



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

General Electric Company 대 Jong-sun Park

사건번호: D2002-0929

1. 당사자

신청인: General Electric Company, Stamford, CT 06927, United States of America

피신청인: Jong-sun Park(박종선), 대한민국 경기도 안양시 범계동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <geequipmentmanagement.com>이고, 대한민국 서울 특별시 동작구 신대방동에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 10월 7일에 전자매체의 형태로 2002년 10월 9일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 10월 8일에 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, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)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) 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 10월 9일의 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 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 확인하면서 분쟁해결 신청서의 흠결을 통지해 주었다.

수정된 분쟁해결신청서는 2002년 10월 14일에 전자양식으로, 2002년 10월 16일에 일반양식으로 접수되었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 10월 16일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 확인하였다.

이후, 센터는 2002년 10월 17일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 2002년 11월 9일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 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 11월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 12월 9일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 서비스표는 “GE Equipment Management”이고, 신청인 보유상표 “GE”는 미국과 대한민국을 비롯한 여러 나라의 관계당국에 등록되어 있다.

분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>은 2002년 7월 27일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인 GE(General Electric Company)은 2002년 6월 26일, “GE Equipment Management”라는 명칭의 새로운 사업부서의 발족을 공식 발표하였는 바, 본 부서는 여러 GE사업체를 통합하여 탄생되었다. 본 부서는 항공기, 트레일러, 차량, 조립식 건물, 철도 및 데이터 처리 장비를 포함한 상업용 또는 운송 장비의 리스, 대출, 판매, 자산관리 서비스업에 종사하며, 서비스표인 “GE Equipment Management”는 GE의 사업체의 명칭중의 하나로서 독립적인 법인이 아니기 때문에 이를 모기업인 GE가 보유하고 있다.

신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, 신청인이 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <GE.com>이며, <GELighting.com>, <GEWashers.com>, <GEHealthProducts.com>, <GEBlenders.com> 등과 같이 GE상표가 들어간 다수의 도메인 이름을 등록·소유하고 있다.

피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>은 신청인의 등록상표이자 상호인 “GE”에 “Equipment Management”를 결합하여 이루어졌고, 신청인의 서비스표인 “GE Equipment Management”와 동일할 뿐만 아니라, 다수의 “GE” 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인이름 <geequipmentmanagement.com>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인이 아는 한, 피신청인은 통상적으로 “GE Equipment Management”로 알려져 있지 않고, 피신청인의 웹사이트는 신청인의 “GE” 등록 상표에 수반된 명성과 상호 그리고 신청인의 신규 사업부인 “GE Equipment Management” 설립발표를 이용하여, GE측에 판매하려는 시도에 지나지 않는다. 또한 신청인과 피신청인 사이에는 피신청인에게 GE 상표의 사용을 허락하는 계약이나 인가가 전혀 없다.

피신청인은 본래 인터넷 이용자들을 포르노 웹사이트로 유도하기 위해 도메인이름을 사용했고, 신청인이 피신청인에게 도메인 이름의 사용을 중지 및 이전할 것을 서면요구하자 피신청인은 웹사이트 콘텐츠를 “Great Enjoyable Equipment Management!”로 변경했다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>을 사용할 준비를 하거나 또는 사용하지 않은 점을 강조함으로써 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 피신청인은 “GE” 및 “GE Equipment Management”에 수반된 신용으로 영리를 얻을 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록하여 신청인의 허락없이 악의로 사용하였고, 이용자들을 “GE Equipment Management”라는 용어와 전혀 무관한 포르노사이트로 유도했으며, 뒤에 “Great Enjoyable Management!”로 바꾸어 피신청인의 동기를 악의로 위장하였다.

또한 피신청인은 GE의 등록상표를 이용해 이용자들을 <hotsext toys.co.kr> 라는 포르노사이트로 유도하려 시도하였고, 신규 발표된 회사이름을 악의적으로 등록하였다. 설사 도메인이름을 판매하겠다는 직접적 제의나 적극적인 사용이 없는 경우라도 기업 합병 발표 직후의 도메인 이름의 등록은 기회주의적인 악의에 해당된다. 게다가 피신청인은 도메인 이름을 상품 또는 서비스의 성실한 제공을 위해 또는 비영리적 또는 공정한 용도를 위해 사용하지도 않았다. 신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다.

신청인은 행정패널에 대하여 결정문을 영문으로 작성해줄 것으로 요청한 바 있으나, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상황 하에서 피신청인이 그에 동의했다고 보기는 어렵고 특히 본 결정문이 분쟁도메인이름의 이전을 명하는 것을 내용으로 하고 있어서 결정문이 행정절차상의 언어와 상이한 언어로 작성된다면 통일도메인이름분쟁해결규정에 정해진 10일의 유예기간 내에 불복할 수 있는 적절한 기회를 상실할 수도 있는 불이익을 입게 될 수도 있으며, 다른 한편 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그의 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점과 본 결정문의 내용이 신청인의 신청취지를 그대로 인용하는 것이라는 점을 고려해 볼 때 신청인은 한국어로 행정패널결정문이 작성되어 통지받더라도 별다른 불이익을 받지 않는다고 판단되어서, 본 행정패널은 행정절차상의 언어 특히 결정문상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어 및 결정문상의 언어는 한국어라고 확정함에 따라, 본 행정패널 결정문은 한국어로 작성한다.

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>은 신청인 보유서비스표 “GE Equipment Management”와 동일하고 신청인 보유상표 “GE”와 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.com”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유서비스표 “GE Equipment Management”가 동일하다는 점은 명백하지만, 신청인은 자신이 보유하고 있다고 주장하는 서비스표 “GE Equipment Management”이 대한민국을 비롯한 관련 국가에서 등록되어 있다거나 널리 이용되어 서비스표로 수요자간에 인식되어 있다는 사실을 입증할 수 있는 증거는 제시하지 못했다.

신청인은 오직 “GE”가 미국과 대한민국을 비롯한 다수의 국가에 등록되어 있다는 점을 입증하고 있어서, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표 “GE”와의 동일유사성을 판단할 필요가 있다. “Equipment Management”라는 단어는 “장비관리”라는 의미를 가진 영어 어구로서, 분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>이 신청인의 저명상표 “GE”에 장비관리라는 의미를 가진 어구를 결합한 형태로 되어 있어도 수요자들이 분쟁도메인이름과 신청인보유상표를 혼동할 가능성이 크기 때문에,² 분쟁도메인이름은 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국을 비롯한 전세계의 다수 국가에서 “GE”란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 피신청인이 답변서도 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,³ 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 포르노사이트에 연결했다가 그 연결(link)을 차단하고 ‘웹사이트 공사중’이라는 초기화면만을 올려놓고 있는 점으로부터, 신청인은 피신청인이 구체적인 사업이나 그 준비도 없이 오직 분쟁도메인이름의 등록에 소요된 비용을 훨씬 초과하는 금액으로 판매하기 위한 부정한 목적의 등록 및 사용에 해당된다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 피신청인의 답변이 없기 때문에 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되기 때문에, 신청인 보유상표가 한국을 비롯한 전세계에 상표등록되어 있고 널리 알려져 있어서 피신청인이

¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

² 유사한 선례로, *General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed*, WIPO 사건번호 D2001-0087; *General Electric Company v. Normina Anstalt a/k/a Igor Fyodorov*, WIPO 사건번호 D2000-0452; *General Electric Company v. Dr. Elliot Fishman*, WIPO 사건번호 D2001-0934; *General Electric Company v. Basalt Management*, WIPO 사건번호 D2000-0925

³ *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON*, WIPO 사건번호 D2000-1675

신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서⁴ 그와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 혼동을 초래할만큼 유사하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <geequipmentmanagement.com>을 신청인 General Electric Company에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 12월 6일

⁴ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716