



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Crédit Commercial de France 대 김해숙

사건번호: D2002-0094

1. 당사자

신청인: Crédit Commercial de France, Direction des Affaires Juridiques et Fiscales,
103 avenue des Champs Elysées, 75508 Paris, France.

피신청인: 김해숙, 대한민국 서울 종로구 필동 55-4.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <hsbcccf.com>, <ccfhsbc.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강 시스템즈 주식회사 (도레지닷컴) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 1월 29일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 1월 31일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 2월 6일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 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, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의

기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2002년 2월 7일의 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 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음(단, 등록기관과 등록인간의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

등록약관상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 2월 7일 신청인에 대하여 2002년 2월 27일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 2002년 2월 26일 한글번역본 분쟁해결신청서가 전자양식 및 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 2월 26일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검하였다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 2월 27일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 3월 19일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 3월 19일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 3월 25일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 4월 16일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 4월 30일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 프랑스에서 개인 및 기업금융, 투자은행업, 자산관리업에 종사하고 있으며, 적어도 프랑스 내에서 CCF로 널리 알려져 있다. 신청인은 프랑스내에 650여 지점을 두고 있으며 13,000여명의 직원을 고용하고 백만명 이상의 고객을 상대로 위 금융사업을 하고 있다. 신청외 HSBC 그룹은 런던에 본사를 두고 있으며 세계 80 여개국에 5,000개 이상의 사무실을 두고 전자상거래 부문을 비롯하여 개인, 기업, 투자, 무역 등 광범위한 분야에서 다양한 금융서비스를

제공하고 있는 세계적인 기업이다. 또한 HSBC 그룹은 세계 각국에서 다양한 매체를 통하여 HSBC 그룹의 사업과 관련된 광고를 하고 있다.

신청인은 프랑스는 물론 한국을 포함한 수십여 국가에 “CCF”와 관련된 상표권을 등록한 상표권자이며, HSBC 그룹 또한 전세계 수십여 국가에 “HSBC”와 관련된 상표를 등록하였다.

2000년 4월 1일 HSBC 그룹과 신청인은 HSBC 그룹이 신청인을 인수할 목적으로 신청인 발행의 주식을 공개매수한다는 두 회사 사이의 협정을 발표하였고, 2000년 7월에는 HSBC 그룹과 CCF의 통합이 기자회견을 통하여 발표되었다.

신청인과 HSBC 그룹은 두 회사 사이의 통합 이전에 <ccf.com>, <hsbc.com>을 비롯하여 ccf, hsbc를 포함하는 다수의 도메인이름을 각 등록하여 사용하여 왔으며, 두 회사의 통합 이후에는 <ccf-hsbc.com>, <hsbc-ccf.com>등 두 회사의 명칭을 통합한 도메인네임을 다수 등록하였다.

HSBC 그룹은 신청인에게 HSBC 그룹의 상표권을 프랑스내에서 사용하는 것을 허용하였고, 본건 행정절차에서 신청인으로 하여금 HSBC 그룹의 이익을 대변할 수 있도록 그 권한을 위임하였다.

분쟁도메인이름은 2000년 4월 2일 최초로 등록되었으며, 피신청인은 2002년 5월 13일 분쟁도메인이름의 등록자가 되었다. 신청인은 2001년 7월 27일과 8월 23일에 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 신청인에게 양도할 것을 요청하는 서신을 보냈으나, 아무런 답변을 받지 못하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인과 HSBC 그룹이 각각 그 권리를 보유한 등록상표와 동일하거나 유사하고, 특히 신청인과 HSBC 그룹이 통합됨에 따라 두 회사의 상표가 통합되어 사용될 것이라는 점에서 분쟁도메인이름은 두 회사의 상표권과 동일하거나 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않으며, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표권에 대하여 알고 있었을 가능성이 높다는 점을 들어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다. 또한 신청인의 수차에 걸친 양도 요청에 대하여 피신청인이 아무런 응답을 하지 않은 사실, “ccf”와 “hsbc”의 조합은 아무런 의미가 없음에도 불구하고 피신청인이 위 두 단어의 조합을 선택하여 도메인이름을 등록한 사실

등에 비추어 보아도 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 사실이 인정되어야 한다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

신청인은 영어가 신청인과 피신청인 모두에게 공정한 중립적인 언어이고, 신청인이 신청서에 첨부된 모든 문서를 한국어로 번역해야 한다면 신청인에게 지나치게 불리하며, 피신청인이 영어를 사용하는데 반대한 사실이 없으므로 행정절차상의 언어는 영어가 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 절차규칙 제11조는 신청인과 피신청인 사이에 다른 약정이 없는 한 행정절차상의 언어는 원칙적으로 도메인이름 등록약관상의 언어가 되어야 한다고 규정하고 있으며, 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 한국어이다. 또한 행정패널은 본 행정절차상의 언어가 영어로 되어야 할 특별한 이유를 발견하지 못하였다. 따라서 행정패널은 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단하며, 이에 따라 결정문도 한국어로 작성되었다.

다만, 절차 진행의 편의와 피신청인의 방어권을 고려할 때 신청인 제출의 모든 서류가 한국어로 번역되어야 한다고 생각되지는 않는다. 따라서 신청서가 한국어로 번역되어 제출됨으로써 피신청인이 신청인 주장의 주요 내용을 알 수 있게 되었고, 피신청인으로부터 다른 증거서류를 번역하여 제출할 것이 요구되지도 않은 이상, 행정패널은 신청서 이외의 다른 서류의 번역이 없어도 신청인의 신청에 대한 결정을 할 수 있다고 판단한다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조(a)항에 규정된 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조(a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 본 행정패널은 절차규칙 제14조(b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 적절한 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (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.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인이나 HSBC 그룹의 상표를 개별적으로 놓고 보면, 본건 분쟁도메인이름과 동일하거나 유사하다고 보기는 어려울 것이다. 그러나 신청인과 HSBC 그룹은 통합되었고, 양자의 상표를 합하여 보면 분쟁도메인이름과 동일하다는 점에 의문이 없다. 더욱이 신청인은 HSBC 그룹으로부터 “hsbc”와 관련된 상표권을 사용할 수 있도록 허락받았다. 즉, 분쟁도메인이름은 신청인이 그 권리를 갖고 있는 “ccf”와 “hsbc” 상표의 조합과 동일한 것이다.

이와 같은 상황이라면 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 요건이 갖추어졌다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며 부정할 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지도 않고, 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 사용하거나 공정하게 사용하고 있지 않은 것으로 보인다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 규정 제4조(c)항에 규정된 사정을 비롯한 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다.

그렇다면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

신청인과 HSBC 그룹의 상표권 및 두 회사의 통합을 고려하지 아니하면, “hsbcccf”나 “ccfhsbc”는 아무런 의미가 없는 문자의 나열에 불과하다. 그리고 피신청인은 이와 같이 아무런 의미없는 문자의 나열을 도메인이름으로 선택한 이유에 관하여 전혀 설명을 하지 못하고 있다. 또한 HSBC 그룹이나 신청인이 비교적 전세계적으로 알려져 있는 회사라는 점을 고려하면 피신청인은 두 회사의 상표권이나 두 회사 사이의 통합을 알고 있었을 가능성이 높다. 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이나 사용은 신청인과 HSBC 그룹의 상표권 및 두 회사의 통합을 염두에 두고 이루어진 것이라고 충분히 추정할 수 있다.

이와 같은 피신청인의 행위가 어떤 목적에 의하여 이루어진 것인지는 분명하지 아니하다. 그렇지만 위와 같은 추정에 의하여 피신청인의 부정한 목적을 인정하는 것은 충분히 가능하다고 생각된다. 위와 같은 추정에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 신청인의 상표권의 존재를 알고 있으면서 자신에게 아무런 가치도 없는 분쟁도메인이름을 선등록하여 두었고, 이로써 신청인과 HSBC 그룹의 정당한 등록 및 사용을 방해하고 있기 때문이다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <hsbccc.com>, <ccfhsbc.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 4월 30일