



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Halifax Group plc v. Jongsun Park

사건번호: **D2001-0889**

1. 당사자

신청인:

Halifax Group plc
6th Floor Collinsons, Trinity Road
Halifax, West Yorkshire, HX1 2RG
United Kingdom

신청인의 법정대리인

Scott Greenwood, Esq.
Halifax Group plc
Legal Department
6th Floor Collinsons, Trinity Road
Halifax, West Yorkshire, HX1 2RG
United Kingdom

피신청인:

박종선
대한민국 경기도 안양시 범계동 목련우성아파트 503동 201호

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <halifaxequitable.com>이고, 분쟁도메인이름은 (주)한강시스템, 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본 및 한국어본이 2001년 7월 12일에 전자우편양식으로, 그리고 2001년 7월 19일에 하드카피 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2001년 7월 17일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 이어서 2001년 7월 20일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(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)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록계약상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록계약에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 2001년 7월 21일의 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 표시해주었으며 (7) 등록계약은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록계약에 있어 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해주었다.

신청인은 센터에 대한 분쟁해결신청서 송부시 동일한 문서를 피신청인에게도 전자우편양식으로 발송하였으며 피신청인은 이에 대하여 2001년 7월 14일, 본건 분쟁에 있어 한국어를 사용할 것을 요구하는 서신을 전자우편양식으로 센터에 발송하여 센터는 이를 수령하였다.

센터는 2001년 7월 24일, 한국어로 작성된 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문을 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 하드카피를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였는바, 전자우편양식으로 발송한 문서는 동일자로 피신청인에게 수령되었으며 피신청인은 또한 그 하드카피 역시 수령하였음을 답변서를 통하여 확인하였다.

피신청인은 2001년 8월 13일, 신청인의 주장 사실을 반박하는 상세한 답변서를 전자우편으로 센터에 송부하였고 또한 2001년 8월 21일에는 그 하드카피를 센터에 송부하여 센터는 이를 수령하였다.

신청인 및 피신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 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 2001년 9월 3일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 9월 17일로 통지되었다.

2001년 9월 12일, 패널위원은 절차규칙 제12조에 따라 신청인에 대하여, 신청인이 원할 경우, 피신청인의 답변서에 대한 추가답변서를 2001년 9월 18일까지 제출할 것을 요구하였으며 이에 따라 결정예정일은 2001년 9월 23일로 연기되었다. 이와

같은 패널위원의 결정은 같은 날 센터에 의하여 신청인 및 피신청인에게 통지되었다. 패널위원의 요구에 따라 신청인은 2001년 9월 17일 피신청인의 답변에 대한 신청인의 답변서를 센터에 제출하였다.

2001년 9월 18일, 피신청인은 센터에 전자우편양식으로 보낸 서신을 통하여 재답변서를 제출할 기회를 줄 것을 요청하였으며, 이에 따라 패널위원은 2001년 9월 20일 두번째 패널명령을 통하여 피신청인의 신청을 받아들였으며 또한 당사자 모두에게 추가 주장을 제출할 것을 허용하였다. 두번째 패널명령을 통하여 당사자 쌍방에게 허용된 기간은 2001년 9월 26일까지였으며 결정예정일은 패널위원의 요청에 따라 2001년 10월 8일로 재결정되었다. 패널위원의 허용에도 불구하고 피신청인은 추가 답변서를 제출하지 않았으며 신청인 역시 2001년 9월 17일자 답변서 이후에 어떠한 추가 서면도 제출한 바가 없다.

4. 사실관계

본건 신청 대상 상표중 하나는 "halifax"이고 신청인은 영국 및 아일랜드에 있어 각종 서비스 및 상품에 대하여 "halifax"라는 단어를 포함한 다수의 상표를 등록하여 사용하고 있다.

분쟁 도메인이름 <halifaxequitable.com>은 피신청인에 의해서 보유하고 있으며 피신청인은 현재 본 도메인이름을 이용하여 웹페이지를 개설하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

상표에 대한 신청인의 권리

신청인은 "halifax" 상표에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있으며 또한 신청인의 자회사중의 하나인 Clerical Medical Investment Group (Holdings) Limited("CMIG")가 Equitable Life Assurance Society("ELAS")를 인수하고 이에 따라 ELAS가 "equitable"이라는 이름에 대하여 쌓아온 신용과 명성, 그리고 "equitable" 단어를 포함하는 등록 상표들을 모두 ELAS로부터 양도받음으로 인하여, 신청인은 "equitable" 상표 및 두개의 상표를 결합한 형태인 "halifax equitable"에 대하여도 상당한 신용과 명성을 획득했다고 주장한다.

분쟁 도메인이름과 상표와의 유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 및 그 자회사가 권리를 보유하고 있는 상표인 "halifax" 및 "equitable", 또 그의 결합명칭인 "halifax equitable"과 유사하다고 주장한다. 특히 분쟁도메인이름은 신청인이 ELAS를 인수한다는 발표를 하면서 새 회사가 사용할 것이라고 공표한 브랜드인 "halifax equitable"을 그대로 차용한 것으로 이와 극히 유사한 것이라고 주장한다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름의 일부로 일반적으로 알려진 적이 있거나 분쟁 도메인이름의 일부를 사용한 적이 전혀

없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁 도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 즉, 신청인은, 피신청인에 의한 분쟁 도메인이름의 등록은 신청인이 ELAS를 인수한다는 발표가 있는 날 등록되었으며 그 후 분쟁 도메인 이름은 낙달동안 빈 화면에 링크되어 있다가 신청인이 피신청인에게 분쟁도메인이름이 이전되지 않으면 ICANN에 제소할 것이라는 이메일을 보내자 첫화면을 만들었고 이는 신청인의 분쟁 도메인이름 등록행위가 대중적인 혼동을 일으키고 신청인의 웹사이트를 방문하고자 하는 사람들이 대신에 피신청인의 웹사이트로 접속하도록 함으로써 상업적 이익을 얻기 위하여 신청인 상표의 명성과 신용을 이용하기 위하여 이루어진 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인 권리의 부존재

피신청인은 “halifax”란 일정한 지명을 말하는 것이므로 그 사용권은 신청인에게 독점적으로 주어지는 것이 아니라 세계 어느 누구라도 사용할 수 있는 보통명사의 성격을 가지고 있으며, 또한 신청인의 상표권은 영국내에서만 한정된 것일뿐 한국의 경우 다른 제3자가 “halifax”에 대하여 상표를 등록하고 있는 상황이므로 신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 피신청인에 대하여 자신의 상표권을 주장할 수 없다고 주장한다.

분쟁도메인이름 사용에 대한 피신청인의 정당한 이익 및 부정한 목적의 부존재

분쟁도메인 이름의 사용권과 관련하여, 피신청인은 1996년경부터 “Go to Halifax”라는 단어를 사용해왔으며 또 신청인으로부터 전자우편양식으로 사용중지 등을 요구받기 이전에 피신청인은 이미 분쟁도메인이름을 이용한 향후 웹사이트 구축계획을 세우고 있어 이에 대한 ‘사용준비중’이었다고 주장한다. 또한 신청인의 ELAS 인수와 관련하여서는, 피신청인은 이와 같은 인수사실을 전혀 몰랐음을 주장한다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조 및 피신청인이 체결한 등록계약에 따라서 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정을 위한 절차규칙 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 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 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용을 판단한다.

상표와 분쟁도메인 이름의 동일성 또는 유사성 여부

분쟁도메인 이름은 <halifaxequitable.com> 이며 신청인은 유럽 및 영국에 있어 “halifax”라는 단어를 포함하는 상표를 다양한 서비스 및 상품에 대하여 등록하고 있으며 자회사인 CMIG를 통하여 “equitable” 단어를 포함한 다수의 상표를 등록하고 있다. 또한 “halifax”와 “equitable”은 신청인 및 신청인의 자회사가 인수한 ELAS가 오랜 기간 사용한 상호의 주요 부분이기도 하다. 분쟁도메인 이름은 “halifax”와 “equitable”을 단순 결합한 것으로서 신청인이 직접, 간접으로 권리를 가지는 상표인 “halifax”와 “equitable” 자체에 대하여는 물론 이의 결합형인 “halifax equitable”과 비교할 때, 상호 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 지극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 “halifax”가 지명의 하나라는 것, 그리고 한국에 있어 “halifax” 단어에 대한 제3자 명의의 상표등록이 존재한다는 사실에 근거하여 신청인의 권리를 부정하고자 하나, 위의 사실만으로는 “halifax” 및 “equitable” 단어를 포함하는 다수의 상표에 대하여 등록권을 보유하고 또한 이를 상호의 주요 부분으로 사용하여온 신청인의 권리 및 분쟁 도메인 이름에 대한 신청인의 본건 청구를 배척할 근거가 되지 못한다고 할 것이다.

분쟁도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인 이름에 대한 정당한 권리 혹은 이익의 근거로서 1996년부터 “Go to Halifax”라는 단어를 사용해왔다고 주장한다. 그러나 피신청인이 주장한 자료만으로는 위 주장을 입증하기에는 부족하고 달리 이를 입증할 자료가 없다고 판단된다. 나아가, 피신청인의 주장만으로는 피신청인이 “Go to Halifax”라는 단어를 어떠한 형태로 사용하였는지가 불분명하며, 더욱이 피신청인이 “halifax”라는 단어를 “equitable”과 결합하여 사용할 어떠한 정당한 권리나 이익이 있다고 보기 어렵다.

또한, “halifax”라는 단어가 지명의 하나라거나 한국에 있어 제3자 명의로 “halifax”라는 단어를 포함하는 상표가 등록되어 있다는 것은, 그 사실의 존부를 떠나, 분쟁도메인 이름의 사용에 대하여 피신청인이 어떠한 권리 또는 정당한 이익이 있음을 인정할 근거가 될 수 없다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같고, 따라서 이와 같은 피신청인이 신청인의 상표와 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인 이름을 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다. 더욱이 피신청인에 의한 분쟁도메인 이름의 등록은 신청인이 ELAS를 인수할 것을 발표하고 이와 같은 내용이 세계적인 통신사들을 통하여 널리 공표된 직후에 이루어졌고 따라서 피신청인의 분쟁도메인 이름의 등록은 신청인의 ELAS 인수에 착안하여 이루어졌음이 인정된다. 따라서 피신청인의 분쟁 도메인 이름의 등록 및 사용은 신청인의 상표 자체는 물론, 신청인이 ELAS 인수를 통하여 새로이 추구하는 사업에 있어

대중적인 혼동을 일으키고 이를 통하여 신청인 상표의 명성과 신용을 이용하기 위하여 이루어진 부정한 목적의 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 <halifaxequitable.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2001년 10월 8일