



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Nörr Stiefenhofer Lutz 대 탁용대

사건번호: D2003-0450

1. 당사자

신청인: Nörr Stiefenhofer Lutz, Brienner Str. 28, D-80333 München, Germany.

피신청인: 탁용대, 대한민국 서울특별시 양천구 목동.

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <noerr.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 6월 11일에 전자양식으로, 그리고 2003년 6월 16일에 일반양식으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2003년 6월 11일에 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 여부확인, (2) 본건 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (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, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인 이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의

기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2003년 6월 16일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음(단, 등록인과 등록기관 사이의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2003년 6월 17일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검한 결과 피신청인이 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정하지 않았음에도 불구하고 신청인이 등록기관의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정한 사실과 행정절차상이 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었다는 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2003년 6월 17일 신청인에 발송한 이메일을 통하여 (1) 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 위 이메일이 통지된 날로부터 5일 이내에 센터에 제출할 것, (2) 2003년 6월 22일까지 (a) 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글 번역본을 센터에 제출할 것을 요청하였다.

수정번역된 분쟁해결신청서는 2003년 6월 22일에 전자양식으로 2003년 6월 27일에 일반양식으로 센터에 제출되었다

더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2003년 6월 30일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 7월 20일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 2003년 7월 15일에 전자양식으로 센터에 의해 수령되었다.

신청인과 피신청인의 단독 패널 지명 의사에 따라 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 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 8월 22일로 통지되었으나 행정패널의 요청에 의해 연기되어 2003년 9월 9일이 최종 결정예정일이 되었다.

4. 사실관계

신청인은 독일 원헨에 주된 사업장을 두고 있는 법무법인으로 베를린, 프랑크푸르트, 드레스덴, 뒤셀도르프, 부카레스트, 모스크바, 부다페스트, 프라하,

바르샤바에 지사를 두고 있으며, 업무수행과 관련하여 “noerr.de”, “noerr.ru”, “noerr.ro”, “noerr.cz”, “noerr.pl” 등의 웹사이트를 운영하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 2000년 8월 11일 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인의 서비스표인 “Nörr”와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 지적재산권을 가지고 있지 않고, 신청인으로부터 신청인의 서비스표인 “Nörr”에 대해 사용허가를 받지도 않았으며, 제품이나 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용한 사실도 없으므로, 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 신청인의 서비스표를 알고 있는 상태에서 제품이나 서비스의 제공을 위한 것이 아니라 오로지 수익을 위해 제3자에게 분쟁도메인이름을 판매할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이고, 신청인의 분쟁도메인이름에 대한 매수제의 이후 더 높은 가격을 받기 위해 분쟁도메인이름을 포르노사이트로 링크시켰으므로, 피신청인에게는 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여

- 1) 신청인의 상호는 “Nörr Stiefenhofer Lutz”으로 독일의 3개 성으로 이루어진 것이므로, 신청인은 이에 대해 배타적 권리가 있다고 할 수 없고,
- 2) 신청인의 상호는 분쟁도메인이름과 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않으며,
- 3) 분쟁도메인이름 “noerr”는 no와 error의 합성어로서 피신청인은 이를 신청인과는 상관없는 컴퓨터 프로그램사업을 수행하기 위해 등록하였으므로, 피신청인에게는 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 있고,
- 4) 실제 <noerr.net>이라는 도메인이름은 Noerr Programs Corporation이라는 컴퓨터 프로그램 회사에 의해 사용되고 있기도 하다는 점을 근거로 신청인은 규정이 요구하는 요건을 전혀 입증하지 못하고 있다고 주장하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

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

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (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.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

규정은 신청인이 상표 또는 서비스표에 대해 권리를 갖고 있을 것을 요건으로 규정하고 있다. 본건의 경우 신청인은 “Nörr Stiefenhofer Lutz”라는 상호를 가지고 있기는 하나, 그에 대한 상표 또는 서비스표를 등록하지는 않은 것으로 보인다. 그러나 규정은 신청인에 대하여 반드시 등록에 의한 상표권 또는 서비스표권을 가지고 있을 것을 요구하고 있지는 않으며, 당해 신청인이 소재하는 국가에서 등록 이외에 법률상 인정되는 방법으로 상표 또는 서비스표권을 가지고 있는 경우에도 규정에 의해 보호받을 수 있다. 이에 따라 신청인은 신청인이 소재하고 있는 독일의 상표법은 등록뿐 아니라 실질적 사용에 의해서도 상표권이나 서비스표권이 성립하는 것을 인정하고 있고, 신청인은 “Nörr Stiefenhofer Lutz”라는 상호와 그 약어인 “Nörr”를 광범위하게 사용하고 있으므로 이에 대해 상표권 또는 서비스표권을 가지고 있다는 취지로 주장한다.

본 건의 경우 신청인이 독일의 상표법에 의하여 상표권이나 서비스표권을 가지고 있는지가 다소 불분명하기는 하다. 왜냐하면, 독일법이 사용에 의한 상표권이나 서비스표권의 취득을 인정하고 있다고 하더라도 사용에 의한 권리의 취득은 그 사용이 일정한 요건을 갖춘 경우에만 인정될 수 있는 것인데(예컨대, 한국에서는 사용에 의한 상표권이나 서비스표권의 취득은 사용에 의하여 그 상표나 서비스표가 일반인 사이에 널리 알려져 있을 것을 요건으로 한다), 신청인은 독일법이 어떤 요건하에서 사용에 의한 상표권이나 서비스표권의 취득을 인정하는지, 신청인이 그와 같은 요건을 갖추었는지에 관하여 자세한 주장, 입증을 하지 않고 있다. 다만, 신청인이 제출한 첨부자료 4 등에 의하면 신청인이 “Nörr Stiefenhofer Lutz” 또는 그 약어인 “Nörr”를 적어도 독일에서는 비교적 오랜 동안 광범위하게 사용하고 있었던 사실은 인정할 수 있을 것으로 보이고, 이 경우에는 독일법상으로 신청인에게 상표권이나 서비스표권이 인정될 가능성이 많아 보인다. 따라서, 본 행정패널은 신청인에게 상표권 또는 서비스표권이 있다는 점을 인정할 수 있다고 판단한다.

그런데, 본건에서 신청인이 권리를 주장하는 상표 또는 서비스표인 “Nörr”와 분쟁도메인이름인 “noerr.com”이 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 판단하는 것은 쉽지 않다. 왜냐하면, 신청인이 거주하는 독일 또는 그에 인접한

유럽의 국가에서 거주하는 사람들에게는 “ö”와 같은 움라우트를 사용한 문자가 익숙할 것이고, 따라서 “Nörr”와 “noerr”를 유사한 것으로 판단할 가능성이 높은 것으로 생각되지만, 피신청인이 속한 한국의 국민들 중에는 움라우트를 사용한 문자에 익숙치 않은 사람들이 많아서 “Nörr”와 “noerr”를 서로 유사한 것으로 인식하지 않을 가능성이 있기 때문이다(물론 한국에도 독일에 익숙한 사람들이 있고 또 그 수가 점차 많아지는 것은 사실이지만 아직은 움라우트를 포함한 문자를 낯설어 하는 사람들이 더 많다). 이 것과 같은 경우에 있어 신청인이 속한 지역의 주민들을 기준으로 유사성 여부를 판단해야 하는지, 피신청인이 속한 지역의 주민들을 기준으로 이를 판단해야 하는지를 단정적으로 결론내기는 어렵지만 본 행정패널은 적어도 피신청인이 속한 지역에서 양자를 혼동할 가능성이 있는지를 고려하지 않을 수는 없을 것으로 생각한다. 왜냐하면, 피신청인이거나 피신청인이 속한 지역의 주민들은 신청인의 상표권 또는 서비스표권과 분쟁도메인이름이 유사하지 않다고 생각하는데도 불구하고(이 경우 피신청인이 속한 지역에서는 피신청인이 신청인의 상표나 서비스표를 침해하였다고 인정할 가능성이 적어지게 된다) 신청인이 속한 지역에서는 양자를 유사하게 본다는 이유로 피신청인에게 분쟁도메인이름의 이전을 명하는 것은 부적당하다고 생각되기 때문이다.

이와 같은 입장에 의할 경우, 본 건에 있어서는 신청인의 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부에 상당한 의문이 있으나, 본 행정패널은 여기서 이에 대한 분명한 판단을 하는 것은 유보하기로 한다. 왜냐하면, 이와 같은 쟁점에 관하여 올바른 판단을 하기는 쉽지 않은데, 아래에서 보는 바와 같이 본 건의 경우에는 피신청인에게 부정할 목적이 없다는 이유로 신청인의 신청을 기각할 것이므로 반드시 이에 관한 명확한 판단을 할 필요는 없기 때문이다.

참고로, 신청인은 자신이 “noerr”에 대해서도 서비스표권이 있다는 취지의 주장도 하고 있는 것으로 보이며 이 경우는 신청인의 서비스표와 분쟁도메인이름의 혼동가능성을 따로 검토할 필요가 없을 것이다. 그러나 신청인이 “Nörr” 이외에 “noerr”에 대해서까지 서비스표권을 가지고 있는지는 의문이다. 왜냐하면, 신청인은 Nörr”에 의하여 자신을 표시하는 경우가 대부분이며, “noerr”는 움라우트의 사용이 곤란한 경우에만 예외적으로 사용하고 있는 것으로 보이므로 “noerr”에 대해서도 사용에 의한 서비스표권을 취득하였는지는 의문이기 때문이다. 그러나, 본 행정패널은 위에서와 같은 이유로 이에 대한 판단도 유보하기로 한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름 “noerr”는 no와 error의 합성어로서 피신청인은 이를 컴퓨터 프로그램사업을 수행하기 위해 등록하였으므로, 피신청인에게는 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 있다고 주장한다.

그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 있다는 점을 인정하기 위해서는 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정 또는 이에 준하는 사정이 입증되어야 한다. 그런데, 본건의 경우 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯한 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있으며, 신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 컴퓨터프로그램 사업을 수행하거나 이를 준비하였다는 믿을 수 있는 증거를 찾을 수 없다는 점에서 “noerr”가 no와 error의 합성어로서 피신청인이 이를 컴퓨터 프로그램사업을 수행하기 위해 등록하였다는 주장도 설득력이 없다.

따라서, 본 행정패널은 본건에서 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점은 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

규정 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 행정패널은 다음과 같은 이유로 본 건의 경우에는 신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 입증하지 못했다고 판단한다.

첫째, 신청인은 피신청인이 신청인 또는 신청인의 서비스표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름을 등록했다고 주장한다. 그러나, 이와 관련하여 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록시에 신청인 또는 신청인의 서비스표의 존재를 인식하였다는 점에 대하여는 명확한 증거가 없다. 한편, 이를 추정에 의하여 인정할 수 있는가를 보면, 이와 같은 추정이 가능하기 위해서는 피신청인이 소재하는 지역에서 신청인 또는 그 서비스표가 일반에 널리 알려져 있거나 적어도 피신청인의 직업이나 경력 등 특별한 사정에 의하여 피신청인은 신청인 또는 그 서비스표의 존재를 알고 있었을 가능성이 높다는 점이 입증되어야 한다. 그러나, 신청인은 피신청인이 거주하는 지역인 대한민국에서 신청인의 명칭이나 신청인의 서비스표가 널리 사용되었다거나 저명하다 점 또는 피신청인의 직업이나 경력에 비추어 피신청인이 신청인이나 신청인의 서비스표의 존재를 알고 있었다고 보아야 한다는 점에 관한 증거를 충분하게 제출하지 못하고 있다. 이와 같은 점을 종합하여 볼 때 피신청인이 신청인 또는 신청인의 서비스표의 존재를 인식하고서 분쟁도메인이름을 등록하였다는 신청인의 주장은 받아들이기 어렵다.

둘째, 신청인은 피신청인이 웹사이트를 통하여 분쟁도메인이름의 판매를 제의하고 있다는 점에 근거하여 피신청인의 부정한 목적을 주장한다. 그러나 도메인이름의 등록인이 웹사이트를 통하여 도메인이름의 판매를 제안하였다는 사실만으로 당해 등록인이 부정한 목적으로 도메인이름을 등록 및 사용하였다고 인정하는 것은 곤란하다. 만약 도메인이름의 등록인이 등록한 도메인이름의 판매가능성을 일반 공중에 발표하였다는 사실만으로 도메인이름 등록인의 부정한 목적을 인정할 수 있다면 이는 도메인이름의 판매행위 자체를 원천적으로 금지하는 결과가 되는바, 규정은 아직까지는 도메인이름의 판매에 대하여 그와 같은 원천적인 금지를 규정하고 있지는 않다 할 것이다. 그렇다면 피신청인이 신청인이나 신청인의 서비스표의 존재를 적극적으로 인식한 상태에서 분쟁도메인이름을 등록하였다고 볼 자료가 없는 본 건에 있어서는 단순히 피신청인이 불특정한 다수를 상대로 자신의 웹사이트에서 분쟁도메인이름을 판매할 것을 제안한 사실만으로는 피신청인의 부정한 목적을 인정하기 곤란하다고 판단된다.

셋째, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 포르노사이트에 자동링크시켜 놓은 것을 근거로 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다. 그러나 불특정 다수를 상대를 한 도메인이름의 판매제안과 마찬가지로 도메인이름의 등록인이 도메인이름을 포르노사이트에 링크시켰다는 사실만으로 당해 등록인의 부정한 목적을 인정하기는 어려운 것으로 생각된다. 특히 본 건과 같이 피신청인이 신청인이나 신청인의 서비스표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름을 등록하였다는 사실을 인정하기 어려운 경우에 있어서는 단순히 피신청인이 분쟁도메인이름을 포르노사이트에 자동링크시켰다는 이유만으로 그 도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명하는 것은 적절하지 않다고 생각한다.

왜냐하면, 신청인의 존재를 전혀 인식하지 않은 상태에서 이루어진 것임에도 불구하고, 포르노사이트에 도메인이름을 자동링크 했다는 이유만으로 피신청인의 부정한 목적을 인정하게 되면 결과적으로 포르노사이트에 도메인이름을 링크한 도메인이름 등록인들은 모두 부정한 목적이 있다는 것과 같은 결론이 되는데 이는 부당하기 때문이다.

결국, 신청인 또는 신청인의 서비스표가 피신청인이 거주하는 지역에서 널리 알려져 있다가, 피신청인의 직업이나 경력 등에 비추어 피신청인이 신청인 또는 신청인의 서비스표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름을 등록하였다는 사실을 인정하기 어려운 본 건에 있어서는, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 또는 사용에 있어, 적어도 신청인에 대한 관계에서는 부정한 목적이 있었다고 인정하기 어렵다고 생각한다.

따라서, 이상의 이유로 본 행정패널은 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용했다는 사실을 입증하지 못했다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 피신청인의 부정한 목적을 입증하는데 실패하였다고 판단한다. 따라서, 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2003년 9월 8일