에 SH Bae에 이전되었다. 현재 분쟁도메인이름은 SH Bae(등록기관은 Doregi.com)에 의하여 보유하고 있다. 그러나, 센터의 웹사이트출력결과 2001년 7월23일 현재 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 개설된 바 없다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

피신청인의 동일성

신청인은 Kim Won Tae 와 SH Bae는 동일인으로서 본 분쟁해결절차를 회피하기 위하여 등록이름을 바꾼 것이라고 주장하며, 피신청인을 SH Bae로 통칭되는 Kim Won Tae로 기재한 것이라고 설명한다. 왜냐하면 Kim Won Tae는 WIPO 수수료가 적어도 \$2,000US 이상이라는 점을 강조하며 도메인이름의 판매 대가로 \$1,000US를 요구했는데 SH Bae의 도메인이름 브로커 역시 동일한 사정을 강조하며 동일한 금액을 요구한 점, 아울러 신청인이 분쟁도메인이름을 구입하지 않고 WIPO 분쟁해결절차를 거친다면 본 도메인이름을 제3자에게 판매할 것이라 협박한 점, SH Bae가 신청인과 관련된 이전의 유사한 도메인이름분쟁에서 당해 사건의 피신청인의 행정담당자였던 Sean Bay와 이름이 유사하고 2001년 6월 13일에 SH Bae의 도메인이름 브로커가 공중이 이용할 수 없는 주소로 신청인에게 바로 전자우편으로 연락한 것으로 미루어 보아 사실 SH Bae와 Sean Bay 는 동일인일 것이라는 점 등을 고려해 볼 때, Kim Won Tae 와 SH Bae 두 사람은 동일인(내지 연루된 자들)이라고 주장한다. 그러나, 신청인은 2001년 10월 15일의 신청서 수정을 통해서 피신청인의 기재를 수정한 결과 피신청인은 SH Bae로 되었으므로 Kim Won Tae와 SH Bae의 동일성에 관한 주장은 더 이상 검토할 가치가 없다.

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표 “SUNKIST”와 유사하다고 주장한다. <sunkist.com>은 신청인의 보유상표인 “SUNKIST”의 주된 웹사이트이다. “SUNKIST”는 신청인에 의하여 1908년부터 사용되어 왔고, 현재 전세계적으로 대다수 국가에서 감귤류 등을 지정상품으로 해서 등록되어 사용되고 있으며, 신청인은 “SUNKIST”의 명성을 이루기 위해서 전세계적으로 상당한 투자를 해왔다고 주장한다. 특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 “SUNKIST”와 동일한 문자를 포함하고 있기 때문에 분쟁도메인이름이 “SUNKIST”와 혼동될 가능성이 있고, 분쟁도메인이름이 “SUNKIST”사가 소유하고 운영하는 사이트라고 혼동될 가능성이 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 준비를 한 바도 없고 오직 등록 당시 들어간 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있을 뿐이기 때문에, 피신청인은

분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케하기 위한 악의적인 등록이고, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, 피신청인은 분쟁도메인이름의 실질적인 사용을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

SH Bae는 피신청인으로 기재된 Kim Won Tae가 자신과는 아무런 관련이 없으므로, 본 행정절차는 처음부터 다시 시작해야 한다고 주장한다. 아울러 모든 통지는 한국어로 진행할 것, 통지방법을 고지해 줄 것을 요청한 바 있다. 행정패널의 피신청인 기재 수정의 명령에 따라서, 신청인이 피신청인 기재를 수정한 이후에는, 답변서 제출마감기일까지 답변서를 제출하지 아니하였다.

6. 검토 및 판단

상표와 도메인이름의 동일·유사성

상표와 도메인이름의 동일·유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 빈번히 사용되거나 의무적으로 사용되는 것으로 인터넷 이용자들에게 널리 알려진 접두어나 접미어는 비교대상에서 제외된다.¹ 따라서, 피신청인의 도메인이름 <www.sunkist.com>은 신청인의 상표 “sunkist”와 거의 동일하거나 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인으로부터 라이선스를 받은 바도 없고 신청인의 상표를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다. 또한, 피신청인은 이 분쟁도메인이름을 양도받을 당시에 관련된 영업을 수행하고 있다거나 분쟁도메인이름을 토대로 웹사이트를 운영하거나 그를 위한 상당한 준비를 하고 있다고 볼만한 아무런 증거도 없다. 요컨대, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상황 하에서 신청인이 주장하고 제출한 직접 증거 및 정황증거는 피신청인이 도메인이름에 관해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다는 점을 입증하기에 충분하다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인 상표의 주지성을 고려하고 피신청인의 분쟁도메인이름 양수가 선의의

¹ Chernow Communications Inc. v. Kimball, WIPO Case No. D2000-0119; VAT Holding AG v. vat.com, WIPO Case No. D2000-0607; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO Case No. D2000-0802.

목적에 위한 것이라는 증거를 찾아볼 수 없으므로, 신청인은 피신청인의 부정 목적을 일응 입증했다고 판단된다. 본래 피신청인의 부정 목적은 분쟁도메인이름의 등록과 사용에 모두 갖추어져야 할 요소인데, 도메인이름의 등록은 피신청인이 한 것이 아니고 피신청인에게 도메인이름을 양도한 양도인이 한 것이고 그 양도인은 신청인에 대해서 등록비용을 훨씬 초과하는 금액의 지급을 요구하면서 신청인에게 도메인이름을 판매할 의사를 표명한 바 있어서, 분쟁도메인이름의 등록이 부정 목적을 위해서 이루어진 것임이 명백하다. 판매목적으로 도메인이름을 등록한 양도인은 그 목적달성이 어렵게 되자 신청인을 괴롭힐 목적으로 피신청인에게 도메인이름을 양도한 것이라고 볼만한 증거가 있는 반면 피신청인은 그 양수목적 등에 대해서 아무런 답변을 하지 않고 있어서, 신청인은 도메인이름의 등록 및 양수가 부정 목적을 위해서 이루어진 것이라는 점을 일응 입증했다고 판단된다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 양도받은 뒤 적극적으로 웹사이트를 개설하지 않고 있어서 부정 목적의 사용이 있다고 볼 수 있는지에 대해서 판단의 어려움이 있음은 사실이지만, 피신청인이 분쟁도메인이름을 양도받은 목적과 분쟁도메인이름을 토대로 한 구체적 영업이나 그 준비 등에 관해서 아무런 답변을 하지 않고 있는 점을 고려해 볼 때, 피신청인의 행위는 부정 목적의 소극적 사용에 해당된다고 볼 수 있다.²

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 충분히 입증한 것으로 판단하고, 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <www.sunkist.com>을 신청인 Sunkist Growers, Inc.에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2001년 10월 31일

² Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing, WIPO Case No. D2000-0035.