



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Robotron-Projekt GmbH 대 David J. Lee

사건번호 : DBIZ2002-00191

1. 당사자

신청인: Robotron-Projekt GmbH, Kaethe-Kollwitz-Ufer 83a, D-01309 Dresden, Germany.

신청인의 대리인: Peter C. Adenauer, Geschaeftsfuehrer, Robotron-Projekt GmbH.

피신청인: David J. Lee, MIRAE Robotics, 대한민국 서울시 강남구 도곡동 467-61, 아크로빌 A-3006 (우편번호 135-270).

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <robotron.biz>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1에 소재하는 Netpia.com, Inc. (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 NeuLevel, Inc.이 2001년 5월 11일에 채택하였고 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 승인한 .BIZ를 위한 초기상표권 보호정책규정(Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"라 약칭함) 및 초기상표권보호정책규정의 절차규칙 (이하 "STOP절차규칙"), 그리고 세계지적재산권기구(WIPO)의 .BIZ를 위한 초기상표권보호정책 보충규칙(이하 "보충규칙")에 따라 제출되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 4월 27일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 5월 6일에 일반서면 양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 6일 분쟁해결신청서의 접수를 통지하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 8일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 23일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 5월 23일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점과 STOP규정에 따른 재판관할에 관한 사항을 기재하지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다. 이에 따라 센터는 2002년 5월 23일 신청인에게 신청서의 흠결 사항을 통지하는 내용을 전자서면으로 발송하였다.

신청인은 수정된 분쟁해결신청서를 2002년 5월 31일에 전자서면양식으로, 그리고 2002년 6월 4일에 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 2002년 6월 10일 분쟁해결신청서 및 행정절차개시를 통지하였다.

피신청인은 2002년 7월 1일 센터에 전자서면양식으로 답변서를 제출하였다. 이에 대해 센터는 피신청인에게 답변서의 흠결사항을 통지하였다.

피신청인은 수정된 답변서를 2002년 7월 5일에 전자서면양식으로, 그리고 2002년 7월 15일에 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다. 이에 대해 센터는 2002년 7월 18일 수정된 답변서의 접수를 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철교수를 위촉하면서 장문철교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 장문철교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 24일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. STOP절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 8월 7일로 통지하였으나, 그 후 다시 연장하여 2002년 8월 12일로 변경 통지하였다.

4. 사실관계

ROBOTRON이란 상표는 과거 동독의 국유기업체인 “VEB Robotron”이 50여년 전에 등록하여 현재까지 보유하고 있다. 해당기업은 1984년 7월 1일 “VEB Kombinat Robotron”에 합병되었으며, 합병된 회사의 일부로서 “VEB Robotron-Projekt Dresden” 이 설립되었는데 이는 “VEB Robotron-Zentrum fuer Forschung und Technik” 및 “VEB Robotron-Buerotechnik Dresden”의 후속기업이다.

독일이 통일된 후 독일 연방공화국은 모든 국유기업체를 해체하여 민간기업화 하였으며 “VEB Kombinat Robotron”도 예외는 아니었다. 원래 Robotron-Projekt는 1958년에 설립되었지만 1969년, 1984년, 1990년에 구조 조정을 거쳐 1993년에 민간 기업화 되었다. Robotron-Projekt GmbH는 독일 드레스덴에 주된 사무실이 소재하고 있으며 미국과 러시아에 자회사를 두고 있고 Robotron이라는 상호, 로고 및 상표를 지속적으로 보유하고 있다.

한편, 피신청인 회사인 미래로보틱스는 Xian Technologies라는 회사의 자회사로서 인터넷을 통해 한국시장에 산업 및 상업용 로봇을 개발하고 판매하고자 2002년 1월 4일에 설립되었다. 한편, Xian Technologies는 대한민국 서울에서 2000년

4월부터 공장 자동화 관련 상품과 메카트로닉스 관련 생산품을 제조해왔다. 미래로보틱스는 미국에 있는 IEEE로보틱스의 회원이다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 이를 이용하여 웹사이트를 개설하고 있지는 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장은 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 ROBOTRON과 동일하다.
- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리도 없으며 어떤 관련도 없다. 독일, 유럽 또는 러시아 등에도 해당 상호, 상표나 로고를 사용할 권리나 이해관계를 가지고 있다는 기록이 없다.
- (3) 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적을 위해 등록한 것이며 신청인의 배타적인 권리를 침해할 의도를 갖고 “.BIZ 등록 제한규정”을 위반한 것이다.

B. 피신청인의 주장

- (1) ROBOTRON이라는 영어 이름은 로봇의 “ROBO”와 일렉트로닉스(전자기술)의 “TRON”의 합성어이며, 로봇이나 메카트로닉스 관련 제품을 의미한다. 피신청인 회사는 2001년 10월 이래 로보트론이란 프로젝트 이름으로 또한 추후에는 제품의 브랜드명으로 사용하고자 상업용 로봇의 원형을 개발해왔는데, 이 로봇은 집안을 모니터하거나 무선 서비스를 통해 다양한 형태의 커뮤니케이션을 제공하는데 사용할 수 있다. 이 제품은 2002년 말에 한국에서 생산을 착수할 계획이며 “<http://www.robotron.biz>”를 이용하여 인터넷 쇼핑몰을 통하여 판매하고자 한다.
- (2) 피신청인은 ROBOTRON이 독일어로 무슨 뜻인지 모른다고 답변한다. 오히려 미국에서는 로보트론이라는 상표를 가진 기업체인 ROBOTRON Corporation이란 회사가 있으며 이 회사는 신청인회사와는 다른 기업체이며 산업용 용접 로봇을 홍보하는데 이 브랜드이름을 사용하고 있다고 주장한다. 또한 현재 신청인 회사는 로봇이 아니라 IT 분야의 제품을 개발 홍보하고 있다.
- (3) 따라서 피신청인은 자신이 인터넷을 통해 로봇제품을 홍보하고자 해당도메인이름을 사용하려는 의도가 신청인의 기업을 해롭게 하거나 부정적 목적을 위해 도메인이름을 사용하는 것이라고 믿지 않는다고 주장한다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

STOP절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어

분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관인 Netpia가 센터에 통지해온 바와 같이 한국어이다.

한편, 신청인은 등록기관 Netpia의 영문판 등록 약관을 제시하면서 해당 등록약관 제1조 (a)항 및 (b)항에 따르면 피신청인이 등록기관에 제출한 것은 한국어로 작성된 “등록 및 서비스 요청서”를 제출한 것 뿐이라면서 실제로 양당사간의 등록합의는 한국어가 아니라 영어로 하였다고 주장한다.

그러나 신청인이 제시한 영문판 등록약관 제1조 (d)항에 따르면 “본 등록약관의 영문판과 한국어판 간에 용어상의 불일치나 상충점이 있는 경우, 한국어판이 우선한다”는 규정이 있으며 이는 피신청인과 등록기관 Netpia간에 한 합의에는 원칙적으로 한국어판 등록약관이 우선적으로 적용되며 영문판은 외국인들의 이해를 돕고자 제공한 것으로 추론할 수 있다. 또한 피신청인은 언어문제와 관련하여 자신의 영어 구사력의 한계 그리고 고액의 번역료의 지불 등을 근거로 행정언어를 영어로 하는데 강한 불만을 표시하였다.

본 패널은 위의 사정과 양당사자에 대한 행정절차의 공정성을 고려하여 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 결정문은 한국어로 작성하기로 한다.

분쟁해결을 위한 기준 및 입증책임

먼저, STOP규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서다음의 사항을 모두 입증하여야 한다.

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

위 모든 사항을 기준으로 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

신청인의 상표와 도메인이름의 동일성 여부

피신청인은 미국에서 ROBOTRON Corporation 이란 회사도 로보트론이라는 상표를 가지고 있으나 이 회사는 신청인회사와는 다른 기업체이며 산업용 용접 로봇을 홍보하는데 이 브랜드이름을 사용하고 있다고 주장하고 있지만 적극적으로 신청인의 상표와 도메인이름의 동일성 여부를 다투지는 않고 있다. 본 패널은 신청인이 자신의 상표가 분쟁도메인이름과 동일하다는 사실을 충분히 입증하였다고 판단한다.

도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 STOP 규정 제4조 (a)항의 두번째 요건, 즉 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 입증하여야 한다. 이에 대해 신청인측은 독일, 유럽 또는 러시아 등에도 해당 상호, 상표나 로고를 사용할 권리나 이해관계를 가지고 있다는 기록을 발견할 수 없다고 언급하면서 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리도 없으며 어떤 관련도 없다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 STOP규정 제4조 (c)항에 예시한 사항을 입증해야 한다. 이 규정은 예시적 사항이므로 이외에 정당한 사유를 제시할 수 있다. 그러나 피신청인은 해당 도메인이름과 동일한 상표나 서비스표를 보유한 바도 없으며 해당도메인이름으로 널리 알려져 있지 않다. 그런데 STOP규정 제4조 (c)항 (ii)호와 관련하여 신청인은 2001년 10월 이래 로보트론이란 프로젝트 이름으로 상업용 로봇의 원형을 개발해왔으며 추후에는 이 제품의 브랜드명으로 사용할 계획이라고 주장하고 있지만 이를 입증할만한 충분한 증거는 제시하지 않고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대하여 어떠한 법률상의 권리를 취득하였다거나 이를 정당하게 사용할 권한을 부여받은 사실이 없다는 점을 인정하고 신청인이 STOP 규정 제4조 (a)항의 두번째 요건을 충족하였다고 판단된다.

등록이나 사용에 부정한 목적

첫째, STOP규정 제4조 (a)항 (iii)호는 UDRP규정과 다소 달리 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었다는 사실이나 도메인이름이 부정한 목적으로 사용되고 있다는 사실 중 하나만이라도 입증하면 된다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있다고 할지라도 신청인은 피신청인이 등록에 있어 부정한 목적이 있다는 것을 입증하면 해당 요건을 충족시키는 것이다.

둘째, 피신청인은 STOP규정 제2조가 규정하는, .BIZ 도메인이름의 등록시 해당 도메인이름이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 본다. 피신청인이 주장하듯이 미국에도 ROBOTRON이라는 상표의 권리자가 존재하는 것을 피신청인 자신이 알았다면 국제적으로도 ROBOTRON이라는 상표가 등록되었는지 확인하기는 어렵지 않았으리라 본다. 오히려 피신청인이 분쟁도메인이름과 동일한 이름의 상표의 존재를 인식하였다면 피신청인은 신청인이 동일한 도메인이름을 등록하는 것을 방해하기 위해 먼저 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추론할 수도 있다.

셋째, 피신청인은 자신이 해당 도메인이름으로 인터넷을 통해 로봇제품을 홍보하려고 의도하는 반면, 신청인은 IT 분야에서 사업을 하고 있으므로 해당도메인이름을 사용하려는 피신청인의 의도가 신청인의 기업을 해롭게 하거나 부정적 목적을 위해 도메인이름을 사용하는 것이 아니라고 주장한다. 그러나, 피신청인이 제출한 증거에 따르면 미래로보틱스의 사업 종류는 소매업이며 종목은 전자상거래이므로 사업 대상은 전자상거래를 통한 소매업 전문분야에 관한 제품판매가 가능하므로 이점에 관한 피신청인의 주장은 설득력이 적다.

따라서 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용하고 있다고 판단한다.

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 <robotron.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

장문철
패널위원

일자: 2002년 8월 12일