



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Playboy Enterprise International Inc. 대 박정환

사건번호: DBIZ2002-00161

1. 당사자

신청인: Playboy Enterprises International, Inc., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, United States of America.

신청인의 법정대리인: David J. Stewart, Alston & Bird, LLP, 1201 West Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30309, United States of America.

피신청인: 박정환(Junghwan Park), 대한민국 인천시 부평구 부개동 한국아파트 105-408.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <playboy.biz>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-68 대신빌딩 업무동 15층에 소재하는 (주)가비아 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

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

본건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 영문본으로 작성되어 2002년 4월 27일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 4월 30일에 일반서면양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 6일

해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 8일에 등록기관에 대해서 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 9일자 답변서를 통하여 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라 2002년 5월 13일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않은 흥결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흥결보정 요구에 따라 분쟁해결신청서의 한국어본을 2002년 5월 22일에는 전자문서양식으로, 2002년 6월 3일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 6월 7일 ‘STOP 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 6월 27일임을 통지하였다.

피신청인은 센터가 지정한 기일까지 본건에 대한 답변서를 제출하지 않았으며 이에 따라 센터는 2002년 7월 3일 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 2002년 8월 8일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 델라웨어주 법률에 따라 설립된 법인으로서 1953년부터 남성용 오락잡지인 *Playboy*를 발간해 오고 있으며 현재 *Playboy* 잡지는 18개의 국제판으로 발간되어 전 세계에서 배포되고 있다. 또한 신청인은 한국 및 미국을 포함하여 수개의 국가에서 수많은 종류의 상품 및 서비스에 대하여 수백개의 “playboy” 상표 및 서비스표를 등록하고 있을 뿐 아니라 70개국 이상의 나라에서 1600여개가 넘는 도메인이름을 등록하여 보유하고 있고 또한 2,500개가 넘는 제품에 “playboy” 상표를 사용하고 있다. 특히 신청인은 피신청인의 거주 국가인 한국에 있어 주요 인터넷서비스 제공업자인 주식회사 한국통신 하이텔과 제휴하여 <playboyonline.co.kr>이라는 도메인이름으로 웹사이트를 개설, 운영하고 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 3월 27일 등록되어 현재 피신청인의 이름으로 등록되어 있으며, 그 등록이래 현재까지 실제 사용된 바는 없다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 “playboy”와 동일하며,

- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없으며,
- 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적으로 등록되었다.

B. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인은 답변을 제출한 바 없다.

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 도메인이름으로 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 (1)(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 신청은 존재하지 않는다.

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:

- 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,
- 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것, 그리고
- 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 현재 “playboy”를 상표 및 서비스표로 수개 국가에 등록하고 있으며 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일함은 그 자체로 명백하다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 입증자료에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 법률상의 권리를 취득하였다거나 이를 정당하게 사용할 권한을 부여받은 사실이 없다 할 것이며 이에 대하여 피신청인은 어떠한 답변도 제출한 바 없다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없으며 따라서 본건에 있어 피신청인의 부정한 목적은 그 등록 자체가 부정한 목적을 위한 것이었는가에 따라 판단되어야 한다.

이에 관하여 살펴보면, “playboy”란 신청인의 상표이기 이전에 “인기있는 사내, 돈과 시간이 있는 도락자” 등의 의미를 가지는 일반명사로 널리 사용되고 있으며 신청인의 상표 역시 이와 같은 일반명사로부터 비롯된 것임이 추정된다. 이와 같이 분쟁도메인이름이 일반인에 의하여 널리 사용되는 일반명사로 이루어진 경우 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 분쟁도메인이름의 등록은 선의로 이루어졌다고 추정하는 것이 상당하고 이는 본건의 경우도 마찬가지라 할 것이다.

그러나, 신청인의 주장 및 입증에 따르면, 신청인은 “playboy” 상표를 1953년 이래로 사용하여 왔으며 그 최초의 사용 이래 신청인에 의한 “playboy” 상표 사용은 지역적으로는 미국에 국한되지 않고 전세계적으로 확산되어 왔으며 또한 사용의 범위 역시 남성용 오락잡지에 국한되지 않고, 텔레비전 프로그램, 인터넷 게임, 비디오 카드에서부터 의류에 이르기까지 총 2,500개의 제품에 이를 정도로 다양하다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이, 신청인은 현재 각종 다양한 상품 및 서비스를 대상으로 수백개의 “playboy” 상표를 한국은 물론 전 세계에 걸쳐 등록하고 있으며 <playboy.com>, <playboytv.com>을 포함하여 “playboy”라는 명칭을 포함하는 1600개가 넘는 도메인명의를 등록, 보유하고 있다. 나아가, 신청인이 입증한 바에 따르면 “playboy” 상표를 통하여 신청인이 판매하는 각종 상품의 연간 매출액은 약 2억 5천만 달러에 달하며 신청인은 2001 회계연도에 있어 “playboy” 상표와 관련한 물품 및 서비스의 광고 및 홍보를 위하여 3천9백만 달러가 넘는 비용을 지출한 바 있다. 그렇다면 이와 같은 제반 사항을 고려할 때, 신청인의 “playboy” 상표는 한국을 비롯하여 전세계적으로 저명할 뿐 아니라 신청인의 장기간에 걸친 광범위한 사업활동 및 적극적 홍보활동 등에 의하여 그 명칭 자체가, 일반명사로서의 존재에도 불구하고, 상업상 활동에 있어서는 오히려 신청인 혹은 신청인의 상표를 의미하는 것으로 인식된다고 볼 수 있으며 따라서 일반 명사에 기인한 앞서의 선의 추정은 본건에 있어서는 깨어졌다고 할 것이다.

그렇다면 이와 같이 널리 알려진 상표와 동일한 명칭을 본건의 분쟁도메인이름과 같이 향후 상업상 사용이 당연한 전제가 되는 .BIZ 도메인이름으로 등록할 경우, 이용자들로서는 실제 분쟁도메인이름을 통하여 제공되는 사업이 어떠한 것이든간에 분쟁도메인이름 및 당해 도메인이름하에 제공되는 웹사이트를

신청인 혹은 신청인이 제공하는 상품과 관련이 있는 것으로 오인할 것이 자명하며 또한 이와 같은 사실은 분쟁도메인이름의 등록 당시에 피신청인은 물론 누구라도 충분히 예견할 수 있었다고 판단되고, 이와 달리 인정할 수 있는 어떠한 주장이나 자료도 제출된 바 없다.

따라서 분쟁도메인이름은 적어도 신청인의 저명성을 이용하여 이용자들을 분쟁도메인이름이 제공하는 웹사이트로 유인하기 위한 목적으로 등록되었거나 이에 대한 충분한 인식하에 등록된 것으로서, 그 자체로써 일응 부정할 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 STOP규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <playboy.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 8월 7일