



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

**Direct Response Technologies, Inc. 대 최 인화**

사건번호: D2002-1146

### 1. 당사자

신청인: Direct Response Technologies, Inc., 730 Holiday Drive, Building 8,  
Pittsburgh, PA 15220, United States of America.

신청인의 대리인: Lori Wasserman.

피신청인: 최 인화 (InHwa Choi), 대한민국 광주시 동구 계림동 130-7.

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <mycoupon.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 17일에는 전자서면 양식으로, 2002년 12월 24일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2002년 12월 19일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 12월 19일에 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 23일자로 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, 2003년 1월 3일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 한국어로 번역되고 수정된 분쟁해결신청서를 2003년 1월 8일에는 전자서면 양식으로, 2003년 1월 16일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다.

센터는 2003년 1월 20일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 2월 9일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2003년 2월 8일에는 전자문서양식으로, 2003년 2월 18일에는 일반문서 양식으로 센터에 제출하였으며 센터는 2003년 2월 12일 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 3월 3일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 3월 17일로 통지되었다.

신청인은 2003년 3월 13일 본건에 대한 추가서면 제출을 허용해줄 것을 신청하였으며 이에 따라 행정패널은 2003년 3월 17일 제1차 행정패널명령을 통하여 신청인의 추가서면 제출을 허용하고 이와 함께 피신청인에 대하여도 2003년 3월 24일까지 추가서면을 제출할 기회를 부여하였다. 피신청인은 이와 같은 행정명령에 따라 2003년 3월 22일 추가 답변서를 제출하였다. 이와 같은 양 당사자의 추가서면 제출에 따라 결정예정일은 2003년 3월 31일로 변경되었다.

#### 4. 사실관계

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

신청인은 미합중국 법률에 따라 설립된 회사로서 1999년 2월 15일 <mycoupons.com> 도메인이름을 등록하고 1999년 4월부터 <mycoupons.com> 도메인이름으로 인터넷사용자들에게 전자쿠폰을 제공하는 사업을 영위해오고 있다. 신청인은 1999년 4월 11일 “MYCOUPONS” 상표(이하 “인용상표”라 함)에 대하여 미국특허청에 상표출원을 하였고 이는 2000년 5월 16일 공고되어 2002년 4월 23일 등록되었다. 신청인이 운영하는 <mycoupons.com> 웹사이트에는 1천9백개 이상의 광고업체가 열거되어 있고 동 웹사이트와 이메일 뉴스레터의 정기회원은 1백만명을 초과한 것으로 알려져있다.

분쟁도메인이름은 신청외 김영윤에 의하여 2001년 7월 11일에 등록되었으며 이후 2002년 10월경 피신청인에게 양도되었다.

신청인은 2001년 8월, 당시 분쟁도메인이름의 등록인이던 신청외 김영윤에게 이메일을 보내어 인용상표에 대한 신청인의 권리를 통지한 바 있으며, 이후에도 신청인과 신청외 김영윤간에는 2001년 11월과 2002년 4월 등 수회 분쟁도메인이름을 둘러싸고 이메일을 통한 논쟁 및 의사교환을 한 바 있다. 한편 이 과정에서 신청외 김영윤은 2002년 4월 11일 신청인에게 보낸 이메일을 통하여 신청인이 분쟁도메인이름을 구입할 의사가 있는지를 타진한 적이 있으나 결과적으로 신청인과 신청외 김영윤은 분쟁도메인이름의 양도에 대한 합의를 이루지 못하였다.

분쟁도메인이름은 현재 피신청인에 의하여 한국어로 게재된 1면의 웹페이지만을 게재하고 있을 뿐, 실질적으로 사용되고 있지는 않다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 보유하고 있는 인용상표와 동일하거나 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시에 신청인의 상표에 대한 사전 지식이 있었을 것이 분명하고 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 악의에 의한 것이다.

##### B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 명확히 단수와 복수라는 점에서 명확히 구분된다.

- 분쟁도메인이름을 등록한 이상 피신청인은 분쟁도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있으며 신청인의 상표는 세계적으로 알려져있지도 않다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용한 바 없다.

## 6. 논점 및 판단

### 절차상 언어 및 규정의 적용

절차규칙 제11조는, 당사자간에 명시적인 합의가 없는 경우 규정에 따른 중재조정 절차는 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록을 위하여 체결한 등록계약상의 언어로 이루어지는 것이 원칙임을 규정하고 있다. 본건의 경우 분쟁도메인이름의 등록에 적용되는 등록기관의 등록약관은 한국어로 이루어져있음이 명백한바, 그렇다면 본건 절차 및 본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 이루어지는 것이 타당하다. 신청인은 분쟁도메인이름이 영어로 구성되어 있는 사실 및 피신청인이 신청인에게 영어로 답장을 해 온 사실을 근거로 본건 분쟁조정절차가 영어로 이루어질 것을 주장하나, 도메인이름이 각 국가의 사용언어와 관계없이 일반적으로 영어로 구성되고 사용되어왔다는 것은 공지의 사실이고 따라서 단순히 분쟁도메인이름이 영어로 되어 있다는 것만으로는 절차규칙 제11조의 원칙을 부정할 근거가 되지 못한다. 나아가 피신청인이 신청인과의 이메일 교신에서 신청인에게 영어로 답변을 한 것은 사실이나 피신청인이 동의하지 않는 한 피신청인이 일부 문서에서 영어를 사용하였다는 것만으로는 절차규칙 제11조가 피신청인에게 부여하는 절차상 언어의 혜택을 박탈할 근거가 되지 못하며, 오히려 피신청인은 자신의 답변을 통하여 자신이 영어에 능숙하지 못함을 신청인에게 밝혀왔음이 인정된다. 따라서 본건 중재절차는 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 이루어지며 이 부분에 대한 신청인의 청구는 받아들여지지 않는다.

### 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.

### 인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 신청인이 등록권리를 가지고 있는 인용상표와는 복수를 나타내는 “s” 부분만이 상이한 바, 따라서 신청인의 인용상표는 분쟁도메인이름과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다. 피신청인은 한국과 같은 비영어권의 경우 단어의 사용에

있어 복수보다는 단수를 사용하며 또한 단수와 복수는 쉽게 구분됨을 주장하나, 이는 피신청인의 일방적 주장일뿐 이를 인정할 어떠한 객관적 근거도 없다.

### 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.

분쟁도메인이름을 이용한 향후 사업을 계획하였다 혹은 계획하고있다는 피신청인의 일방적인 주장만으로는 규정 제4조 (a)항이 요구하는 권리 또는 정당한 이익을 인정하기에는 부족하다.

### 피신청인의 부정한 목적

본건에 있어 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것임을 나타내는 직접적인 증거는 발견되지 않는다. 따라서 이하에서는 본건에 관한 제반 사실 및 자료를 토대로 부정한 목적이 추정 혹은 의제될 수 있는지를 검토해본다.

이와 관련하여 신청인은, 신청인의 인용상표가 널리 알려져 있고 분쟁도메인이름은 신청인의 도메인이름 <mycoupons.com>에 보내져야하는 이메일의 상당 수가 분쟁도메인이름으로 보내질 정도로 인용상표와 유사하다는 사실 그 자체, 피신청인은 물론 분쟁도메인이름을 애초 등록한 신청외 김윤영은 신청인으로부터 신청인이 인용상표에 대한 권리를 가지고 있고 분쟁도메인이름은 인용상표에 대한 신청인의 권리를 침해하는 것임을 수 회 통보받은 사실, 피신청인 및 신청외 김윤영이 분쟁도메인이름의 등록후 이를 실질적으로 사용하지 않아온 사실을 근거로 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것임을 주장하고 있다.

그러나 분쟁도메인이름의 등록후 신청인에 의한 일방적인 권리주장이 수 회 있었다는 사실만으로 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 자동적으로 부정한 것으로 의제되기에는 부족하고 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 실제 사용하지 않고 있다는 점에 대하여도 마찬가지이다. 그렇다면 피신청인의 행위가 규정이 인정하는 부정한 목적에 의한 것인지 여부는 과연 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 신청인의 상표를 침해하거나 부당하게 이용할 목적으로, 혹은 최소한 신청인의 상표를 인식한 상태에서 이루어졌는지에 달려있다 할 것이다.

이에 관하여 살펴보면, 신청인이 인용상표에 대하여 미국의 상표법상 등록된 상표권을 가지는 것은 명백하나 상표권의 경우 각국의 법률에 따라 별도의 권리취득절차가 필요한 이상 신청인이 미국에서 등록된 상표권을 보유하고 있다는 것이 자동적으로 한국 등 다른 국가에서 동일한 권리를 행사할 수 있음을 의미하지 않는다. 또한 신청인이 <mycoupon.com> 도메인이름을 등록한 것은 1999년 2월 15일이고 이를 통하여 전자쿠폰 사업을 시작한 것은 1999년 4월 11일로서 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 날로부터 2년 3개월 전에 불과하고 인용상표에 대한 상표출원사실이 공고된 것은 2000년 5월 16일이나 신청인이 인용상표에 대한 등록된 상표권을 취득한 것은 2002년 4월 23일로서 이는 분쟁도메인이름의 등록후의 일이다. 또한 분쟁도메인이름은 극히 평범한 두개의 보통명사인 “my”와 “coupon”을 조합한 것으로 일반적으로 생각되어질 수 있는 단어이므로 분쟁도메인이름 자체만으로 이것이 적극적으로 신청인 혹은 신청인의 상표를 의식적으로 모방한 것이라고 보기 힘들고, 나아가 분쟁도메인이름의 등록 당시에 신청인의 상표가 피신청인의 인식의 기반이 되고

또 피신청인이 경제활동을 영위하는 한국에서 사람들에게 일반적으로 인식되었다고 볼 증거 역시 부족하다.

마지막으로 신청외 김영윤이 신청인에게 제의한 분쟁도메인이름에 대한 매수권유 부분을 살펴본다. 신청인의 제출 자료에 의하면 신청외 김영윤이 신청인에게 분쟁도메인이름의 매수 권유를 한 것은 2002년 4월 11일경으로 이는 신청인이 신청외 김영윤에게 분쟁도메인이름이 신청인의 상표를 침해한 것임을 수 회 통지하고 또 당사자간 몇 번의 논쟁이 이루어지고 난 후에 이루어진 일이고 실제 매도 및 매수와 관련한 당사자간의 논의는 2002년 4월 11일 몇번의 이메일 교신으로 종결된 것으로 보인다. 그렇다면 이와 같은 과정에서 이루어진 신청외 김영윤의 매수제의는 당사자간의 의사소통과정에서 이루어진 일회성의 것으로 이것만으로는 규정 제4조 (b)항 (i)이 규정하는 바와 같이 “애초부터” 도메인이름을 판매하기위한 것을 주목적으로 이루어진 도메인이름의 등록과는 구별된다고 할 것이다.

따라서 위의 제반 사항을 종합하면, 본건에 있어 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 규정 제4조 (b)항이 규정하는 부정한 목적을 위한 것이라고 보기에에는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

## 7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항중 피신청인의 부정한 목적을 입증하는데에 실패하였다고 판단하며 이에 따라 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 의하여 신청인의 신청을 기각한다.

---

황보영  
패널위원

일자: 2003년 3월 31일