



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

British Standard Institution 대 BSI Inspectorate Korea Ltd.

사건번호: D2005-0393

1. 당사자

신청인: British Standard Institution, London, United Kingdom.

신청인의 대리인: Marks & Clerk Intellectual Property, Birmingham, United Kingdom.

피신청인: BSI Inspectorate Korea Ltd., 대한민국 경기도 성남시.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <bsi-inspectorate.com>, <bsiinspectorate.com>, <inspectorate.biz>, <inspectorate.net>, <inspectorate.org>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 4월 14일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 4월 15일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 4월 15일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 4월 18일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인 이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁은 등록인과

등록기관간의 분쟁에 한하여 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2005년 4월 20일 신청서상 사용언어 등 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 신청인은 번역 및 수정된 신청서를 2005년 4월 25일 전자서면 양식으로, 2005년 4월 26일 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2005년 5월 4일 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족하는지 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 5월 4일 ‘분쟁 해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자 우편 양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제 특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 5월 24일임을 통지하였으며, 이에 따라 피신청인은 2005년 5월 19일 전자서면 양식으로, 2005년 5월 23일 일반서면 양식으로 본건에 대한 답변서를 센터에 제출하였다.

피신청인의 3인 패널구성 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 서익현 변호사, 우지숙 교수 및 황보영 변호사를 지명하였고 각각의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 6월 7일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인 및 피신청인의 주장 및 제출 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 영국 및 웨일즈법에 따라 설립된 법인으로서 1998년 Inspectorate plc를 합병한 바 있으며 현재 BSI Inspectorate Holdings plc, Inspectorate Griffith Limited, BSI Inspectorate Bulgaria EOOD, BSI Inspectorate SA, BSI Inspectorate Co. Ltd. 등 세계 여러나라에 걸쳐 소위 BSI Group이라고 불리는 다수의 사업체들을 직접 혹은 간접적으로 소유하고 있다.

BSI Group은 상품의 검사 및 분석, 그리고 테스트 등을 그 주요 사업의 하나로 하고 있으며, 신청인 혹은 BSI Group에 속하는 다른 계열사를 통하여 영문자

“INSPECTORATE” 혹은 “BSI”를 포함하는 “”, “”, “” 상표 및 서비스표를 전 세계에 걸쳐 등록하고 있다.

Inspectorate (Suisse) SA는 1988년에서 1990년에 걸쳐 한국 법인인 신청의 한국인스펙토래트 주식회사를 Inspectorate의 한국내의 대리인으로 지정한 바 있으며 피신청인의 대표이사 강대출은 1992년 8월 31일까지 동 회사의 이사로 재직한 바 있다. 위 한국인스펙토래트 주식회사는 1996년 청산되었으며, 피신청인의 대표이사 강대출은 1993년 주식회사 신선그린이라는 상호로 피신청인을 설립하였고 1996년 7월 5일 그 상호를 주식회사 인스펙토래트코 리아로 변경하였다. 피신청인은 2002년 4월 10일 자신의 상호를 다시 주식회사 인스펙토 래트코

리아에서 주식회사 인스펙토레트비에스아이로 변경하였으며, 이를 영문으로는 BSI Inspectorate Korea Ltd.로 표현하고 있다.

피신청인은 1996년 7월 5일 “INSPECTORATE”를 포함하는 “” 서비스표를 한국 특허청에 출원하였으며 현재 본 서비스표는 피신청인과 Inspectorate plc(현재의 BSI Inspectorate Holdings plc)의 공동소유로 등록되어 있다.

분쟁도메인이름은 <inspectorate.net>이 1997년 11월 14일, <bsi-inspectorate.com>이 1998년 11월 25일, <bsiinspectorate.com>이 2000년 5월 23일, <inspectorate.org>가 2001년 9월 19일, <inspectorate.biz>가 2001년 11월 19일에 각 등록되었으며 피신청인은 현재 <inspectorate.biz>를 제외한 분쟁도메인이름 전부를 같은 내용의 웹사이트를 위하여 사용하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
- 분쟁도메인이름은 상표 및 서비스표의 합법적인 소유자인 신청인에 의한 도메인이름의 등록 및 사용을 막고 경쟁업자인 신청인의 사업을 방해할 목적으로, 또 고의적으로 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트나 온라인주소로 유인하여 피신청인의 서비스가 신청인과 어떠한 제휴관계나 스폰서십, 기타 보증 등의 관계가 있는 것처럼 오인 혼동을 일으켜 상업적 이익을 얻기 위한 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인은 “” 서비스표의 공유권자일 뿐 아니라 1984년부터 Inspectorate의 이름 및 로고를 사용한 신청외 한국인스펙토레트 주식회사로부터 상표 및 로고 사용권 등을 모두 양도받은 정당한 권리자이다.
- 피신청인의 상호는 한국 법률에 따라 정당하게 등기한 것으로서 피신청인의 자신의 상호를 도메인이름으로 등록, 사용할 권리를 가진다.

- 피신청인은 등록된 로고를 사용할 뿐 BSI의 로고는 사용하지 않고 있으며 따라서 피신청인의 웹사이트는 신청인의 것과 확연히 구분되어 잠재적 고객에 대한 오인, 혼동의 가능성은 없다.
- 오히려 신청인에 의한 본건 신청이야말로 서비스표의 공유등록에도 불구하고 이를 교묘한 수법으로 속이는, 분쟁도메인이름의 역강탈행위에 해당한다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 등록약관상의 언어인 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’, ‘.org’, ‘.net’, ‘.biz’나 단어간을 연결하는 기호적 표현인 ‘-’ 부분을 제외하면 “inspectorate”와 “bsi”를 그 요부로 하고 있으며, 이는 신청인의 상표 및 서비스표인 “”, “”, “”의 문자 부분인 “INSPECTORATE”나 “BSI”와 동일하거나 단순히 이를 결합한 것에 불과한 바, 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 피신청인 역시 “” 상표에 대한 공유권자임을 주장하며 분쟁도메인이름과 신청인 상표간의 유사성을 부정하나, 이에 대한 피신청인의 주장은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 존재하는지 여부와 관련하여 판단될 수 있을 뿐 상표와 도메인이름간의 동일 · 유사성에 대한 판단에는 지장을 주지 않는다 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본 논점에 관한 신청인의 주장은 결국 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인에 대한 부정경쟁행위를 구성하는 것임을 그 근거로 하고 있다.

살피건대, 피신청인은 한국 법률에 따라 설립된 주식회사로서 앞서 살펴본 바와

같이 1996년과 2002년 두 번에 걸쳐 자신의 상호를 주식회사 인스펙토래트코리아와 주식회사 인스펙토래트비에스아이로 각 변경하여 이를 등기한 바 있다. 또한 피신청인은 현재 “  ” 상표의 공유권자이기도 하다. 따라서 피신청인으로서의 일응 자신의 상호 및 서비스표에 대한 정당한 권리자로서 분쟁도메인이름과 관련하여 이를 사용할 정당한 이익을 가진다 할 것이다. 그러나 피신청인의 이와 같은 권리는 피신청인에 의한 행위가 신청인에 대하여 부정경쟁행위를 구성하는 경우에까지 인정되는 것은 아니라 할 것이며, 이와 같이 상표나 상호 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리에 대하여도 부정경쟁방지법을 적용할 수 있음은 한국의 대법원도 수회 그 판결을 통하여 확인한 바 있다(대법원 1999년 4월 23일 선고 97도322 판결, 1999년 12월 7일 선고 99도3997 판결).

본건의 경우, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트를 통하여 여러가지 정보를 제공하고 있음에도 정작 Inspectorate plc나 BSI Group과 전혀 관계가 없는 순수한 한국 기업으로서의 피신청인에 대하여는 정확한 정보를 제공하고 있지 않을 뿐 아니라 Worldwide Network란을 통하여 “Inspectorate provides World-Wide coverage through representatives in these countries”라는 내용을 기재하고 각 국가의 representatives를 표시한 지도를 제공함으로써 마치 피신청인이 Inspectorate plc 혹은 BSI Inspectorate로 알려져 있는 BSI Group의 일원이라거나 혹은 적어도 이와 특정한 관계가 있는 듯한 외양을 갖추고 있음은 부인할 수 없으며 이로 인하여 소비자들의 오인, 혼동이 쉽게 초래될 수 있다는 점 역시 인정된다.

그러나 다른 한편, “Inspectorate”란 이름은 한국 시장에서는 이미 1984년부터 한국인스펙토래트 주식회사를 통하여 사용되어 왔고 피신청인 역시 1996년부터 이를 상호로 사용해왔으며 그럼에도 불구하고 신청인이나 Inspectorate plc는 이에 대하여 어떠한 법률적 조치를 취하지 않았고 오히려 “  ” 서비스표를 피신청인과 공유하여 서비스표 등록을 하는 등 이를 사실상 인정하는 외관을 취하여 왔는바, 따라서 신청인이 피신청인의 개별적 행위가 아니라 “inspectorate” 명칭의 사용 자체를 이제와서 부정경쟁행위라고 주장하면서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대하여 그 권리를 부정하는 것은 타당하지 않다고 판단된다.

다만 “BSI”의 경우, “BSI”는 신청인의 상호인 British Standard Institution의 앞글자를 조합하여 이루어진 것으로 특별한 의미가 없는 합성어라는 점, 피신청인에 의한 <bsi-inspectorate.com> 및 <bsiinspectorate.com> 도메인이름의 등록이나 “BSI”를 추가한 상호의 변경이 모두 신청인에 의한 Inspectorate plc의 인수가 이루어질 즈음 혹은 그 이후에 이루어진 것이라는 점, 피신청인이 자신의 상호에 있어 “BSI”를 첨부하여 사용해야 할 필연적인 이유가 없다는 점, 피신청인의 변경된 등록상호는 “주식회사 인스펙토래트비에스아이”임에도 불구하고 피신청인은 이를 영문화함에 있어 BSI Inspectorate Korea Ltd.로 이를 표현함으로써 신청인의 계열사이면서 Inspectorate plc를 승계한 BSI Inspectorate Holdings plc나 그 관련 회사인 BSI Inspectorate Bulgaria EOOD, BSI Inspectorate SA, BSI Inspectorate Co. Ltd. 등과의 유사성을 의도한 점 등을 종합해 볼 때, 피신청인에 의한 <bsi-inspectorate.com> 및 <bsiinspectorate.com> 도메인이름의 등록은, 상호 사용이라는 외양만으로는 정당화될 수 없는 피신청인에 대한 명백한 부정경쟁행위라고 판단된다.

따라서 피신청인은 분쟁도메인이름중 <inspectorate.biz>, <inspectorate.net> 및 <inspectorate.org>의 등록에 있어서는 일응 정당한 이익이 있다고 판단되나 <bsi-inspectorate.com> 및 <bsiinspectorate.com>의 등록에 있어서는 어떠한 정당한 권리나 이익도 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인에 의한 <bsi-inspectorate.com> 및 <bsiinspectorate.com>의 등록 및 사용행위가 신청인에 대하여 부정경쟁행위를 구성함은 앞서 살펴본 바와 같고 따라서 위 도메인이름에 대한 피신청인의 등록 및 사용행위는 도메인이름상 신청인의 상표 및 서비스표를 이용함으로써 고의적으로 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트나 온라인주소로 유인하고 또한 피신청인의 서비스가 신청인과 어떠한 관계가 있는 것처럼 오인 혼동을 일으켜 상업적 이익을 얻기 위한, 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것으로 판단된다.

D. 역강탈 주장에 대하여

본건에 있어 피신청인의 역강탈 주장은 피신청인이 공유등록하고 있는 “  ” 상표를 근거로 하고 있는 반면, 신청인에 의한 본건 신청은 위 “  ” 상표 이외에 세계 여러 나라에 등록되어 있는 신청인 및 BSI Group의 상표 및 서비스표, 그리고 이를 이용하여 수십년간 사업을 수행함으로써 쌓아온 신청인의 신용과 명성, 그리고 피신청인에 의한 부정경쟁행위에 근거한 것이라 할 것이다. 또한 그 외 신청인의 신청행위 및 그 절차의 수행과정에 있어서 어떠한 부정한 목적 및 절차 남용의 점은 인정되지 아니한다. 따라서 역강탈에 대한 피신청인의 주장은 이유없다 할 것이다.

7. 결정

이상 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <bsi-inspectorate.com>, <bsiinspectorate.com>는 British Standard Institution에게 이전할 것을 결정하며 신청인의 나머지 청구는 기각한다.

황보영
패널위원장

서익현
패널위원

우지숙
패널위원

일자: 2005년 6월 30일