



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

AT&T Corp. 대 박신규

사건번호: D2002-1105

1. 당사자

신청인: AT&T Corp., Bedminster, NJ 07921, United States of America.

신청인의 대리인: Alan Charles Raul, Sidley Austin Brown & Wood LLP.

피신청인: 박신규(Sinkyu Park), (1) 대한민국 전라북도 군산시 문화동 2-3; (2) 대한민국 서울시 중구 소공동 서울시별관.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <attcard.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층에 소재하고 일명 Doregi.com으로 영업을 영위하고 있는 (주)한강시스템(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 12월 3일에는 전자서면 양식으로, 2002년 12월 5일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2002년 12월 4일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 12월 4일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(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, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(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 12월 18일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (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 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록기관과 등록인과의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였음을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 12월 18일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 12월 18일에는 전자서면 양식으로, 2002년 12월 20일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다. 센터는 또한 분쟁에 대한 관할권과 관련한 등록기관의 사실확인에 따라 2002년 12월 23일 신청인에게 분쟁해결신청서상 관할법원의 지정을 수정할 것을 통보하였고 이에 따라 신청인은 다시 수정된 분쟁해결신청서를 전자서면 양식 및 일반문서양식으로 2002년 12월 23일 및 12월 30일에 센터에 각 제출하였다.

센터는 2002년 12월 27일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 1월 16일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2003년 1월 16일에는 전자문서양식으로, 2003년 1월 20일에는 일반문서 양식으로 센터에 제출하였으며 센터는 2003년 1월 17일 답변서의 접수를 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로, 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 2003년 1월 29일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 2월 12일로 통지되었다.

신청인은 2003년 2월 8일 본건에 대한 추가서면 제출을 허용해줄 것을 신청하였으며 이에 따라 행정패널은 2003년 2월 13일 제1차 행정패널명령을 통하여 신청인의 추가서면 제출을 허용하고 이와 함께 피신청인에 대하여도 신청인의 추가서면 수령후 7일 이내에 추가서면을 제출할 기회를 부여하였다. 피신청인은 이와 같은 행정명령에 따라 2003년 2월 20일 추가 답변서를 제출하였다. 이와 같은 양 당사자의 추가서면 제출에 따라 결정예정일은 2003년 2월 27일로 변경되었다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 미합중국 법률에 따라 설립된 회사로서 현재 미국내에서 또 국제적으로도 가장 큰 규모의 통신 제품 및 서비스 공급 회사 중의 하나이다. 신청인은 전화서비스, 인터넷 접속서비스 등을 포함하는 무선통신서비스는 물론 신용카드와 전화카드 사업 등과 관련하여 자신의 상표인 “AT&T”를 직접 혹은 라이선스를 통하여 널리 사용하고 있다. 신청인의 대표적 브랜드인 “AT&T”는 전 세계의 수많은 국가에서 상표로서 등록되어 있을 뿐 아니라 미 경제주간지 **Business Week**지를 통하여 가장 가치있는 10대 혹은 20대의 국제 브랜드로 인정받을 만큼 세계적으로 널리 알려져 있다. 또한 신청인은 “AT&T”에서 “&” 기호가 빠진 “ATT”에 대하여도 이를 포함하는 여러 단어를 상표로 등록하고 있으며 또한 1986년부터 <att.com> 도메인이름을 신청인의 공식 사이트로서 사용하여왔다. 신청인은 또한 1993년부터 한국에 있어서도 다양한 통신장비를 납품하여왔다.

분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2001년 3월 4일에 등록되었으며 “공사중입니다. Under Construction” 및 “Welcome to ‘Auto & Train Tour Card’ Please wait... Coming soon~!”이라는 등의 단순한 내용이 기재된 단일 페이지의 웹사이트를 게시한 것 이외에는 등록후 실질적으로 영업상 사용된 바가 없다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 보유하고 있는 “AT&T”, “1 800 CALL ATT”, “CAMP ATT”, “1 800 ATT-GIFT” 및 “ATT.NET” 등의 상표들과 동일하거나 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인은 인용상표의 저명성을 인식하고 이를 부당하게 이용하기 위한 목적으로 혹은 분쟁도메인이름을 오로지 판매하기 위한 목적 등으로 분쟁도메인이름을 악의로 등록, 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 한국을 기준으로 볼 때 신청인 상표의 저명성은 인정될 수 없고 따라서 신청인 상표의 저명성에 근거하는 신청인의 주장은 타당하지 않다.
- 분쟁도메인이름은 ‘Auto & Train Tour Card’라는 의미를 가지며 피신청인은 버스, 택시, 지하철, 기차, 고속도로 등의 교통수단을 이용할 때 현금을 사용하지 않고 카드 하나만으로 모든 교통수단을 이용할 수 있는 사업을 추진하기 위하여 선의로 분쟁도메인이름을 등록하였다.

- 분쟁도메인이름은 신청인이 주장하는 상표와 유사하다고 할 수 없으며 “ATT”를 이용하는 다른 상표나 법인의 명칭이 광범위하게 사용되고 있는 현실에 비추어 보았을 때 신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 자신의 상표권을 독점적으로 주장하는 것은 부당하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 신청인 브랜드의 선불전화카드와 동일하거나 유사한 사업을 한 바 없으므로 소비자들의 오인은 있을 수 없으며 신청인이 분쟁도메인이름을 통하여 향후 추구하고자 하는 ‘Auto & Train Tour Card’는 선불전화카드와는 완전히 다른 개념의 것으로 오인이 발생할 여지가 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

규정 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 본건을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리

신청인은 현재 “AT&T”는 물론 “ATT”를 포함하는 많은 상표에 대하여 등록된 상표권을 보유하고 있으며 따라서 신청인은 규정에 따라 본건 구제를 신청할 자격을 가진다.

인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 “att”와 “card”로 구분될 수 있으며 “card” 부분은 피신청인이 스스로 인정하는 바와 같이 교통카드와 같은 하나의 제품으로서의 카드를 의미하는 보통명사에 불과하므로 결국 분쟁도메인이름의 요부는 “att”로 판단된다. 그렇다면 신청인의 등록상표인 “AT&T”는 분쟁도메인이름의 요부인 “att”와 극히 유사하다 할 것이다.

피신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 통하여 영위하고자 하는 업무가 신청인의 제품이나 서비스와 구별됨을 이유로 신청인의 상표와 분쟁도메인이름간의 유사성은 부정되어야 한다는 취지로 주장하나 피신청인의 본 주장은 피신청인의 악의 여부의 판단에 있어 검토사항이 될 뿐 규정 제4조 (a)항이 규정하는 분쟁도메인이름과 상표간의 유사성 판단에는 그 고려요소가 될

수 없다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 답변내용에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 향후 사업을 계획하였다는 피신청인의 일방적인 주장만으로는 규정 제4조 (a)항이 요구하는 권리 또는 정당한 이익을 인정하기에는 부족하다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이 신청인의 등록상표인 “AT&T”는 국제적으로 널리 알려져 있는 상표일뿐 아니라 신청인의 또 다른 사용상표인 “ATT”는 신청인의 인터넷사이트는 물론 신청인의 등록상표인 “1 800 CALL ATT”, “CAMP ATT”, “1 800 ATT-GIFT” 등이 제시하는 바와 같이, “&” 기호가 사용될 수 없는 통신서비스 등의 이용과 관련하여 신청인의 상호를 지칭하거나 혹은 등록상표 “AT&T”의 약어로서 소비자들간에 널리 사용되고 또 알려져 있음이 인정된다. 한편, 분쟁도메인이름은 “att”라는 단어와 “card”라는 단어를 결합한 것으로서 그 식별력은 요부인 “att”에 있으며, 따라서 신청인 상표의 저명성과 신청인의 통신서비스용 전화카드가 널리 사용되고 있는 실상에 비추어 볼 때 일반적인 소비자로서는 분쟁도메인이름을 신청인이 제공하는 통신서비스용 카드나 이에 관한 서비스와 관련되는 것으로 쉽게 오인할 수 있다 할 것이다.

피신청인은 신청인의 등록상표는 한국에서는 결코 널리 알려져 있지 않다고 주장하나, 신청인이 1993년 이래로 한국에서 상당한 규모의 사업을 영위해온 점, 신청인 및 신청인의 등록상표가 가지는 고도의 국제적인 저명성, 나아가 현대사회가 가지는 활발한 국제교류에 비추어 볼 때 신청인 등록상표의 저명성은 한국에서도 충분히 인정되며 따라서 신청인의 등록상표가 한국에서는 저명성이 없음에 근거한 피신청인의 주장은 이유없다 할 것이다.

피신청인은 또한, 분쟁도메인이름은 ‘Auto & Train Tour Card’라는 의미를 가지며 피신청인은 버스, 택시, 지하철, 기차, 고속도로 등의 교통수단을 이용할 때 현금을 사용하지 않고 카드 하나만으로 모든 교통수단을 이용할 수 있는 사업을 추진하기 위하여 선의로 분쟁도메인이름을 등록하였음을 주장한다. 그러나 이는 피신청인의 일방적인 주장에 불과할 뿐 피신청인이 실질적으로 이와 같은 사업을 선의로 추진하였다고 볼 어떠한 근거가 없고 실제 피신청인이 2001년 3월 4일 분쟁도메인이름을 등록하였음에도 불구하고 근 2년에 이르는 기간동안 피신청인이 주장하는 바에 부합하는 어떠한 실질적인 사용을 개시한 바가 없었음은 피신청인 역시 이에 대하여 어떠한 반박이나 반증을 제시하지 않음으로써 스스로 인정하고 있다고 볼 것이다.

그렇다면 위에서 검토한 바와 같이 피신청인 상표의 저명성, 분쟁도메인이름 자체가 피신청인의 제품이나 서비스를 의미하는 것으로 일반적으로 인식될 수 있는 사실, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없으며 분쟁도메인이름을 근 2년간 실제 사용없이 단순히 보유만 해 온 사실 등을 종합적으로 고려하면, 본건에 있어 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인의 저명한 상표를 이용한 도메인이름을 등록함으로써 이를 향후 판매하고자 하거나 신청인의 저명성에 편승하여 인터넷 이용자들의 오인혼동을

목적으로 하는 등 규정 제4조 (b)항이 규정하는 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다.

7. 결정

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

황보영
패널위원

일자: 2003년 2월 27일