



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Marie Claire Album v. Byoung Ryull Moon

사건번호: **D2001-0884**

1. 당사자

신청인:

Marie Claire Album
10 boulevard des Freres Voisin
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FRANCE

피신청인:

문병렬
대한민국 경기도 부천시 원미구 정1동
보람마을 APT

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <marieclaire.net>이고, 분쟁도메인이름은 NETPIA.COM, Inc (KOREA) 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1 영등포전화국 제2별관 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서 (영문본)는 2001년 7월 12일에 전자문서 양식으로 그리고 2001년 7월18일에 일반문서 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 의해 수령되었다.

센터는 2001년 7월13 일에 신청인에게 영문본 해당 서류의 수령을 통지하였고 7월16일자로 등록기관에 대해서 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 전자문서로 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서,

신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 취급 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 도메인이름에 대한 등록약관 상의 언어의 기재, (8) 등록약관에 도메인이름 등록자가 도메인 이름 사용과 관련된 분쟁에 대해 소 제기를 할 경우 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 정했는지 여부.

등록기관은 2001년 7월 21일에 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수령, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황은 아직 잠금 (locked)상태가 아니라 이용가능한 상태인 것으로, (7) 등록약관상의 언어는 한국어임을 알려주었고, (8) 등록기관 Netpia의 등록약관 제10조에 따르면 도메인이름 사용과관련된 분쟁이 있는 경우에 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 정했다고 통지해왔다.

센터는 절차규칙 제11조에 따라서 당사자간에 달리 합의된 바가 없다면 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결한 등록약관 (registration agreement) 상의 언어인 한국어가 행정절차상의 언어로 된다는 점과 이에 따라 신청서도 한국어로 번역하여 7월29일까지 제출되어야 한다는 점을 7월 24일자 전자문서로 신청인에게 통지하였다. 이에 대해 신청인은 피신청인에게 절차상의 언어를 영어로 할 수 있는지 여부를 전자메일을 통해 상의하였으나 실패하자 신청서를 한국어로 번역한 후 8월17일까지 센터에 제출할 수 있도록 센터에 요청해왔고 센터는 이를 허용했다.

신청인이 한글로 번역한 분쟁해결신청서가 8월 8일 전자문서 양식으로 그리고 8월 10일에 일반문서양식으로 센터에 접수되었다.

센터는 8월 21일 피신청인에게 분쟁해결신청서와 행정절차개시를 통지하였는데, 절차규칙 제4조 (c)항에 따라 본 행정절차의 공식 개시일이 8월 21일 임을 알리고 답변서 제출 기한 (9월10일), 행정패널, 통지방법, 수수료, 행정절차, 사건관리자에 관해 통지하였다.

이에 대해 피신청인은 9월8일에 답변서를 전자문서로 센터에 제출하였고, 이에 대해 센터는 9월 12일 해당 답변서를 수령하였음을 피신청인에게 알려주었다.

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 10월 2일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 10월

16일로 통지하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표 및 서비스표는 1937년 프랑스에 상표권 등록이 된 이래 현재 세계 90여 개국에 등록된 ‘MARIE CLAIRE’ 이며 한국에서 1983년 상표권 등록이 되었고 1996년 서비스표도 등록되었다.

현재 피신청인은 분쟁도메인 이름 <marieclaire.net>을 보유하고 있으며 가까운 시일 내에 새로운 웹사이트가 개설될 예정이라는 내용의 글을 담은 단순한 홈페이지를 개설해놓고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일성

신청인은 도메인이름 <marieclaire.net>가 자신이 등록한 세계적인 상표 ‘MARIE CLAIRE’와 동일하다고 주장하고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 적법한 이익이 없다고 주장한다. 원래 도메인 이름 <marieclaire.net>은 1998년 4월 21일 미국 회사 VISIOTEX S.A.의 명의로 처음 등록되어 있던 중 신청인이 NSI 관련규정을 개정할 때까지 분쟁 대상 도메인 이름 사용을 정지하도록 신청하여 수락받아 낸 후 그 몇 달 사이에 신청인이 등록을 하기전에 피신청인이 분쟁 대상 도메인 주소를 먼저 등록하였다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 도메인이름 <marieclaire.net>을 등록한 것은 ‘MARIE CLAIRE’의 상표권자인 신청인이 도메인 이름을 등록하는 것을 방해하기 위한 것이라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다.

‘MARIE CLAIRE’라는 상표는 전세계적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 한국에서도 신청인이 한국어판 유명잡지 ‘MARIE CLAIRE’를 판매하고 있기 때문에 피신청인이 도메인이름 <marieclaire.net>을 등록한 당시인 2000년에 이 상표가 한국에 잘 알려져 있다는 사실을 모르지는 않았을 것이라고 주장한다.

신청인은 피신청인이 <marieclaire.net>라는 도메인이름을 사용함으로써 더 많은 방문자들이 자신의 웹사이트에 관심을 갖도록 ‘MARIE CLAIRE’ 라는 상표 및 잡지의 유명성을 이용하려고 하고 있지만 해당 웹사이트는 ‘MARIE CLAIRE’ 잡지와는 아무런 관련이 없다고 주장하고 있다. 더욱이 피신청인은 신청인에게 보낸 전자우편에서 ‘MARIE CLAIRE’라는 이름은 한국에서 좋은 이미지를 주고 있다고 주장하고 있는데 이는 신청인이 부정목적이 있음을 확인시켜 주는 점이라고 주장한다.

신청인은 피신청인이 ‘MARIE CLAIRE’에 대한 권리에 대해 논의하는 도중 신청인이 보상금조로 미화 1500달러를 지불할 경우 도메인 이름 <marieclaire.net>을 신청인에게 이전하겠다는 약속한 사실과 이 금액은 도메인이름 등록 비용을 훨씬 넘어선 것이라고 지적하면서 피신청인이 도메인이름의 등록과 사용에 부정목적이 있음을 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일성

피신청인은 marie 라는 이름이 자신에게 각별한 인연이 있는 여자의 이름이고 claire라는 이름은 어느 소설의 주인공의 이름이기도 한 친숙한 이름이기에 개인적인 홈페이지로 적절하다고 판단하여 등록하였다고 주장한다.

도메인이름에 관한 부정목적 여부

피신청인은 개인적인 홈페이지 운영을 위하여 적절한 도메인을 찾고 있던중 우연히 해당 도메인 이름이 등록 가능한 것을 알고 등록하였으며, 이 도메인 이름을 등록하기 전에는 동일한 이름의 상표권이 등록되어 있고 패션으로 유명한 회사의 도메인 이름과 일치한다는 사실을 몰랐고 자신은 수십차례 메일을 주고받는 과정에서 해당 상표권의 유명성을 뒤늦게 알게 되었다고 주장한다.

피신청인은 신청인의 상표권을 침해한 바 없고 침해하지 않는 범위내에서 개인적인 홈페이지를 운영할 수 있는 방안을 연구중이며 처음에는 도메인을 운영하지 못하고 있다가 얼마전에 단순한 파킹화면만 띄어 놓았다고 주장한다. 신청인은 이미 도메인이름 <marieclaire.com>을 보유하여 운영하고 있으며 피신청인이 <marieclaire.net>를 도메인 이름으로 등록하였다고 하여 그들의 인터넷상의 영업이 방해받는 것은 아니라고 주장한다.

피신청인은 처음부터 해당 도메인을 매각할 생각은 없었지만 신청인이 1년동안 끈질기게 이전을 요구하여 부득히 이전 대가로 \$1500을 요구했던 것이며 그 금액은 그 들이 수십차례 메일을 통하여 이전을 요구하여 그동안의 정신적 경제적 손실과 영어번역에 소모된 비용을 감안하여 요구하였던 금액이라고 주장하고 있다.

6. 논점 과 판단

행정절차상의 언어

통일 도메인이름 분쟁해결 규정을 위한 절차 규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정 절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인 이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관인 Netpia가 WIPO 중재 및 조정 센터 (이하 센터)에 통지해온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 양당사자에 대한 행정절차의 공정성과 함께 피신청인측이 영어로 행정절차를 진행하는 것에 상당한 어려움이 있음을 표시한 점을 고려하고 한국어 이외에 다른 언어를 사용해야 할 예외적 사정이 없으므로 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

통일 도메인이름 분쟁해결규정 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)

제 4조 (a)에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음의 사항을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (2) 등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
- (3) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

상표 및 서비스표와 도메인이름의 동일성 또는 유사성 여부

신청인은 분쟁도메인 이름의 관련 부분이 자신이 한국을 포함한 90여 개국에 등록한 상표 및 서비스표인 ‘MARIE CLAIRE’와 동일하다고 주장한다. 한편, 피신청인은 해당 도메인 이름이 자신에게 친숙한 이름인 marie 라는 여자의 이름과 claire라는 소설 주인공의 이름을 합성한 용어로서 개인적인 홈페이지로 적절하다고 판단하여 등록하였다고 주장하고 있지만 그 동일성을 적극적으로 부인하지 않고 있다. 본 패널은 분쟁 도메인이름은 신청인이 세계 각국에 등록한 상표 및 서비스표인 ‘MARIE CLAIRE’와 동일하다고 판단한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)에 따라 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점만 입증하면 충분하고 자신이 이에 대한 권리와 정당한 이익이 있음을 입증할 필요는 없다. 이에 따라 신청인은 분쟁 도메인이름이 자신의 상표와 동일하며 피신청인이 자신의 상표권의 유명성을 이용하여 이익을 얻고자 하지만 해당 웹사이트는 ‘MARIE CLAIRE’ 잡지와는 아무런 관련이 없다고 주장하고 있다

이에 대해 피신청인은 신청인측의 주장에 대항하여 자신의 정당한 이익이나 권리를 입증하기 위하여 분쟁해결규정 제4조 (c)에서 예시한 것과 같은 사항을 제시하여야 함에도 불구하고 설득력있는 증거를 제시하지 못하고 있다. 첫째, 피신청인은 해당 도메인이름을 등록하기 전에는 신청인의 상표권의 유명성도 몰랐고 그 후 신청인과 이메일을 주고받는 과정에서 해당 상표권과 서비스표의 유명성을 알게 되었다는 점과 자신이 먼저 해당 도메인 이름을 선점하였다는 점을 제시하였지만 이는 자신이 그러한 권리나 정당한 이익을 있음을 입증한 것으로 볼 수 없다. 둘째, 피신청인은 신청인의 상표권을 침해한 바 없고 앞으로 침해할 생각도 없다고 주장하지만, 상표권의 침해여부는 본 행정절차의 직접적인 판단대상에 해당하지 않으며 이는 자신이 해당 도메인 이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 입증한 것으로 볼 수도 없다. 셋째, 신청인의 상표권을 침해하지 않는 범위내에서 개인적인 홈페이지를 운영할 수 있는 방안을 연구중이며 현재는 단순한 파킹화면만 띄어 놓았다는 사실도 피신청인의 권리나 정당한 이익을 입증하기에는 충분치 못하다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a) (iii)에 의하면 신청인은 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되었고 부정한 목적으로 사용되고 있음을 입증해야 한다. 첫째, 이 사건에서 피신청인이 해당 도메인이름을 등록하여 등록비용을 초과하는 상당한 가격으로 판매하기 위한 의도를 보였고 이외에 다른 구체적인 사업계획이나 운영방안이 없는 점을 고려한다면 피신청인은 부정한 목적을 갖고 등록한 것에 해당하는 것으로 판단된다. 둘째, 이 사건에서 피신청인이 등록시에는 해당 도메인 이름의 유명성을 몰랐고 등록 후 매각의 의도가 없었다고 주장하지만 대한민국에도 잘 알려진 상표이므로 이를 매각하지 않을 경우에는 신청인의 상표와 동일한 도메인 이름을 보유함으로써 그 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 더 많은 방문자들을 자신의 웹사이트로 들어오도록 유인하려는 의도를 쉽게 추론할 수 있으므로 피신청인이 부정한 목적으로 해당 도메인을 이용을 하고 있다고 판단된다. 셋째 이 사건에서 피신청인은 도메인 이름을 등록한 후 처음 얼마간은 도메인을 운영하지 않고 있다가 현재는 단지 외형상 웹사이트를 갖춘데에 불과하고 이를 통한 어떤 사업활동도 하지 않았다고 주장하고 있는데 이렇게 소극적으로 도메인을 보유하고 있는 사실도 부정한 목적의 이용에 해당된다고 판단된다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록하고 사용하고 있다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인보유상표 내지 서비스표와 동일하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 이용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 규정 제4조(a)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철
패널위원

일자: 2001년 10월 20일