



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

### 행정패널 결정문

Fujitsu Siemens Computers LLC 대 최병국

사건번호: DBIZ2002-00274

#### 1. 당사자

신청인: Fujitsu Siemens Computers LLC, 598 Gibraltar Drive, City of Milpitas, State of California 95035, United States of America.

대리인 : Mechthild Liebelt, Epping Hermann & Fisher, Germany.

피신청인: 최병국, WangJing Xincheng Xi-yuan 3-qu 319-lou 608-hao, Beijing, China.

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <pyramid.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 서초구 방배동 475-2에 소재한 우호 T&C(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

#### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 6월 19일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 6월 21일에 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 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함)에 근거하여 제출된 것이다.

센터는 2002년 6월 25일에 등록기관에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2002년 6월 28일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해 주었다.

STOP절차규칙 제4조(a)항에 따라서, 센터는 2002년 6월 29일에 분쟁해결신청서의 STOP규정, STOP절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 7월 3일 신청인에 대하여 2002년 7월 23일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 7월 19일 전자양식으로 센터에 의하여 수령되었고, 2002년 7월 23일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다. 또한 신청인은 STOP절차규칙 제18조(a)항 및 보충규칙 제7조(a)항에 따른 수수료를 납부하였다.

더이상 아무런 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 7월 26일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 8월 15일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 2002년 8월 2일 전자양식으로 그리고 2002년 8월 7일에 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

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 8월 20일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 3일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청인은 미국상표등록 제1713173호 “PYRAMID”의 상표권자이다. 위 상표는 최초로 Pyramid Technology Corporation의 명의로 등록되었으나 몇 차례의 양도과정을 거쳐 Siemens Information and Communication Products, LLC로 양도되었고, 위 회사가 신청인에게 흡수 합병됨에 따라 2001년 11월 19일자로 신청인 Fujitsu Siemens Computer LLC에게 양도되었다.

Whois Data Base에는 현 등록인이 등록기관인 RNames로 되어 있으나, 분쟁도메인이름의 행정, 비용, 기술 관리자 모두가 피신청인 최병국으로 되어 있으며, 최병국의 이메일주소 및 우편주소, 전화번호는 등록인으로 기재된 RNames의 이메일주소 및 우편주소, 전화번호와 동일하다. 그리고 등록기관은 2002년 6월 28일 센터에 보낸 이메일을 통하여 Whois Data Base의 등록인 이름은 잘못된 것이며 분쟁도메인이름의 행정, 비용, 기술관리자로 기재된 자가 진정한 등록인이라고 알려왔다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

## 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

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

## 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 Whois Data Base의 등록인 성명이 피신청인의 본명이 아니므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

## 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 자신의 성명과 주소를 밝히지 아니하였고, 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다는 사실에 비추어 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있다고 주장한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 pyramid는 보통명사로서 아주 흔하게 사용되는 단어이므로 신청인에게 이에 대한 독점적 권리가 없다고 주장한다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 여행알선 및 여행정보제공 사업을 할 것이므로 신청인의 컴퓨터 관련 사업과 혼동될 염려도 없다고 주장한다. 피신청인은 Whois Data Base의 등록인이 등록기관으로 되어 있는 이유는 분쟁도메인이름에 대하여 IP청구권(IP Claim)이 존재하기 때문에 일시적으로 피신청인을 대신해서 등록기관의 이름으로 보류시켜 놓았기 때문이라고 주장한다.

## 6. 검토 및 판단

### 절차상 언어

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

### 신청인의 입증책임

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 없으며, 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다. 또한 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 관하여 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 사실을 뒷받침할 수 있는 다른 사정을 입증하지도 못하고 있다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다.

### 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.

그러나 본 건의 경우 신청인은 STOP규정 제4조(b)항에 규정된 4가지 사정은 물론 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있는 다른 사정도 입증하지 못하고 있다.

우선 본 건의 경우 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다는 사정은 피신청인의 부정한 목적을 판단하는데 고려할 수 없다고 생각한다. 왜냐하면 분쟁도메인이름이 등록된 시기가 2002년 3월 27일이므로 피신청인에게 그 사용을 요구하기에는 피신청인에게 주어진 시간이 너무 짧았기 때문이다.

다음으로 분쟁도메인이름의 등록인이 피신청인의 본명이 아니라 등록기관으로 되어있는 것에 대하여 보겠다. STOP규정 제2조는 등록인은 등록약관에 진술된 내용이 완전하고 정확하다는 것을 보증하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 분쟁도메인이름의 등록시 자신의 본명을 사용하지 않는 경우에는 STOP 규정 제2조를 위반한 것으로 볼 수 있을 것이다.

그러나 본 행정패널은 분쟁도메인이름의 등록인이 피신청인의 본명이 아니라 등록기관으로 되어 있다고 해서 반드시 부정한 목적이 인정되는 것은 아니라고 생각한다. 특히 본 건의 경우에는 오직 등록인의 성명만이 피신청인의 본명과 다를 뿐이고, 분쟁도메인이름의 행정, 비용, 기술 관리자 모두가 피신청인으로 되어 있으며, 피신청인의 이메일주소 및 우편주소, 전화번호는 등록인의 이메일주소 및 우편주소, 전화번호와 동일하다. 따라서 비록 등록인의 성명이 피신청인의 본명으로 되어 있지는 않다고 하더라도 누구에 의해서 분쟁도메인이름이 등록되고 관리되었는지는 충분히 알 수 있는 상태이다. 뿐만 아니라 피신청인은 본 행정절차에서 자신이 분쟁도메인이름의 실질적 소유자라는 사실을 밝히고 있다. 이에 의하면 피신청인은 자신의 성명 및 주소를 끝까지 숨길 의사가 있었던 것은 아니라고 판단되며 따라서 등록인의 성명이 피신청인의 본명과 다르다는 사실만을 가지고 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수는 없다고 생각된다.

신청인은 WIPO 사건번호 DBIZ2001-00017 결정(*Geac Computer Corporation v. Register.Com*)을 근거로 피신청인이 등록기관의 이름을 이용하여 분쟁도메인이름을 등록한 경우에는 피신청인의 부정한 목적이 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 본 행정패널은 위 WIPO 사건에서의 패널의 결정에 쉽게 동의할 수 없다. 또한 위 WIPO 사건은 피신청인이 신청인의 신청에 대하여 아무런 답변도 하지 않은 사례에 대한 것이고, 신청인의 상표가 세계적으로 널리

알려져 있는 경우에 관한 것이었으므로 본 건의 경우와 그 전제 사실이 일치하지도 않는다. 본 건의 경우 신청인의 PYRAMID 상표가 세계적으로 또는 피신청인이 거주하는 한국이나 중국에 널리 알려져 있다는 점이 입증되지 않았기 때문이다. 또한 신청인은 PYRAMID 상표가 미국내에서 상당한 인지도를 확보하고 있다고 주장하고 있으나 이 사실을 인정한 증거도 없다.

또한 피신청인이 적절하게 주장하고 있는 바와 같이 pyramid는 보통명사로서 누구나 자신의 도메인에 그 사용을 고려해 볼 수 있는 단어이다. 따라서 본 건의 경우에는 피신청인의 부정한 목적을 인정하는데 훨씬 신중을 기해야 한다고 생각한다.

따라서 본 행정패널은 본 행정절차에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였거나 사용하였다는 사실이 입증되지 못한 것으로 판단한다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 STOP규정 제4조(a)항(iii)호의 사실을 입증하는데 실패한 것으로 판단하며 신청인의 본 건 신청을 기각할 것을 결정한다.

그리고 피신청인 또한 자신이 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 권리가 있다는 사실을 입증하지 못하였으므로 STOP절차규칙 제15조에 따라서 본 행정패널은 분쟁도메인이름에 관하여 신청인을 제외한 다른 IP 청구인들에 의하여 STOP 규정에 따른 또 다른 신청이 허용되어야 한다고 결정한다.

---

이 문 성  
패널위원

일자: 2002년 9월 3일