



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Premiere Vision Tissus Creation 대 Ji-Hyung Son

사건번호: D2003-0803

1. 당사자

신청인: Premiere Vision Tissus Creation, Lyon, France

신청인의 대리인: Cabinet Germain & Maureau, France

피신청인: Ji-Hyung Son, Tongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <premierevision.biz> 및 <premierevision.com>이고, 분쟁도메인이름은 모두 YesNIC에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2003년 10월 10일에는 전자서면 양식으로, 2003년 10월 13일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 10월 10일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 10월 10일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 10월 13일자 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) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2003년 10월 14일 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 10월 17일 전자문서양식으로, 2003년 10월 21일 일반문서양식으로 센터에 제출하였다

센터는 2003년 10월 31일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 10월 31일 ‘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 11월 20일임을 통지함에 따라, 피신청인은 그 답변서를 2003년 11월 19일에는 전자서면 양식으로, 2003년 12월 2일에는 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 12월 23일에 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 1901년 7월 1일 프랑스 법률에 따라 의류용 직물산업의 발전을 도모하는 것을 목적으로 설립된 비영리 단체로서 1973년부터 세계 여러나라에서 무역전시회, 페스티벌, 박람회 등을 개최하고 또한 직물에 대한 개발과 연구를 수행해왔다. 또한 신청인은 직물 및 패션과 관련된 상품과 서비스업에 대하여 한국을 비롯하여 많은 국가에서 “PREMIERE VISION”을 상표로 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2002년 4월 30일에 등록되었다. 현재 분쟁도메인이름 중 <premierevision.com>을 인터넷상 입력할 경우 ‘cyworld’라는 명칭의 인터넷클럽 사이트가 제공되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 및 서비스표인 “PREMIERE VISION”과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

- 신청인의 상표는 1996년부터 대한민국에 등록되어 있고 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록시 신청인의 등록상표를 충분히 알 수 있었으므로 피신청인의 분쟁도메인이름 등록은 타인의 등록된 상표권을 침해하는 부정한 목적을 위한 것이다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의의 목적으로 사용하고 있지 않을 뿐 아니라 <premierevision.com>은 다른 인터넷주소로 연결하여 사용하고 있는바, 이는 신청인의 등록상표에 축적된 신청인의 신용에 편승하여 인터넷 사용자들을 유인하기 위한 부정한 목적의 사용에 불과하다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하지 않음으로써 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용을 막기 위한 목적으로 이를 보유하고 있음에 불과하고 이와 같은 수동적 소유는 그 자체가 부정한 목적의 사용에 해당하는 것이다.
- 피신청인은 그 주소를 서울패션디자인센터로 변경하였는바, 서울패션디자인센터는 패션의 육성을 위하여 서울특별시가 세운 비영리단체로서 결국 그 역할은 신청인의 역할과 동일하며 따라서 피신청인의 변경 주소는 피신청인이 패션사업과 관련이 있고 나아가 분쟁도메인이름의 등록시에 이미 신청인의 존재나 활동을 충분히 인지하고 있었음을 나타낸다.

B. 피신청인의 주장

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다;

- 피신청인은 디지털 이미지 작품들을 보여줄 수 있는 온라인상의 포트폴리오 플래쉬 사이트를 제공하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다.
- 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 포트폴리오 플래쉬 사이트를 제공하기 위한 것일뿐 특정한 상품이나 서비스를 제공하기 위한 것이 아니므로 분쟁도메인이름의 등록시 신청인의 등록상표를 검색하여야 할 의무는 없다.
- 신청인은 자신의 상표를 이용한 도메인이름으로 <premiere-vision.com>을 이미 1997년에 등록하였고 또한 2001년까지 분쟁도메인이름의 하나인 <www.premierevision.com>을 보유하고 있었음이 추정되는바, 그렇다면 분쟁도메인이름을 등록할 수 있었음에도 불구하고 이에 대한 권리취득을 소홀히 한 신청인이 이제와서 이에 대한 권리를 주장하는 것은 부당하다.
- 서울패션디자인센터는 피신청인이 2003년 10월 어학공부를 위하여 서울로 이전하면서 거주지를 구하기 전까지 임시로 기재한 주소일뿐 실제 거주지는 이와 다르며 현재는 실제 거주지의 주소로 다시 변경한 상태이다.

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 기술적 부기 부분인 “.com” 및 “.biz” 부분을 제외하면 “premiere”와 “vision”의 두 단어로 구성되어 있는바, 이는 두 단어간의 띄어쓰기 여부와 관계없이 신청인의 등록상표인 “PREMIERE VISION”과 실질적으로 동일하다 할 것인바, 따라서 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 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. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 사용을 목적으로 홈페이지를 시험제작 혹은 그 제작을 위하여 스튜디오였다는 취지로 주장하나, 이와 같은 주장만으로는 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 법률상 이익을 가지고 있다고 보기 어렵다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이 분쟁도메인이름은 기본적으로 “premiere”와 “vision”의 두가지 단어로 구성되어 있으며 양 단어는 모두 일반적으로 사용되는 영문단어로서 “premiere”는 “처음의”의 의미를, “vision”은 “시각, 선견, 광경” 등의 의미를 가지고 있다. 이와 같이 일반적 단어로 구성된 도메인이름의 경우 피신청인의 부정한 목적은 그 등록이나 사용 자체로 추정되기 어려우며 이에 대한 입증책임은 이의 부정한 목적을 주장하는 신청인측에 있다 할 것이다.

신청인은 우선, 신청인에 의한 “PREMIERE VISION”이 한국에서 상표로 등록되어있다는 사실에 근거하여 피신청인의 부정한 목적을 주장하나, 한국에서의 상표등록 사실만으로 분쟁도메인이름의 등록에 있어 피신청인의 부정한 목적이 자동적으로 인정된다고 할 수 없으며 달리 피신청인이 신청인의 상표를 침해하기 위한 목적으로 혹은 이를 의도적으로 이용하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다고 볼 증거가 없다. 한편, 단순한 상표등록 사실을 넘어 만약 신청인의 등록상표가 피신청인에 의하여 쉽게 인식될 정도로 일반인들에게 알려져 있음이 인정될 경우에는 이와 같은 주지저명성에 근거한 부정한 목적이 추정될 수 있으나 본건의 경우 신청인의 등록상표가 일반 공중, 특히 피신청인이 거주하고 있는 한국에 있어 널리 인식되어 있다고 볼 증거 역시

부족하다. 나아가 피신청인의 변경 주소에 기인한 신청인의 주장은 단순한 추정에 불과할 뿐 그와 같은 일시적인 주소기재만으로 피신청인의 부정한 목적을 입증하기에는 역시 부족하다 할 것이다.

신청인은 피신청인이 실제 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있거나 혹은 이를 자동적으로 다른 사이트에 연결하는 것 자체로서 부정한 목적이 인정될 수 있다고 주장한다. 살피건대, 분쟁도메인이름을 일정기간 실질적인 목적에 사용하지 않은 사실이나 분쟁도메인이름중 <premierevison.biz>는 현재도 사용하고 있지 않음은 피신청인 역시 인정한 바 있으며, 신청인이 인용한 바와 같이 과거 Telstra사건을 비롯하여 일부 행정패널결정에 있어 수동적인 소유가 부정한 목적에 대한 증거로 인정된 바가 있는 것 역시 사실이다. 그러나 Telstra 사건에서 명시된 바와 같이 수동적인 소유가 부정한 목적을 구성하는지 여부는 각 개별사건의 사실관계를 분석하여 그 개별적인 사실관계의 분석위에서만 적용될 수 있는 것일뿐 모든 경우에 확일적으로 적용되는 원칙이라고 할 수 없다. 나아가 수동적인 소유만으로는 부정한 목적을 인정하지 않는 행정패널결정 역시 다수 존재한다 (*Do The Hustle, LLC. v. Tropic Web*, WIPO Case No. D2000-0624; *EMAP USA, Inc. v. Dick Jurgens d/b/a Mobile Dick's Cycle Clinic*, WIPO Case No. D2001-0311; *John D. Polstra & Co., Inc. v. CvsUp Ltd. and John Wesley*, WIPO Case No. D2001-0586; *Alberto-Culver Company v. Pritpal Singh Channa*, WIPO Case No. D2002-0757).

본건의 경우, 분쟁도메인이름은 일반적인 두개의 영어단어를 결합한 것으로서 피신청인이 신청인의 상표를 침해하거나 이를 이용하고자 하는 목적으로 이를 등록한 것이라 볼 증거가 없음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 피신청인이 분쟁도메인이름을 실질적으로 사용하지 않았거나 피신청인이 운영하는 다른 사이트로 자동연결시켰다는 사실만으로 부정한 목적이 존재하는 것으로 단정하기는 어렵다할 것이며, 그외 달리 피신청인의 부정한 목적을 입증할 자료는 제출된 바 없다.

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
단독패널위원

일자: 2004년 1월 6일