



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Abertis Infraestructuras S.A. 대 pollack co., ltd

사건번호: D2006-1062

1. 당사자

신청인: Abertis Infraestructuras S.A., 바르셀로나, 스페인.

신청인의 대리인: Assumpta Zorraquino, Landwell, 스페인.

피신청인: pollack co., ltd, 서울, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상인 도메인이름 <abertis-autostrade.com> 및 <abertisautostrade.net>은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 8월 14일 전자서면으로, 그리고 8월 15일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 8월 22일 및 8월 25일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 8월 22일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 8월 24일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 세부사항 기재 확인해 주었다.

센터는 2006년 8월 24일 신청인에게 (i) 패널위원의 숫자 지정 (ii) 행정절차에 사용할 언어 (iii) 신청서 첨부물에 관한 흠결을 지적하고 신청서를 수정하여 제출하여야 함을 통지하였다.

이에 따라 신청인은 분쟁해결신청서를 수정 및 보완한 보정서를 2006년 8월 29일과 8월 31일에 각각 제출하였다.

센터는 2006년 8월 31일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 검토하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2006년 9월 1일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 9월 21일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 9월 22일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 2006년 10월 9일 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널위원으로 장문철 교수를 선임하였고 본 패널은 본 행정절차가 적법하게 이루어졌다고 본다. 패널은 절차규칙 제 7 조에 따라 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 제출하였다.

4. 사실관계

신청인 Abertis Infraestructuras S.A 는 원래 Autopistas, Concesionaria Espanola, S.A 라는 이름으로 1967년 2월 창립하여 타사와 합병 후 현재의 이름으로 변경되었다. 신청인은 주로 공항 및 물류플랫폼 외에 고속도로, 통신용 기반시설 및 자동차 주차장 관리 사업 등을 운영하여왔으며 스페인 뿐만 아니라 유럽내 최대 규모의 고속도로 관리업체 중 하나로 성장하였다. 신청인은 Abertis 라는 명칭을 스페인뿐만 아니라 유럽 및 중남미국 각국에 상표 등록을 한바 있다. 또한 신청인은 현재 이태리 최대의 고속도로 관리 기업체인 Autostrade S.p.A 와 합병을 추진중에 있으며 Autostrade 라는 명칭은 이태리뿐만 아니라 국제적으로 상표 등록된 바있다. 두 회사의 합병 계획은 2006년 4월 22일에 언론을 통하여 공식적으로 발표되었으며 분쟁도메인 이름은 2006년 6월 2일 피신청인에 의해 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

(1) 분쟁도메인이름 <abertis-autostrade.com> 및 <abertisautostrade.net>은 신청인의 상표 ABERTIS 와 신청인의 합병 추진 중에 있는 회사의 상표 AUTOSTRADE 를 결합한 것에 불과하므로 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 ABERTIS 이라는 상표 및 AUTOSTRADE 라는 상표에 대한 아무런 권한이 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹페이지에서 자체 콘텐츠 없이 아무 관련없는 웹사이트와 링크하도록 설정해 놓고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름으로 일반적으로 널리 알려진 사실이 발견되지 않는다.

(3) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 하고 사용을 하고 있다. 첫째, 피신청인은 Abertis 및 Autostrade 라는 명칭과 관련된 제품이나 서비스등 자체의 콘텐츠를 제공하지 않고 다른 웹사이트로 링크 하도록 분쟁도메인이름을 사용하고 있을 뿐 이며 이는 신청인에게 이들 도메인이름을 매각할 목적으로 등록한 것이 명백하다. 비록 합병이 이루어 지지 않았더라도 합병 추진중에 있는 유명 기업체의 상표들을 결합하여 도메인이름을 등록한 것은 우연한 일치라기 보다 부정적 목적의 의도가 명백하다. 둘째, 피신청인은 신청인이 합병후 해당 도메인이름을 등록하지 못하도록 방해하고 이를 통해 신청인에게 이를 고가로 매각할 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다. 실제로 분쟁도메인이름은 도메인이름 구입 및 판매 웹사이트인 <www.sedo.com>에 매매대상 도메인이름 리스트에 올라 있다.

(4) 신청인은 ABERTIS 란 상표가 분쟁도메인이름 등록전 수년 간 관련 제품과 서비스를 제공하는 다양한 상표로 등록되었으며 AUTOSTRADE 라는 상표하에 역시 오랜 기간 이태리 시장에서 제품과 서비스를 제공하여 양사의 합병 계획이 언론기관을 통해 국제적으로 널리 발표되었으므로 자신의 역도메인이름 탈취의 가능성은 전혀 없음을 명백히 하였다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제 11 조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제 14 조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 대로 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제 4 조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <abertis-autostrade.com> 및 <abertisautostrade.net>의 주요부분은 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표 ABERTIS 와 신청인이 합병 추진중인 기업의 유명 상표 AUTOSTRADE 를 결합한 형태로 구성되어 있다. 또한 피신청인은 두 회사의 합병 추진 계획이 언론을 통하여 공식적으로 발표된지 얼마후 도메인이름을 등록하였다. 본 패널은 규정 제 4 조 (a)항 (i)호에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 우선 피신청인이 ABERTIS 라는 상표 및 AUTOSTRADE 라는 상표에 대해 신청인이나 신청인이 합병추진중인인 기업체로 부터 상표 사용에 관한 허락을 받은 사실 없으므로 피신청인은 해당 도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익이나 권리가 없다고 주장하고 있다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁 도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다.

또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 분쟁도메인이름과는 관련없는 웹사이트들과 링크되도록 설정해 놓고 있을 뿐이며 신청인이 분쟁도메인 이름으로 일반적으로 널리 알려진 사실도 발견되지 않는다.

따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)항 (ii)호에 따라 요구하는 바와 같이 등록인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 신청인이 합병 추진중인 회사의 상표들과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 보유한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한, 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째, 피신청인은 신청인의 합병 추진 계획이 언론을 통하여 널리 알려진 직후 신청인의 상표와 합병추진중인 회사의 상표를 결합한 도메인이름을 등록하였다. 둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 자신의 사업을 위한 제품이나 서비스등을 제공하지 않고 해당 도메인이름과 관련없는 다른 웹사이트들에 링크 되도록 만들어 놓은 형식적인 웹사이트를 운영하고 있다. 셋째, 분쟁도메인이름은 현재 도메인이름의 구입 및 판매 웹사이트인 <www.sedo.com>에 매매대상 도메인이름으로 올라 있으며 피신청인은 개인적인

서신을 통해 센터의 분쟁해결절차와 3심급의 소송절차를 거칠 경우 15,000 불 이상 비용이 지출된다고 지적함으로써 고액의 협상 가액을 암시한 바 있다. 본 패널은 이러한 사실에 기초하여 신청인이 규정 제 4 조 (a)항 (iii)호에 따라 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용에 부정한 목적이 있음을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제 4 조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인 이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

그러나 신청인은 분쟁해결 신청서에서 도메인이름의 이전을 청구하고 있으나 합병 추진중인 기업체인 Autostrade, S.p.A 로 부터 행정절차와 관련하여 위임을 받거나 허락을 받은 사실이 발견되지 않으므로 제 3 자의 이해관계를 고려하여 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 의거하여 <abertis-autostrade.com> 및 <abertisautostrade.net>을 말소할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2006 년 10 월 24 일