



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

EREMA Engineering Recycling v. 허 중현

사건번호: D2001-1294

1. 당사자

신청인: EREMA Engineering Recycling, Maschinen und Anlagen, Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 4052 Ansfelden, Austria.

신청인의 법정대리인: Dr. Reinhard Schanda, Sattler & Schanda, Attorneys at Law, Stallburggasse 4, 1010 Vienna, Austria.

피신청인: 허 중현(Junghyun Her), 대한민국 서울시 관악구 신림12동 598-100 새화빌딩 301 #b.

2. 도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본이 2001년 10월 24일에 전자우편양식으로, 그리고 2001년 11월 2일에 일반서면 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2001년 10월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다. 또한 신청인은 센터에 대한 분쟁해결신청서 송부시 동일한 문서를 피신청인에게도 전자우편양식으로 발송하였다.

센터는 이어서 2001년 10월 30일에 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 10월 31일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본은 아직 받지 않았으나 곧 수신할 것이라는 점, (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 표시해 주었으며, (7) 등록계약은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록계약에 있어 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해 주었다.

센터는 2001년 11월 5일, 신청인에 대하여 신청인의 신청은 규정 제11조가 규정하는 행정절차상 언어 요건을 충족한 것임을 통보하고 2001년 11월 25일까지 이를 시정할 것을 요구하였으며 이에 따라 신청인은 분쟁해결신청서의 한국어본을 2001년 11월 20일에는 전자우편양식으로, 그리고 2001년 11월 23일에는 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2001년 11월 26일, 한국어로 작성된 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문을 한국어 및 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2001년 12월 16일임을 통지하였다.

피신청인은 센터의 통지에도 불구하고 2001년 12월 16일까지 답변서를 제출하지 아니하였으며 이에 따라 센터는 2001년 12월 18일 피신청인의 답변서가 제출되지 않았음을 신청인 및 피신청인에게 전자우편양식으로 통지하였다. 바로 그 다음날인 2001년 12월 19일, 피신청인은 자신의 주장을 상세하게 담은 답변서를 전자우편양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 답변 미제출에 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 2002년 1월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 2월 8일로 통지되었다.

4. 사실관계

본건 신청대상 상표는 “erema”이다. 신청인은 1983년 오스트리아법에 의하여

설립된 유한책임회사로 “erema”를 그 상호의 일부로 하고 있으며 “erema”란 단어에 대하여 오스트리아 및 피신청인의 소재지국인 대한민국은 물론, 오스트레일리아, 베네룩스, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스 등 다수의 국가에서 합성수지재생처리기 등의 상품에 대하여 상표로 등록하여 사용하고 있다.

분쟁 도메인이름 <erema.com>은 피신청인이 2001년 7월 18일자로 등록하여 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

상표에 대한 신청인의 권리

신청인은 "erema" 상표에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있을 뿐 아니라 이는 전세계적으로 널리 알려져있는 신청인의 회사명과 동일하며 따라서 신청인은 이와 같은 명칭에 대하여 타인의 사용을 저지할 권리를 보유하고 있다고 주장한다.

분쟁도메인이름과 상표와의 유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표이며 신청인의 회사명인 “erema”를 그대로 차용한 것으로 이와 동일한 것이라고 주장한다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 일부로 일반적으로 알려진 적이 있거나 분쟁도메인이름에 대한 사용권을 부여받거나 혹은 이를 사용한 적이 전혀 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 오로지 신청인에게 매각하고자 하는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 신청인에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 바로 다음날인 2001년 7월 19일 신청인에게 분쟁도메인이름의 등록사실을 알려주면서 신청인에게 이를 매수할 것을 제안하였는바, 피신청인은 애초 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표와 동일한 것임을 이미 알고 있었고 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 이를 신청인에게 매각함으로써 부당한 이득을 취득하기 위한 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 주장 내용은 제출된 답변서의 전체 내용을 볼 때, 다음과 같이 요약할 수 있다.

신청인 권리의 부존재

피신청인은, 일부 국가에 있어서 신청인의 상표가 등록되어 있다는 사실만으로는 신청인이 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록을 저지할 권리가 있다고 할 수 없고 또한 “erema”라는 영문약자가 나타낼 수 있는 단어가 무수히 많은 이상

신청인만이 이에 대한 권리를 주장할 수 없다고 주장한다.

분쟁도메인이름 사용에 대한 피신청인의 정당한 이익 및 부정한 목적의 부존재

피신청인은 향후 피신청인의 사업에 사용하기 위한 용도로 분쟁도메인 이름을 등록하였을 뿐, 신청인에게 매각하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이 아니며 분쟁도메인이름은 유지비를 지불하지 않아 삭제된 것을 등록한 것이므로 피신청인은 이를 사용할 정당한 이익이 있다고 주장한다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

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

피신청인 답변서의 고려

피신청인은 애초 규정에 따라 센터가 지정한 답변서 제출기한인 2001년 12월 16일까지 답변서를 제출하지 않았다. 그러나 피신청인이 센터의 답변서 불제출 통지를 받은 바로 다음날 답변서를 제출한 사실, 그리고 무엇보다도 규정 제10조 (b)항이 규정하는 당사자들에 대한 공평한 기회제공의 원칙을 존중하여, 본 패널은 규정 제10조에 따라 부여받은 권한에 기하여 본건의 결정에 있어 피신청인의 답변서를 포함한다.

신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정(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 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용을 판단한다.

상표와 분쟁도메인이름의 동일성 또는 유사성 여부

분쟁도메인이름은 <erema.com> 이며 신청인은 피신청인의 소재지국인 대한민국은 물론, 유럽, 미국 및 아시아의 수개국에 있어 “erema”라는 단어를 상표 등록하고 있으며 이는 또한 신청인이 1983년 설립 이래 지속적으로 사용해온 신청인 상호의 주요 부분이기도 하다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표인 “erema”와 상호 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 지극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 일부 국가에 있어서의 상표 등록만으로 신청인이 분쟁 도메인이름의 등록을 저지할 수 없다고 주장하나, 신청인이 이미 “erema”를 수개 국가에 상표등록하고 이를 사용하고 있음이 명백한 이상 신청인은 규정이 인정하는

권리존재 요건을 충족한 것이며, 나아가 “erema”란 영문약자가 나타낼 수 있는 단어가 여러 개가 있을 수 있다는 사정은 신청인의 권리를 부정하는 이유가 되지 못한다고 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 향후 사업상 사용하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하나, 이를 입증할 어떠한 자료도 제출된 바 없다. 그외 피신청인이 “erema”란 상표 혹은 상호를 과거에 사용했다거나 이에 대한 사용권을 부여받았다는 어떠한 증거도 존재하지 않는다. 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같고, 따라서 이와 같은 피신청인이 신청인의 상표와 동일하거나 극히 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다. 더욱이 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 바로 그 다음날 신청인에게 서신을 보내어 분쟁도메인이름을 매수할 것을 제안하였으며 그것이 신청인의 비즈니스에 이익이 될 것이라는 사실, 그리고 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표로 전세계에서 사용해야 할 것이라는 사실을 언급함으로써 애초부터 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 및 상호와 동일하다는 것을 알고 있었다고 판단된다. 나아가, 유지비를 지불하지 않아 삭제된 도메인이름을 등록했다는 사실은, 분쟁도메인이름의 등록과 관련하여 피신청인에게 정당한 이익을 부여하거나 피신청인의 부정한 목적을 부인하는 이유가 되지 못한다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 오로지 신청인에게 이를 매각하기 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 <erema.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 2월 7일