



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Zippo Manufacturing Company & Zippmark, Inc.

대
김 은 수

사건번호: D2002-0444

1. 당사자

신청인: Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania
16701, United States of America.

Zippmark, Inc., 103 Springer Building, Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, United States of America.

신청인의 대리인: Paul I. Perlman 변호사

피신청인: 김은수, 대한민국 서울시 금천구 독산2동 378-195

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<japanzippo.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동
395-70 전문 건설회관 17층에 소재한 한강 시스템 (이하 "등록기관"이라고
약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 5월 7일에 전자양식(영문)을
통하여 그리고 2002년 5월 13일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하
"센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 5월 13일에 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 여부확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된
것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부확인,

(4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록 약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2002년 5월 15일의 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) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록인이 등록약관에서 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록인과 등록기관사이의 분쟁의 경우에만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 검토하였고, 재판관할에 대한 기재에 형식적 흠결이 있음을 발견하였다. 신청인이 제출한 분쟁해결신청서에서는 재판관할을 등록기관의 본사의 소재지로 기재하고 있으나, 절차규칙 제1조에 의하면 등록인이 등록약관에서 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록기관의 본사의 소재지에 따를 것을 제출하지 아니한 경우에는 재판관할은 등록인의 주소지이어야 한다.

한편, 도메인이름 <japanzippo.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 양 당사자간에 한국어 이외의 언어를 사용하는 것에 대해 합의하거나, 기타 피신청인이 영어를 사용하기를 희망하는 것으로 간주할 만한 사정이 신청서에 언급되어 있지 않음에 따라, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다.

따라서, 센터는 2002년 5월 17일 재판관할과 관련된 분쟁해결신청서의 형식적 결함 및 행정절차상의 언어가 한국어라는 사실을 신청인에게 통지하였고, 수정된 분쟁해결신청서가 한국어로 번역되어 2002년 5월 28일 전자양식으로 2002년 5월 31일 일반양식으로 센터에 접수되었다.

더 이상의 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 6월 6일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2002년 6월 26일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 발송한 답변서가 전자양식으로 6월 25일에 접수되었으나, 흠결이 있어 이를 6월 27일 통지하였고, 수정된 답변서가 2002년 7월 3일 전자양식으로 2002년 7월 11일 일반양식으로 센터에 접수되었다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인도 이에 동의함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2002년 7월 11일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "zippo"(이하 "본건상표")이고, 본건상표는 신청인에 의해 1934년경 이래 미국 및 한국을 포함한 세계 각국에서 등록되어 있으며, 본건상표에 관한 상품이 세계 각국에서 판매되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 본건 상표가 한국과 일본을 비롯한 세계 여러 나라에 상표등록되어 있고 전세계에 광범위하게 알려져 있는 유명한 상표이며, 영업의 경로가 인터넷 판매 등 다양하다고 주장한다. 또한, 등록된 상표에 지역표시를 더하는 것은 사소한 변경일 뿐이고 따라서 분쟁도메인이름은 본건상표와 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 본건상표에 관한 제품이나 용역의 공인 배급인이 아니며, 본건상표를 사용하도록 허가받지 않았으며, 분쟁도메인이름으로 알려진 바도 없다는 점에 비추어 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

신청인은, 비록 피신청인이 그의 웹사이트에서 진짜 zippo® 제품을 팔 것이라고 주장하지만, 피신청인이 신청인에게서 제품을 구매하지 않았고, 또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하는 것에 동의하지 않았으므로 논란이 되고 있는 도메인 이름의 주소에 있는 웹사이트에서 신청인의 진짜 상표가 있는 물건을 파는 것은 진정한 의미의 상품의 판매가 아니라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 웹사이트가 zippo® 상표 제품이라고 주장하는 제품을 팔고 있으므로 피신청인에 의하여 등록된 도메인이름이 신청인과 연결되어 있다는 것이 명백하며, 피신청인이 등록기관에 제공한 연락처 정보가 불완전하고, 신청인의 변호사가 피신청인에게 편지를 쓰기 하루 전인 2002년 3월 7일에는 피신청인의 웹사이트가 신청인의 "zippo.com" 웹사이트로 연결되어 있는 하이퍼링크가 있어서, 마치 피신청인의 웹사이트가 신청인과 연관이 있는 것처럼 되어 있었으며, 신청인이 일본과 한국을 비롯한 전세계 125개국 이상의 국가에서 사업을 하고 있으므로 피신청인의 웹사이트가 신청인의 일본 및 한국에서의

사업과 연관이 있다는, 사실과 다른 혼란을 야기할 수 있다는 점이 악의의 근거라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인은 분쟁도메인이름이 본건상표와 유사하다는 것에 대하여 다투지 않고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 판매하고 있는 상품들은 모두 미국 지포사 및 일본 대리점의 보증서가 첨부된 정품으로, 피신청인이 정당한 대가를 지불하고 구입한 것들이므로 피신청인이 구입한 제품에 대해서는 상표권에 대한 이익이 있으며, 영어권 나라를 중심으로 zippo라는 명칭이 포함된 zippo 전문 쇼핑몰이 운영되고 있으므로, 피신청인의 웹사이트에 대해서도 상표명의 사용을 인정하여야 한다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

Zippo라는 상표명과 관련된 수 많은 도메인 이름이 이미 등록되어 운용되고 있는 상황에서 피신청인의 도메인 이름만이 부정한 목적으로 등록되었다고 주장하는 것은 부당하고, 신청인의 변호사가 피신청인에게 서한을 보낼 때 영어로만 기재되고 서명까지 복사되어 있는 사본만을 보내어 서류의 진실성이 의심되었으며, 피신청인이 등록기관에 제공한 연락처도 정확한 주소가 주어져 있으므로 부정한 목적이 인정되어야 할만큼 불충분한 것은 아니라고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점 등을 고려해볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

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

신청인은 본건 상표가 전세계적으로 널리 알려져 있는 상표이고 우리 나라에서도 일반인에게 널리 알려져 있는 상표임을 입증하였다. 분쟁도메인이름은 본건 상표에 지역을 나타내는 "Japan" 및 식별력이 없는 부분인 ".com"을 부가한 것을 제외하고는 본건 상표와 동일하며, 등록된 상표에 지역표시를 보태는 것은 사소한 변경에 불과하다(*The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Vidudala Prasad*, WIPO 사건번호 D2001-1493, 2001년 2월 27일 결정 참조). 따라서, 신청인은 분쟁도메인이름이 본건 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증하였다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인과의 본건 분쟁이 통지되기 이전에 분쟁도메인 이름을 이용한 웹사이트를 개설하여 zippo 제품을 판매하고 있고 이 zippo 제품은 정품이라고 주장하고 있고 신청인도 피신청인의 판매행위 사실을 부인하고 있지 않다.

그렇다면 상기와 같은 피신청인의 판매행위가 규정 제4조(c)(i)항에서 규정하고 있는 바와 같이 상품의 진정한(bona fide) 제공에 해당하는지 여부를 살펴보기로 한다.

피신청인이 신청인의 정품을 판매하는 행위와 관련하여 신청인의 제품을 표시하거나 설명하기 위해 신청인의 상표를 사용하는 것은 "정당한 사용"으로 보고 있으며(*Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thorton*, WIPO 사건번호 D2000-0006, 2000년 2월 28일 결정 참조), 이러한 경우 신청인이 달리 입증하지 않는 한 피신청인에게 정당한 이익이 결여되었음을 입증하지 못한 것으로 본다(*Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0017, 2000년 3월 14일 결정 참조).

그러나, 피신청인이 신청인의 정품들을 판매한다고 하여 반드시 규정 제4조(c)(i)항에서 규정하는 상품의 진정한(bona fide) 제공에 해당하는 것은 아니다. 피신청인이 신청인의 정품 이외에도 위조 상품이나 다른 제품을 함께 판매하고 있거나 신청인과의 관계를 왜곡하는 표현(예를 들어, 신청인의 정식 대리점이 아님에도 불구하고 정식 대리인인 것으로 표시)을 사용한다면 이는 상품의 진정한 판매에 사용한 것이 아니라고 본다(*National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment*, WIPO 사건번호 D2000-0700, 2000년 12월 10일 결정 참조).

본건의 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 개설한 웹사이트에는 "일본 재가공 지포 전문점"이라는 소개와 함께 각종 지포 제품들을 사진과 함께 소개하고 있으며, 공지사항, 추천상품, 문의사항 등을 통해 지포 제품의 선전과 판매에 관한 내용들이 제공되고 있다.

이에 대해 신청인은 피신청인의 제품이 신청인의 정품이 아니라거나 피신청인이 다른 제품도 함께 판매하고 있다거나, 나아가 피신청인이 마치 신청인의 공식 판매 대리점인 것처럼 허위 표시하고 있다는 사실을 주장하거나 입증한 바 없으며, 단지 피신청인이 신청인에게서 제품을 구매하지 않았고 분쟁도메인이름을 등록하는 것에 동의하지 않았기 때문에 진정한 의미의 상품의 판매가 없다고 주장하고 있다.

결국, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상품의 진정한 제공에 사용하지 않음을 근거로 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 없는 점을 입증하는데 실패하였다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 피신청인이 정당한 이익이 없음을 입증하지 못한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <japanzippo.com>을 이전하라는 신청인의 청구를 기각할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 7월 25일