



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Real Racing Club de Santander, S.A.D. 대 박민우

사건번호: D2003-0468

1. 당사자

신청인: Real Racing Club de Santander, S.A.D., Santander(Cantabria), Spain.

신청인의 대리인: D.Eneko Ariz Lopez de Castro, Spain.

피신청인: 박민우, 경기도, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <realracingclub.com>이고, 분쟁도메인이름은 한국정보인증(주)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 스페인어로 작성된 분쟁해결신청서를 2003년 6월 18일 전자서면양식으로, 2003년 6월 30일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 6월 18일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 6월 18일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 6월 19일자 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 그 사용으로 인하여 발생하는 분쟁에 관하여 등록인이 등록인의 주거지 및 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 등록기관의 확인에 따라 2003년 6월 20일 신청인의 신청서는 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어인 한국어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하고 분쟁해결신청서의 한국어번역문의 제출을 요구하였으며 신청인은 이에 따라 본건 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2003년 7월 3일 전자문서양식으로, 2003년 7월 7일 일반문서양식으로 센터에 제출하였다. 센터는 2003년 7월 11일 분쟁해결신청서에 대한 규정, 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 7월 18일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 센터는 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 8월 7일임을 통지하였다. 이에 따라 피신청인은 본건에 대한 답변서를 2003년 8월 4일에는 전자문서양식으로, 2003년 8월 8일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독패널 지명 의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황 보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 8월 13일 패널을 적법하게 구성하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 8월 27일로 통지되었다.

4. 사실관계

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

신청인은 스페인 국적의 회사로서 “Racing Club” 혹은 “Racing de Santander”로 알려진 스페인의 프로축구팀과 기타 청소년 및 유소년 축구팀을 보유하고 있다. 본 팀은 한국에서는 “레알 라싱 산탄데르” 혹은 “라싱 산탄데르”로 알려져 있다.

신청인이 보유하는 프로축구팀인 “레알 라싱 산탄데르”는 1913년에 설립된 오랜 역사를 가지는 팀으로 세계적인 프로축구리그의 하나인 스페인의 1부리그, 즉 프리메가리그에 수십회 참가하여 왔다. 신청인은 현재 자신의 명칭인 “REAL RACING CLUB DE SANTANDER” 상표에 대한 등록을 완료하고 이에 대한 상표권을 보유하고 있으며 <realracingclub.es>라는 도메인이름으로 공식 웹사이트를 운영하고 있다.

피신청인은 2003년 1월 19일 분쟁도메인이름을 등록하여 현재 이를 보유하고 있다. 인터넷상 분쟁도메인이름을 입력하면 이는 자동적으로 피신청인이 보유하고 있는 또다른 도메인이름인 <helan.com>으로 이동하면서 “Contact:Domain4Sale@7Pia.com/Domain4Sale@7Pia.com/Thanks. /Under Construction”이라는 문구만이 표현된다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름외에도 <helan.com>, <serwis.com>, <icontact.com> 및 <7pia.com>이라는 도메인이름을 등록, 보유하고 있는바, 위 도메인이름들을 인터넷상에 입력하면 <icontact.com>의 경우에는 분쟁도메인이름과 같이 자동적으로 <helan.com> 사이트로 이전되면서 동일한 문구가 나오고, 다른 도메인이름은 <helan.com>으로 자동 이전되지는 않으나 역시 동일한 문구만이 표시되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 오로지 세계적인 프로축구팀인 신청인의 명성을 이용하고 또 판매목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였으며 따라서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부당한 목적을 위한 것이다.

B. 피신청인의 주장

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다;

- 분쟁도메인이름은 훗날 자동차경주 정보제공 및 자동차 경주에 관심있는 사람들과의 정보교류와 친목을 도모키위한 웹사이트를 만들 계획으로 등록하여 소장하고 있는 것이다.
- 피신청인은 신청인의 존재나 이름을 전혀 알지 못하며 신청인의 명칭이나 상표는 피신청인의 거주국가인 한국에서는 전혀 알려진 바가 없다.

6. 검토 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.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 <realracingclub.com>이고 신청인의 등록상표는 “REAL RACING CLUB DE SANTANDER”인바, 양자는 동일하게 “Real Racing Club”이라는 부분을 가지고 있으며 이는 기술적 부가어인 “.com”을 제외하면 분쟁도메인이름 그 자체를 구성하는바, 따라서 양자는 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 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.

C. 피신청인의 부정한 목적

먼저 신청인의 명칭 혹은 상표에 대하여 인식하지 못하였다는 피신청인의 주장에 관하여 살펴본다. 앞서 판시한 바와 같이 신청인은 스페인의 명문 프로축구팀인 “라싱 산탄데르”를 운영하고 있으며 라싱 산탄데르는 스페인 프로축구 1부리그의 팀으로 활약하고 있다. 한국에 있어서도 라싱 산탄데르는 프리메라리그의 전황이나 한국의 프로축구 선수, 특히 안정환 선수의 외국프로구단에서의 입단 등과 관련하여 스포츠뉴스를 통하여 언급된 적이 있으며 몇몇의 스포츠전문 웹사이트를 통하여 그 정보가 제공되고 있기도 하다. 따라서 위 자료만으로는 신청인의 명칭이 일반적으로 한국인에게 또 한국사회에 널리 알려져 있다고 볼 수 있는지는 의문이 있으나, 적어도 축구를 좋아하거나 유럽축구에 관심이 있는 사람들에게 대하여는 한국에서도 신청인의 명칭이 알려져 있다고도 볼 수 있다.

한편, 규정 제4조 (b) (i)항은 도메인이름의 등록을 위한 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위한 목적으로 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우에는 규정 제4조 (a)항이 요구하는 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적이 입증된 것으로 간주하고 있는바, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹페이지에 있어 “Contact:Domain4Sale@7Pia.com”라고 기재하여 분쟁도메인이름이 판매의 대상임을 명시하고 또 그 구매를 유도하고 있어 결국 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 판매를 위한 목적의, 즉 규정 제4조 (b) (i)항의 대상에 해당된다 할 것이다. 특히 피신청인에 의한 부당한 판매목적의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은, 피신청인이 보유하는 다른 도메인이름인 <helan.com>, <serwis.com>, <icontact.com> 및 <7pia.com> 역시 동일하게 다루어지고 있다는 사실에 비추어 볼 때 더욱 명확하다. 피신청인은 훗날 자동차경주 정보제공 및 자동차 경주에 관심있는 사람들과의 정보교류와 친목을 도모키위한 웹사이트를 만들 계획으로 분쟁도메인이름을 등록하여 소장하고 있다고 주장하고 있으나 이는 피신청인의 일방적 주장에 불과할 뿐 이를 입증할 자료가 제출된 바 없으며, 나아가 피신청인이 분쟁도메인이름을 다른 도메인이름과 함께 판매에 제공하였음이 명백한 본건에 있어 피신청인의 항변은 그 자체로 정당성이 인정되지 않는다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것이라 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 <realracingclub.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2003년 8월 27일