



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Coyle Hamilton Ltd., Willis Ltd. 대 James Park

사건번호: D2004-0747

1. 당사자

신청인: (1) Coyle Hamilton Ltd., Dublin 2, Ireland, (2) Willis Ltd., London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

신청인의 대리인: Conor McCourt, Ireland.

피신청인: James Park, Bumgye-dong, Anyang-city, Kyunggi-do, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <coylehamiltonwillis.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 9월 15일 전자서면양식으로, 2004년 9월 17일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 9월 15일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 9월 15일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 9월 21일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2004년 9월 27일 신청서가 등록약관상의 언어로 작성되어 있지 않은 등의 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 이에 따라 신청인은 보정된 신청서를 2004년 10월 4일에는 전자서면 양식으로, 2004년 10월 12일에는 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2004년 11월 10일에 분쟁해결신청서에 대하여 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 2004년 11월 10일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 11월 30일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004년 12월 2일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 1인패널 구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 황 보영 변호사를 지명하였고 지명된 패널로부터 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 12월 9일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

국제적인 보험중개업체인 Willis Group Holdings는 2004년 6월 30일 아일랜드의 최대 민영 보험중개업체인 신청인 Coyle Hamilton의 주식 과반수를 인수하기로 합의하고 이를 발표하였으며 이와 같은 합의에 따라 2004년 10월 1일 Coyle Hamilton Willis를 설립하였다.

분쟁도메인이름은 2004년 6월 24일에 등록되었다. 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록후 신청인 Coyle Hamilton의 웹마스터인 Marian O’Connor와의 연락을 통하여 분쟁도메인이름을 미화 10,000불에 매도할 것을 제안하였다. 한편, 피신청인은 2004년 9월 24일 분쟁도메인이름을 이용한 웹페이지를 통하여 “I am eager to give my domain to you”라는 문구를 기재하여 Marian에게 분쟁도메인이름을 매도할 의사가 있음을 다시 한번 피력한 바 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 및 서비스표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.

- 분쟁도메인이름은 등록에 필요한 액수 이상의 금액을 받고 신청인에게 판매하기 위한 부정한 목적으로 등록 및 사용되었다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

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 “coylehamiltonwillis”로 구성되어 있으며 이는 다시 “coyle”, “hamilton” 및 “willis”로 구분될 수 있는바, 이는 신청인의 명칭이면서 실제 사용되고 있는 서비스표인 “coyle hamilton”과 “willis”를 그대로 결합한 것에 불과하다. 그렇다면 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상호 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 “coylehamiltonwillis”라는 단어는 물론, “coyle”, “hamilton” 및 “willis”중 그 어느 것에 대하여도 아무런 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 분쟁도메인이름은 Willis Group Holdings이 Coyle Hamilton의 주식을 인수할 것을 발표한 직후에 등록되었으며 나아가 피신청인은 적극적으로 신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 미화 10,000불에 인수할 것을 제안하였는바, 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 등록에 소요되는 통상적인 비용을 넘어서는 경제적 이익을 얻기 위하여 혹은 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록을 방해하기 위하여 이루어진 부정한 목적의 것으로 판단된다.

7. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <coylehamiltonwillis.com>을 Coyle Hamilton Ltd. 및 Willis Ltd.에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2004년 12월 23일