



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

WhoIs Corp. 대 TopMania Corporation

사건번호: D2003-0669

1. 당사자

신청인: WhoIs Corp., 대한민국 서울시 강남구

피신청인: TopMania Corporation, Attn. Mun-Hong YOON, 대한민국 서울시 영등포구

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <후이즈.com> 및 <후이즈.net>이고, 분쟁도메인이름은 Tucows, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 8월 25일 전자서면양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 8월 27일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 8월 27일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 동일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인 TopMania Corporation이 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 영어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2003년 9월 25일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결

규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 9월 25일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 10월 15일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2003년 10월 13일 답변서를 전자서면/일반서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황 보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 11월 6일에 패널을 적법하게 구성하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 11월 20일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 1999년 1월 1일 설립된 한국 법인으로 ‘(주)후이즈’를 그 상호로 등록하고 있으며, 일반 최상위 도메인에 대하여 국내 등록업무 담당기관으로 인증받은 도메인이름 등록기관인 에스닉(주)의 모회사이면서 ‘.kr’ 도메인 공식등록기관으로 선정된 공인사업자이다.

피신청인은 2000년 1월 20일 개인사업체 형식으로 설립되어 운영되다가 2003년 1월 18일 다시 주식회사로 설립된 한국 법인으로 현재 도메인등록대행 및 웹프로그래밍개발 등의 사업을 영위하고 있다.

분쟁도메인이름은 2000년 11월 30일 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 신청인의 상호는 ‘(주)후이즈’인바, 도메인 등록업이라는 특정영역에 있어 한국내에서 ‘후이즈’란 신청인을 지칭하는 것으로 널리 알려져 있고 신청인은 또한 이를 상표 및 서비스표로 사용하고 있어 이에 대한 정당한 권리를 보유하고 있다.
- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 및 상호와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 신청인의 주지저명한 상호 및 상표를 이용하여 인터넷 사용자들을 부당하게 유인하고 신청인에 대하여는 도메인등록에

소요되는 금액을 넘어서는 이익을 얻기 위한 부당한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 신청인은 ‘후이즈’에 대하여 상표를 등록한 바 없으며 오히려 신청인이 출원한 상표는 특허청에서 거절된 바 있다.
- ‘후이즈’는 ‘인터넷의 통신망에 관한 정보제공서비스’를 지칭하는 일반적 용어로서 신청인으로서는 이에 대하여 독점적인 사용권을 주장할 수 없다.
- ‘후이즈’는 일반적으로 사용되는 용어로서 피신청인 역시 이를 사용할 수 있으며 피신청인 역시 신청인과 마찬가지로 도메인등록대행 서비스를 제공하면서 후이즈 정보조회기능도 제공하고 있다.
- 피신청인은 신청인의 상호와 혼란을 줄 수 있는 방법으로 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없으며 신청인 주장과 같이 부당한 대가를 요구한 적도 없다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본건 당사자들은 모두 한국어를 본 절차상 언어로 사용하고 있으며 이에 대하여 상호 이의를 제기하지 않는바, 따라서 본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 부여된 행정패널의 권한에 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 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’ 부분을 제외하면 ‘후이즈’로 구성되어 있으며 이는 신청인의 상호이면서 신청인이 서비스표로 사용하고 있는 단어인 ‘후이즈’와 동일하다.

문제는 신청인이 과연 ‘후이즈’란 용어에 대하여 규정 제4조 (a)항 (i)이 요구하는 권리를 가지고 있는지 여부가 할 것이다. 이와 관련하여 살펴보면, 규정 제4조 (a)항 (i)은 ‘상표 또는 서비스표’를 그 권리의 대상으로 규정하고 있음은 그 자체로 명백하다. 그러나 다른 한편 규정 제4조 (a)항 (i)은 이와 같은 상표나 서비스표가 반드시 등록될 것을 요구하고 있지 않으며 실제 일부 UDRP 사건에 있어 common law에 따른 상표권을 인정하여 상표의 등록이 없어도 그 사용만으로 규정 제4조 (a)항 (i)을 충족한 것으로 판단된 바 있다(WIPO 사건번호 D2000-0014 - <thetimesofindia.com>, WIPO 사건번호 D2000-0210 - <juliaroberts.com>, WIPO 사건번호 D2001-0507 - <sintef.com> 등).

본건의 경우, 신청인은 ‘후이즈’란 용어에 대하여 어떠한 등록된 상표권이나 서비스표권을 보유하고 있지는 않으나 이를 자신의 상호의 요부로 사용해왔으며 또한 자신의 사이트 등을 통하여 이를 서비스표로 실제 사용해왔음이 인정된다. 또한 피신청인은 신청인과 같은 도메인등록대행서비스를 영위해온 업체로서 신청인의 이와 같은 상호 혹은 서비스표의 사용사실을 인지하고 있었음이 추정된다. 그렇다면 이와 같은 제반 사실관계, 그리고 상표의 등록을 반드시 요구할 경우 common law 채택 국가의 국민과 비교하여 발생할 수 있는 상대적인 권리제한의 가능성을 고려할 때, 신청인이 한국법상 독점적인 상표권을 가지고 있는지 여부와 관계없이, 규정의 적용에 있어서는 신청인은 일응 규정 제4조 (a)항 (i)의 요건을 충족한 것으로 해석하는 것이 타당하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

당사자들이 본건에 있어 제출한 자료에 의하면 ‘후이즈’는 신청인의 상호이면서 사용되고 있는 서비스표이기도 한 한편으로 이는 ‘인터넷의 통신망에 관한 정보제공서비스’ 혹은 ‘도메인이름의 소유자가 누구인지를 알려주는 프로그램’을 지칭하는 일반 용어로 널리 사용되고 있음이 인정된다.

신청인은 이에 대하여 적어도 도메인등록업이라는 특정 영역에 있어 ‘후이즈’는 바로 신청인을 지칭하는 것으로 일반적으로 인식됨으로서 신청인에 대한 ‘secondary meaning’을 가지게 되었다고 주장한다. 살펴보면, 신청인이 제출한 많은 뉴스자료들에 의하면 뉴스를 기재함에 있어 신청인을 단순히 ‘후이즈’로 지칭하고 있는 점은 인정된다. 그러나 신청인의 상호 자체가 ‘후이즈’로 약칭될 수 있는 이상 이와 같은 자료만으로 ‘후이즈’이라는 단어가 막바로 신청인을 의미하는 ‘secondary meaning’을 취득한 것으로 인정하기에는 부족하다. 오히려 피신청인이 제출한 자료에 따르면, 현재에도 한국인터넷정보센터를 비롯하여 상당수의 도메인등록 관계사들은 도메인이름의 소유자가 누구인지를 알려주는 프로그램 혹은 서비스를 제공함에 있어 ‘whois’라는 용어를 사용하고 있으며 ‘후이즈’는 이의 한글표현에 해당된다. 그렇다면 ‘후이즈’는 특정 목적의 서비스 혹은 프로그램을 나타내는 보통명칭 혹은 일반명칭에 해당되어 도메인등록대행 업무를 취급하는 피신청인으로서 일반 소비자에게 ‘도메인이름의 소유자가 누구인지를 알려주는 프로그램’을 자유로이 제공할 수 있고 또한 이를 제공하는 이상 이를 ‘whois’로 명명할 수 있으며 따라서 이를 이용한 한글도메인의 등록에 있어 정당한 이익을 가지고 있다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 있어 정당한 이익을 가지고 있다 할 것이다. 나아가, 신청인이 제출한 자료만으로는 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라고 보기에는 부족하다.

7. 결정

따라서 본 행정패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항이 정하는 세가지 조건을 입증하지 못하였다고 판단하는바, 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2003년 11월 20일