



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Finmeccanica.S.p.A. 대 김남기

사건번호 : D2002-0905

1. 당사자

신청인: Finmeccanica S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma, Italy
신청인의 법정대리인: Notarbartolo & Gervasi S.p.A., Corso di Porta Vittoria 9,
20122 Milano, Italy

피신청인: 김남기, 대한민국 경기도 분당구 운정동 261.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<finmeccanica.com>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 동작구 신대방동
395-70, 전문건설회관 17층에 소재하는 한강시스템주식회사 (이하 "등록기관"
이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정(이하에서는 "규정"이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 "절차규칙"이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 "보충규칙"이라고 함)에 따라 제출되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 9월 30일에 전자양식으로, 그리고 2002년 10월 2일에 일반양식으로 WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 10월 1일 분쟁해결신청서의 접수를 확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 10월 1일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 10월 2일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 10월 3일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 10월 11일에 전자양식으로 그리고 10월 18일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 행정절차의 공식적인 개시일을 2002년 10월 18일로 통지하였다.

센터는 2002년 11월 12일에 피신청인의 답변서가 제출되지 않았음을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 12월 4일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 12월 18일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 회사는 1948년 설립된 이래 현재는 자본금 13,000리라와 종업원 41,000명을 갖추고 항공기, 헬리콥터, 인공위성, 미사일 시스템, 레이더, 발전기의 부품, 기차, 정보기술 서비스 등의 제조 및 디자인 분야에서 활약하는 이탈리아 최대 규모의 국제적 기업이다.

신청인은 현재 최첨단기술분야에서 이탈리아의 대표적 기업일 뿐만 아니라 총 판매량의 67%를 해외에 판매하는 국제적인 기업으로 성장하였다.

신청인은 FINMECCANICA라는 명칭을 상표 및 상호로서 국내외 기계공학분야에서 50년 이상 사용하여 왔으므로 이탈리아 뿐만 아니라 국제적으로도 널리 알려져 있다.

최근 신청인은 FINMECCANICA라는 상표를 이탈리아 뿐만 유럽연합, 미합중국, 캐나다, 아르헨티나, 브라질, 호주, 일본, 뉴질랜드, 러시아, 한국, 중국, 멕시코 등의 국가에서 등록하였다. 또한 현재 신청인은 ‘www.finmeccanica.it’을 사용하여 웹사이트를 운영하고 있다.

분쟁도메인이름은 원래 2001년 6월 24일자에 이현규가 등록하였으나 신청인의 대리인이 사용중지요청서와 도메인 이름을 매도할 용의가 있는지 알아보는 서신을 보낸 후 이현규로부터 피신청인에게 양도되었다. 분쟁도메인이름은 등록 후 현재까지 사용되지 않고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름은 신청인이 소유하고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 신청인의 상표 및 상호 FINMECCANICA는 신청인의 회사가 설립된 1948년 이래 사용해 왔으며, 신청인의 등록 상표 및 출원상표인 FINMECCANICA는 피신청인이 2001년 등록한 도메인 이름 <finmeccanica.com>과 동일하다. 비록 그럴 가능성은 거의 없지만 피신청인이 신청인의 상표와 관련 없이 해당 도메인 이름을 선택하였다 할지라도 <finmeccanica.com>은 신청인의 등록되거나 출원된 선등록권 그리고 국제적으로 저명한 상표 및 상호인 FINMECCANICA와 명백히 직접적으로 상충되는 것이다. 따라서 분쟁 도메인 이름은 인터넷 이용자들로 하여금 혼동을 야기하고 사업자 주체의 목적을 기만하려는 것이다.

또한 신청인은 저명성이 있지만 미등록된 상표권에 대해 신청 가능성을 인정한 사례로서 신청인은 *Airport Authority v. Hong Kong Airport, Inc* (WIPO 사건번호 D2001-1417), *Gallerina v. Mark Wilmhurst* (WIPO 사건번호 D2000-0730), *Jeanette Winterson v. Mark Hogarth* (WIPO 사건번호 D2000-0235)를 제시하고 있다.

- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다. 신청인은 FINMECCANICA라는 상표 또는 상호의 유일한 독점적 권리자이며, 신청인과 피신청인은 서로 아무런 관련이 없고 피신청인은 신청인 상표의 사용권자도 아니고 상표 사용에 대한 권한이 없으며 분쟁도메인이름으로 일반적으로 널리 알려져 있지 않으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다. 분쟁도메인 이름은 2001년 6월 24일자에 등록한 후 현재까지 사용된 바 없다.
- (3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다. 신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 주장한다.

첫째, 분쟁도메인이름은 원래 2001년 6월 24일에 이현규가 등록하였으며 신청인의 대리인이 2002년 5월 27일에 보낸 사용중지요청서에 대해 이를 거부하였으며 그 후 2002년 6월 21일에 신청인이 해당 도메인 이름을 매도할 용의가 있는지 알아보는 제2차 서신에 대해 미화 10만불을 요구한 바 있다.

둘째, 신청인의 대리인은 분쟁해결신청서를 준비하는 과정에서 해당 도메인이름이 이현규로부터 피신청인에게 양도되었음을 알게 되어 2002년 7월 29일에 피신청인에게 해당 도메인 이름을 반환 청구하는 서신을 발송하였으나 아무런 답변이 없었다.

셋째, 분쟁도메인이름이 등록된 후 1년이 지나도록 원래 등록자나 피신청인은 이를 사용한 바 없다.

따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용할 의사가 없음에도 불구하고 신청인이 자신의 상표이자 상호를 포함하는 <finmeccanica.com>을 사용하지 못하도록 하는데 주된 목적이 있는 것으로 보여진다.

신청인은 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (WIPO 사건번호 D2000-0003) 을 인용하여 도메인이름의 미사용 또는 소극적 사용이 특정한 상황에서 부정한 목적으로 사용한 것으로 간주된다고 주장한다. 그 특정한 상황으로 첫째 신청인의 상표나 상호가 상표 보호를 받고 있는 많은 국가에서 실질적으로 사용하고 있어 저명성과 높은 인지도를 갖는 경우, 둘째 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 실제로 정당한 목적과 이익을 가지고 사용한다는 점을 입증하지 못한 경우가 그것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 아무런 답변을 하지 않고 있다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결 신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁 도메인이름 <finmeccanica.com>은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 상표 FINMECCANICA와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 FINMECCANICA에 대한 상표권도 없으며 상표권 사용에 대한 승인 또는 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 또한 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 어떤 준비도 하지 않고 있으므로 본 패널은 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

이 사건에서는 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다. 또한 분쟁도메인이름을 등록한 후 1년이 지나도록 원래 등록자나 피신청인이 이를 사용하지 않는 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용할 의사가 없음에도 불구하고 신청인으로 하여금 자기 자신의 상표 또는 상호가 포함되어 있는 해당 도메인이름을 사용하지 못하도록 하는데 주된 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다. 피신청인이 비록 분쟁도메인이름을 적극적으로 사용하지 않고 소극적 사용에 그칠지라도 피신청인의 부정적 목적은 인정된다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표와 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규정 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철 교수
패널위원

일자: 2002년 12월 18일