



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Gerhart Schulze GmbH 대 박 승조

사건번호: DBIZ2002-00281

1. 당사자

신청인: Gerhart Schulze GmbH, ACE Heft- und Nageltechnik, Holstenhofweg 50, 22043 Hamburg, Germany.

피신청인: 박 승조(Sungjo Park), 대한민국 서울시 송파구 신천동 11-9, 한신코아 아파트 1033호.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <ace.biz>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1번지 소재의 Nepia.Com, Inc.(이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

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

본건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 영문본으로 2002년 7월 10일에 일반서면양식, 2002년 7월 29일에 전자우편양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 7월 11일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 7월 15일에 등록기관에 대해서 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 7월 24일자

답변서를 통하여 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

STOP절차규칙 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 7월 24일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2002년 7월 24일 신청인에게 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 한국어임을 통지하였다. STOP절차규칙 제11조에 의하면, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있지 않다면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 되기 때문이다.

신청인의 분쟁해결신청서의 한글번역문은 2002년 8월 8일 전자우편양식으로, 2002년 8월 12일 일반서면양식으로 센터에 제출되었다.

센터는 2002년 8월 19일 'STOP 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문'을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 9월 8일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2002년 9월 2일에는 전자우편양식으로, 2002년 9월 9일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였으며, 센터는 2002년 9월 4일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김 영을 위촉하면서 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 김 영 패널위원의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 11일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 25일로 통지되었다가, 그 후 패널의 요청에 따라 10월 5일로 변경되었다.

4. 사실관계

신청인은 "산업용 스탭플러, 못박는 기계, 공기압축기, 스탭플, 못, 핀 및 맞춤 나사 (상품분류 제6류, 제7류, 제8류 및 제16류에 속함)"에 ACE 단어로 구성된 상표를 국제 상표등록번호 WO598649(만료일: 2012. 8. 12) 및 독일 상표등록번호 제1177078호(만료일: 2010. 2. 28)로 등록하였다 (이와 관련하여, 본 패널은 신청인의 이의신청서 상의 주소가 상표등록원부 상의 주소와 일치하지 아니함을 발견하였으나, 본건 결정의 결론에 영향을 미치는 바 없으므로 이를 석명하지 아니하고 본건을 판단한다).

분쟁도메인이름은 2002년 3월 27일 피신청인의 이름으로 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다 (신청인이 2002년 8월 12일자 일반서면양식으로 제출한 분쟁해결신청서의 한글번역문은, 신청인이 2002년 7월 10일자에 일반서면양식으로 제출한 영문본에서 주장한 내용 이외에 다른 내용을

포함하고 있으며, 본 패널을 이들 모두의 내용을 고려한다).

- 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 "ACE"와 동일하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다.

인터넷 검색 엔진(Google, Altavista 등)을 사용하여 피신청인의 이름, 우편 번호, 인터넷 주소(<ace.biz>), 이메일 주소(lrqapark@hananet.net) 또는 전화 번호(+82-0113928872)로 피신청인을 찾을 수 없다. 상기 전화 번호는 잘못 사용되거나 사용되지 않는 것이며, 상기 이메일 주소는 "hananet"이 한국의 인터넷 제공자이기 때문에 "실제 이메일 주소"가 아니다. 따라서, 상기 이메일 주소를 근거로 이미 존재하며 현재 사용되고 있는 인터넷 도메인의 소유자임을 주장할 수 없다.

피신청인은 제품 또는 서비스의 성실한 제공과 관련하여 분쟁도메인이름 또는 이에 해당하는 명칭을 사용하였다거나 사용을 준비하였다는 증거가 없다.

- 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다.

분쟁도메인이름이 등록된지 4개월이 경과하였음에도 아직 사용되지 않고 있으며, 모든 상황으로 볼 때 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다면 이를 수동적으로 소유하는 행위도 부정한 목적으로 볼 수 있다.

피신청인은 신청인이 2002년 3월 12일자로 통지받은 <ace.biz>에 대한 NeuLevel, Inc.의 지적재산권 보호에 기한 청구자격을 신청한 이의신청인의 명단에 포함되어 있지 않았으며, 피신청인이 나중에 등록하였을 때 피신청인도 이와 동일한 통지를 받았을 것임이 틀림없는 바, 피신청인이 도메인이름에 대한 보호신청이나 권리 또는 정당한 이익이 없는 상태에서 절차를 진행한 것은 부정한 목적에 의한 것으로 볼 수 있다.

Whois-데이터베이스를 검색해 보면, 피신청인은 대부분 3개의 짧은 문자로 구성된 42개의 .biz 도메인이름을 등록하고 있음을 볼 수 있으며, 이들 도메인이름은 하나도 운영되고 있지 않다. 피신청인은 STOP 절차의 기간 경과 후에 해당 도메인이름을 금전상 이득을 얻고자 판매하고자 하는 것으로 보이며, 이러한 피신청인의 의도는 도메인이름에 관심이 있는 자에게 연락을 요구하고 있는 피신청인의 다른 도메인이름의 사이트("www.job-link.com")의 내용에서도 엿볼 수 있다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 신청인의 상표와 피신청인의 도메인이름이 동일한 것은 인정한다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다.

"ACE"란 최고, 뛰어난 사람 등을 의미하는 일반 명사로, 이와 관련된 상표가 미국 내에서 1249건이 많은 회사에 의해 등록되어 있으며, 이와 관련된

도메인이름도 다수 존재하므로(<ace.com>, <ace.info>, <ace.net> 등), ACE란 이름은 전세계적으로 널리 사용되는 일반적인 단어로 신청인만이 독점할 수 있는 단어가 아니라 상표권을 갖지 않은 피신청인에게도 사용할 권리가 있다.

이와 관련하여, 미국 시애틀 연방법원은 마이크로소프트(MS)가 린도즈(Lindows)를 상대로 제기한 상표권 침해 소송에서, "윈도(Windows)는 일반명사이며 윈도 운영체제만을 의미한다고 볼 수 없다"라고 판결한 바 있으며, 또한, 캐나다 온타리오 법원은 <canadian.biz> 사건에서, "도메인이름이 단순히 등록상표와 동일하거나 유사하다는 이유만으로 상표권자에게 이를 반환해야 할 의무는 없다"고 하였으며, 또 도메인이름의 사용으로 인해 상표권자에게 해를 끼쳤다는 상당한 증거가 없는 한 상표권자 외의 사람이 도메인이름을 계속 사용하는 것은 무방하다는 해석을 내린 바 있다.

- 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 또는 사용하지 않았다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하는 경영시스템에 관한 컨설팅사업을 준비하고 있다. 피신청인은 독일에 있는 작은 회사인 신청인을 알지 못하였으며, 신청인에게 해를 끼치기 위해 부정한 목적으로 등록하였다고 생각하지 않는다. 신청인은 국제도메인(<ace.com>, <ace.net>, <ace.org> 등)뿐만 아니라, 국가도메인(<ace.de>)의 소유자도 아니며, 신청인의 행위는 피신청인이 정당하게 획득한 도메인이름을 강탈하려는 행위와 다름이 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 (2)(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 신청이 존재한다.

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:

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,

- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것, 그리고
- (iii) 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 "ACE" 명칭에 대하여 독일 등에 등록된 상표권을 보유하고 있으며, 피신청인도 인정하고 있는 바와 같이, 신청인의 "ACE" 상표와 분쟁도메인이름이 동일함은 그 자체로 명백하다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은, 인터넷 검색 엔진을 사용하여 피신청인의 이름, 우편 번호, 인터넷 주소, 이메일 주소 또는 전화 번호로 피신청인을 찾을 수 없으므로, 피신청인이 분쟁도메인이름의 소유자임을 주장할 수 없다고 주장한다. 그러나, 몇몇 인터넷 검색 엔진으로 피청구인을 확인할 수 없다고 하여 이러한 사실을 근거로 분쟁도메인이름의 소유권을 부정할 수 있는 것은 아니며 (피신청인이 분쟁도메인이름의 정당한 권리자인지의 여부는 분쟁도메인이름이 등록기관의 적법한 절차에 따라 등록되었는지의 여부로 판단하여야 할 것이다), 여하한 이유로 현재 그 등록이 취소되어 있지 않은 이상, 피신청인이 분쟁도메인이름의 현재의 적법한 권리자로 추정함이 상당할 것이다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하겠다는 의지를 단순히 선언하는 것에서 나아가, 분쟁도메인이름을 사용하려는 구체적 계획에 대한 명백한 증거를 제시하여야만 한다(STOP 규정 4(c)(ii)). 이에 대하여, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하는 경영시스템에 관한 컨설팅사업을 준비하고 있다는 주장을 할 뿐, 그 구체적인 계획에 대한 명백한 증거를 제시하지 못하고 있다. 피신청인은 "ACE"란 단어를 포함하는 도메인이름 또는 상표가 여러 나라에서 신청인 이외의 다른 회사에 의해 등록되어 있음을 들어, 피신청인에게도 분쟁도메인이름을 소유할 정당한 권리가 있다고 주장하지만, 이러한 사실이 피신청인의 분쟁도메인이름의 사용 계획을 뒷받침하지는 못한다.

또한, 본 행정패널이 검색한 바로는, 피신청인은 여러 건의 도메인이름 분쟁 사건에서(*H.E.I. Informationssysteme GmbH 대 박승조*, WIPO사건번호 DBIZ2002-00057; *Sam Ash Music Corporation 대 박승조*, WIPO 사건번호 DBIZ2002-00065 등), 자신의 사업에 사용하기 위하여 도메인이름을 등록하였음을 주장하였지만 이를 뒷받침할 수 있는 어떠한 증거도 제출하지 못하였다는 점 등을 고려할 때, 분쟁도메인이름을 과연 자신의 사업에 사용하고자 등록하였는지에 대하여 일응 의심스러운 것도 사실이다.

따라서, 본 행정패널은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있다는 사실을 인정할 수 없다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없으나 이는 뉴레벨사의 보류 조치에 의한 것임이 인정된다. 따라서 실제로 웹페이지를 운영하고 있지 않다는 사실 만으로는 피신청인의 부정한 목적이 인정된다고 할 수 없다.

또한, "ACE"란 최고의 사람, 최고의 것 등을 뜻하는 보통 명사로, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 단순한 보통 명칭에 대하여는 피신청인을 비롯한 어떠한 개인 또는 회사도 먼저 등록한자에게 도메인이름이 부여되는 것이 도메인이름 선등록원칙에도 부합한다 (*CRS Technology Corporation v. CondeNet (Concierge.com)* (NAF Case No: FA0002000093547); 및 *Coming Attractions v. ComingAttractions.com* (NAF Case No. FA0003000094341)).

따라서, 이와 같이 보통 명사로 쉽게 인식될 수 있는 명칭을 도메인이름으로 등록한 사실과 관련하여 피신청인의 부정한 목적을 주장하기 위하여는 피신청인의 부정한 목적에 기한 적극적인 행동이 있었음을 입증하거나 신청인의 등록상표가 이와 같은 보통 명사를 배제할 정도의 극히 현저한 저명성을 취득하였음을 입증하여야 할 것이다 (*MAN Nutzfahrzeuge AG 대 Daumtech Plant Service Co., Ltd.*, WIPO 사건번호 DBIZ2002-00108).

이에 대한 신청인의 주장을 살펴본다. 신청인은, 피신청인이 대부분 3개의 짧은 문자로 구성된 42개의 .biz 도메인이름을 등록하여 이들 중 어느 하나도 운영하고 있지 않으며, 피신청인의 다른 도메인이름의 사이트 ("www.job-link.com")에서 해당 도메인이름에 관심이 있는 자에게 연락을 구하는 내용이 기재되어 있음으로부터, 피신청인은 분쟁도메인이름을 금전상 이득을 얻고자 판매하고자 하는 것으로 보인다고 주장한다. 그러나, 도메인이름을 다수 등록하고 있는 사실이나 분쟁도메인이름 이외의 다른 도메인이름의 판매 의도를 분쟁도메인이름 자체에 대한 피신청인의 부정한 목적에 기한 적극적인 행동으로 보기에는 어려움이 있다.

대한민국에는 신청인의 상표등록이 되어 있지 않고, 또한 신청인의 영업활동이 활발하여 "ACE"라는 보통 명사로부터 신청인의 존재를 연상할 정도로 저명성을 획득한 것이라는 증거도 없다. 따라서, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 이전에 STOP 절차에 따라 IP청구권자의 존재에 관하여 통지를 받은 후, 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 없음에도 불구하고 분쟁도메인이름을 등록하였다는 사실만으로는 피신청인이 신청인이나 그 경쟁업체에 등록 비용을 초과하는 상당한 가격으로 판매하려고 하거나, 피신청인의 사업을 방해할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다는 등의 부정한 목적에 기한 적극적인 행위로 보기 어렵다.

따라서, 신청인의 주장 및 제출자료만으로는, 피신청인에 의한 본건 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되었다거나 사용되고 있다고 보기에는 부족하다 할 것이다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 STOP규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항 전부를 입증하는데

실패하였다고 판단하며 따라서 신청인의 본건 신청을 기각한다. 현재 존재하는 복수의 신청과 관련하여, 피신청인은 앞서 살펴본 바와 같이 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지않다고 판단되므로 STOP규정 제4조 (I)항 (ii)호 (3)목 및 STOP절차규칙 제15조 (e)항에 따라 복수의 IP청구권자에 의한 이후의 분쟁신청은 허용된다. 다만 STOP규정 제4조 (I)항 (ii)호 (3)목에 따라 본건 신청인에 의한 혹은 본건 신청인을 위한 향후의 재신청은 허용되지 않는다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 10월 5일