



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Souza Cruz S.A. 대 신 승수 (guide)

사건번호: DBIZ2002-00119

1. 당사자

신청인: Souza Cruz S.A., Rua Candelaria 66, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

신청인의 법정대리인: Paul Nicholson, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, England, United Kingdom.

피신청인: 신 승수 (Shin, Seungsoo / guide), 대한민국 광주시 광산구 월곡동 금호아파트 15동 904호.

피신청인의 법정대리인: 김 기중 (Kim, Kijoong), 대한민국 서울 서울시 서초구 서초동 1675-12 모인터빌딩 2층 동서법률사무소.

2. 도메이니름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메이니름 (이하 "분쟁도메이니름"이라고 약칭함)은 <free.biz>이고, 그 등록기관은 GABIA, Inc.(이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

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

본건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 영문본으로 2002년 4월 26일에 전자우편양식, 2002년 5월 3일에 일반서면약식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 6일에 등록기관에 대해서 분쟁도메인 이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 6일자 답변서를 통하여 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

STOP 절차규칙 및 보충규칙 제5에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2002년 5월 10일 신청인에게 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 한국어임을 통지하였다. STOP 절차규칙 제11조에 의하면, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있지 않다면, 피신청인과 도메인 이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 되기 때문이다.

신청인의 분쟁해결신청서의 한글번역문은 2002년 5월 31일 전자우편양식으로, 2002년 6월 7일 일반서면양식으로 센터에 제출되었다.

센터는 2002년 6월 11일 'STOP 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문'을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 7월 1일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2002년 6월 27일에는 전자우편양식으로, 2002년 7월 1일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였으며, 센터는 2002년 7월 3일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김영을 위촉하면서 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 김영 패널위원의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 17일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 7월 31일로 통지되었다.

행정패널은 양 당사자의 제출서류를 검토한 후 STOP 절차규칙 제12조에 의거하여 피신청인에게 장래 피신청인의 사업인 주식회사 가이드(Guide Co., Ltd.)의 2001년 7월 13일 설립이래 본 회사의 사업활동 및 현황에 대한 추가 증빙자료를 2002년 8월 7일까지 제출하라는 명령을 하였다.

피신청인은 2002년 8월 2일 추가 증빙서류로 '주식회사 가이드의 사업활동 및 현황에 대한 증거'를 일반서면양식으로 제출하였으며, 센터는 2002년 8월 6일 해당서류의 수령을 통지하였고, 행정패널은 2002년 8월 12일 일반서면양식의 해당서류를 수령하였다.

4. 사실관계

신청인은 "제조담배 또는 원료" 그리고 "흡연자 용품"을 규정하고 있는 국제 상품 분류-제34류에 FREE 단어로 구성된 상표를 브라질 상표등록번호 제07144652호로 등록하였고 이 등록 상표는 지난 1984년 1월 1일 이래 담배제품에 계속 사용되어 왔다. 또한, 신청인은 세계 여러 나라에서 FREE란 단어로 구성된 여러 가지 다른 상표의 국제 상품 분류-제34류에 등록된

사업주이다.

분쟁도메인의 이름은 2002년 3월 27일 피신청인의 이름으로 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인의 이름은 신청인의 등록상표 "FREE"와 동일하다.
- 피신청인은 분쟁도메인의 이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다.

피신청인은 분쟁도메인의 등록을 뒷받침해 줄 수 있는 .BIZ 도메인의 등록기관 운영자인 NeuLevel, Inc.가 제정한 규칙 요건에 따른 지적재산권 보호 신청(IP claim) 또는 기타 유효한 지적재산권 보호 요청을 하지 않았다. 신청인은 분쟁도메인의 이름에 대해 피신청인이 등록할 수 있는 권리를 뒷받침하는 상표등록의 소유 여부에 대해 아는 바가 없다. 피신청인은 상표 또는 서비스 마크 권리에 관하여 자기 권리주장 여부에 상관없이 도메인 이름에 의하여 일반적으로 알려져 있지 않다. 피신청인은 신청인의 적법한 지적재산권 및 NeuLevel, Inc.에서 제공한 도메인 이름 등록에 관한 규정을 완전히 무시하고 해당 도메인 이름을 등록하려고 하였다. 제품 및 서비스의 제공과 관련하여 신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름을 사용한 사실과 명시된 사용 준비에 관하여 아는 바 없다.

- 피신청인은 분쟁도메인을 악의로 등록하였다.

신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름을 금전상 이득을 얻고자 판매, 대여, 또는 신청인이나 경쟁업체에 등록 비용을 초과하는 상당한 가격으로 판매하려는 의도로 등록하였다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 신청인은 분쟁도메인의 이름에 관한 정당한 상표권자 또는 서비스권자라 할 수 없다.

브라질 등록상표 'FREE'는 .biz를 제외한 분쟁도메인의 이름과 동일하지만, FREE란 단어는 일반적, 서술적 용어이기 때문에 상표로서 등록되기 어렵우며(즉, '약한 상표'이며), 설사 상표로 등록되더라도 그 상표는 사용으로 인한 식별력을 획득한 브라질이라는 특정 국가 내에서만 효력이 미친다고 볼 것이다. 또한, 브라질 등록상표가 문자만의 상표인지 문자와 도안의 결합상표인지도 그 등록증만으로는 분명하지 않은데, 신청인의 주영업소인 영국에 등록되어 있는 신청인의 상표가 문자와 도안의 결합상표인 점에 비추어 볼 때, 브라질 등록상표는 문자와 도안의 결합상표로 보이며, 그렇다면, 브라질 등록상표는 'FREE'라는 문자에 효력이 미친다고 보기 어렵다.

- 피신청인은 분쟁도메이니름을 보유할 정당한 이익이 있다.
우선, 일반적 용어나 서술적 단어로 이루어진 도메이니름의 경우 그것을 보유하고자 하는 의사 자체가 그 도메이니름을 보유할 정당한 이익이라 할 수 있다.

더군다나, 분쟁도메이니름의 행정담당자인 신승수는 대한민국 내 최대의 기간통신사업자이며 주요한 정보통신사업자인 주식회사 KT에서 근무하고 있으며, 피신청인의 부친은 주식회사 가이드(Guide Co., Ltd.)라는 상호로 정보통신사업, 부가통신업, 소프트웨어개발업 등의 사업을 수행하고 있는 바, 피신청인은 부친의 사업에 사용하거나 장래에 부친의 사업을 공동으로 수행할 목적으로 분쟁도메인을 등록하였다. 분쟁도메이니름의 등록인이 'guide'인 이유가 여기가 있다.

피신청인은 분쟁도메이니름이 .biz Registry인 Neulevel, Inc.와 분쟁도메이니름의 등록기간인 가비아의 정책에 따라 등록된 후에도 그 사용이 금지되어 분쟁도메이니름을 이용한 웹사이트를 개설하지 못하였을 뿐이다.

한편 신청인은 피신청인의 정당한 이익의 부존재에 관하여 입증은 물론 주장도 하지 않고 있다.

- 피신청인은 분쟁도메이니름을 부정한 목적으로 등록 또는 사용하지 않았다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메이니름을 부정한 목적으로 등록 또는 사용하고 있음을 입증하지 못하였다. 피신청인은 IP Claim 통지를 받기 전까지 신청인의 존재는 물론 신청인이 보유하고 있는 상표의 존재를 전혀 알지 못하였다. 신청인의 상표가 대한민국 내에 널리 알려져 있다는 증거도 없다. 또한, 'FREE'란 단어로 상표 등록되어 있다고는 상상할 수 없는 것이다.

설사 피신청인이 신청인에게 분쟁도메이니름의 판매를 시도하는 경우라도, 일반적, 서술적 용어로 이루어진 도메이니름의 판매시도는 부정한 목적에 의한 등록이나 사용을 구성하지 않는다.

피신청인은 신청인의 사업분야와 아무런 관련이 없는 부친의 사업이며, 장래 자신의 사업인 정보통신업에 이용할 목적으로 분쟁도메이니름을 등록하였기 때문에, 분쟁도메이니름을 신청인이나 경영자에게 판매할 목적으로 또는 신청인의 도메이니름 등록을 방해할 목적으로 분쟁도메이니름을 등록한 것이 아니며, 신청인이 피신청인의 경쟁자가 아니기 때문에 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메이니름을 등록한 것도 아니다.

6. 논점 및 판단

STOP절차 하에서의 신청은 특정한 단어에 대하여 지적재산권에 기한 청구자격(IP Claim)을 신청한 이의신청인(IP Claimant, 이하 "IP청구권자")에 의하여서만 제기될 수 있다. 만약 그와 같은 특정 단어가 .BIZ 도메이니름으로 등록될 경우, .BIZ gTLD의 운영자인 뉴레벨사는 IP청구권자에게 그 사실을

알리고 20일 이내에 STOP 절차를 취할 것을 요구한다. 만약 IP청구권자가 복수 존재할 경우 뉴레벨사는 STOP규정 제4조 (2)(i)항에 따라 임의선택방식으로 우선권을 정한다. 오직 우선 IP청구권자만이 STOP 신청을 제기할 수 있으며 분쟁해결서비스제공자가 우선 IP청구권자에 의하여 STOP 신청이 제기되었는지를 확인할 수 있게 하기 위하여 우선 IP청구권자에게는 일정한 티켓번호가 할당된다. 분쟁해결서비스제공자(본건의 경우, 센터)는 중재패널에게 분쟁도메인이름에 대하여 복수의 신청이 있는지를 알려주어야 한다. 본건의 경우, 그와 같은 복수의 신청이 존재한다.

절차상 언어

본건 결정문은 STOP절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

당사자의 입증책임

STOP규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것, 그리고
- (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되거나 사용되고 있다는 것.

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이해관계를 입증할 수 있으며 이를 위하여 STOP규정 제4조 (c)항의 사례 (i)부터 (iii)까지를 적용할 수 있으며, 통일도메인이름분쟁해결규정과 마찬가지로 규정이 예시하는 부정한 목적에 대한 사례 역시 동 규정 제4조 (b)항을 통해 피신청인에 의하여 적용될 수 있다. 다만, STOP규정 및 STOP절차규칙에 따른 분쟁은 통상 도메인이름의 등록 직후에 이루어지는 만큼, 그 주된 논점은 등록시의 부정한 목적이 된다.

위 모든 사항을 기준으로 다음과 같이 본건에 대하여 판단한다.

신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 여부

신청인은 "FREE"라는 문자로 구성된 상표를 브라질에 등록하였으며, 신청인의 "FREE" 상표와 .biz를 제외한 분쟁도메인이름은 동일하다. 신청서에는 브라질 이외 국가에서의 상표등록여부에 관한 자료가 별첨(신청인이 제출하였다고 하는 별첨4)으로 첨부되지 아니하였다. 피신청인은 브라질 상표등록증만으로는 신청인의 브라질 등록상표가 문자상표인지 문자와 도안의 결합상표인지를 알 수 없으며, 신청인의 주영업장소인 영국에서 신청인의 등록상표가 결합상표인 점을 들어 브라질의 등록상표도 결합상표일 것이라고 주장하고 있지만, 피신청인은 브라질의 등록상표가 결합상표라는 점을 입증할 만한 자료를 제출하지 못하였다. 설사 브라질의 등록상표가 "FREE"라는 문자와 도안의 결합상표이라고 하더라도, 도메인이름 등록 시스템의 규칙 및 기술적 필연성 등을 고려하면, 도메인이름으로 등록할 때는 그 문자로만 등록될 수 밖에 없는 실정이므로, 그 문자가 거래자 또는 수요자가 판독할 수 없을 정도로 도안화되어 있거나, 그 문자로는 구두거래가 이루어지지 않는다면, 상표권자가 그 문자 부분에 대한 권리 포기를 명백히 하고 있다는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 문자와 도안의 결합상표와 그 문자로만 이루어진 도메인이름은 동일하다고 봄이 타당할

것이다.

또한, 그 상표가 약한 상표(weak trademark)인지의 여부는 상표와 도메인 이름의 동일 여부 판단에 영향을 미치지는 않는다 (*Fisher Communications, Inc. v. Escape Ventures, Inc.*, WIPO 사건 번호 DBIZ2001-00041).

분쟁도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인 이름을 사용하겠다는 의지를 단순히 선언하는 것에서 나아가, 분쟁도메인 이름을 사용하려는 구체적 계획에 대한 명백한 증거를 제시하여야만 한다(STOP 규정 제4조 (c)(ii)항).

신청인은, 피신청인이 제품 및 서비스의 제공과 관련하여 해당 도메인 이름을 사용한 사실과 명시된 사용 준비에 관하여 아는 바 없다고 주장하였다.

이에 관하여, 본 행정 패널은 STOP 절차 규칙 제12조에 의거하여 피신청인 부친의 현재 사업 또는 피신청인 자신의 장래 사업으로 주장하고 있는 주식회사 가이드(Guide Co. Ltd.)의 2001년 7월 13일 설립 이래 본 회사의 사업 활동 및 현황에 대한 추가 증빙 자료를 제출하라는 명령을 하였으며, 이에 따라 피신청인은 2002년 8월 2일 추가 증빙 자료로 '주식회사 가이드의 사업 활동 및 현황에 대한 증거'를 일반 서면 양식으로 제출한 바 있다.

이 추가 증빙 자료에 따르면, 주식회사 가이드는 유선통신, 무선통신, 방송 설비, 엔지니어링, 정보통신을 사업 분야로 하는 정보통신 공사업체로, 2001년 7월 13일 설립 이래, 2001년 12월 13일 첨단 초등학교 교사 신축 통신 공사, 2002년 3월 23일 이동통신 사업자 광케이블 공사, 2002년 4월 7일 KT 시외 통신 용 전원 시설 대개체 공사, 2002년 4월 22일 상무 4,100 회선 증설 선로 공사, 2002년 4월 23일 광주 1,300 회선 재배선 및 대개체 선로 공사, 2002년 6월 5일 KT 케이블 교체 공사, 2002년 6월 24일 KT 서광주 선로 대체 공사에 입찰 참가하는 등 지속적으로 사업 활동을 하고 있음을 확인할 수 있다.

이러한 사업 활동 및 현황과 함께, 피신청인인 신승수는 주식회사 가이드의 대표이사인 신성호의 아들이며(피신청인의 별첨 3), 주식회사 가이드의 명칭(Guide Co., Ltd.)과 동일한 'guide'라는 등록 이름으로 분쟁도메인 이름을 등록 받은 사실(신청인의 별첨 1)로부터 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 사용하려는 구체적인 계획에 대한 명백한 증거를 제시하였다고 볼 수 있고, 따라서 본 행정 패널은 피신청인에게 분쟁도메인 이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 현재까지 분쟁도메인 이름을 사용한 적이 없으나 이는 뉴레벨 사의 보류 조치에 의한 것임이 인정된다. 따라서 실제로 웹페이지를 운영하고 있지 않다는 사실 만으로는 피신청인의 부정한 목적이 인정된다고 할 수 없다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름을 금전상 이득을 얻고자 판매, 대여, 또는 신청인이나 경쟁업체에 등록 비용을 초과하는 상당한 가격으로 판매하려는 의도로 등록하였다고 주장하지만, 이를 인정할 만한 자료를 제시하지 못하였으며, 또한, 신청인이 피신청인의 도메인 이름 등록을 방해할 목적 또는 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록하였다고 인정할 만한 증거도 없다.

나아가, 신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 피신청인이 신청인의 존재 또는 그 분쟁도메인이름을 알았다거나, 신청인의 상표가 대한민국 내에서 널리 알려져 있다는 사실에 관한 어떠한 증거도 제시하지 못하였고, 피신청인이 그 분쟁도메인이름을 사용하려고 하는 사업인 "유선통신, 무선통신, 방송설비, 엔지니어링, 정보통신"은, 신청인 상표의 지정상품인 "제조담배 또는 원료, 흡연자 용품"과 혼동을 일으킬 정도로 유사하지도 않다.

나아가, "FREE"는 자유, 무상(無償) 등을 뜻하는 보통 명사에 불과한 것으로서 신청인 또는 어떤 특정인이 독점하기에는 부적합한 이름이다 (*Cream Holdings Limited v. National Internet Source, Inc.*, WIPO 사건번호 D2001-0964, *J. Crew International, Inc. v. crew.com*, WIPO 사건번호 D2000-0054). 따라서, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 단순한 보통 명칭에 대하여는 피신청인을 비롯한 어떠한 개인 또는 회사도 선 신청에 의하여 도메인이름을 등록받을 수 있다. 보통명칭이나 기술적 표장에 대한 등록은 부정한 목적에 의한 등록이라고 볼 수 없다 (*W.R. Grace & Co.-Conn. v. Ross LeBel d/b/a CyberVision Network*, WIPO 사건번호 DBIZ2002-00200). 신청인은 "FREE"라는 보통 명사에 대해 누구나 갖을 수 있는 선 신청에 의한 도메인이름의 등록 권한을 피신청인에게 특별히 배제하여야 할 사유에 대하여 충분히 입증하지 못하였다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 피신청인이 신청인의 상표와 동일한 분쟁도메인이름을 등록할 권리 또는 정당한 이익을 증명한 것으로 판단한다. 또한, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록받은 사실을 입증하지 못하였다. 따라서, 본 행정패널은 본건 신청을 기각한다.

그리고 STOP규정 제4조 (I)항 및 STOP절차규칙 제15조 (e)항에 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 이익을 가지고 있음을 충분히 소명했으므로, 피신청인을 상대로 해서 분쟁도메인이름에 대한 또 다른 분쟁해결신청을 제기하는 것은 허용되지 않는다.

김영
패널위원

일자: 2002년 8월 13일