



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

H.E.I. Informationssysteme GmbH 대 박승조(Sungjo Park)

사건번호: **DBIZ2002-00057**

1. 당사자

신청인: H.E.I. 정보시스템 유한책임회사 (H.E.I. Informationssysteme GmbH)
Wimpfenerstrasse 23, 68259 Mannheim, Germany.

피신청인: 박승조 (Sungjo Park)
대한민국 서울특별시 송파구 신천동 한신코아 아파트 1033호
우편번호 138-733.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <hei.biz> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동, 395-70 특수구조물센터 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서(영문본)는 2002년 4월 25일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 4월 29일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 .BIZ 도메인네임에 대한 초기상표권 보호정책규정 (Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"이라고 약칭함)을 위한 초기상표권 보호정책규정 절차규칙 ("STOP절차규칙") 제2(a)조 및 제4조의 규정에 따라서, 2002년 5월 3일에 등록기관에 대해서, 이 사건의 신청인과 피신청인 사이에 분쟁의 대상으로 된 도메인이름 등록시 등록인에 의해서 사용된 등록약관상의 언어가 무엇인지를 문의하는 전자우편을 발송했다.

등록기관은 2002년 5월 3일의 답변을 통해서, 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인해 주었다.

STOP규정을 위한 절차규칙 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일에 분쟁해결신청서가 STOP규정 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 2002년 5월 10일 신청인에게 분쟁해결신청서의 언어가 요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다. 행정절차상의 언어가 한국어이기 때문에, 신청인은 신청서를 한글로 번역한 후 2002년 5월 29일에 전자매체로 그리고 2002년 5월 30일에 서면의 형태로 센터에 제출했다.

또한, 센터는 2002년 6월 3일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 답변서를 발송하여 2002년 6월 19일에 전자매체의 형태로 2002년 7월 1일에 서면의 형태로 답변서가 센터에 접수 되었다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 위한 서면을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 12일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 7월 26일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상호는 "H.E.I. Informationssysteme GmbH"이고, 독일 상표법 제5조 및 제15조의 규정에 따라 동 상호가 널리 사용되어 상표로서 인식되는 경우에는 상표로서 보호된다.

분쟁도메인이름 <hei.biz> (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 "H.E.I. Informationssysteme GmbH"라는 상호를 독일의 "만하임 지방법원 상업등록부B국"에 등록번호 7273으로 등록하여 사용하고 있고, 독일 등록상표법 („Markengesetz“) 제5조와 15조에 따르면 이러한 상호("Geschäftliche Bezeichnung")가 등록상표와 동등한 보호를 받는다고 주장하면서, 피신청인의 도메인이름 <hei.biz>와 동일하다고 주장한다. 특히, 신청인의 상호 가운데 "H.E.I." 에 표기된 점들을 도메인 이름에 표시할 수 없기 때문이다.

신청인은 “HEI”라는 상호를 1997년부터 전 세계적인 비즈니스에서 활용하고 있다. 특히, 신청인은 1997년부터 웹사이트와 로고를 이용하여 인터넷 소프트웨어, 인터넷 서비스 및 소프트웨어 개발서비스 등의 영업을 수행하고 있고, 신청서 첨부자료 6에 열거된 바와 같이 <h-e-i.de>로 전 세계적인 링크가 되어 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인과의 전자우편에서 밝힌 바와 같이 분쟁도메인이름 <hei.biz>을 피신청인의 “Hyundai Engineering & Inspection”라는 기업에 활용할 의도로 등록했다고 주장하였다 (신청서 첨부자료 7). 신청인은 피신청인의 사업등록 정보에 대하여 문의하였으나, 피신청인은 사업등록에 관한 어떠한 정보도 제출하지 않았다. 이러한 사정에 비추어볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름을 구성하고 있는 “hei”라는 단어에 대해서 아무런 영업상의 이익도 없고 아무런 권리도 없다는 것이 신청인의 주장이다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 도메인 이름을 판매하거나 공식적인 판매광고를 하고 있다고 주장한다. 피신청인이 보유하고 있는 웹사이트 “http://www.job-link.com“에서, 본 도메인 이름의 판매를 광고하고 있는데 (신청서 첨부자료 9 및 10), 이는 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 보유하고 있다는 증거라고 주장한다. <hei.biz> 등록은 NeuLevel, Inc.에 알려진 법적 문제로 인하여 현저히 (6개월 이상) 연기 되었다는 점도 강조되었다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 상호 또는 회사이름과 상표 또는 서비스표와는 다르다는 점을 강조하면서 신청인에게는 신청원인이 되는 상표권이 없다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

Hei는 아래의 도메인이름 등록례에서 보는 바와 같이 다수의 기업에 의해서 이용되고 있는 글자로서 신청인만이 독점해서 이용할 수 있는 것이 아니고, 피신청인도 동등한 권리와 이익을 가지고 있다고 주장한다.

<hei.com>: 미국 하와이전력회사(Hawaiian Electric Industries) 에서 사용.

<hei.info>: 위와 동일.

<hei.net>: 미국 워싱턴주에 있는 HEI Communications 회사에서 사용.

<hei.org>:미국 L/A에 있는 House Ear Institute 회사에서 사용 .

<hei.co.kr>: 현대전자(하이닉스 반도체)에서 사용.

<hei.co.uk>: 영국의 Heat Exchange industries Ltd 회사에서 사용.

<hei.com.au>: 호주의 Heat Exchanges International 회사에서 사용.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 신청인의 상호가 소비자간에 알려져 있지 않기 때문에 보호해 줄 이유가 무엇인지 의문을 제기하면서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하면서 신청인을 알고 있지도 않았고 신청인의 영업을 방해하거나, 알지도 못하는

신청인에게 도메인이름을 판매할 생각을 가질수도 없었다고 항변한다. 오히려, 신청인이 피신청인에게 할당된 <hei.biz> 를 강탈하려고 하고 있는 것이라고 피신청인은 주장한다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 신청인의 보유상호 “H.E.I. Informationssysteme GmbH” (이하 “신청인 보유상호”라고 약칭함)와 혼동을 초래할만큼 유사하다고 판단된다. 신청인 보유상호는 독일의 상표법 („Markengesetz“) 제5조와 15조에 따라서 등록상표와 유사한 보호를 받고 있고, STOP규정은 등록상표에 한해서 적용되어야 할 아무런 이유도 없기 때문에, 등록상표와 유사한 보호를 받는 신청인의 상호가 분쟁도메인이름과 혼동을 초래할 만큼 유사하다면 STOP규정에 의한 구제신청의 대상이 된다. 상표등록여부에 관계없이 넓은 의미의 상표에 대해서 권리를 가지는 자가 있는 경우에, 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 그러한 권리를 침해하지 않도록 하기 위하여 신속하고 효율적으로 분쟁을 해결하는 행정절차로서 STOP규정이 만들어진 것이다. 등록상표에 한정하지 않고 넓은 의미의 상표에 대한 권리와 충돌을 해결하고 방지한다는 점에서, STOP규정은 기존의 통일도메인이름분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “UDRP”)과 그 취지를 같이하고, 등록상표에 한정하지 않고 넓은 의미의 상표에 대해서도 UDRP가 적용된다는 선례는¹ 그대로 이 사건에도 적용될 수 있다.

신청인의 상표가 분쟁도메인이름과 완전히 동일하지는 않지만 신청인의 상표 가운데 가장 핵심적인 식별력을 가진 부분은 “H.E.I.”이고, 이 가운데 “H.E.I.”에 표기된 점들은 도메인 이름에 표시할 수 없기 때문에 도메인이름 <hei.biz>는 신청인 보유상표와 혼동을 초래할만큼 유사하다고 판단된다.²

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름 <hei.biz>에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인과의 전자우편통신을 통해서 피신청인이 “Hyundai Engineering & Inspection”라는 기업에 활용하기 위해서 분쟁도메인이름을 등록했다고 주장하고 있으나, 그후 동 기업에 대한 아무런 등록정보도 제공하지 않았고, 피신청인이 제출한 답변서에서 그에 관한 아무런 주장이 없는 점에 비추어, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 구체적인 사업을 하고 있거나, 하기 위한 어떠한 준비도 하지 아니한 것으로 보인다.

피신청인은 “hei”라는 단어를 포함한 도메인이름이 많고 모두 신청인 이외의 기업 또는 사람에 의해서 보유되고 있다는 점을 강조하면서, 분쟁도메인이름에 대해서 신청인이 독점할 아무런 이유가 없다고 주장한다. 이 사건의 분쟁도메인이름에 대해서 상표권을 주장하는 기업이나 사람이 신청인 이외에도 다수 존재하고 있는 것도 사실이다. 그러나, “hei”라는 문자에 대해서 다수의 상표권자가 존재한다는 이유만으로 신청인이 분쟁도메인이름을 보유할 아무런

¹ *Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy*, WIPO Case No. D 2000-1673; *MatchNet plc. v MAC Trading*, WIPO Case No. D2000-0205; *The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria*, WIPO Case D2000-0050

² *Chernow Communications Inc. v. Kimball*, WIPO Case No. D2000-0119; *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO Case No. D2000-0607; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO Case No. D2000-0802

이유가 없다고 말할 수는 없다. 상표의 경우에는 지정상품이 다르거나 국가가 상이한 경우에 동일한 문자상표에 대해서 다수의 상표권자가 존재할 수 있지만, 도메인이름의 경우에는 그 속성상 전세계적으로 동일한 문자로 구성된 주소 또는 도메인이름은 하나만 존재해야만 한다는 점에서, 상표와 도메인이름의 차이가 있기 때문이다. 문제의 핵심은 피신청인이 보다 적극적으로 분쟁도메인이름에 대해서 가지는 권리나 이익이 있는가의 여부인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 영업을 소명한 바도 없고 그 영업을 준비하고 있다는 아무런 소명도 하지 아니한 본건에서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 아무런 이익이나 권리도 없다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 도메인 이름을 판매하거나 공식적인 판매광고를 하고 있다고 주장하고, 피신청인은 도메인이름 등록당시 신청인을 알지도 못했으니 최소한 신청인에게 판매할 의도는 없었다고 항변하고 있다. 피신청인의 부정한 목적은 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 의도로 등록한 경우에만 성립하는 것은 아니다. 이 사건에서와 같이 피신청인이 판매목적이나 부당한 고객유인의 목적 이외에는 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 이익이나 권리도 없이 등록을 한 점, 그리고 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 자신의 영업 또는 그 준비에 관해서 신청인에게 전자우편으로 설명한 사실과 답변서에서 설명한 사실이 상반되는 등의 사정을 고려해 보면, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적에 의한 것이라고 해석된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, STOP규정 제4(i) 조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록했다고 판단되므로, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <hei.biz>을 신청인 H.E.I. Informationssysteme GmbH에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 7월 22일