



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Information Management Research, Inc. 대 Elbert Kim

사건번호: D2003-0030

1. 당사자

신청인: Information Management Research, Inc., 6025 South Quebec Street, Englewood, Colorado 80111, United States of America.

신청인의 대리인: Ian L. Saffer, Townsend and Townsend and Crew LLP.

피신청인: Elbert Kim(김 승욱), 대한민국 서울시 금천구 독산1동 148-9.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <imr.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 강남구 역삼동 740-3 서복빌딩 2층에 소재하는 예스닉(주) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 신청외 고한진과 COMn.COM을 피신청인으로 하는 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2003년 1월 13일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 1월 15일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 1월 15일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact),

수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리 번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(절차규칙 제1조).

등록기관은 2003년 1월 16일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 규정의 적용가능성을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (5) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (6) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 그 사용으로 인하여 발생하는 분쟁에 관하여 등록인이 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였다는 점은 확인해준 반면, 신청인이 신청서상 기재한 피신청인들은 분쟁도메인이름의 등록인이 아니라 오히려 그 등록인은 ‘차상우’임을 확인하고 이에 대한 등록된 세부정보를 제공해주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2003년 1월 16일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 피신청인의 지정이 잘못되었을 뿐 아니라 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 등의 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 수정된 분쟁해결신청서를 2003년 1월 24일에는 전자서면 양식으로, 2003년 1월 27일에는 일반문서 양식으로 또 그 번역문을 2003년 1월 29일에는 전자서면 양식으로, 2003년 1월 31일에는 일반문서 양식으로 센터에 각 제출하였다.

센터는 2003년 2월 4일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 2월 24일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2003년 2월 24일에는 전자문서양식으로, 2003년 2월 27일에는 일반문서 양식으로 센터에 제출하였으며 센터는 2003년 2월 28일 답변서의 접수를 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 3월 19일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 4월 1일로 통지되었다.

행정패널은 2003년 4월 2일 내려진 제1차 절차명령을 통하여 신청인에게 “IMR” 상표에 대한 신청인의 법률적 권리에 대한 주장을 2003년 4월 9일까지 서면으로 보완할 것을 요구하였으며 이에 따라 신청인은 2003년 4월 9일 이에 대한 보충서면을 제출하였다. 제1차 절차명령에 따른 추가절차에 따라 결정예정일은 2003년 4월 14일로 변경되었다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1992년 설립된 데이터관리 소프트웨어 제공업체로서 현재 175개 이상의 재판매업체 및 25개 이상의 유통업체를 통하여 전 세계 42개국에 있어 데이터관리 소프트웨어를 제공 및 판매하고 있으며 또한 북미, 유럽, 아시아에 그 사무실을 보유하고 있다. 현재 신청인은 American Express, Boeing Aerospace, Chase Manhattan, IBM 등의 세계적인 기업을 포함하여 10,000명 이상의 고객을 보유하고 있다.

“IMR”은 신청인 상호의 각 머릿글자를 조합한 약어로서 신청인은 설립년도인 1992년 초반부터 신청인의 제품이나 신청인에 대한 광고나 홍보등에 있어 “IMR”을 신청인의 상표 혹은 서비스표로 지속적으로 또 광범위하게 사용해왔다.

분쟁도메인이름은 신청외 COMn.COM을 그 등록인으로 하여 2001년 10월 2일에 최초로 등록되었으며 이후 2003년 1월 16일 등록기관이 확인한 바와 같이 신청외 차상우에게 양도되었다가 다시 피신청인에게 양도되었다. 한편, 신청인은 2002년 11월 26일 분쟁도메인이름이 여전히 COMn.COM으로 등록되어있음을 확인한 후 2002년 11월 28일 신청외 COMn.COM과 고한진을 상대로 하여 센터에 분쟁해결신청서를 제출하여 동 사건에 대하여 사건번호 D2002-1092를 부여받았으나 2002년 12월 9일 센터로부터 분쟁해결신청서가 한글로 다시 제출되어야한다는 통지를 받은 후 D2002-1092사건을 취하하고 동일한 피신청인을 상대로 2003년 1월 9일 본건 분쟁해결신청서를 다시 제출하였다. 그러나 분쟁도메인이름이 다시 차상우를 거쳐 피신청인에게 이전됨에 따라 신청인은 다시 피신청인을 당사자로 하는 수정된 분쟁해결신청서를 제출하였음은 앞서 행정절차 개요에서 기재한 바와 같은바, 따라서 이에 의하면 분쟁도메인이름은 애초 신청외 COMn.COM의 이름으로 등록되었다가 신청인이 센터에 대하여 규정에 따른 분쟁해결신청서를 제출한 후 차상우를 거쳐 피신청인에게 이전되었음이 인정된다.

신청외 COMn.COM은 자신의 웹사이트 <comn.com>을 통하여 밝히고 있는바와 같이 대한민국 대구시 북구 산격2동 유통단지 산업용재관 3동 212호에 그 주소를 두면서 BtoC나 BtoB 웹사이트운영은 물론 사업에 필요한 도메인을 제공하는 Domain Business를 영위하고 있으며 신청외 고한진은 help@comn.com을 통하여 신청인측과 지속적으로 COMn.COM을 위하여 분쟁도메인이름의 매각에 대하여 논의해왔고 따라서 COMn.COM의 실질적 운영자이거나 혹은 최소한 이에 대한 대표 혹은 대리권한이 있는 것으로 판단된다. 2002년 11월 22일자 MarkMonitor의 검색결과에 의하면 COMn.COM은 1,000개 이상의 도메인이름을 보유하고 있다.

신청외 고한진은 2002년 9월 22일 신청인에게 전자우편을 보내어 분쟁도메인이름을 매각할 것을 제안하였으며 이후 약 3개월간 신청인과 신청외 고한진은 상호 전자우편을 통하여 분쟁도메인이름의 매각에 관하여 논의한 바 있다. 이와 같은 과정에서 신청외 고한진은 신청인에게 분쟁도메인이름의 매도가액으로 애초 200,000미국달러를 요구하였다가 이를 순차적으로 70,000미국달러로 또 45,000미국달러로 감액하여 제의하였다. 또한 당시 분쟁도메인이름을 인터넷상에서 입력하면 이는 “Contact us if you are interested in above domain”이라는 문구와 함께 COMn.COM이 등록한 또 다른 도메인이름인 <forwards.com>이 기록된 페이지를 나타내었고 위 문구옆의 푸른색봉투모양을

클릭하면 신청외 고한진이 신청인과의 논의에서 사용한 전자우편주소인 help@comn.com로 직접 연결되게 설정되어 있었다.

현재 분쟁도메인이름을 인터넷상에서 입력하면 “IMR”이라는 표시와 함께 “Internet Marketing Report”라는 문구와 “인터넷 마케팅 리포트는 현재 서비스준비중입니다”라는 문구만이 표시될 뿐, 사용되고 있지는 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “IMR” 상표(이하 “인용상표”)에 대한 합법적인 권리를 가지고 있으며 피신청인은 인용상표와 동일 유사한 도메인이름을 등록하였다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름의 전소유자와 공모하였으며 피신청인의 분쟁도메인이름 등록은 전형적인 사이버플라이(cyberflying)으로 이는 부정한 목적 및 악의에 의한 것이다.

B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인은 인터넷 관련 뉴스를 제공하는 서비스를 제공하기 위하여 분쟁도메인이름을 양도받은 것으로 이는 신청인의 데이터관리 소프트웨어 제공과는 명백히 구분되므로 신청인은 이에 상표권을 주장할 수 없다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름의 전소유자와 공모한 적이 없으며 이를 고한진으로부터 매수하였을 뿐이다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

절차규칙 제11조는 당사자간에 명시적인 합의가 없는 경우 규정에 따른 중재조정 절차는 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록을 위하여 체결한 등록계약상의 언어로 이루어지는 것이 원칙임을 규정하고 있다. 본건의 경우

분쟁도메인이름의 등록에 적용되는 등록기관의 등록약관은 한국어로 이루어져 있음이 명백한바, 그렇다면 본건 절차 및 본 결정문은 특별한 사정이 없는한 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 이루어지는 것이 원칙이다. 신청인은 분쟁도메인이름의 전소유자인 신청외 고한진은 물론 피신청인 역시 영어로 신청인과 의사소통을 하였으며 영어를 사용하는데 전혀 어려움이 없었다는 사실, 그리고 분쟁도메인이름을 입력하였을 경우 나타나는 웹사이트들도 모두 영어로 구성되어 있는 사실, 그리고 신청외 고한진이 한국어로 본건 분쟁이 진행되는 것을 빌미로 신청인에게 시간과 비용이 더 소요됨을 적극적으로 원하여왔다는 사실을 근거로 본건 분쟁조정절차가 영어로 이루어질 것을

청구한다. 살펴보면, 신청인이 주장하는 내용은 상당한 부분이 사실로 판단되고 그 취지 또한 충분히 인정된다. 그러나 절차규칙 제11조는 당사자간의 합리성뿐 아니라 규정에 따른 센터의 분쟁해결절차가 영어가 아닌 다른 언어를 사용하는 국가 혹은 당해 국가의 국민을 상대로 할 경우 그 결과에 대한 정당성 부여와도 깊은 관련이 있다할 것이다. 특히 본건의 경우, 분쟁해결신청서 및 추가 문서 역시 이미 한국어로 제출되어 결정문에 사용되는 언어를 제외하고는 신청인에게 더 이상의 부담은 없는 반면, 본건 결정에 대한 피신청인의 이익은 결국 대한민국의 법원의 관할에 속한다. 따라서 본 패널은 절차규칙 제11조의 목적 및 본건에 있어 현재까지 이루어진 제반 절차, 향후 신청인의 부담 가능성 및 관할법원의 특성 등을 종합적으로 고려하여 본건 중재절차를 한국어로 진행할 것을 결정하며 이에 대한 신청인의 청구는 받아들이지 않는다.

신청인의 입증책임

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 인용상표와 동일한바, 따라서 신청인의 인용상표는 분쟁도메인이름과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다. 한편 신청인의 설립국가인 미국법은 상표권을 Lanham Act에 따른 연방법률에 의하여 보호할 뿐 아니라 또한 관습법(Common Law)상으로도 이를 보호하고 있으며 특히 Common Law에 의한 보호는 특허청예의 등록을 반드시 그 요건으로 하지 않는다. 또한 규정 제4조 (a)는 규정에 따른 보호를 받기 위한 요건으로 상표에 대한 권리를 보유할 것을 요구하고 있을 뿐 그 권리의 형태나 성격을 특별히 제한하고 있지 않다. 본건의 경우 신청인은 1992년부터 인용상표를 자신의 상품 및 영업활동을 통하여 광범위하게 사용하여 옴으로써 업계에 있어 이에 대한 인지도를 충분히 취득하였으며 또한 그 홍보 및 광고를 위하여 다액의 비용을 지불하여왔음이 인정되는바, 따라서 신청인은 미국법하의 Common Law에 따른 상표권자로서 규정 제4조 (a)에 따른 신청을 제기할 수 있는 정당한 권리자라 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 답변내용에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

분쟁도메인이름을 이용한 향후 사업을 계획하였다 혹은 계획하고 있다는 피신청인의 일방적인 주장만으로는 규정 제4조 (a)항이 요구하는 권리 또는 정당한 이익을 인정하기에는 부족하다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이 분쟁도메인이름은 신청외 COMn.COM에 의하여 애초 등록되었으며 COMn.COM은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트상 분쟁도메인이름이 판매를 위한 것임을 밝힘과 동시에 신청외 고한진을 통하여 분쟁도메인이름을 매각하고자 시도하였다. 그렇다면 이는 결국 분쟁도메인이름의 등록이 규정 제4조 (b)항 (i)이 규정하는, “등록인이 해당 도메인이름을 등록한 목적이 주로 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경쟁업체에게 등록에 소요되는 실비용을 초과하는 대가를 받고 판매, 임대 혹은 양도하고자 하는” 전형적인 사례에 해당한다.

피신청인은 이에 대하여 피신청인은 분쟁도메인이름을 취득한 선의의 제3자이고 피신청인이 이를 취득한 것을 인터넷 관련 뉴스를 제공하는 서비스를 제공하기 위한 것이라고 항변하므로 이를 살펴보면, 피신청인은 답변서를 통하여 2002년 하반기부터 인터넷월간보고서 서비스를 제공하기 위한 구체적인 사업계획을 구상하였다고 주장하고 있음에도 불구하고 이와 같은 사업구상에 대하여 어떠한 자료도 제출한 바 없으며, 나아가 ‘인터넷월간보고서’가 무엇을 말하는 것인지 또 이것을 어떠한 방식으로 사업을 하겠다는 것인지도 전혀 나타나있지 않다. 오히려 이미 앞서 살펴본 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청외 고한진으로부터 양수받은 것은 신청외 고한진이 신청인에 대한 분쟁도메인이름의 매각에 실패하고 또한 이에 대하여 신청인이 본건 분쟁해결신청서를 센터에 제출한 이후임이 확실하고 그렇다면 이와 같은 제반 상황에 의하면 피신청인의 양수행위는 분쟁도메인이름에 대하여 권리자에 의한 권리행사를 방해하기 위한 목적의, 소위 ‘cyberflying’으로 보는 것이 보다 더 타당하다 할 것이며 이를 뒤집을 증거는 전혀 없다. 그렇다면 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록행위 역시 신청외 고한진의 경우와 달리 볼 수 없고 따라서 이는 제4조 (b)항이 규정하는 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <imr.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2003년 4월 14일