



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

ALBAAG & Co. KG 대 정 규정 (Jeong, Gyu-Jeong)

사건번호: DBIZ2002-00120

1. 당사자

신청인: ALBAAG & Co. KG
Franz-Josef-Schweitzer-Platz, D-16727 Velten, Germany

피신청인: 정 규정
대한민국 서울특별시 광동구 명일동 주공아파트 909-601

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <alba.biz>이고, 분쟁도메인이름은 에코코리아 (EchoKorea, Inc. d/b/a DomainRG.com, 이하 "등록기관")에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 5월 16일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 .BIZ 도메인이름에 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 6일에 등록기관에 대해서, 이 사건의 신청인과 피신청인 사이에 분쟁의 대상으로 된 도메인이름 등록시 등록인에 의해서 사용된 등록약관상의 언어가 무엇인지를 문의하는 전자우편을 발송했다.

등록기관은 2002년 5월 13일의 답변을 통해서, 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인해 주었다.

STOP을 위한 절차규칙 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 5월 17일에 분쟁해결신청서가 STOP규정 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 2002년 5월 17일 신청인에게 분쟁해결신청서가 언어요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다. 행정절차상의 언어가 한국어임에 따라, 신청인은 신청서를 한글로 번역한 후 2002년 6월 4일에 전자매체로 그리고 2002년 6월 5일에 서면의 형태로 센터에 제출했다.

또한, 센터는 2002년 6월 7일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 STOP 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 21일에 전자매체의 형태로 2002년 6월 27일에 서면의 형태로 답변서가 센터에 접수되었다.

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 16일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP을 위한 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 7월 30일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “ALBA”이고, 독일을 비롯한 다수의 국가에 등록되어 있다. “ALBA”는 신청인의 상호의 주요부분이기도 한데, 동 상호는 1968년에 신청인 회사가 설립된 이래 현재까지 널리 사용되어 온 상호이다.

분쟁도메인이름 <alba.biz>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다. “alba”라는 단어는 대한민국에서 아르바이트를 의미하는 관용어로 널리 사용되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 “ALBA”라는 상표(이하 “신청인보유상표”라고 함)를 독일 등 세계 각국에 등록해서 사용하는 상표권자이고, “ALBA”를 주요부분으로 하고 있는 상호를 1968년부터 사용해서 2001년도 현재 그 총매출액이 630만 유로에 달하는 규모의 회사이다. 신청인은 본 사건의 도메인이름 <alba.biz>가 신청인 보유상표와 동일하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 특히 피신청인이 개인으로서 아무런 사업도 영위하고 있지 않기 때문에 분쟁도메인이름에 관한 어떠한 “선의의 사업·상업”도 없는 상태라는 점을 강조하면서, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 신청인보유상표의 저명성을 고려해 볼 때 피신청인이 신청인보유상표의 존재를 알면서 그 상표의 명성을 이용하기 위해서 분쟁도메인이름을 등록한 것이라고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 사업·상업을 수행하고 있지 않고 있다는 점을 강조하면서, 피신청인이 신청인보유상표의 명성을 이용하고 인터넷이용자들을 피신청인의 웹사이트로 유인하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로, 부정한 목적의 등록에 해당된다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름이 신청인보유상표와 동일하다는 점을 다투거나 그에 대한 직접적인 항변은 하지 않고, 오직 “alba”가 한국내 일반공중에 의해서 “아르바이트” 또는 “임시직”을 의미하는 관용어로 이용되고 있다는 점을 강조하고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

“알바(alba)”는 한국내에서 아르바이트를 뜻하는 관용어이기 때문에 피신청인도 신청인과 동등한 권리를 주장할 수 있고 아르바이트 구인 및 구직에 관한 정보제공서비스사업에 이용하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 권리와 이익을 가지고 있다고 주장한다.

피신청인은 한국내 최고의 구인구직사이트 “헬로잡(["http://www.hellojob.com"](http://www.hellojob.com))을 운영하고 있는 종합인적자원관리회사 “매경휴스닥㈜”의 인터넷사업본부장으로서 구인구직 정보제공사업을 총괄하고 있다. 피신청인과 피신청인 소속회사는 아르바이트 구인·구직에 관한 정보제공사업부문을 보다 확대하고 이를 충실하게 운영하기 위해서 아르바이트에 관한 도메인이름으로 분쟁도메인이름을 등록해서 보유하게 되었다고 주장한다.

“알바(alba)”라는 단어는 한국내에서 아르바이트를 의미하는 관용어로 널리 사용되고 있다. “알바(alba)”라는 관용어로 정보제공사업을 하고 있는 웹사이트도 다수 존재하고,¹ 네이버(["http://www.naver.com"](http://www.naver.com)) 등의 검색사이트에서 알바(alba)라는 단어로 검색해 본 결과에 있어서도 “알바(alba)”라는 단어가 아르바이트를 의미하는 관용어라는 점이 잘 드러난다.

¹ <albakorea.net>; <alba119.co.kr>; <albalink.co.kr>; <alba99.co.kr>

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 아르바이트 구인구직 정보제공사업을 위해서 분쟁도메인이름을 등록해서 사용하고자 하는 것이므로 신청인의 사업분야인 폐기물처리 및 재활용 등과는 전혀 상이한 분야이고 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 구인구직 정보제공사업을 수행하더라도 신청인의 서비스와 혼동될 위험이 전혀 없다고 주장한다. 더욱이, 신청인의 상표는 한국내에서 특정 기업의 상표로서 전혀 알려져 있지도 않고, 신청인 회사의 매출액 650만 유로는 한국내 기업들 가운데서도 대기업수준에도 미치지 못하는 조그만 규모의 회사에 해당되는 바, 피신청인 뿐만 아니라 한국내 많은 사람들이 신청인의 존재를 모르고 있다. 따라서, 피신청인이 알지도 못하고 알수도 없었던 피신청인의 명성을 이용하기 위해서 분쟁도메인이름을 등록했다는 것은 어불성설이라고 한다. 또한, 제3자에 의해서 <alba.com>, <alba.net>, <alba.info> 등의 도메인이름이 등록·이용되고 있다는 점과 피신청인의 서비스가 신청인의 서비스와 전혀 상이하다는 점을 고려해 볼 때, 피신청인의 분쟁도메인이름의 이용으로 인해서 신청인의 사업이 방해되거나 붕괴된다고 말할 수는 없기 때문에, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 선의의 목적에 의한 것이라고 주장한다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름이 신청인보유상표와 동일하다는 점에 대해서는 다툼이 없고, 행정패널도 분쟁도메인이름과 신청인보유상표는 동일하다고 판단한다. 신청인은 “alba”라는 단어를 식별력을 갖춘 상표로 등록해서 널리 사용하고 있다고 주장하지만, 한국내에서는 “alba”가 일반공중에 의해서 “아르바이트” 또는 “임시직”을 의미하는 관용어로 이용되고 있어서, 과연 신청인이 한국내에서도 상표권을 주장할 수 있을지는 의문이다.² 그러나, 한국내에서 “alba”가 “아르바이트” 또는 “임시직”을 의미하는 관용어로 이용되고 있다는 것이 피신청인의 권리나 정당한 이익을 판단하는 데에 영향을 미칠 수는 있으나, 신청인이 독일에서 식별력을 갖춘 상표로 적법하게 등록해서 상표권을 가지고 있다는 점에 영향을 미칠 수는 없기 때문에, 본 사건에서 신청인이 분쟁도메인이름과 동일한 문자에 대해서 적법한 상표권을 가진 상표권자임은 분명하고, 그 동일성을 근거로 분쟁해결절차를 신청한 것은 적법하다고 판단된다. “alba”가 한국내에서 관용어로 사용되고 있다는 점은 다음 항목 “피신청인의 권리 또는 정당한 이익”의 판단에서 다시 검토하도록 한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 “alba”를 이용한 아무런 사업도 하고 있지 않기 때문에 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못하다고 주장한다. 다른 한편, 피신청인은 “매경휴스닥쥬”에 근무하면서 구인구직 정보제공사업에 관여하고 있고 “알바(alba)”를 이용한 새로운 웹사이트를 준비해 놓았다고 주장하고 있다. 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있는지 여부에 대해서, 당사자들의 주장이 완전히 상충되고 있는 것으로 보인다. 피신청인이 답변서에 첨부해서 제출한 바가 같이 “alba”를 이용한 새로운 웹사이트를 준비한 바 있고, 동 웹사이트가 피신청인 소속 회사와 어떠한 관계에 있는 것인지에 대해서는 아무런 언급이

² *Pet Warehouse v. Pets.Com*, WIPO Case No. D2000-0105; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0783

없으나, 후술하는 바와 같이 “alba”는 한국내에서 아르바이트를 의미하는 관용어로 사용되고 있고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 사업의 상당한 준비를 한 점은 인정할 수 있으며, 따라서 신청인이 피신청인의 권리나 정당한 이익이 없음을 입증하지 못한 것은 분명하다.

특히, 피신청인의 권리나 정당한 이익에 관한 판단은 피신청인의 개인적인 상황과 피신청인을 둘러싼 환경을 고려해서 판단해야 하는 문제인데, 분쟁도메인이름의 주요부분인 “alba”는 한국내에서 아르바이트를 뜻하는 관용어이기 때문에 피신청인도 신청인과 동등한 권리를 주장할 수 있고 아르바이트 구인 및 구직에 관한 정보제공서비스사업에 이용하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 권리와 이익을 가지고 있다.³ 분쟁도메인이름의 주요부분으로 구성된 “alba”가 독일에서 상표 등록이 되어 있다는 점으로부터 상표의 식별력을 추정할 수 있고 “alba”가 보통명사나 관용어가 아니라는 점을 추정할 수 있지만,⁴ “alba”가 한국내에서까지 식별력을 가진다고 말할 수는 없고, “alba”가 아르바이트를 의미하는 관용어로 사용되고 있는 한국내에서 피신청인이 그러한 관용어를 도메인이름을 사용하는데 아무런 권리나 이익을 가지지 못하는 이유로 들수는 더욱 없을 것이다. 오히려, 한국내에서 “alba”가 아르바이트를 의미하는 관용어로 사용되고 있다면, 그러한 사정을 고려해 볼 때 피신청인이 “alba”를 구인구직과 관련된 웹사이트를 운영하는데 사용할 동등한 권리와 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수 있다.

따라서, 본 사건의 핵심문제의 하나는 “alba”가 한국내에서 아르바이트를 의미하는 관용어라고 볼 수 있는지의 여부이다. 피신청인이 제출한 답변서 및 첨부서류에 의하면, 아르바이트 구인구직에 관한 상당수의 웹사이트들이 “alba”라는 단어를 포함하고 있고 (예컨대, <albakorea.net>; <alba119.co.kr>; <albalink.co.kr>; <alba99.co.kr>)⁵ 네이버("http://www.naver.com") 등의 검색사이트에서 알바(alba)라는 단어를 아르바이트의 약자 또는 동의어로 취급해서 아르바이트에 관한 정보가 검색결과로 나오는 것을 볼 때,⁶ 한국내에서는 “alba”라는 단어가 아르바이트를 의미하는 관용어라고 판단된다. 따라서, 피신청인은 신청인과 마찬가지로 “alba”라는 단어를 도메인이름을 사용할 수 있는 동등한 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수 있고, 더욱이 피신청인이 동 도메인이름을 사용하기 위해 웹사이트를 마련함으로써 그 사업의 상당한 준비를 한 점을 고려해 볼 때, 신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 이익이 없다는 점을 입증하지 못했고, 피신청인에게 그 권리나 이익이 있다고 볼 수도 있다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 도메인이름 등록에 부정한 목적이 있었는지에 대해서 신청인의 입증이 충분하지 못한 것으로 판단된다.

신청인보유상표는 한국내에서 상표로 등록된 바 없고 전술한 바와 같이 “alba”가 아르바이트 또는 임시직을 의미하는 관용어라는 점을 고려해볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 부정한 목적이 있다고 말할 수 없다.⁷ 대한민국 상표법을 비롯한 대부분의 상표법이 “등록상표임을 표시한 타인의 상표권을

³ *Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc.*, E-Resolutions Case No. AF-0104; *CRS Technology Corp. v. CondeNet, Inc.*, NAF File No. 93547

⁴ *Electronic Commerce Media, Inc. v. Taos Mountain*, NAF, Case No. 95344

⁵ 답변서 첨부서류2 참고

⁶ 답변서 첨부서류3 참고

⁷ 예컨대, *VZ VermögensZentrum AG v. Anything.com*, WIPO Case No. D2000-0527 (August 22, 2000) 참고

침해한 자는 그 침해행위에 대하여 고의 또는 과실이 있었던 것으로 추정하고 있지만,⁸ 이 사건에서와 같이 신청인보유상표가 한국내에서 상표로 등록되어 있지 않고 더욱이 아르바이트 또는 임시직을 의미하는 관용어로 이용하고 있는 경우에는 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록에 부정한 목적이 있다고 추정할 수 없다.

또한, 이 사건에서 신청인의 사업분야는 폐기물처리 및 재활용 등인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용해서 준비하고 있는 사업은 그 분쟁도메인이름에 충실하게 아르바이트 구인구직 정보제공사업이기 때문에, 피신청인이 사업을 수행하더라도 신청인의 서비스와 혼동될 위험이 전혀 없다. 이와 같이 당사자들의 사업이나 서비스가 소비자들에게 전혀 혼동을 초래할 위험이 없다면, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, STOP규정 제4(i)조 및 STOP 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하지만, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있다고 볼 수도 있고, 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록에 부정한 목적이 없는 것으로 판단되기 때문에, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

STOP규정 제4(l)조 및 STOP 절차규칙 제15(e)조에 따라서, 신청인은 그 입증책임을 다하지 못했고 오히려 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리와 이익이 있다고 볼 수 있기 때문에, 피신청인을 상대로 해서 분쟁도메인이름에 대한 또 다른 분쟁해결신청을 제기하는 것은 허용되지 않는다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 7월 29일

⁸ 예컨대, 대한민국 상표법 제68조