



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Tiax LLC 대 김 동진

사건번호: D2003-0331

1. 당사자

신청인: Tiax LLC, Cambridge, MA, United States of America.

신청인의 대리인: Joseph M. Centofanti, General Counsel of Tiax LLC.

피신청인: 김 동진(Dongjin Kim), 대한민국 인천시 부평구 부개3동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <tiax.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 중구 중림동에 소재하는 한국정보인증(주) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 본건에 대한 분쟁해결신청서를 2003년 4월 29일에는 전자문서 양식으로, 2003년 5월 1일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2003년 4월 30일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 4월 30일에 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 5월 2일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 그 사용으로 인하여 발생하는 분쟁에 관하여 등록인이 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였음을 통보해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2003년 5월 5일 신청인의 신청서는 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어인 한국어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하였으며 이에 따라 신청인은 본건 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2003년 5월 9일에는 전자문서양식으로, 2003년 5월 14일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다.

센터는 2003년 5월 15일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 6월 4일임을 통지하였다.

본건에 대한 피신청인의 답변서는 2003년 6월 3일에 전자문서양식으로, 2003년 6월 6일에 일반문서양식으로 센터에 각 제출되었으며 센터는 2003년 6월 4일 피신청인의 답변서를 접수하였음을 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명 요청 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 6월 13일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 6월 27일로 통지되었다.

4. 사실관계

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

신청인은 미국법에 따라 설립되어 활동하는 사업체로서 “TIAX”라는 문자상표 및 “TIAX”에 디자인을 부가한 상표에 대한 상표등록을 위하여 2002년 11월부터 2003년 2월에 걸쳐 USPTO 및 OHIM에 수 건의 상표출원을 한 바 있으며 또한 현재 <tiax.biz> 및 <tiaxllc.com>의 도메인을 등록, 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2001년 1월 30일 등록되어 현재 피신청인이 보유하고 있으며, 분쟁도메인이름은 그 등록이래 현재까지 실질적으로 사용된 적이 없다.

신청인은 2002년 8월경 피신청인에게 이메일을 보내어 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 것을 제안하였으며 이후 신청인과 피신청인은 분쟁도메인이름의 판매가능성 및 그 금액을 협의하였으나 신청인이 2002년 8월에 제시한 1000불의 금액을 피신청인이 거절하고, 신청인이 2002년 12월에 새로이 제시한 2500불의 제안에 피신청인이 답변을 하지 않음으로써 분쟁도메인이름의 매각은 이루어지지 못하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인에게 권한이 있는 상표 또는 서비스마크와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 신청인으로부터 분쟁도메인이름의 사용금지를 통지받은 후 다시 분쟁도메인이름을 등록하였고 또한 분쟁도메인이름을 장기간 사용하지 않았을 뿐 아니라 신청인에게 분쟁도메인이름을 매각할 것을 제안하였는바, 따라서 분쟁도메인이름은 악의의 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인의 상표출원 이전에 이루어진 것으로 신청인에게는 분쟁도메인이름의 이전을 구할 자격이 없다.
- 신청인의 상표는 현재에도 등록되지 않은 상태로서 신청인은 본건 분쟁도메인이름의 이전을 구할 권리가 없다.
- 피신청인은 향후 사용을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였고 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 선의의 목적에 의한 것이다.
- 피신청인은 신청인의 매각요구에 못 이겨 이를 고려해 보았을 뿐 피신청인이 스스로 분쟁도메인이름을 판매용으로 제공한 적이 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

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.

신청인 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 신청인이 현재 사용하고 있으며 또한 상표등록을 위하여 출원한 “TIAX” 상표와 동일한바, 그렇다면 이는 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 신청인의 상표가 아직까지 등록되지 않았음을 근거로 신청인은 본건 신청을 제기할 권리가 없음을 주장하나, 규정 제4조 (a)항 (i)이 규정하는 상표 혹은 이에 대한 권리는 반드시 등록된 상표권만을 의미하는 것이 아니며 신청인이 소재하는 미합중국의 법률은 등록되지 않은 상표권 역시 형평법상의 권리(equity right)로 보호하고 있으므로 이 부분에 관한 피신청인의 주장은 받아들여지지 아니한다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인 및 피신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다. 이와 관련하여, “tiaux”가 “Total Info Axis”(통합정보의 중심축)을 의미한다거나 피신청인이 이의 사용을 계획하고 웹사이트를 준비중이라는 사실은 그 자체로서 규정 제4조 (a)항 (ii)가 의미하는 권리 또는 정당한 이익을 구성하기에 부족하고 따라서 이 부분에 근거하는 피신청인의 주장은 이유없다 할 것이다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)항 (iii)가 명백히 규정하는 바와 같이, 신청인은 신청한 구제를 인정받기 위하여는 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 “등록”되고 또 “사용”되고 있다는 점을 모두 입증하여야 한다.

살펴보면, 분쟁도메인이름이 피신청인에 의하여 2001년 1월 30일 등록된 사실은 앞서 살펴본 바와 같고 신청인이 제출한 자료에 의한다 하더라도 신청인에 의한 “TIAX” 및 관련 상표들에 대한 상표출원은 모두 분쟁도메인이름의 등록후인 2002년 11월 22일과 2003년 2월 14일에 각 이루어졌으며 또한 그 상표출원서 상으로도 신청인에 의한 “TIAX”상표의 사용은 2002년 5월 10일에 최초로 이루어졌음이 인정된다. 또한 신청인이 현재 등록하고 있는 <tiax.biz> 및 <tiaxllc.com> 도메인이름 역시 분쟁도메인이름의 등록 이후인 2002년 4월 20일 및 2002년 4월 22일에 각 등록되었음을 WHOIS database를 통하여 확인할 수 있다. 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인이 “TIAX” 상표를 사용하거나 이와 관련되는 도메인이름을 등록하지도 않은 이상 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적으로 이루어졌다고 볼 여지가 없으며 이와 달리 판단할 만한 다른 주장이나 증거가 없다.

신청인은 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록이 2003년 1월에 다시 이루어졌고 이는 신청인이 피신청인에게 “TIAX” 상표 및 분쟁도메인이름에 대한 신청인의 권리를 주장한 이후에 이루어진 것이므로 피신청인에 의한 등록은 약의에 의한 것이라고 주장하나, 도메인이름에 대한 등록 및 갱신의 일반적 절차에 비추어보면 피신청인에 의하여 2003년에 이루어진 행위는 2001년 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이래 그 보유가 계속되어가는 과정에 있는 ‘갱신’ 이라고 보는 것이 보다 적절하고, 나아가 신청인으로부터 신청인의 상표에 대한 일방적인 주장이 있었다는 사실이나, 신청인의 적극적인 분쟁도메인이름 매수제외에 따라 피신청인이 매도 가능성을 신청인과 협의한 사실만으로 2001년부터 등록, 보유하고 있는 분쟁도메인이름과 관련한 피신청인의 의도가 그 ‘갱신’시에 곧바로 규정 제4조 (a)항이 규정하는 ‘부정한 목적’에 의한 것으로 변경되었다거나 그 ‘갱신’행위가 ‘부정한 목적’에 의한 것이라고 보기에는 부족하다.

따라서 신청인의 주장 및 제출자료만으로는 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록행위가 부정한 목적으로 이루어졌다고 보기에는 부족하며 이에 따라 피신청인의 사용행위의 부정한 목적 여부는 더 나아가 살펴볼 필요가 없다 할 것이다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항 모두를 입증하는데에 실패한 것으로 판단하며 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.

황보영
패널위원

일자: 2003년 6월 27일