



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Karl Storz GmbH & Co. KG 대 Hong-Mi Kim

사건번호: D2002-0708

1. 당사자

신청인: Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Germany

신청인의 대리인: Meyer Mueller Eckert Rechtsanwaelte의 변호사 Tobias Zuberbuehler, Zurich, Switzerland

피신청인: Hong-Mi Kim (김홍미), 대한민국 인천광역시 계양구 작전2동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <karl-storz.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 동작구 신대방동에 소재한 한강시스템 주식회사(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 7월 26일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 7월 30일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 7월 26일에 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 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 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2002년 7월 29일의 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) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관과 등록인 사이의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 확인해 주었다.

행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 8월 1일 신청인에 대하여 2002년 8월 20일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 8월 20일 전자양식으로 2002년 8월 21일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 8월 23일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검한 결과 피신청인이 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정하지 않았음에도 불구하고 신청인이 등록기관의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정한 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2002년 8월 27일 신청인에 발송한 이메일을 통하여 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 센터에 제출할 것을 요청하였다.

수정된 분쟁해결신청서는 2002년 8월 30일에 전자양식으로 2002년 9월 9일에 일반양식으로 센터에 제출되었고, 더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 9월 9일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 9월 29일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 9월 29일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 10월 4일 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 11월 5일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 11월 19일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 1945년에 설립된 독일 법인으로 세계적인 내시경 생산 업체이다. 신청인은 신청의 원인이 되는 “KARL STORZ” 상표를 독일을 비롯한 세계 각국에 등록하고 있으며, 피신청인의 거주지인 대한민국에서도 2001년 3월 27일 “STORZ KARL STORZ-ENDOSKOPE” 상표를 등록한 바 있다 (분쟁해결신청서 별첨 6, 7 참조).

한편, 피신청인은 2002년 6월 22일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 동일하거나 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 본건 행정절차의 개시통지가 있기 이전에 분쟁도메인이름을 어떤 사업에 사용할 준비를 하고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않고, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 도메인이름을 등록할 당시 지출한 직접비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 신청인에게 도메인이름을 판매 혹은 명의이전하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 것이 분명하므로, 부정한 목적에 의한 등록이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 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)항의 기간 내에 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 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

본건 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 갖고 있는 “KARL STORZ”상표는 “KARL”과 “STORZ” 사이에 “-”가 있는 것을 제외하면 완전히 동일하다. 따라서, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점은 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 그렇다면 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 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 아닌바, 본 패널은 다음과 같은 몇 가지 사정에 비추어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 분쟁해결신청서 별첨 12, 13에 의하면 ‘김세권’이라는 사람이 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 것을 제의하면서 그 대가로 미화 3,000달러를 요구하였다는 사실을 알 수 있다. 그런데, 미화 3,000달러는 피신청인이 본건 분쟁도메인이름과 직접 관련하여 지출한 비용을 초과하고 있다. 따라서 김세권의 위 판매제의를 피신청인의 의사에 의하여 이루어진 것이라고 인정될 수 있는 사정이 있다면 피신청인은 분쟁도메인이름을 그 등록과 직접 관련하여 지출한 비용을

초과하는 대가를 받고 판매하기 위하여 등록한 것이라고 볼 수 있을 것이다. 그리고, 이러한 사정은 부정한 목적의 입증에 관한 규정 제4조 (b)(i)항을 충족하게 될 것이다.

현재 김세권과 피신청인이 어떤 관계인지를 정확하게 파악할 수 있는 자료는 제출되어 있지 않다. 그러나 본 행정패널은 분쟁도메인이름의 등록이 이루어진 2002년 6월 22일로부터 약 6일이 경과된 2002년 6월 28일 김세권의 위 판매제외가 이루어졌다는 점, 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 전달되었으므로 피신청인도 김세권의 위 판매제의 사실을 알게 되었을 것이 분명한데도 불구하고 피신청인은 이에 대해서 아무런 이의도 제출하고 있지 않다는 점 등에 비추어 김세권의 위 판매제의는 피신청인의 의사에 의하여 이루어진 것이라고 인정할 수 있다고 판단한다.

따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (b)(i)항의 요건이 충족되었다고 판단한다.

- (ii) 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하기 이전인 2001년 3월 27일 피신청인의 거주지인 대한민국에서 “STORZ KARL STORZ-ENDOSKOPE” 상표를 등록하였다. 한편, 피신청인은 신청인의 위 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 이유를 설명하지 못하고 있다. 또한 본건 분쟁도메인이름은 흔히 사용되는 보통명사가 아니라서 이를 이용하여 도메인이름을 등록할 이유를 쉽게 찾기도 어렵다. 이러한 사정을 종합하면 피신청인이 신청인의 상표권이 존재한다는 사실을 알면서 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 추정을 가능하게 한다.
- (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 어떤 사업도 수행한 적이 없으며, 현재 분쟁도메인이름을 통해 연결되는 웹사이트에는 성적인 포즈를 취하고 있는 여성의 사진이 있는 초기 화면만이 존재할 뿐이다 (분쟁해결신청서 별첨 10 참조).

이상의 내용에 비추어 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 <karl-storz.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문성
패널위원

일자: 2002년 11월 19일