



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

AT&T Corp. v. AT-TIME.INC.

사건번호: **D2001-0804**

1. 당사자

신청인:

AT&T Corp.

295 North Maple Avenue

Basking Ridge, NJ 07920-1002

U.S.A.

피신청인:

AT-TIME.INC.

대한민국 대구시 신천2아파트 206-103, 우편번호 701-769

2. 도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서(영문본 및 국문본)는 2001년 6월 18일에 전자매체 및 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2001년 6월 20일에 등록기관에 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, 우편주소, 전화번호, 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 20일의 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.

등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 점과 함께, 피신청인이 한국어 사용을 선호함이 명백하다고 판단됨에 따라서, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다.

절차규칙 제4(b)조에 따라 분쟁해결신청서의 결함을 2001년 6월 28일에 신청인에게 통지하였으며, 피신청인에게 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 24일에 전자매체의 형태로 그리고 2001년 7월 16일에 서면의 형태로 접수되었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하고, 2001년 7월 30일에 분쟁도메인이름의 웹사이트를 출력해서 기록에 첨부했다. 또한, 센터는 2001년 7월30일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 분쟁해결신청서와 수정안의 사본(영문과 국문)이 통지문과 함께 동봉되어 있었다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2001년 8월 21일에 전자매체의 형태로 그리고 2001년 8월 17일에 서면의 형태로 답변을 발송하였다.

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 17일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 10월 1일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "AT&T"이고, 신청인은 전세계적으로 대다수의 국가에서 휴대용통신기계기구 등을 지정상품으로 하여 당해 상표를 등록해서 사용하고 있다.

1998년 2월 6일에 덴마크에서 덴마크인이 도메인이름 <at-t.com>을 등록한 이후, 한국인 김종섭씨에게 판매하였고, 그 후 피신청인이 이를 매수하였다. 현재 도메인이름 <at-t.com>은 피신청인에 의하여 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 "att" 와 유사하다고 주장한다. 신청인은 보유상표인 "AT&T" 중 "&"를 웹주소에 포함할 수 없는 이유로 "att"를 사용하여 "AT&T"상표를 전달해 왔고, <att.com>은 "AT&T"의 주된 웹사이트이다. 신청인은 지난 한 세기 이상 AT&T 또는 "att"를 포함한 합성어 등을 상표로 전신상품과 서비스를 판매해왔고, 현재 전세계적으로 대다수 국가에서 휴대용통신기계기구는 물론 항공기용통신기계기구, 선박용통신기계기구, 사진전송기, 전화기 등을 지정상품으로 해서 등록하여 사용되고 있으며, 신청인은 브랜드 "AT&T"의 명성을 이루기 위해서 전세계적으로 상당한 투자를 해 왔다고 주장한다. 특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 "att" 사이에 "-"를 추가한다고 하여 피신청인이 권리를 가질 수 있는 새로운 상표가 생겨나는 것이 아니고 신청인의 상표가 바뀌는 것도 아니며, "-"를 첨가한 뒤에도 "AT&T" 와 <at-t.com> 은 사실상 거의 동일하기 때문에 분쟁도메인이름이 "AT&T"사가 소유하고 운영하는 사이트라고 혼동될 가능성이 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이해관계가 없다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 신청인으로부터 라이선스를 받지도 않았으며 신청인의 상표를 사용할 수 있는 권한도 가지고 있지 않다고 주장한다. 피신청인은

분쟁도메인이름으로 주로 알려진 어떠한 사업체도 운영하고 있지 않고 합법적인 비영리 또한 공정한 사용을 하고 있지 않다고 주장한다. 또한 “att” 사이에 “-”를 추가한다고 하여 피신청인이 권리를 가질 수 있는 새로운 상표가 생겨나는 것이 아니며 적법한 소유자로부터 그의 상표를 표현할 기회를 박탈한다고 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

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 신청인이 “att”에 대한 상표권은 소유하고 있으나 “at-t”에 대한 상표권은 없으며, 분쟁도메인이름은 “att” 상표와는 동일·유사하지도 않다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 AT-TIME의 사업에 필요한 도메인이름을 몰색하던 중 <at-time.com>은 이미 등록이 되어 있는 상황이었고, 마침 분쟁도메인이름에 대한 상표권 등록도 되지 않아서, 이미 제3자에 의해서 오래전에 등록되어 있는 <at-t.com>을 구입한 것이기 때문에, 분쟁도메인이름에 대해서 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁도메인이름을 정상적인 상거래를 통하여 구입하였고, 도메인이름을 구입할 때 AT&T사를 염두에 둔 것이 아니었으며, AT&T사에 분쟁도메인이름의 판매를 위한 어떠한 금전적인 요구도 한 적이 없다고 설명한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 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 판단된다. 피신청인은 센터와의 통신 및 답변서를 통해서 한국어 사용을 선호한다는 점을 분명히 하고 있는 것으로 판단되고, 다른 한편 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그의 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해보면, 신청인은 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단된다. 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정함에 따라서, 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름 <at-t.com>이 신청인의 상표 “AT&T”와 상이하다고 주장하지만, 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 쉼표라거나 최상위도메인명 .com의 추가 또는 삭제는 무시하고 비교·판단해온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 유사하다고 판단된다. 즉, 신청인의 보유상표인 “AT&T” 중 “&”는 도메인이름에 포함될 수 없다는 점을 감안하고 상기 선례들에 비추어 보면, <att.com> 뿐만 아니라 <at-t.com>도 신청인의 상표 “AT&T”와 유사하다고 판단된다. 인터넷환경에서의 상표와의 동일·유사성을 판단함에 있어서는, 영업주체 또는 상품주체 등 출처에 관한 혼동여부 뿐만 아니라 인터넷사용자들의 초기관심의 왜곡 여부도 중요한 판단기준의 하나로 되어야 하기 때문이다.²

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 신청인으로부터 라이선스를 받지도 않았으며 신청인의 상표를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다는 점을 강조하면서, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못하다고 주장한다. 그러나, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름 모두 두개 이상의 단어의 두문자어(acronym) 또는 약어로 되어 있기 때문에, 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 유사하다는 이유만으로 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서까지 배타적인 권리를 가진다고 말할 수 있는지 의문시된다. 특정 두문자어 또는 약어가 여러가지 의미를 수반하는 경우에는, 유사한 문자로 구성된 도메인이름에 대해서 상표권자 이외의 제3자 등록인이 상표권자와 동등한 권리 또는 이익을 가진다고 볼 수 있는 경우도 있기 때문이다.³

통일도메인이름분쟁해결규정 제4(c)조는 피신청인 즉 등록인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 볼 수 있는 상황들을 예시해서 규정하고 있다. 즉, 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정확한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던

¹ Chernow Communications Inc. v. Kimball, WIPO Case No. D2000-0119; VAT Holding AG v. vat.com, WIPO Case No. D2000-0607

² Manipulative Metatagging, Search Engine Baiting, and Initial Interest Confusion

³ ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, WIPO Case No. D2000-0034

경우에는 등록인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있는 것으로 볼 수 있다. 피신청인은 AT-TIME의 사업에 필요한 도메인이름으로 <at-t.com>을 제3자로부터 구입해서 동 도메인이름에 AT-TIME의 웹사이트를 개설하고 동 도메인이름 및 웹사이트를 통해서 DVD 및 DVD player를 판매하는 영업을 수행해왔다. 따라서, 피신청인은 DVD 및 DVD player의 판매를 위해서 분쟁도메인이름을 사용하고 있었다고 볼 수 있고, 그러한 한도에서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 말할 수 있다. 이에 반해서, 신청인은 피신청인의 영업 및 웹페이지에 대해서 적절한 반박을 하지 못하고 있다. 따라서, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다는 점을 충분히 입증하지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장하지만, 그 주장을 충분히 입증했다고 볼 수 있는지 의문시된다. 특히, 신청인은 통일도메인이름분쟁해결규정 제4(b)조에 예시된 부정한 목적의 어느 하나도 설득력있게 입증하지 못한 것으로 보인다. 신청인은 피신청인이 도메인이름을 판매할 목적으로 분쟁도메인이름을 구입했다고 주장하고 있으나, 본건에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매하겠다고 제안한 바도 없었다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름에 개설한 웹페이지는 한글로 작성되어 있고 판매하는 상품도 신청인의 상품이나 서비스와 상이해서 신청인과 피신청인이 서로 경쟁적인 관계에 있다고 볼 수도 없는 상황하에서, 피신청인에게 도메인이름의 사용에 관한 부정한 목적이 있다고 볼 수 있을지 의문시된다. 결론적으로, 신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있음을 입증하지 못한 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증하지 못한 것으로 판단한다. 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

정상조
패널위원

일자: 2001년 10월 1일