



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

### 행정패널 결정문

OfficeMax, Inc. and A OMX, Inc. 대 김홍태

사건번호: D2002-0331

#### 1. 당사자

신청인, OfficeMax, Inc., 3605 Warrensville Center Rd., Shaker Heights, Ohio 44122, United States of America.

및 OMX, Inc., 300 S. Fourth St., Suite 1100 Las Vegas, Nevada 89101, United States of America.

사건대리인 : Deborah A. Wilcox, Baker & Hostetler LLP.

피신청인: 김홍태, 1. 2323 Trafalgar Street Vancouver, British Columbia V6K 3T1 Canada (WHOIS검색정보 기초) 2. 대한민국 서울 금천구 독산4동 1016-19호.

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <OfficeMax.info>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 35-1영등포전화국 제2별관에 소재한 넷피아닷컴 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

#### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 12일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 4월 15일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 4월 18일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 4월 18일 신청인에 대하여 2002년 5월 8일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과

피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 5월 6일 전자양식으로 센터에 의하여 수령되었고, 2002년 6월 10일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 4월 12일에 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) 통일도메인 이름분쟁해결규정(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 4월 17일의 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.

더 이상 어떤 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 6월 11일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 7월 1일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 7월 1일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 7월 8일 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 7월 19일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 2일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청인 OfficeMax, Inc. 는 미국 오하이오주에 본사를 두고 미국을 비롯한 세계

각국에서 사무용품매장을 운영하는 사업을 하고 있으며, 신청인 OMX, Inc.는 OfficeMax, Inc.의 100% 자회사이다.

신청인들은 1988년 7월 미국 클리블랜드시에서 사무용품 매장을 개설하고 사업을 시작한 이래 현재 미국 및 세계 각국에서 약 1,000여개의 대형매장을 운영하고 있으며, 19개의 물류센터 및 2개의 통신판매센터를 가지고 있다. 그리고 신청인들이 고용하고 있는 직원은 40,000명이 넘는다.

신청인들은 현재 OfficeMax와 관련하여 세계 60여개국에 걸쳐 약 200개의 상표를 등록하여 두고 있으며 60여개 이상의 상표를 등록 출원중이다. 그리고, 신청인들은 피신청인의 주소인 한국에도 OfficeMax와 관련된 상표를 10여개 등록하였고, 피신청인의 또다른 주소인 캐나다에도 2개를 등록하였다.

신청인들은 또한 <officemax.com>, <officemax.net>, <officemax.org>, <officemax.biz> 도메인이름을 등록하여 소유하고 있고, 신청인들의 사업과 관련하여 “www.officemax.com” 사이트를 적극적으로 활용하고 있다. 위 “www.officemax.com” 사이트는 매달 300만명 이상이 방문하고 있고, PC Magazine과 같은 몇 개의 잡지에서 우수 웹사이트로 선정된 바 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 9월 22일 피신청인에 의하여 등록되었다.

신청인들은 2002년 2월 26일 피신청인에게 분쟁도메인이름을 신청인들에게 이전하여 줄 것을 요청하였고, 피신청인은 위 요청에 대하여 미화 약 1,000달러를 주면 이전하겠다고 답하였다. 신청인들은 다시 2002년 3월 4일 미화 약 250불에 분쟁도메인이름을 이전하여 줄 것을 요청하였으나 피신청인은 여전히 1,000불을 요구하면서 거절하였다. 신청인들은 2002년 3월 15일에 다시 미화 500불에 분쟁도메인이름을 이전하여 줄 것을 제의하였으나 거절되었다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인들의 주장

#### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인들은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인들이 그 권리를 보유한 OfficeMax 등록상표와 동일하다고 주장한다.

#### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다고 주장한다.

#### 피신청인의 부정한 목적

신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 유지에 필요한 비용을 초과하는 대가를 받고 분쟁도메인이름을 양도하기 위하여 이를 등록하였으므로 피신청인에게는 부정한 목적이 있다고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인들로부터 판매제안을 받은 직후 분쟁도메인이름을 사무용가구와 관련된 사이트인 “www.oepa.or.kr”로 연결시켜둠으로써 위 사이트와 신청인의 상표를 혼동한 인터넷 사용자들을 상업상의 이익을 얻을 목적으로 고의적으로 위 사이트로 유인하였으므로 부정한 목적이 있다고 주장한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인들의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

## 6. 검토 및 판단

### 절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

### 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.

### 신청인들의 입증책임

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

- (i) 신청인들이 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

신청인들의 상표와 분쟁도메인이름이 동일하다는 점은 의문이 없다.

### 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며 부정한 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.

신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름을 “www.oepa.or.kr” 사이트에 연결시킨 사실에 의하여 피신청인의 부정한 목적이 입증되었다고 주장한다. 그러나 신청인들은 위 사실을 입증할 수 있는 어떤 자료도 제출하고 있지 않으므로 신청인들의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

그런데 피신청인은 신청인들이 분쟁도메인이름을 이전해 줄 것을 요청하자, 분쟁도메인이름의 등록과 유지에 필요한 비용을 훨씬 초과하는 것으로 보이는 미화 1,000달러를 요구한 사실이 인정된다. 이에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 피신청인이 지출한 비용을 초과하는 대가를 받기 위해서 분쟁도메인이름을 등록하였다고 판단된다.

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

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인들이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인들의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <officemax.info>를 피신청인으로부터 신청인 OfficeMax, Inc.에게 이전할 것을 결정한다.

---

이 문 성  
패널위원

일자: 2002년 8월 2일