



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Dow Jones & Company, Inc. 대 노관호

사건번호: DBIZ2002-00131

1. 당사자

신청인: Dow Jones & Company, Inc, 200 liberty Street New York, New York 10281, United States of America.

피신청인: 노관호, 대한민국 충청남도 천안시 청수동 엘지아파트 111동 1102호 (우편번호 330-190).

2. 도메이니름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메이니름(이하 "분쟁도메이니름"이라고 약칭함)은 <dowjones.biz>이고, 분쟁도메이니름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관빌딩 17층에 소재한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 5월 3일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다. 분쟁해결신청서는 .BIZ 도메이니름에 관하여 NeuLevel사가 채택하고, 2001년 5월 11일 ICANN(the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에 의하여 승인된 초기상표권보호규정(Start-Up Trademark Opposition Policy, 이하 "STOP규정"이라고 약칭함), 규정에 따라 제정된 절차규칙 ("STOP절차규칙") 및 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함)에 근거하여 제출된 것이다.

센터는 2002년 5월 6일에 등록기관에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2002년 5월 7일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해 주었다.

STOP절차규칙 제4조(a)항에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일에 분쟁해결

신청서의 STOP규정, STOP절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 5월 10일 신청인에 대하여 2002년 5월 30일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 5월 29일 전자양식으로 센터에 의하여 수령되었고, 2002년 6월 3일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다. 또한 신청인은 절차규칙 제18조(a)항 및 보충규칙 제7조(a)항에 따른 수수료를 납부하였다.

더 이상 어떤 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 6월 7일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 6월 27일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 6월 27일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 7월 3일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

피신청인은 2002년 5월 2일부터 7월 5일까지 사이에 본 건 행정절차와 관련하여 센터에 여러 차례 이메일을 보냈으나, 피신청인이 보낸 위 이메일들은 모두 보충규칙 및 절차규칙에 따른 형식적 요건을 갖추지 못하여 적법한 답변서로 간주되지 못하였다. 이에 따라 센터는 2002년 7월 9일 피신청인에게 피신청인이 보낸 이메일들은 적법한 답변서로 볼 수 없으나, 행정패널에게 송부되어질 것이고 위 이메일들이 행정절차에서 고려될 것인지 여부는 행정패널에 의하여 결정될 것이라는 사실을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 23일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 6일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 뉴욕에 본사를 두고 미국을 비롯한 세계 각국에서 금융 및 비즈니스 뉴스 출판업, 금융 및 비즈니스 뉴스 등 정보상품 판매업을 하고 있다. 신청인이 취급하는 상품과 서비스 중에는 Dow Jones Indexes를 비롯한 시장지수와 Dow Jones Newswires와 같은 전자 뉴스, The Wall Street Journal과 같은 잡지 등이 있고 이들은 모두 Dow Jones라는 상표를 통해 그 출처가 신청인이라는 사실이 표시되고 있다. 그리고 신청인은 1882년 설립된 이후 지속적으로 Dow Jones 상표를 통하여 위와 같은 상품 및 서비스를 광고하고 판매하여 왔다.

신청인은 미국을 비롯한 세계 40여개국에서 Dow Jones와 관련된 상표 및 서비스표를 등록하였으며, 피신청인이 거주하는 한국에서도 1996년 Dow Jones

서비스표를 등록하였다.

피신청인은 2002년 3월 27일 분쟁도메인이라는 이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이라는 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이라는 신청인이 그 권리를 보유한 Dow Jones 등록상표와 동일하다고 주장한다.

도메인이라는 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인과 아무런 관계도 없으며, 피신청인에게 Dow Jones 상표나 분쟁도메인이라는 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다고 주장한다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이라는 품질을 통하여 널리 알려져 있지 않고, 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이라는 사용하고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 Dow Jones 상표가 전세계적으로 널리 알려져 있고, 한국에서도 그 서비스표 등록이 되어 있다는 점에 비추어 피신청인이 분쟁도메인이라는 등록할 당시에 신청인의 상표권의 존재를 알고 있었을 것이라고 주장한다. 신청인은 또한 분쟁도메인이라는 사용은 필연적으로 신청인의 상표와 연관될 수밖에 없다고 주장한다. 그리고 한국에 거주하는 피신청인에게는 특별한 의미를 갖는다고 볼 수 없는 라틴문자의 조합인 분쟁도메인이라는 선택하였다는 사실 자체가 피신청인의 부정한 목적을 증명하는 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 적법한 답변서를 제출하지 않고 있다. 그러나 피신청인은 센터에 보낸 이메일을 통해서 분쟁도메인이라는 보통명사로 이루어져 있으므로 신청인이 분쟁도메인이라는에 대한 권리를 독점할 수 없다는 취지의 주장을 하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

STOP 절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정판결의 결정문도 한국어로 작성되었다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 절차규칙 및 보충규칙에서 요구하는 형식적 요건을 갖춘 답변서를 STOP 절차규칙 제5조(a)항에 규정된 기간내에 제출하지 아니하였으나 센터에 보낸 이메일을 통해서 자신의 주장을 하고 있다. 따라서 본 행정판결은 STOP 절차규칙 제14조(a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건

분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 그러나 본 행정패널은 피신청인이 센터에 보낸 이메일들에 대해서도 적절한 고려를 할 것이다.

신청인의 입증책임

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

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메이름이 동일하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메이름이 부정한 목적으로 등록 또는 사용되고 있다는 것.

상표와 도메이름의 동일·유사성

신청인의 상표와 분쟁도메이름이 동일하다는 점은 의문이 없다. 신청인의 상표는 Dow와 Jones를 띄어 쓰고 있으나 분쟁도메이름에서는 붙여 쓰고 있다는 점 및 분쟁도메이름에는 .biz가 추가되어 있다는 점은 신청인의 상표와 분쟁도메이름이 동일하다는 판단을 하는데 방해가 되지 않는다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인과 아무런 관계도 없으며, 피신청인에게 Dow Jones 상표나 분쟁도메이름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다. 또한 피신청인은 분쟁도메이름을 통하여 널리 알려져 있지 않고, 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메이름을 사용하고 있지 않다.

그렇다면 피신청인은 분쟁도메이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

STOP규정 제4조(b)항은 도메이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

본 건의 경우 STOP규정 제4조(b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 하나가 입증된 것은 아니다. 그러나 신청인의 Dow Jones 상표가 전세계적으로 널리 알려져 있고, 특히 피신청인이 거주하는 한국에서도 널리 알려져 있다는 사실은 입증되었다. 그리고 Dow Jones 서비스표가 1996년에 이미 대한민국에서 등록되었다는 사실도 입증되었다. 따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메이름을 등록할 당시 분쟁도메이름이 신청인과 관련되어 있다는 점을 알았거나 충분히 알 수 있었다고 판단한다.

또한 피신청인이 2002년 5월 2일 센터에 보낸 이메일의 내용을 보면, 피신청인은 분쟁도메이름을 판매할 의사를 가지고 있음을 알 수 있다. 위 이메일만을 가지고는 피신청인이 분쟁도메이름을 팔려고 한 상대방이 신청인인지, 얼마에 팔려고 했는지 등을 알 수 없어서 그 이메일 내용에 의하여 STOP규정 제4조 (b)항

(i)의 사실이 입증되었다고 볼 수는 없다. 그러나 피신청인이 분쟁도메이이름을 판매할 의사를 가지고 있다는 사실은 피신청인의 부정한 목적을 입증하는데 상당한 도움을 줄 수 있다.

한편, 피신청인은 분쟁도메이이름이 보통명사로 이루어져 있으므로 신청인이 이에 대한 독점적 권리를 주장할 수 없다는 취지의 주장을 한다. 그러나 Dow Jones는 보통명사라고 볼 수 없으므로 피신청인의 위 주장은 받아들일 수 없다. 오히려 Dow Jones는 세계적으로 널리 알려져 있어 그것이 신청인을 표시하는 상표라는 사실을 누구나 쉽게 알 수 있는 상태이다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메이이름을 부정한 목적으로 등록한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메이이름에 대해서 STOP규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메이이름 <dowjones.biz>를 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이문성
패널위원

일자: 2002년 8월 6일