



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

American National Standards Institute, Inc. 대 송 정옥

사건번호: DBIZ2002-00269

1. 당사자

신청인: American National Standards Institute, Inc. (ANSI)
25 West 43rd Street, 4th Floor, New York, New York 10036, United States of America.

피신청인: 송 정옥 (Jeongok Song)
대한민국 서울특별시 강남구 역삼동 671-12 (우편번호 135-080).

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <iec.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 건설회관 17층(우편번호 156-010)에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 6월 11일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 6월 14일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 6월 18일 본건의 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부의 확인을 요청하여 2002년 6월 18일 답변으로 등록확인을 받았다.

.BIZ 도메인이름에 대한 초기상표권 보호정책규정(Start-Up Trademark Opposition Policy For .BIZ: 이하 "STOP규정"이라고 약칭함)을 위한 절차규칙 (Rules For Start-Up Trademark Opposition Policy for .BIZ: 이하 "STOP절차규칙"이라고 약칭함) 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 6월 19일에 분쟁해결신청서가 STOP규정 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 같은날 신청인에게 분쟁해결신청서가 언어요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다. 행정절차상의 언어가

한국어이기 때문에, 신청인은 신청서를 한글로 번역한 후 2002년 7월 2일에 전자매체로 그리고 2002년 7월 15일에 서면의 형태로 센터에 제출하여, 센터는 번역된 국문본 분쟁해결신청서를 2002년 7월 9일 접수확인하였다.

2002년 7월 10일에 상표권의 보유자 및 신청인 적격 등에 관한 피신청인의 질의에 따라 2002년 7월 17일 센터는 추가서류접수에 대한 이메일을 신청인에게 발송하였고, 이에 따라 신청인은 2002년 7월 26일에 전자형태로, 2002년 7월 30일에 일반서면양식으로 추가서류를 제출하였다.

또한, 센터는 2002년 7월 17일에 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 8월 2일에 전자매체의 형태로 2002년 8월 7일에 서면의 형태로 답변서가 센터에 접수되었다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 8월 16일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 30일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “IEC”인데, 미국과 대한민국 등에 등록된 상표인지 여부에 대해서 당사자들의 주장이 상반되고 있다.

분쟁도메인이름 <iec.biz>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인 적격의 문제

신청인은 IEC(International Electrotechnical Commission)의 미국 회원기관이지만 본 IEC 국제전기기술위원회(스위스 소재)의 상표권에 대한 실체적인 권리의 양도 내지 신청권의 위임을 다음과 같은 이유로 위임받았다고 주장한다.

IEC는 회원들(members)을 통해 전기기술적인 표준과 그에 관련된 사항들 (예를 들면 전기학, 전자학 기술 분야에서의 표준 규격 인증)에 있어 국제 협력을 촉진한다는 IEC의 설립 취지와 IEC의 표준 기관(standardization bodies)을 통해 WTO 합의의 이행을 담보하는 기능 때문에 IEC의 회원 중 하나인 미국 회원 기관인 ANSI가 심판을 청구하는 것이다 (신청인은 신청서에서 IEC 웹사이트 “www.iec.ch”를 인용). ANSI는 미합중국 국가 위원회(United States National

Committee)를 통한 IEC의 미국회원기관이기 때문에 신청인 적격을 가진다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인 ANSI는 IEC가 국제전기기술위원회를 표시하는 상표라고 주장한다. 상표는 IEC에 의해 등록되었다. 신청인은 IEC의 회원 기관들이 “IEC”란 상표를 각국에서 등록하고 한국에서도 등록했다고 주장한다. 또 상표권의 현재 등록 여부에 대해 IEC는 WIPO에 상표 등록을 갱신하는 중이라고 한다. 등록 갱신과 관련하여 신청인은 IEC의 판매 마케팅 및 정보 서비스부 부장인 Buck씨(Mr. Jonathan Buck)가 신청인에게 ANSI가 IEC의 미국 회원 단체로서 미국에서 상표 IEC를 등록할 것을 기대한다고 하였다고 한다. 또 BUCK씨는 IEC는 미국에 상표가 등록되기 위해 필요한 모든 조치를 취하겠다고 하였다고 한다. 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 신청인은 IEC라는 약어가 피신청인의 어떠한 상표권이나 법률상 이익을 나타내지 않는다고 한다. 신청인은 정당한 이익과 관련하여 혼동 가능성을 이용하여 이용자들을 경쟁 업체로 유도한 판례를 인용하였다.

B. 피신청인의 주장

신청인적격의 문제

피신청인은 신청인 ANSI와 IEC는 별개의 기관으로 ANSI는 IEC의 회원 기관에 지나지 않는데, IEC와 별개의 법인격을 가진 신청인에게 신청인적격이 있는지 의문시되고, 설사 있다 하더라도 신청의 원인이 된 상표권도 이미 취소 되어서 신청인의 신청은 기각되어야 한다고 주장한다.

피신청인은 ANSI가 국제전기기술위원회로부터 신청과 관련된 대리권을 수여받았는지 의심스럽다고 주장한다. 피신청인은 IEC가 실체법상 상표권을 보유하고 있다고 가정하더라도 ANSI가 국제전기기술위원회로부터 대상 상표와 관련하여 신청을 제기할 대리권의 위임을 받았는지 의문시된다고 주장한다.

도메인 이름과 관련된 상표권의 존재 유무

피신청인은 신청인이 IEC에 대한 상표권을 보유하고 있지 않기 때문에 분쟁도메인이름과의 동일·유사성을 비교할 대상이 없고 따라서 신청이 기각되어야 한다고 주장한다. 피신청인은 IEC의 상표권은 2001년 12월 8일 말소되었다고 주장한다. 그리고 현재도 국제전기기술위원회의 상표권은 말소되어 있다. 피신청인은 또한 설사 IEC에 상표권이 유효하게 존재한다고 하더라도 신청인 ANSI가 동 상표권을 보유하는 것도 아니기 때문에 신청에 아무런 이유가 없다고 주장한다. 또 피신청인은 신청인이 주장하는 각국에 등록된 IEC의 상표권 가운데 한국에는 신청인 명의로 IEC가 상표등록된 바가 없다고 주장한다. 피신청인이 조사한 바로는 ANSI 또는 국제전기기술위원회 누구도 대한민국 내에서 상표권을 가지고 있지 않다고 한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 .BIZ 도메인 등록 기준에 영리 목적이 아닌 것에 사용하는 것 자체가 불법이기 때문에 신청인은 .BIZ 와 관련하여 정당한 이익을 가지지 못한다고 주장한다. 또 피신청인은 <iec.biz> 도메인이 등록되자마자 분쟁에 들어갔기 때문에 사이트를 개설하지 못하였지만 피신청인은 쇼핑몰 및 웹호스팅 사업을 하려고 사이트 개설 준비를 하였기 때문에 분쟁도메인이름을 보유할 정당한

이익을 갖고 있다고 주장한다. 신청인은 자기 도메인이 아닌 도메인을 피신청인으로부터 탈취하려고 하고 이는 역도메인이름강탈행위(reverse domain hijacking)에 해당한다고 주장한다.

피신청인은 Internet Electronics Company를 설립하여 금년중에 <iec.biz> 사이트를 개설하여 인터넷으로 쇼핑몰(전자제품,통신장비판매 컴퓨터 및 컴퓨터소모품) 및 웹 호스팅 사업을 하려고 하였다고 주장한다. <iec.biz> 도메인은 피신청인이 'Internet Electronics Company'의 약어로 사용하고자 신청하였던 것이라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 도메인 이름을 “신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 판매 또는 임대”를 하려고 한적이 없다고 주장한다. 또 피신청인이 운영하려는 사이트는 국제전기기술위원회와 성격이 완전히 다르기 때문에 혼동 가능성이 없고 신청인이 첨부한 판례는 실제 운영되는 사이트에서 인터넷 이용자의 혼동 가능성을 이용하여 이용자들을 경쟁 회사 제품으로 유도한 사안으로 본 사건의 경우에 적용될 사안이 아니라고 주장한다.

피신청인은 IEC는 짧은 약어로 널리 알려진 이름이고 cybersquatting이나 cyberpiracy에 해당하는 경우도 아니기 때문에(설사 신청인의 상표권이 인정된다고 하더라도), 도메인 이름 보유자가 널리 알려진 이름으로 구성된 상표권자 보다 우선한다고 주장한다. 이에 대해 피신청인은 관련 판례를 첨부하였다.

6. 검토 및 판단

신청인 적격

신청인은 자신이 보유한 상표와 동일·유사한 도메인이름의 보유자가 아무런 권리나 이익도 없이 부정한 목적으로 등록·사용한다고 생각하는 경우에 STOP규정에 따라 당해 도메인이름의 보유자를 피신청인으로 해서 도메인이름을 자신에게 이전해 줄 것을 신청하는 분쟁해결신청을 제기할 수 있다. 그러나, 본건 신청서에서 신청인은 미국 상표를 주장하였으나, 이와같은 신청인의 주장은 막연히 유효하게 등록되어 있다는 주장에 불과한데 반해서, 피신청인이 제출한 상표검색결과에 의하면 미국의 IEC 상표권은 신청인이 아니라 IEC에 의해서 보유하고 있다가 취소되었다. 또한 신청인은 추가신청서에서 대한민국에도 IEC상표가 등록되어 있다고 주장하나, 대한민국 특허청에 등록된 IEC 상표는 신청인이거나 IEC에 의해서 보유된 바가 전혀 없고 제3자에 의해서 보유되어 있다. 그 뿐만 아니라 추가신청서에서 신청인은 IEC상표를 IEC회원기관들이 각자의 국가에서 등록하고 있다고 주장하나, 첨부된 마드리드협약 상표등록증에 의하면 독일, 오스트리아, 베네룩스3국 외 14개국에서 보호되는 IEC상표는 회원기관이 아닌 IEC 국제전기기술위원회에 의하여 직접 보유하고 있음을 알수 있다. 따라서, 신청인이 신청의 원인이 되는 상표권을 과연 보유하고 있는지 의문시되고, 신청인이 신청의 원인이 되는 상표권을 보유하고 있지 않다면 신청인 적격이 없는 것으로 판단된다. 또한, IEC가 상표권을 보유하고 있고 신청인이 IEC로부터 그 회원기관으로서 그 상표의 사용허락을 받았거나 기타의 권리를 보유하고 있더라도, 신청인이 구체적으로 사용권이나 기타의 구체적인 권리를 입증하지 못한 현재로서는 신청인에게 본건의 신청을 제기할 자격이

있는지 의문시된다. 신청인은 신청서에 의해서 자신의 주장과 증거를 제출해야 하고 추가적인 서면이나 증거의 제출은 허용되지 않지만,¹ 위에서 언급한 바와 같이 본건에서 신청인이 추가로 제출한 서면을 보더라도 신청인이 상표권을 보유하고 있다거나 그 사용권을 보유하고 있다는 점에 대해서 설득력 있는 주장이나 증거를 제시하지 못하고 있다. 다만, STOP규정은 신청인적격이 없는 경우에 행정패널이 어떠한 조치를 할 수 있는지에 대해서 아무런 규정이 없고, 신청인은 신청을 제기할 자격이 있다고 주장하고 있기 때문에 센터도 본건을 접수했으므로, 본건을 담당할 행정패널은 신청인의 상표권 보유여부의 문제를 “도메인이름과 상표와의 동일·유사성”에 관한 항목에서 다시 검토 및 판단하도록 한다.

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름이 신청인보유상표와 동일하다는 점에 대해서는 신청인에게 입증책임이 있는 바,² 신청인이 분쟁도메인이름과 동일·유사한 상표의 보유자임을 입증하지 못하면, STOP규정에 의한 구제(remedy), 즉 도메인이름의 이전신청은 기각되어야 한다. 본건에서, 분쟁도메인이름이 신청의 원인이 된 상표와 동일하지만, 신청인이 분쟁도메인이름과 동일·유사한 상표의 보유자라는 점을 충분히 입증하지 못했고, 따라서 STOP규정에 의한 구제, 즉 도메인이름 이전신청의 첫번째 요건을 충족하지 못한 것으로 판단된다.

구체적으로 살펴보면, 신청인이 제출한 어떠한 자료를 보더라도 신청인이 “IEC”라는 상표의 상표권자라는 증거는 없고, 피신청인이 제출한 증거 (답변서 첨부자료 1 및 첨부자료 3)에 의하면 문제된 상표 가운데 미국에서 등록된 상표의 상표권자는 “IEC”이었지만 동 상표권은 말소되었고 대한민국에서 등록된 상표의 상표권자는 신청인과 전혀 다른 제3자로 되어 있어서, 당사자들이 행정패널에 제출한 주장과 증거만을 종합해 보면, 본건의 신청원인이 된 상표 “IEC”에 대해서 신청인이 상표권자가 아니라고 판단된다. 신청인은 “IEC”의 회원기관으로서 신청의 원인이 되는 상표에 대해서 어떠한 권리를 가지는 것처럼 주장하고 있으나, 구체적으로 어떠한 권리를 가지는지에 대해서 아무런 주장이나 입증도 없고, 신청인이 “IEC”의 회원기관이라는 사실에 대해서조차 아무런 증거를 제출하지 아니한 상태이어서, 그 진부를 판단할 수조차 없다. 요컨대, 신청인은 분쟁도메인이름과 동일·유사한 상표를 보유하고 있지 못한 것이고 따라서 분쟁도메인이름의 이전신청의 첫번째 요건을 입증하지 못한 것으로 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 대해서 권리나 이익을 가지고 있지 못하다는 점을 충분히 입증하지 못했다고 판단된다. 신청인이 “IEC”라는 상표의 보유자라는 점을 스스로 입증하지 못했다면 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록해서 보유하고 있다는 사실만으로도 피신청인이 신청인에 우선하는 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수 있다. 더욱이, “IEC”에 대해서는 미국 등에서 신청인 이외의 다수의 상표권자가 존재하고 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 영업을 수행할 준비를 하고 있다고 주장하고 있기 때문에, 이러한 사정을 모두 고려한다면, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리와 이익이 있다고 판단된다.

¹ *Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr.*, WIPO 사건번호 D2000-0427; *Gordon Summer, p/k/a Sting v. Michael Urvan*, WIPO 사건번호 D2000-0596; *Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore*, WIPO 사건번호 D2000-0938.

² STOP규정 제4(a)조; *Decision Analyst, Inc. v. Doug C. Dohring*, WIPO 사건번호 D2000-1630; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0783.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 도메인이름 등록에 부정한 목적이 있었다는 점을 입증하지 못한 것으로 판단된다.

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리와 이익을 가지고 있다고 판단되고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 판매하려고 시도한 사실도 없기 때문에, 피신청인의 도메인이름의 등록에 부정한 목적이 있었다는 점을 신청인이 입증하지 못한 것으로 판단된다.

신청인에 의한 역강탈

피신청인은 더 나아가 신청인이 피신청인으로부터 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 역강탈(reverse domain hijacking)하고자 하는 것이라고 주장하고 있어서, 이에 관해서 살펴본다. 신청인의 신청이 기각된다고 해서 언제나 신청인에게 도메인이름을 부정한 목적으로 탈취할 의도가 있었다고 단정할 수는 없다. 그렇다면 신청인의 신청이 기각된 경우 가운데 어떠한 경우에 신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단할 수 있는가에 관해서 여러가지의 합리적인 기준이나 요소를 제시해 볼 수 있을 것이다. 역강탈에 관한 선례를 보건대, 피신청인이 신청인의 역강탈을 입증하기 위해서는 신청인이 피신청인의 도메인이름에 관한 권리나 이익을 알고 있었으면서도 도메인이름을 빼앗기 위한 목적으로 행정절차를 남용했다는 점을 입증해야 한다.³ 본건의 사실관계를 살펴보면, 신청인이 분쟁도메인이름에 관해서 스스로 어떠한 권리나 이익을 가지고 있는지에 대해서 충분히 입증하지도 아니한 채 신청서를 제출한 것은 도메인이름의 역강탈의 의도가 있다고 볼 소지를 제공해준다. 그러나, 신청인이 문제된 상표의 보유자와 신청인과의 관계를 입증하지 아니하였을 뿐이고 그 구체적인 관계에 따라서는 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있을지도 모르는 상황이라고 판단되고, 더욱이 피신청인이 분쟁도메인이름을 가지고 구체적인 영업을 수행하고 있지 않고 있기 때문에 신청인이 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 이익이 있다고 알았거나 알 수 있었다고 볼만한 사정이 없다. 따라서, 본건에서 피신청인은 신청인의 분쟁도메인이름 이전신청이 역강탈에 해당된다는 점에 관한 충분한 입증을 하지 못한 것으로 판단된다.

7. 결정

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

STOP규정 제4(l)조 및 STOP절차규칙 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.

³ *Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-1224, *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO 사건번호 D2000-1151, *Smart Design LLC v. Hughes*, WIPO 사건번호 D2000-0993, *Plan Express Inc. v Plan Express*, WIPO 사건번호 D2000-0565.

정상조
패널위원

일자: 2002년 8월 30일