



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

### 행정패널 결정문

**Easyspace Limited 대 김윤재**

**사건번호: D2002-0452**

#### 1. 당사자

신청인: EASYSpace LIMITED, 2 Park Court, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey, KT14 6SD, United Kingdom.

피신청인: 김윤재 (Kim, Yun Jae), 대한민국 서울특별시 영등포구 신길동 3294.

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

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

#### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 5월 9일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 5월 15일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 5월 14일에 분쟁해결신청서의 접수를 확인하고, 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(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,

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 2002년 5월 15일의 답변을 통해서, (1) 답변 당시 신청서 사본이 도착하지 아니하였음, (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 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 5월 29일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

또한 행정절차상 언어를 확인하여 번역된 분쟁해결 신청서를 2002년 6월 17일 전자매체로, 2002년 6월 19일 서면의 형태로 접수하였다.

또한, 센터는 2002년 6월 25일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 2002년 7월 19일 답변서 미제출 확인을 통지하였다. 그후, 피신청인은 2002년 7월 21일 전자매체로 2002년 7월 26일 서면의 형태로 답변서를 센터에 제출하였고 센터는 2002년 8월 1일 피신청인의 답변서를 접수 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 8월 9일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였으며 기타 당사자들의 서신을 확인하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 23일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "EASYSPEACE"이고, 신청인은 웹사이트 호스팅, 도메인이름 등록서비스를 제공하는 회사로서 동 상표를 보유하고 사용해왔다.

분쟁도메인이름 <ezspace.com> (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

#### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 2000년 11월 3일 영국 등기소에 분류 35 및 42로 EASYSPACE 상표를 등록해서 보유하고 있다. 신청인은 1998년 2월부터 본 상표를 사용하였고 현재도 사용하고 있으며 <ezspace.net>, <easyspace.com> 및 <easyspace.co.uk>를 통해 웹사이트 호스팅 및 도메인 이름 등록 서비스를 제공하고 있다.

분쟁도메인 이름은 위에서 설명한 신청인 보유상표와 혼동될 가능성이 있을 만큼 유사하고, 특히 인터넷 사용자의 절대 다수(절대 다수가 아니면 최대 언어집단)인 영어 사용자들에게 특히 혼동을 초래할만큼 유사하다고 신청인은 주장한다.

#### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인 보유상표에 대해서 아무런 권리나 허락도 받지 아니한 자일 뿐만 아니라, 피신청인은 분쟁도메인이름을 웹사이트 URL이나 이메일 주소 등의 용도로 사용하고 있지도 않다. 오히려 피신청인은 본 도메인 이름을 Domain Brokers Group을 통하여 판매하려 하고 있었다고, 신청인은 주장한다.

#### 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름을 Domain Brokers Group을 통하여 판매하려고 했고, “www.ezspace.com” URL은 Domain Brokers Group이 운영하는 도메인 이름 판매 사이트로 연결되어 있었다는 점을 증거로 제시하면서, 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라고 주장한다. 또한, 신청인의 변호사가 2002년 3월 13일 피신청인에게 보낸 편지에 대한 답변에서, 피신청인은 신청인에게 US\$10,000의 지급을 조건으로 도메인 이름을 양도하겠다고 판매의도를 명백히했다고 하면서, 신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

### B. 피신청인의 주장

#### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 신청인 보유상표 EASYSPACE와 ezspace는 동일·유사하지 않다고 항변한다. Ez가 Easy와 비슷하다는 이유로 도메인이름이 상표권의 침해로 판단된다면, biz와 business, cine와 cinema, tech와 technology등에서도 무수히 많은 상표권 침해사례가 발생할 것이라는 점을 지적하면서, 피신청인은 신청인 보유상표와 분쟁도메인이름이 동일·유사하다고 볼 수 없다고 주장한다.

#### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 2000년 6월 10일 ideacontents라는 회사를 설립했으며 동년 11월 8일 주식회사를 설립하여 대표이사로 인터넷 사업을 영위했다. 특히, 피신청인은 1500개 이상의 도메인으로 이메일 서비스를 제공했으며 도메인을 이용한 관련 사업을 했다. 분쟁도메인이름 <ezspace.com> 역시 그러한 피신청인의 사업을 목적으로 등록한 도메인이고, 현재 <ezspace.com>을 한국어로 운영할 예정으로 준비작업을 진행하고 있다고 피신청인은 주장한다.

피신청인은 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 보통명사에 해당되기 때문에 피신청인에게도 동등한 권리와 이익을 가진다고 주장하면서, 그에 관한 선례로 *Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com* 를 든다.<sup>1</sup>

### 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름을 판매하려고 했던 것은 피신청인이 1500개 이상의 도메인으로 이메일 서비스를 제공하는 사업을 하기도 했지만 부채를 안게 되어 보유 도메인을 처분하기 위해서였다고 주장한다. 특히 한국에서는 신청인의 상표 EASYSPLACE가 알려져 있지 않기 때문에 피신청인에게 분쟁도메인이름의 취득에 어떠한 부정한 목적도 없었다고 항변한다.

## 6. 검토 및 판단

### 절차상 하자

피신청인은 본 사건의 절차개시의 통지를 받은 후 답변서제출 마감기일인 2002년 7월 15일까지 답변서를 제출하지 못했고, 그 마감기일이 경과한 후, 센터에서 7월 19일 답변서 미제출확인 통지를 보낸 이후에, 2002년 7월 21일 전자매체로 2002년 7월 26일 서면의 형태로 답변서를 센터에 제출하였고 센터는 피신청인의 답변서의 접수를 확인하였다. 답변서제출 마감기일을 경과해서 제출된 답변서를 적법하게 제출된 답변서로 접수할 수 있는지 여부의 판단은 종국적으로 행정패널이 여러가지 사정을 종합적으로 고려해서 재량으로 판단할 사항인 바,<sup>2</sup> 본 사건에서와 같이 답변서 제출지연의 정도가 행정절차의 진행에 심각한 장애가 될 정도가 아니라는 점 그리고 신청인과는 달리 피신청인은 변호사의 대리없이 본인이 여러가지 관련 선례를 첨부자료로 포함시킨 답변서를 직접 작성해야 했던 어려움 등을 고려해볼 때, 답변서를 접수한 센터의 조치는 적절하고, 본 행정패널도 답변서의 내용을 당사자의 주장에 포함시키고 검토와 판단에서 고려하는 것이 적절하다고 판단한다.

### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <ezspace.biz>는 신청인 보유상표 EASYSPLACE와 유사하다고 판단된다. “ez”가 “easy”의 약자로 인식되고 그 발음도 유사하기 때문에, 발음의 유사성을 근거로 도메인이름과 상표와의 유사성을 인정한 선례를 고려해볼 때,<sup>3</sup> 본 사건에서의 분쟁도메인이름과 신청인보유상표는 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 판단된다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 실질적인 권리와 이익을 가지고 있는 것으로 판단된다.

<sup>1</sup> *Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com*, WIPO 사건번호 D2000-0967에서 문제된 도메인이름은 <ezstreet.com>이었다.

<sup>2</sup> *Telstra Corporation Limited v. Barry Cheng Kwok Chu*, WIPO 사건번호 D2000-0423

<sup>3</sup> *Xerox Corp v. Stonybrook Investments Limited*, WIPO 사건번호 D2001-0380; *Yahoo! Inc & Geocities v. Storybook Investment*, WIPO 사건번호 D2000-0587; *Asphalt Research Technology, Inc. v Anything.com*, WIPO 사건번호 D2000-0967

신청인 보유상표는 형용사와 보통명사의 결합으로 되어 있어서 분쟁도메인이름에 대해서까지 독점적인 권리를 주장할 수는 없고 피신청인도 동일한 형용사와 보통명사로 구성된 도메인이름을 등록해서 사용할 수 있는 동등한 권리와 이익을 가진다고 판단된다. 보통명사 또는 수식어로 구성된 상표의 경우에 그 식별력이 전혀 없다고 판단되는 경우에 분쟁도메인이름과의 동일·유사성 여부를 비교할 대상으로조차 인정되지 못한 경우도 있고,<sup>4</sup> 도메인이름에 대해서 피신청인이 상표권자와 동등한 권리나 이익을 주장할 수 있다고 판단된 선례가 많다.<sup>5</sup> 특히, 본 사건과 아주 유사한 선례인 *Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com*<sup>6</sup> 에서와 마찬가지로 형용사 “easy”와 보통명사 “space”로 구성된 신청인의 상표는 인터넷사용자들에게 그 의미가 쉽게 전달될 수 있는 기술적 상표(descriptive mark)에 가깝기 때문에, 그와 유사한 도메인이름 <ezspace.com>에 대해서까지 상표권자에게 독점적인 권리와 이익을 줄 정도의 식별력을 갖추고 있다고 말하기는 어렵다. 다시 말해서, 신청인 보유상표는 특정 상품의 출처표시로서의 식별력이 크지 않고, 피신청인 또한 인터넷 관련영업을 수행하고 있어서 그와 동일·유사한 형용사, 보통명사, 그 결합으로 구성된 도메인이름을 사용할 수 있는 동등한 권리와 이익을 가지고 있다고 판단된다.

UDRP규정은 분쟁도메인이름의 보유자가 분쟁도메인이름을 사용한 구체적인 영업을 수행하고 있거나 그 영업수행을 위한 실질적인 준비를 하고 있는 경우에 분쟁도메인이름 보유자, 즉 피신청인에게도 정당한 권리와 이익이 존재하는 것으로 볼 수 있다고 규정하고 있다.<sup>7</sup> 따라서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 구체적인 사업이 현재 없더라도 유사한 사업을 수행해온 경험이나 관련 사업을 수행할 계획이 있으면, 피신청인의 정당한 권리와 이익을 인정할 수 있다.<sup>8</sup> 본건에서, 피신청인은 상당기간 동안 인터넷에 관련된 새로운 아이디어로 사업을 수행해왔고, 분쟁도메인이름도 피신청인의 일련의 인터넷관련 사업을 위해서 취득하게 된 것이기 때문에, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 사업을 수행하기 위한 실질적인 준비를 하고 있는 것으로 판단된다.

### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록·사용이 부정한 목적을 위한 것이라는 점을 충분히 입증하지 못한 것으로 판단된다.

신청인은 피신청인이 신청인에게 분쟁도메인이름을 미화 10,000달러에 판매하려고 시도했다는 점을 강조하면서, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라고 판단되는 근거가 된다고 주장한다. 그러나, 도메인이름을 등록해서 타인에게 판매하거나 판매하려고 제안하는 것만으로 언제나 그러한 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라고 말할 수는 없다.<sup>9</sup> 특히, 신청인의 사업도 도메인이름의 판매를 주요 영업내용의 일부로 삼고 있는데, 그러한 신청인이 피신청인의 도메인이름 판매시도행위를 부정한 목적의 근거로 주장하는 것은 자기 모순이다. 피신청인이 제시한 판매가액이 신청인의

<sup>4</sup> *Pet Warehouse v. Pets.Com*, WIPO사건번호 D2000-0105; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0783

<sup>5</sup> *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO 사건번호 D2000-1654; *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO 사건번호 D2000-1151; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, 사건번호 AF-0104 (eResolution March 20, 2000)

<sup>6</sup> *Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com*, WIPO 사건번호 D2000-0967

<sup>7</sup> 통일도메인이름분쟁해결규정 제4(c)(i)조

<sup>8</sup> *Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com*, WIPO 사건번호 D2000-0967; *Physik Instrumente GmbH & Co. v. Stefan Kerner et al.*, WIPO 사건번호 D2000-1001; *Safmarine v. Network Management*, WIPO 사건번호 D2000-0764; *iShopChannel: Chanel, Inc. v. Sandy Goldman*, WIPO 사건번호 D2000-1837.

<sup>9</sup> *Software, Inc. v. Doom Gaming Connections*, NAF File No. 95002

예상가액보다 높다는 것만을 이유로 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장하는 것은 납득하기 어렵다. 물론, 본건에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 판매하려고 하다가 상이한 웹사이트를 개설하는 등의 경위를 보건대 피신청인이 무슨 목적으로 분쟁도메인이름을 취득하게 되었는지는 불분명하지만, 그렇다고 해서 피신청인의 사업의 애매모호함으로부터 부정한 목적을 추정할 수 있다고 단언할 수도 없다.

본건은 판단에 많은 어려움을 던져주는 사안인 바, 도메인이름의 판매와 UDRP규정상의 부정한 목적의 관계에 대해서 조금 더 면밀한 검토를 해볼 필요가 있다. 본래, 도메인이름의 보유자가 등록비용을 초과하는 가액으로 판매하려고 하는 것은 UDRP규정상 부정한 목적이 있다고 인정할 수 있는 사유의 하나로 예시되어 있고, 다수의 분쟁사례에서도 그러한 도메인이름판매가 부정한 목적을 인정하는 근거로 받아들여진 바 있다.<sup>10</sup> 이러한 UDRP규정의 취지는 타인의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 선점하기 위해서 등록한 후 당해 상표의 명성을 토대로 해서 고가로 판매하려고 하는 것과 같은 소위 “부당선점(cybersquatting)”을 차단하기 위한 것이라고 이해되고 있다. 도메인이름의 판매목적의 “부당선점”은 도메인이름의 선등록원칙(first-come-first-served)을 악용해서 타인의 상표의 명성과 가치를 훔쳐가는 것이기 때문이다. 그렇다면, 식별력이 부족한 상표 또는 기술적 표장(descriptive mark)과 동일·유사한 도메인이름 또는 피신청인에게도 동등한 권리와 이익이 있다고 볼 수 있는 도메인이름을 판매하는 경우에는, 타인의 상표의 명성이나 가치를 훔쳐가는 것으로 볼 수 없고, 따라서 그러한 도메인이름의 판매는 UDRP규정상 부정한 목적의 인정근거로 될 수 없다. 따라서, 본건에서와 같이 피신청인이 자신의 사업을 설명하는 형용사 “easy”와 보통명사 “space”의 약자로 구성된 도메인이름 “ezspace”를 취득해서 판매하려고 제안한다고 해서 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 단언하기는 어렵다.

UDRP규정은 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 “신청인 또는 신청인의 경업자”에 대해서 분쟁도메인이름을 높은 가액으로 판매하는 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 또는 취득한 경우에 피신청인에게 부정한 목적이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는데,<sup>11</sup> 이는 신청인 보유상표가 널리 알려져 있거나 피신청인이 신청인 보유상표를 알 수 있었던 상태에 있는 것을 전제로 한다. 따라서, 본 건에서와 같이 신청인 보유상표가 널리 알려져 있지 않고 피신청인 소재지국인 대한민국 특허청에 등록되어 있지 않다면,<sup>12</sup> 피신청인이 “신청인 또는 그 경업자”에게 판매할 목적으로 분쟁도메인이름을 취득했다고 말하기는 어렵다. 요컨대, 피신청인은 기술적 표장이라고 말할 수 있는 “easyspace”의 약자 “ezspace”로 구성된 분쟁도메인이름을 취득해서 사용할 수 있는 정당한 권리와 이익을 가지고 있다고 판단되고, 피신청인이 알지도 못하고 알수도 없는 신청인 보유상표의 명성이나 가치를 훔쳐가는 것을 주된 목적으로 분쟁도메인이름을 취득했다고 말하기는 어렵기 때문에, 신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점에 관해서 충분히 입증하지 못한 것으로 판단된다.

<sup>10</sup> *General Motors Corp. v. Vette Owners*, WIPO 사건번호 D2000-0595

<sup>11</sup> 통일도메인이름분쟁해결규정 제4(c)(i)조

<sup>12</sup> 신청인 보유상표가 등록되어 있지 않기 때문에 피신청인이 신청인 보유상표를 알 수 있었다고 추정할 수 없는 경우에 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 부인한 사례로는 다음의 사례를 참고할 수 있다: *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO 사건번호 D2000-1654; *VZ VermögensZentrum AG v. Anything.com*, WIPO 사건번호 D2000-0527; *Allocation Network GmbH v. Gregory*, WIPO 사건번호 D2000-0016

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 유사하지만, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리와 이익을 가지고 있고, 신청인이 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 입증하지 못한 것으로 판단하고, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

---

정상조  
패널위원

일자: 2002년 8월 19일