



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Habermaab GmbH 대 ASNET Co., Ltd.

사건번호: D2002-0682

1. 당사자

신청인: Habermaab GmbH, August-Grosch-Straße 28-38, 96476 Bad Rodach, Germany.

신청인의 법정대리인: Dr. Ulrich Blumenröder

피신청인: ASNET Co., Ltd., 대한민국 서울시 송파구 풍납2동 407-7, 오양빌딩.

2. 도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 7월 22일에는 전자우편양식으로, 그리고 2002년 7월 23일에 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 7월 22일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 7월 22일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (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, 팩시밀리 번호, 이메일 주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(절차규칙 제1조).

등록기관은 2002년 7월 26일 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 이미 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있음을 각 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 7월 26일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였고 이에 따라 신청인은 신청서의 한국어 번역본을 2002년 8월 13일에는 전자문서양식으로, 2002년 8월 15일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 8월 20일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 9월 9일임을 통지하였고 이에 따른 피신청인의 답변서는 2002년 9월 9일에는 전자문서양식으로, 2002년 9월 16일에는 일반문서양식으로 센터에 제출되었다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 미답변으로, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 10월 9일로 통지되었다.

신청인은 2002년 10월 1일 피신청인의 답변서에 대응하는 추가서면을 센터에 제출하였고 이와 같은 신청인의 추가서면제출 및 이에 대한 피신청인의 추가답변제출 요구에 따라, 행정패널은 2002년 10월 8일 및 10월 12일자의 각 패널명령을 통하여 신청인이 2002년 10월 1일자로 제출한 추가서면을 받아들임은 물론, 양 당사자에게 2002년 10월 31일까지 본건에 대한 추가문서 및 자료제출을 허용하였으며 이에 따라 피신청인은 2002년 10월 31일 추가답변서를 제출하였다. 한편, 신청인과 피신청인이 제출한 추가서면 및 그 주장과 관련하여 행정패널은 2002년 11월 14일 신청인에 대하여 2002년 11월 19일까지 일부 사실관계를 석명해줄 것을 요구하였고 신청인의 신청에 따라 그 석명기한은 2002년 11월 28일로 연장되었다. 신청인은 2002년 11월 26일, 행정패널의 석명요구에 대한 답변을 제출하였다.

위와 같은 추가서면 제출 및 석명요구 등에 따라 본건의 결정예정일은 2002년 12월 10일로 최종 변경되었다.

4. 사실관계

본건에 제출된 신청인 및 피신청인의 주장 및 관련 자료에 의하면 본건에 있어 다음과 같은 사실이 인정된다.

- (1) 신청인은 1938년 독일 법률에 따라 설립된 회사로서 “HABA”라는 브랜드 및 상표로 장난감, 아동용 가구, 교재 및 관련 상품을 세계적으로 생산 및 공급하여왔으며 현재 독일 및 유럽, 그리고 한국에 있어 “HABA” 및 이를 포함하는 여러 상표를 등록하고 이에 대한 권리를 보유하고 있다.
- (2) 신청인은 2001년 3월 28일, 신청인을 방문한 주식회사 한국하바(이하 “한국하바”라고 약칭함)의 대표이사인 양원석과 “Marketing plan 2001 for Korea”라는 제목의 계약(이하 “2001 계약”이라 약칭함)을 체결하였으며 이에 따라 양원석은 2001년 4월 1일부터 2002년 3월 31까지 신청인으로부터 Haba 브랜드의 장난감 제품을 수입하여 이를 한국에서 판매할 수 있는 권한을 신청인으로부터 취득한 바 있다. 2001 계약은 신청인의 “HABA” 상표 및 이에 관한 신청인의 권리와 관련하여 다수의 규정을 두고 있으며 그 주요 내용은 다음과 같다;
 - “양원석은 신청인의 이익을 돌보고 책임있는 사업가로서 성실하게 한국에서 HABA 브랜드를 보호하여야 한다. 양원석은 제품 카타로그나 가격 리스트 등의 제품에 관한 서류 등과 같이 판매의 목적으로 HABA 브랜드를 사용할 수 있으나 다른 상업적 목적으로 혹은 신청인이 제조하지 않는 다른 제품을 위하여 HABA 브랜드를 사용하여서는 안된다. 또한 양원석은 HABA Family로부터 나오는 어떠한 브랜드에 대하여도 이에 대한 등록을 시도하여서는 아니되며 HABA라는 이름하에 회사를 설립하거나 등록하여서는 아니된다.(He shall take care of the interest of Habermaaß and protect HABA brand name in Korea with the due diligence of a responsible businessman. Mr. Yang is entitled to use the HABA brand name for sales purposes such as product documents, such as products catalogues, products price lists and he is not entitled to print or produce HABA brand name for other commercial purposes and for other products not produced from Haba. He is not entitled to take any steps of founding or registration of companies under the brand name of HABA.)”(A항)
 - “양원석은 한국에서 Haba 상표를 등록할 권리를 갖지 아니하며 HABA 브랜드를 회사등록이나 기타 상호로 사용할 권리 역시 갖지 아니한다. 양원석은 HABA SIDI라는 상호를 2001년 6월까지 취소하거나 변경하여야 한다. (Mr. Yang is not entitled to make any registration of Haba’s trademarks in Korea. He is not entitled to use the brand name HABA for any company registration or any company name. Mr. Yang shall cancel or change the Company name HABA SIDI until June 2001.)”(D항)
- (3) 한편 2001 계약 체결후 신청인은, 계약상 허용되지 않는 Haba 브랜드의 사용 및 등록을 위한 출원행위 등을 포함하여 양원석의 계약위반행위를 이유로 하여 2001년 11월 19일 계약해제를 양원석에게 통지하였다.

- (4) 피신청인은 한국 법률에 따라 설립된 회사로서 쇼핑몰 제작 및 지원사업을 영위하고 있으며 피신청인은 양원석이 대표이사로 있는 한국하바와 2001년 8월 1일 “쇼핑몰 제작 및 유지보수 계약”(이하 “쇼핑몰제작계약”이라 약칭함)를 체결한 바 있다. 쇼핑몰제작계약에 따르면 피신청인은 2001년 8월 1일부터 2003년 7월 31일까지 한국하바를 위하여 쇼핑몰을 제작하고 이에 대한 유지보수를 담당하도록 되어있다. 특히 쇼핑몰제작계약은 도메인이름과 관련하여 “을(피신청인)은 도메인 관련 사항 및 기술적인 문제를 담당하여 처리한다”(제2조 제2항) 및 “쇼핑몰 운영을 위해 을이 등록한 도메인은 계약기간 종료후 갑(주식회사 한국하바)에게 양도한다”(제6조 제2항)고 규정하고 있다.
- (5) 분쟁도메인이름은 2001년 4월 24일 피신청인에 의하여 등록되었으며 이후 피신청인과 한국하바와의 쇼핑몰제작계약에 따라 한국하바의 장난감 제품의 판매를 위하여 일정기간 사용되었으며, 피신청인에 의하면 피신청인과 한국하바간의 계약은 한국하바의 요청에 의하여 중지된 상태로서 분쟁도메인이름은 현재로서는 어떠한 사업목적으로도 사용되고있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “HABA” 상표(이하 “인용상표”라 함)에 대한 권리자인바, 분쟁도메인이름은 인터넷 쇼핑몰을 극히 쉽게 추정할 수 있는 보통명칭인 “shop”과 도메인이름의 성격을 나타내는 “.com”을 제외하고는 인용상표와 동일하며 따라서 분쟁도메인이름은 인용상표와 혼동을 가져올 수 있을 정도로 극히 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 인용상표의 저명성을 이용하려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인은 한국하바와의 계약진행 과정에서 분쟁도메인이름을 등록하였고 한국하바는 회사의 명칭으로 “haba”라는 단어를 쓰고 있으며 또한 신청인의 제품을 판매할 권리가 있으므로 인용상표와 분쟁도메인이름의 유사성에 관한 신청인의 주장은 기각되어야 한다.
- 분쟁도메인이름을 통하여 상품을 판매한 것은 한국하바이며 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 제품을 판매한 적이 없다.

피신청인은 한국하바의 요청에 의하여 분쟁도메인이름을 등록하였고

현재 피신청인이 분쟁도메인이름을 보유하고 있는 것은 한국하바와의 계약이 중지된 것에 기인한 것이므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권한을 가진다.

- 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 상품을 판매한 적이 없으므로 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에는 어떠한 악의도 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정 제4조(a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

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

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용 및 이에 대한 피신청인의 항변사항을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인이 인용상표인 “HABA”를 대한민국 및 기타 국가에서 등록하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으며 따라서 신청인은 본건을 제기할 법률상 권리를 보유하고 있다 할 것이다.

분쟁도메인이름은 도메인의 일반적인 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 “haba” 및 “shop”이라는 두가지 단어로 구성되어 있다. 이 중 “shop”이란 “가게, 상점” 등 물건을 판매하는 곳이라는 의미를 가지고 있으며 현재 인터넷을 통하여 다양한 물품의 상품거래가 이루어지는 것을 감안한다면 “shop”은 도메인을 통하여 제공되는 서비스의 성격을 표현하는 보통명사에 불과하고 따라서 분쟁도메인이름의 요부는 “haba”라 할 것이다. 그렇다면 결국 분쟁도메인이름과 인용상표는 그 요부가 동일하고 따라서 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다 할 것이다.

피신청인은 한국하바와의 계약진행 과정에서 분쟁도메인이름을 등록하였음을 근거로 인용상표와 분쟁도메인이름의 유사성을 부인하고 있으나, 본 주장은 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리나 부정한 목적과 관련하여 검토되는 것은 별론으로 하고, 단순히 인용상표와 분쟁도메인이름의 유사성에 관한 본건 판단에는 영향을 미치지 않는다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 주장내용 및 제출 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 주장에 따르면, 피신청인은 단순히 분쟁도메인이름을 등록하였을 뿐, 피신청인 스스로가 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 법률상의 권리나 정당한 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인은 한국하바와의 계약에 따라 분쟁도메인이름을 등록하였음을 근거로 분쟁도메인이름에 관한 권리 혹은 정당한 이익을 주장하나, 분쟁도메인이름을 피신청인으로부터 임대사용하는 제3자가 존재하고 당해 제3자와 계약을 체결했다는 사실만으로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 자동적으로 생기는 것은 아니라 할 것이다. 나아가, 신청인의 제출자료에 의하면 한국하바의 대표이사인 양원석은 신청인으로부터 한정된 기간 동안 인용상표를 부착한 제품을 수입하여 한국내에서 판매할 수 있는 제한된 권리를 부여받았을뿐 그외 인용상표를 사용할 수 있는 어떠한 권리도 부여받은 바가 없으며, 오히려 신청인과의 2001 계약은 양원석이 인용상표를 어떠한 목적으로도 등록할 수 없다는 것과 또한 한국하바의 상호 역시 변경하여야 한다는 등, 인용상표의 보호를 위한 조치를 양원석이 취할 것을 요구하고 있다. 그렇다면 양원석이나 한국하바 역시 신청인과의 관계에 있어 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 없으며 따라서 이에 근거한 피신청인의 주장은 그 근거가 없다 할 것이다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (b)는 도메인이름의 등록 및 사용에 있어 부정한 목적의 증거가 되는 사례를 열거하면서 “도메인이름의 등록에 직접적으로 연관되는 것을 초과하는 가치를 대가로 하여 상표의 소유자 혹은 그 경쟁자에게 도메인이름을 판매하거나 대여 혹은 양도할 것을 목적으로 도메인이름을 등록하는 행위”나 “도메인이름을 통하여 제공되는 웹사이트나 제품 혹은 서비스의 출처, 스폰서쉽, 상호 관계 등에 대하여 상표권자의 상표와 오인 혼동을 일으켜 인터넷 이용자들을 자신의 웹사이트로 유인하기 위한 목적으로 도메인이름을 사용하는 경우”를 명시적으로 이에 포함하고 있다.

본건에 있어 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록인 및 권리보유자는 자신임을 인정하면서도 자신이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 한국하바와의 계약에 따라 한국하바의 사용을 위한 것이므로 자신에게는 부정한 목적이 없다는 취지로 주장한다. 이와 관련하여 살펴보면, 우선, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 2001년 4월 24일에 이루어진 반면 피신청인과 한국하바간의 계약은 2001년 8월 1일에 이루어져 한국하바와의 계약에 따라 한국하바의 사용을 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다는 피신청인의 주장은 그 신빙성이 의심된다. 한편, 분쟁도메인이름의 등록은 한국하바와의 계약에 따라 이루어졌다는 피신청인의 주장을 그대로 받아들인다 하더라도, 피신청인의 주장 자체에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름을 자신의 사용 목적이 아닌, 한국하바에 대한 임대나 양도를 목적으로 하였음이 명백하고 한국하바가 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용할 정당한 권한이 없음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 이와 같은 본건의 제반 사정, 특히 한국하바의 대표이사인 양원석이 인용상표를 어떠한 다른 목적으로도 사용하지 않을 것을 신청인과 약속하였으며 나아가 신청인과의 계약이 종료되거나 조기 해제되는 경우 양원석 역시 계약상 제한된 목적으로도 인용상표를 사용할 수 없게되고 따라서 만약 이를 사용하게 될 경우 이는 규정 제4조 (b)항이 규정하는 경쟁자로서의 사용이나 오인혼동을 목적으로 한 사용으로 밖에 볼 수 없다는 점에 비추어 본다면, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 어느모로 보나 규정 제4조가 규정하는 부정한

목적에 위한 것으로 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <habashop.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 12월 6일