



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Oakley, Inc. 대 KH (안강현)

사건번호: D2002-0814

1. 당사자

신청인: Oakley, Inc., Foothill Ranch, California 92610, United States of America
신청인의 대리인: 최현석, 대한민국 유미특허법률사무소

피신청인: KH (안강현), 대한민국 서울 마포구 아현동
피신청인의 대리인 : 신창호

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <oakleykorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 강남구 역삼동 740-3 서북빌딩 2층에 소재한 에스닉 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 8월 30일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 9월 3일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 8월 30일에 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) 통일도메인이름분쟁해결규정(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 9월 3일의 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 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 표시해 주었다.

행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 9월 3일 신청인에 대하여 2002년 9월 8일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 9월 6일 전자양식으로 2002년 9월 10일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 9월 13일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검하였다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 9월 16일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 10월 6일임을 명시적으로 기재했다.

행정절차개시의 통지가 있는 후인 2002년 9월 23일 등록기관은 원고 이전노가 피신청인의 대리인인 신창호를 상대로 제기한 소송사건의 소장접수증명원이 등록기관에 통지되었다는 이메일을 센터에 발송하였다. 위 소장접수증명원에 의하면 이전노는 피신청인의 대리인인 신창호를 상대로 하여 2002년 9월 19일 분쟁도메인이름의 도메인명의를 변경해 줄 것을 청구하는 소를 서울지방법원에 제기하였다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 10월 6일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 10월 9일 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 공정성이 확인에 따라서, 센터는 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 12월 5일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 캘리포니아주에 주된 사업장을 두고 있으며 미국은 물론 한국에서도 “Oakley”와 관련한 상표권을 다수 등록하여 두고 있다. 신청인이 한국에 “Oakley” 상표를 최초로 등록한 것은 1990년이며 그 후로 한국에서 안경, 의류, 시계, 신발 및 액세서리를 판매함에 있어 위 상표를 사용하여 왔다. 이에 따라 신청인의 “Oakley” 상표는 한국에서 널리 알려져 있다.

피신청인의 대리인인 신창호는 신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 포함하여 신청인과 관련이 있는 도메인이름 합계 8개를 미화 500,000달러에 매도할 것을 제안한 적이 있으며, 신청인이 이를 거절하자 매도가격을 미화 100,000달러로 낮추어 제안하였다. 또한 위 신창호는 신청인의 제품을 한국에서 수입판매하는 사업을 하던 휘리스트(Forest) 주식회사의 직원으로 근무한 적이 있으며, 신청인이 자신의 매도제의를 거절할 경우 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 상품을 병행수입해서 판매하는 사업을 할 것이라고 신청인을 위협하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 “Oakley”에 지리적 명칭인 ‘korea’를 덧붙인 것에 불과하여 신청인의 위 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하여 신청인의 상품을 병행수입하여 한국에서 판매할 계획을 가지고 있으며, 피신청인이 이와 같은 행위를 할 경우 신청인의 상표를 불법적으로 사용하는 결과가 된다고 주장한다. 따라서 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 사용은 합법적이거나 비영리적인 것이 아니므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 대리인인 신창호가 신청인에게 분쟁도메인이름을 미화 500,000달러에 매도할 것을 제안하였다는 점 및 위 신창호가 신청인에게 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 상품을 병행수입해서 판매하겠다고 위협하였다는 점을 근거로 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 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)항에 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다.

기타 법적인 분쟁절차

규정 제18조 (a)항은 행정절차의 개시 전이나 행정절차의 진행 중에 분쟁도메인이름과 관련한 분쟁해결을 위하여 법적인 절차가 개시된 경우에는 행정패널이 행정절차를 중단 또는 종결할 것인지 아니면 행정절차를 그대로 진행할 것인지를 결정해야 한다고 규정하고 있다. 그런데 본 건의 경우 행정절차가 개시된 후에 분쟁도메인이름과 관련하여 이전노가 신창호를 상대로 소송을 제기하였으므로 규정 제18조 (a)항의 규정에 따른 결정이 필요한 것으로 생각된다.

본 행정패널은 이전노가 분쟁도메인이름과 관련하여 제기한 소송에도 불구하고 다음과 같은 이유로 본 행정절차를 그대로 진행하여 신청인의 본건 신청에 대한 결정을 하는 것이 타당하다고 판단한다.

우선, 본 행정절차는 분쟁도메인이름의 등록인을 상대로 하여 제기되었다. 그런데 이전노가 소송을 제기한 상대방은 본 행정절차의 피신청인인 분쟁도메인이름의 등록인이 아니라 그 대리인인 신창호이다. 따라서 피신청인을 상대로 제기된 본 행정절차가 피신청인의 대리인인 신창호를 상대로 한 소송에 의하여 영향을 받을 이유는 없다고 생각된다.

다음으로 본 행정절차를 그대로 진행한다고 하더라도 이전노나 신창호는 자신의 권리를 보호받을 수 있는 방법이 있다. 이전노의 경우에는 법원에 분쟁도메인이름의 이전을 금지하는 가처분을 신청함으로써 보호를 받을 수 있을 것이고, 신창호의 경우에는 본 행정절차의 결정에 대하여 법원에 이의를 제기할 수 있는 기회가 주어져 있기 때문이다.

따라서 본 행정패널은 이전노가 제기한 소송에도 불구하고 본 행정절차를 그대로 진행하여 신청인의 신청에 대한 결정을 하기로 한다.

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 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일한 “oakley”에 나라이름인 ‘korea’가 덧붙여진 것이다. 이와 같이 신청인의 상표에 ‘korea’가 덧붙여진 것은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단하는데 방해가 되지 않는다. 왜냐하면 인터넷 사용자들은 분쟁도메인이름이 신청인과 관련되어 있다고 생각하게 될 것이며 특히 신청인의 한국에서의 사업과 관련되어 있을 것으로 혼동할 가능성이 높기 때문이다. 이와 같이 인터넷 사용자들이 분쟁도메인이름이 신청인과 관련되어 있는 것으로 혼동할 가능성이 있는 이상 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보아야 할 것이다.

따라서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것은 입증되었다고 판단된다.

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 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 대리인 신창호는 신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 포함하여 신청인의 상표와 관련이 있는 8개의 도메인이름을 미화 500,000달러에 매도할 것을 제의하였다. 그리고 위 제의를 신청인이 거절하자 미화 100,000달러를 제시하기도 하였다. 그런데 미화 500,000달러는 물론 100,000달러 역시 피신청인이 위 8개의 도메인이름을 등록하고 관리하는데 필요한 직접 비용을 훨씬 초과하는 금액임이 분명하다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로서 서류에 의해 입증된 비용을 초과하는 대가를 받기 위해서 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 판단된다. 즉, 규정 제4조(b)항 (i)호의 사실이 입증된 것으로 판단된다.

뿐만 아니라 피신청인의 대리인은 신청인의 제품을 한국에서 수입판매하는 사업을 하던 휘리스트 주식회사의 직원으로 근무한 적이 있으며, 신청인이 자신의 매도제의를 거절할 경우 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 상품을 병행수입해서 판매하는 사업을 할 것이라고 신청인을 위협하였다.

이상의 내용을 종합하여 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 <oakleykorea.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 12월 5일