



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Adobe Systems Incorporated 대 최경석

사건번호: DBIZ2002-00133

### 1. 당사자

신청인: Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-204, United States of America.

피신청인: 최경석, 대한민국 대구시 수성구 황금2동 831-19 (우편번호 706-853).

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <photoshop.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 강남구 삼성동 143-39 신일빌딩 2층에 소재한 (주)예스닉(YesNIC Co. Ltd., 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 4월 29일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다. 분쟁해결신청서는 .BIZ 도메인이름에 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), STOP규정에 따라 제정된 절차규칙 ("STOP절차규칙") 및 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함)에 근거하여 제출된 것이다.

센터는 2002년 5월 8일에 등록기관에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2002년 5월 13일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해 주었다.

STOP절차규칙 제4조(a)항에 따라서, 센터는 2002년 5월 13일에 분쟁해결신청서의 STOP규정, STOP절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었으므로, 센터는 2002년 5월 13일 신청인에 대하여 2002년 6월 2일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 6월 1일 전자양식으로, 2002년 6월 11일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다. 또한 신청인은 STOP절차규칙 제18조(a)항 및 보충규칙 제7조(a)항에 따른 수수료를 납부하였다.

더 이상 추가적인 형식적 결함이 발견되지 아니하였으므로, 센터는 2002년 6월 12일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 7월 2일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 7월 2일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 7월 8일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음(Respondent Default)을 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 9월 3일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 17일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청인은 컴퓨터 소프트웨어 제조 사업을 영위하는 회사로 미국에 본사를 두고 있으며 1982년에 설립되었다. 신청인은 PHOTOSHOP 상표를 신청인의 본점 소재지인 미국(등록번호 1850242호)과 피신청인의 거주지인 대한민국(등록번호 231646호)에서 각 상표 등록하였다(신청서 별첨 C, D참조).

PHOTOSHOP 상표는 미국과 대한민국을 비롯한 세계 각국에서 판매되는 다양한 제품과 서비스에 사용되고 있으며, 전세계 소비자들에게 매우 인지도가 높다.

피신청인은 2002년 3월 27일 분쟁도메인이름을 등록하였고, 분쟁도메인이름 이외에도 <hermes.biz>, <janus.biz>, <hanil.biz>를 등록하여 보유하고 있다(신청서 별첨 I 참조).

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

#### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 그 권리를 보유한 PHOTOSHOP 등록상표와 동일하다고 주장한다.

#### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장한다.

#### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 PHOTOSHOP 상표가 대한민국을 포함하여 전세계적으로 널리 알려져 있는 상태라는 점, 신청인은 2001년 8월 2일 NameEngine, Inc.에 PHOTOSHOP 상표에 대한 .biz 지적재산권 공고서를 제출했으므로 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 등록 절차를 진행할 당시 신청인의 PHOTOSHOP 상표에 대해 통지받았을 것이 분명하다는 점, 피신청인이 분쟁도메인이름 이외에도 <hermes.biz>, <janus.biz>, <hanil.biz>를 등록하여 보유하고 있는 점 등을 근거로 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 것이라고 주장한다.

### B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

## 6. 검토 및 판단

### 절차상 언어

STOP절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

### 피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 STOP절차규칙 제5조(a)항에 규정된 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 STOP절차규칙 제14조(a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 본 행정패널은 STOP절차규칙 제14조(b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 답변서 제출에 관한 적절한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 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 도메인이름이 동일하다는 것, 그리고

- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 또는 사용되고 있다는 것.

### 상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일하다는 점은 의문이 없다.

### 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인과 아무런 관계도 없다. 또한 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다. 그리고 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있거나 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있다는 사실을 입증하지도 못하였다.

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

### 피신청인의 부정한 목적

STOP규정 제4조(b)항은 도메인이름의 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 STOP 규정 제4조(b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 하나가 입증된 것은 아니다. 그러나 신청인의 PHOTOSHOP 상표가 전세계적으로 널리 알려져 있으며, 피신청인이 거주하는 대한민국에서 상표 등록되었다는 사실은 입증되었다. 따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 분쟁도메인이름이 신청인과 관련되어 있다는 점을 알았거나 충분히 알 수 있었다고 판단한다.

또한 피신청인이 분쟁도메인이름 이외에도 <hermes.biz>와 같이 제3자의 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 사실도 입증되었다.

위와 같은 점을 종합하여 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 것으로 판단한다.

### 신청인의 정당한 권리

신청인의 본 건 신청이 정당한 것인지 여부를 판단하는데 필요한 사실은 위에서 모두 살펴보았다. 그런데 본 건은 복수의 IP 청구인(multiple IP Claimants)이 있는 경우이므로 STOP규정 제4조 (I)항 (ii)목 1호 (a)(b)(c)의 요건이 충족되었지에 관한 판단을 하여야 한다. 그런데 STOP규정 제4조 (I)항 (ii)목 1호 (b)(c)의 요건이 충족되었다는 사실은 위에서 이미 살펴보았으므로 여기서는 신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 권리가 있는지 여부에 대해서만 살펴보겠다.

신청인이 미국과 대한민국에 PHOTOSHOP 상표를 등록하였다는 사실 및 PHOTOSHOP 상표를 이용한 컴퓨터 소프트웨어 등 다양한 상품이 세계 각국에서 이용되고 있다는 사실은 위에서 본 바와 같다. 따라서 본 행정패널은 신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리가 있다고 판단한다.

## 7. 결정

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

또한 STOP규정 제4조 (l)항 (ii)목 1호의 요건이 충족되었으므로 본 분쟁도메인이름에 관하여 STOP규정에 따른 신청은 더 이상 허용되어서는 안된다고 결정한다.

---

이 문 성  
패널위원

일자: 2002년 9월 17일