



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Grahl working.well GmbH, 대 Jo, Chanhui

사건번호: D2006-0920

1. 당사자

신청인: Grahl working.well GmbH, 독일, 스타이어버그.

신청인의 대리인: LambertGrosskopf Law office, 독일.

피신청인: Jo, Chanhui, 대한민국, 서울.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁 대상인 도메인이름 <duoback.com>은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 7월 19일 전자서면양식으로 2006년 7월 20일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 7월 20일 및 2006년 7월 23일에 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 7월 20일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 7월 21일로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 분쟁도메인이름이 등록되어 있는 사실 및 (2) 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었고, (3) 분쟁도메인이름의 등록에 관한 세부정보를 제공해 주었으며, (4) 본건 분쟁에 통일도메인이름분쟁해결규정이 적용됨을 확인해 주고, (5) 분쟁도메인이름의 만료일을 알려주었으며, (6) 본건 분쟁해결절차의 진행 중에는 분쟁도메인이름에 대한 등록자의 보유가 유지됨을 확인해 주었고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는

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

등록기관의 확인에 따라 센터는 2006년 8월 2일 신청서상 사용언어의 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 신청인은 한국어로 작성된 신청서를 2006년 8월 7일 센터에 제출하였다.

센터는 2006년 8월 17일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족함을 확인하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 제(a)항 및 제 4 조 제(a)항에 따라 2006년 8월 17일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 제(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 9월 7일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 9월 8일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 선임하였고 본 패널은 본 행정절차가 적법하게 이루어졌다고 본다. 패널은 제 7 조에 따라 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 제출하였다. 행정패널의 결정일은 2006년 9월 29일로 예정되었으나, 행정패널의 요구에 따라 2006년 10월 12일로 연기되었다.

4. 사실관계

절차규칙 제 5 조 제(e)항은, 피신청인이 답변서를 제출하지 않았을 경우 예외적인 경우를 제외하고는 분쟁해결 신청서에 기초하여 그 분쟁에 대하여 결정을 내릴 것을 요구하고 있는바, 따라서 신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 “이중 안장” 형식의 독특한 등받이를 갖춘 “듀오백(Duo-Back)” 의자의 제조사로서 1990년 7월 31일을 우선적 주장일로 하여,독일을 비롯한 다수의 국가에서 “DUO-BACK”을 상표로 등록, 이에 대한 권리를 보유하고 있다. “듀오백(Duo-Back)” 의자는 피신청인의 거주국인 한국은 물론 전 세계에서 판매되고 있다.

분쟁도메인이름은 1998년 10월 12일에 등록되었으며 피신청인은 “듀오백(Duo-Back)” 의자를 선전하고 판매하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 바 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.
- 피신청인은 신청인의 사업을 방해하고, 신청인의 상표와 혼동될 수 있는 분쟁도메인이름을 통하여 인터넷 사용자들을 고의적으로 자신의 웹사이트로 유도하기 위한 목적 등의 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하였다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제 11 조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

규정 제 4 조 제(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”을 제외하면 “duoback”으로 구성되어 있으며, 이는 신청인의 상표인 “DUO-BACK”과 비교할 때, “duo”와 “back” 사이에 “-”이 존재한다는 점에서만 차이가 있을 뿐 다른 부분은 모두 동일하다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대하여 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름 및 이를 구성하는 단어 혹은 상표에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 피신청인은 분쟁도메인이름이나 이를 구성하는 단어인 “duoback”에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 보유하고 있지 않다. 반면에, “DUO-BACK”이란 신청인이 제조하는 “이중 안장” 형식의 독특한 등받이를 갖춘 의자의 명칭으로 신청인에 의하여 고안된 것으로서 신청인은 이에 대한 상표권을 보유하고 있다. 또한, “듀오백(Duo-Back)” 의자는 현재 한국을 비롯한 세계 여러나라에서 활발하게 판매되고 있으며 이를 통하여 “DUO-BACK” 상표 역시 여러 국가에서 널리 알려져있다고 볼 수 있다. 그렇다면 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 그 정당한 상표권자 혹은 경쟁업자에 의한 도메인이름의 등록이나 사용을 방해하기 위한 것이거나, 분쟁도메인이름을 등록에 소요된 비용을 넘어서는 금액으로 타에 판매, 대여 또는 이전하기 위한 것이나, 그렇지 않을 경우에도 피신청인에 의한 실제 분쟁도메인이름의 사용례와 같이, 최소한 분쟁도메인이름과 신청인 상표간의 유사성을 이용하여 인터넷 이용자들을 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트로 유인하기 위한 부정한 목적으로 등록 및 사용된 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 신청인의 본건 신청은 규정 제 4 조 제(a)항이 요구하는 세가지 사항을 모두 충족한 것으로 판단되는바, 따라서 제 4 조 제(i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <duoback.com>을 Grahl working.well GmbH 에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2006 년 10 월 11 일