



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

British American Tobacco (Brands) Inc. 대 박 영미

사건번호: DBIZ2002-00115

1. 당사자

신청인: British American Tobacco (Brands) Inc., 401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, Kentucky 40202, United States of America.

신청인의 대리인: Annette Morgan, BATMark Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, United Kingdom.

피신청인: 박 영미(Park, Youngmi), WangJing Xincheng Xi-yuan 3-qu 319-lou 608-hao, Beijing, China.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <kentbiz>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 서초구 서초동 845에 소재하고 도메인등록사업을 하고 있는 Wooho T&C Co. D/B/A RNames (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본건 신청은 뉴레벨사(NeuLevel, Inc.)가 채택하고 국제인터넷주소 관리위원회(ICANN)가 2001년 5월 11자로 승인한 .BIZ 도메인이름에 대한 초기상표권보호정책규정 (Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"이라 약칭함) 및 초기상표권보호정책 절차규칙 (이하 "STOP절차규칙"이라 약칭함), 그리고 세계지적재산권기구(WIPO)의 .BIZ 도메인이름에 대한 초기상표권보호정책 보충규칙(이하 "보충규칙"이라 약칭함)에 따라 제기되었다.

본건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자우편양식(영문)으로, 그리고 2002년 5월 3일에 일반서면양식(영문)으로 WIPO

중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 2일 해당 서류의 접수를 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 6일에 등록기관에 대해 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 14일자 답변서를 통하여 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

분쟁도메인이름의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어있고, 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 대한 피신청인의 동의가 없었으므로, STOP절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어가 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2002년 6월 11일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 7월 18일에 일반서면 양식으로 접수되었다.

센터는 2002년 7월 22일 'STOP분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문'을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 8월 11일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2002년 7월 31일에는 전자우편양식으로, 2002년 8월 2일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였으며, 센터는 2002년 8월 1일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 본 패널을 위촉하면서 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성 및 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 본 패널의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라, 센터는 2002년 9월 4일에 당사자들에게 행정패널의 구성 및 결정예정일을 통지하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "KENT"(이하 "본건상표")이고, 본건상표는 "담배"제품에 대해 신청인의 이름으로 1954년 3월 26일 오스트리아에서 상표 등록된 이후, 대한민국을 포함한 150개국 국가에 등록되어 있다.

본건상표에 관한 상품은 47년 이상 판매되어 왔으며, 유럽, 극동지역, 중동지역 및 라틴아메리카의 주요시장을 포함한 전세계 150개 시장에서 판매되고 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 3월 27일 등록되어, 현재 등록자가 'Rgnames'로 되어 있으나, 이는 분쟁도메인이름에 IP청구권(IP Claim)이 제기되어 일시적으로 실제 등록자를 대신해 등록 업체의 이름으로 홀딩시켜 놓았기 때문이고, 등록자 이외의 행정적 담당연락처, 기술적 담당연락처, 수수료 담당연락처는 모두 피신청인의 이름으로 되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일성

신청인은 본건 상표가 대한민국을 비롯한 세계 여러 나라에 상표 등록되어 있고 전세계에 광범위하게 알려져 있는 유명한 상표이며, 분쟁도메인이름이 본건 상표와 동일하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리도 갖고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름이 악의로 등록, 이용되고 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인은 분쟁도메인이름이 본건상표와 동일하다는 것에 대해서는 다투지 않고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 구성하는 "Kent"라는 단어가 영국 남동부에 위치한 주의 이름으로 널리 알려져 있으므로 지명을 의미하는 고유명사이고, 신청인이 사업과 관련하여 "KENT"라는 상표를 사용하기 전부터 세상 사람들에게 의하여 널리 사용되고 인지되어 왔으며, "kent"라는 단어를 포함하는 다수의 도메인이름이 현재 자유롭게 사용중이므로, "kent"라는 단어는 일반적인 것이며 인터넷상에서 일반대중에 공개되어 있는 것으로써, 신청인이 "kent"라는 단어에 대한 독점적인 권리를 주장할 수 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 신청인이나 신청인의 경쟁자에게 임대 또는 양도하거나 혹은 신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하지는 않았고, 현재 레지스트리인 Neulevel사에 의하여 보유되어 있기 때문에 분쟁도메인이름을 사용하고 있지는 않으나 신청인의 사업과는 다른 부동산 매매 및 정보제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용할 예정이며, 인터넷 사용자라면 어느 누구도 피신청인의 사업과 신청인의 사업을 혼동하지 않을 것이라고 주장한다.

6. 검토 및 판단

신청인은 분쟁해결신청서에서 분쟁도메인이름의 등록자로 RNames를 특정하였으나, 이는 현재 분쟁도메인이름에 대하여 IP청구권이 제기되어 분쟁도메인이름이 일시적으로 실제 등록자를 대신해 등록업체의 이름으로 홀딩되어 있기 때문으로 판단된다. 따라서, 신청인의 분쟁해결신청서 및 센터의

서신이 분쟁도메인이름의 실제 등록자인 박영미에게 통지되었고, 등록자인 박영미도 이에 대한 답변서를 제출하였으므로, 신청인의 분쟁도메인이름의 등록자 특정과 관련하여 본 행정절차상 문제는 없는 것으로 판단된다.

절차상 언어

본건 결정문은 STOP절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성되었다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 STOP규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 또는 서비스표와 동일하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되거나 사용되고 있다는 것.

상표와 도메인이름의 동일성

신청인은 본건 상표가 대한민국을 비롯한 세계 여러 나라에 상표등록이 되어 있으며 세계 여러 나라에서 오랫동안 판매활동을 통해 널리 알려져 있는 상표임을 입증하였다. 분쟁도메인이름은 본건 상표에 식별력이 없는 부분인 ".BIZ"를 부가한 것을 제외하고는 본건 상표와 동일하다. 따라서, 본 패널은 STOP규정 하에서 분쟁도메인이름이 본건 상표와 동일하다고 판단한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

양 당사자의 주장 및 입증자료에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름 및 "kent"라는 명칭에 대하여 신청인으로부터 이를 정당하게 사용할 권한을 부여 받은 사실이 없음을 알 수 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 구성하는 "Kent"라는 단어가 영국 남동부에 위치한 주의 이름으로 널리 알려진 고유명사이고, 신청인이 신청인의 사업과 관련된 상표로서 사용하기 전부터 널리 사용되고 인지되어 왔으며, "kent"라는 단어를 포함하는 다수의 도메인이름이 현재 자유롭게 사용중이므로, "kent"라는 단어는 일반적인 것이며 인터넷상에서 일반대중에 공개되어 있는 것으로써, 신청인이 이에 대한 독점적인 권리를 주장할 수 없다고 주장한다.

그러나, "Kent"라는 단어가 영국 남동부의 주 이름을 나타내는 지명인 것은 사실이나, 실제로 일반인에게도 상기 지명을 지칭하는 것으로 널리 알려진 고유명사로 인식되어 있었던 것으로는 판단되지 않으며, 피신청인 또한 이를 충분히 입증하지 못하고 있다.

오히려, "Kent"라는 단어가 지명임에도 불구하고 신청인의 본건상표가 대한민국을 포함한 세계 150개국에 등록된 점, 본건 상표를 신청인이 제조 판매하는 상품인 담배에 대하여 오랫동안 사용하여 온 점등을 고려하면, 본건상표는 신청인의 상품을 나타내는 것으로 전세계적으로 널리 알려진 상표인 것으로 판단되며, 따라서 일반인에게는 "Kent"라는 단어가 영국 남동부의

주이름을 나타내는 지명이라기보다는 신청인의 상품인 담배에 대한 상표로서 주로 인식되어 온 것으로 판단된다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 피신청인이 신청인 혹은 신청인의 경쟁자에게 임대 또는 양도하거나 혹은 신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하지는 않았고, 신청인의 사업과는 다른 부동산 매매 및 정보제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용할 예정이라고 주장하나 이러한 주장을 인정할 만한 근거 자료가 제출된 바 없다.

오히려, 앞서 인정한 바와 같이 본건 상표는 대한민국은 물론 전세계적으로 널리 알려진 상표일 뿐 아니라, 이에 대하여 대한민국을 포함한 세계 150개국에서 이미 상표로서 등록되어 있으므로, 피신청인으로서 분쟁도메인이름의 등록시에 이미 신청인 및 그 상표의 존재에 대한 적극적인 인식이 있었다고 보는 것이 합리적이다 (*MGM Mirage & Primadonna Company LLC v. Young Joon Choi*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00036, 2002년 2월 14일 결정 참조).

따라서, 피신청인은 STOP규정 제2조가 규정하는 .BIZ도메인이름의 등록시 동도메인이름이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 할 것이며, 따라서 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록되었다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 STOP규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <kent.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 9월 18일