



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Vietex Inc. v. 이 종길 (Jong-Gil Lee)

사건번호: D2001-1426

1. 당사자

신청인: Vietex Inc., 624 Haverford Road, Haverford, Pennsylvania 19041, U.S.A.

피신청인: 이 종길(Jong-Gil Lee), 대한민국 부산광역시 동래구 사직3동 147-55,
우편번호 607-813

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <vietex.com> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동, 395-70 전문건설회관 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 12월 6일에 전자매체로 그리고 2001년 12월 11일에 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2001년 12월 12일에 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, 우 편 주 소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5)통일도메인이름분쟁해결규정(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 12월 13일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (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 재판관할로 할 것을 (등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만) 승낙한 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인해 주었다.

센터는 2001년 12월 14일 신청인에게 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 한국어임을 통지하였다. 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.

신청인은 재판관할의 합의에 관해서 수정한 분쟁해결신청서 영문본을 2001년 12월 18일에 전자매체로 그리고 2001년 12월 27일에 서면의 형태로 센터에 제출하고, 국문본은 2001년 1월 9일에 전자매체로 그리고 2002년 1월 14일에 서면의 형태로 센터에 제출했다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2001년 12월 13일에 영문본에 대하여 그리고 2002년 1월 24일에 국문본에 대하여 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 또한, 센터는 2002년 1월 25일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 분쟁해결신청서의 사본(영문 및 국문)이 통지문과 함께 피신청인에게 발송되었다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2002년 2월 14일까지 답변서를 제출하지 않았고, 센터는 2002년 2월 18일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

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 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 3월 6일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은

절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 3월 20일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “VIETEX”이고, 신청인은 직물의 품질관리와 테스트, 직물 디자인, 직물생산에서 주문, 그리고 제품 사양 등에 관련하여 당해 상표를 등록해서 사용하고 있다.

도메인이름 <vietex.com>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다. 2002년 3월 18일 현재 분쟁도메인이름은 활성화되어 있지 않은 상태이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표인 “VIETEX”와 동일하거나 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 주장한다. “VIETEX”는 직물의 품질관리와 테스트, 직물 디자인, 직물생산에서 주문, 그리고 제품 사양 등에 관련하여 사용되고 있다. 신청인은 1993년부터 상표를 상업적으로 사용하기 시작하였고, 2000년 8월 28일에 미 특허와 상표국에 상표등록을 신청하여, 2001년 10월 18일에 공개적으로 사용되도록 승인되었다. 신청인은 현재 <vietex.net>, <vietex.info> 등의 도메인이름을 소유하고 있다.

특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표인 “VIETEX”와 동일하고 접미사 “.com” 을 추가한다고 해도 혼동을 충분히 피할 수 없기 때문에, 분쟁도메인이름은 신청인 보유 상표와 동일하거나 혼동을 유발할 만큼 유사하다고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름이 “VIETEX”와 출처, 후원, 제휴, 추천관계가 있는 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.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 2001년 12월 5일 현재 <vivadomain.com/vietex> 사이트를 통하여 <vietex.com> 도메인이름을 판매용 목록(\$1,500)에 올리고 있다고 주장하고 있다. 신청인은 <vivadomain.com>의 주요 웹사이트에 접속을 시도하였을 때, 그 사이트는 <www.sexkorea.jp> 라는 웹사이트에 자동적으로 즉각 연결되어, 음란한 원래 사이트와 더불어 몇 가지 스크린이 떠오른다고 설명하면서, 2001년 12월 15일 현재 분쟁도메인이름은 활성화되어 있지 않다고 주장한다. 특히 신청인은, 오직 당시에 들어간 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있을 뿐이기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 등록상표나 서비스상표를 획득하지 않았고 신청인으로부터 라이선스를 받지도 않았으므로, 신청인의 상표를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 주로 알려진 어떠한 사업체도 운영하고 있지 않고 합법적인 비영리 또한 공정한 사용을 하고 있지 않음을 강조하고 있다.

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.

신청인은 피신청인이 2001년 12월 5일 현재 <vivadomain.com/vietex> 사이트를 통하여 분쟁도메인이름 <vietex.com>을 판매용 목록(\$1,500)에 올리고 있다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 요청했던 가격이 등록비용을 초과한 상당한 가격이므로, 피신청인의 분쟁도메인이름 등록은 판매를 위한 부정한 목적으로 행해진 것이라고 강조한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2002년 2월 14일까지 답변서를 제출하지 않았고, 특별한 상황을 이유로 기한연장을 요청하지도 않았다. 센터는 2002년 2월 18일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였고, 행정패널이 구성되었다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <vietex.com>은 신청인 보유 상표인 “VIETEX”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름의 핵심은 신청인 보유 상표와 동일하고, 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 첨표라거나 최상위도메인명 <.com>의 추가 또는 삭제는 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표는 동일하다고 말할 수 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 판단된다. 특히, 피신청인은 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 한 바도 없고, 분쟁도메인이름이 피신청인의 상품이나 서비스를 표시하는 표장으로 알려져 있는 것도 아니기 때문에,² 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 판단된다.

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

² 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (c)항

분쟁도메인이름이 피신청인의 영업을 설명하는 "기술적인 (descriptive) 용어" 또는 "관용적인 명칭"이라면 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 이익 또는 권리를 가진다고 볼 수 있는 여지가 있겠지만,³ 피신청인은 답변서를 제출하지 않았기 때문에, 본 사건을 담당한 행정패널로서는 신청인이 주장한 사실만을 토대로 해서 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있다고 판단할 수는 없다.

사실, 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있는지 여부에 대해서는 어느 국가의 국내법에 의해서 판단하느냐에 따라서 그 결과가 달라질 수 있는 문제로서 판단하기 어려운 문제의 하나인 것이다. 이러한 어려움을 고려해서, 규정은 피신청인이 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수 있는 경우를 예시적으로 열거해서 규정하고 있는데, 그 중 하나의 항목으로 피신청인이 부정한 목적 없이 상품이나 서비스의 제공을 위하여 도메인이름을 사용하고 있었거나 사용하기 위한 상당한 준비를 한 경우를 들고 있다. 그러나, 피신청인은 분쟁도메인이름의 사용이나 사용이나 그 준비를 입증한 바도 없고, 신청인의 주장에 비추어 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하고 있거나 사용을 위한 준비를 한 바가 없다고 판단된다. 따라서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때에 등록기관과의 사이에 체결한 등록약관의 일부로 삽입되어 있다고 말할 수 있는 규정에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록이 그 실질적인 사용목적을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단되고, 등록이후 상당기간동안 그 사용이나 사용을 위한 준비도 한 바 없이 판매의 기회만을 기다리고 있는 점을 고려해볼 때,⁴ 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다고 판단한다. 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <vietex.com>을 신청인 Vietex Inc.에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 3월 20일

³ *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO Case No. D2000-1654; *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO Case No. D2000-1151; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, Case No. AF-0104 (eResolution Mar. 20, 2000)

⁴ *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003; *J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing*, WIPO Case No. D2000-0035