



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Adimpo, S.A. 대 윤진수 (Jinsoo, Yoon)

사건번호: D2006-1613

1. 당사자

신청인: Adimpo, S.A., 스페인.

신청인의 대리인: Abril Abogados, 스페인.

피신청인: 윤진수(Jinsoo, Yoon), 대한민국 인천시.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <adimpo.com>이고, 분쟁도메인이름은 Cydentity, Inc. dba Cypack.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2006년 12월 20일 전자양식으로, 2006년 12월 22일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 12월 21일과 12월 24일 해당 서류의 수령을 양 당사자에게 통지하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 12월 21일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 12월 22일 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인하여 주었고 등록약관의 언어는 한국어라는 점을 확인해주었다.

센터는 2007년 1월 15일 도메인이름 등록 약관의 언어가 한국어이지만 분쟁해결신청서가 영문으로 제출된 점과 관련하여 행정절차의 진행을 영어로 하기 위해서는 당사자간의 합의나 이에 대한 충분한 증거를 제출할 것을 신청인에게 통지하였다. 이에 대해 신청인은 2007년 1월 16일, 18일, 23일 행정절차 언어에 대해 의견과 증거를 이메일로 제출하였으며, 피신청인은

2007년 1월 15일, 16일, 18일 반대 의견을 영문으로 작성된 이메일로 제출하였다.

센터는 2007년 1월 19일 행정절차 언어와 관련하여 (i) 영문 신청서를 접수 받아 행정절차를 개시하되 (ii) 피신청인은 영문 또는 국문으로 작성된 답변서를 제출할 수 있으며 (iii) 행정패널은 재량으로 영문 또는 국문으로 결정문을 작성할 수 있다는 내용의 통지문을 양당사자에게 송부하였다.

센터는 2007년 1월 9일 및 22일 분쟁해결신청서의 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하“규정”), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 “절차규칙”) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구 보충규칙(이하 “보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2007년 1월 22일 ‘분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2007년 2월 11일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2007년 2월 12일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였다. 그러나 마감기일이 지난 후 2007년 2월 15일 피신청인은 이메일로 답변서를 센터에 제출하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 행정패널로서 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 따라 2007년 2월 26일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인 회사 Adimpo, S. A.는 컴퓨터, 소프트웨어 및 IT 관련 제품 및 서비스를 판매 또는 제공하는 회사로서 스페인에 소재하고 있으며 원래 Adimpo, S. L.라는 유한회사 형태로 출발하였으나 이후 주식회사 형태의 법인격으로 변경하였다. Adimpo, S.A.의 전신인 Adimpo, S.L.는 1989년 ADIMPO에 대해 스페인 상표권을 취득한 후 유럽공동체 상표와 국제 상표를 등록한 바 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <adimpo.com>은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 피신청인은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁 도메인이름을 이용하여 신청인이 판매 및 제공하는 종류의 상품 및 서비스인 컴퓨터, 소프트웨어 및 주변기기 그리고 통신 등을 포함하는 서비스를 제공하는 다양한 웹사이트와 링크하여 사용할 수 있는

스페인어 웹사이트를 운영하고 있다.

- (2) 피신청인은 **ADIMPO** 라는 명칭에 대해 아무런 연관이 없으며 피신청인이 운영하는 웹사이트에는 소유자 또는 운영자에 대한 아무런 정보를 제시하고 있지 않으므로 스페인회사인 **Adimpo, S.A.**와 관계가 있는 것으로 오인시킨다. 따라서 피신청인이 해당 명칭을 선택한 것은 신청인 회사의 사업이 성공한 데에서 부당한 이익을 얻어 내려는 의도임을 추론하게 한다. 신청인 회사는 25 년의 사업 경험을 통해 2003 년도 4 억 유로의 매상고를 올렸다. 또한 주요 검색엔진으로 통해 “**adimpo**”라는 용어를 검색하면 적어도 처음 100 여 개는 신청인에 속하거나 관련된 것들이다.
- (3) 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 의도는 웹사이트의 접속빈도수 또는 추후에 해당 도메인이름의 매각을 통하여 얻을 수 있는 부당한 이익을 기대한 투기적 목적인 것으로 판단할 수 있다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 운영하는 웹사이트에는 주로 신청인의 웹사이트 <**adimpo.es**>에서 제공하는 제품이나 서비스가 대부분이므로 인터넷 이용 소비자들로 하여금 피신청인이 신청인과 어떤 사업상의 관계가 있는 것으로 오인시키며 이는 신청인의 상표의 식별력을 손상 또는 희석시킨다. 또한 피신청인은 자신의 웹사이트 하단에 “**inquire about this domain**”이라는 항목을 만들어 이를 클릭하면 해당 도메인이름의 매입에 관한 문의나 가격흥정을 할 수 있도록 문의서 양식을 제공하고 있는데 이는 도메인이름 매각의 의도를 유추하게 한다. 그럼에도 불구하고 피신청인은 역설적으로 해당 문의서 하단에 자신은 도메인이름을 매매하려는 의도가 없다는 책임부인 조항(**disclaimer**)을 기재하고 있으나 이는 오히려 투기적 목적을 명백히 보이는 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 며칠 늦게 제출하긴 하였으나 피신청인의 주장은 본 사건에서 사실을 규명하는 데에 도움이 될 수 있으므로 이를 채택하기로 한다. 피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름이 결과적으로 신청인의 상표 **ADIMPO** 와 유사하지만 피신청인은 도메인이름 등록 당시에 신청인의 상표를 전혀 알지 못했으며 **Adimpo, S.A.**는 별로 알려지지 않아 신청인의 존재도 알 수 없었다.
- (2) **Adimpo** 가 신청인의 국가에서는 인식되고 있는지 모르나 아직까지는 세계적으로 저명하다고 할 수 없고 도메인이름을 먼저 등록하고 이를 사용할 의사를 표시하는 것만으로도 등록자에게 정당한 이익이 있다.
- (3) 피신청인은 분쟁도메인이름을 합법적으로 등록하고 사용해왔다. 피신청인은 신청인에게 도메인이름의 판매를 제안한 적이 없으며 현재 사용하고 있는 웹사이트는 도메인이름 등록기관에서 제공하는 임시파킹 화면일 뿐이다. 또한 피신청인이 분쟁 도메인이름을 대한민국의 도메인이름 등록 기관으로 이전한 것은 영어라는 언어문제를 해결하고 정확히 도메인이름을 관리하기 위한 것이다.

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. 이 사건의 행정절차 언어와 관련하여 센터는 (i) 영문 신청서를 접수 받아 행정절차를 개시하되 (ii) 피신청인은 영문 또는 국문으로 작성된 답변서를 제출할 수 있으며 (iii) 행정패널은 재량으로 영문 또는 국문으로 결정문을 작성할 수 있다고 결정하였으므로 본 패널은 행정절차의 공정성과 신속성을 고려하여 한국어로 본 결정문을 작성하기로 한다.

입증책임

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 <adimpo.com>의 주요부분인 “adimpo”는 신청인이 스페인과 유럽 등에 등록한 상표와 동일하다. 규정 제 4 조 (a)(i)에서 정한 요건은 오직 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를요건으로 하고 있으며 신청인의 소재지 국가인 스페인 이외에 피신청인의 주소지 국가에도 상표를 등록하였는지 여부나 피신청인이 신청인의 존재 및 해당 상표를 인지하고 있었는지 여부는 중요하지 않다.

따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(i)에 따라 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 ADIMPO 라는 명칭에 대해 아무런 관계가 없으며 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장한다. 신청인은 지난 25 년간 사업을 성공적으로 발전시켜 2003 년 4 억 유로의 매상고를 올리고 현재 인터넷의 주요검색엔진으로 “adimpo”를 검색하면 신청인 회사에 속하거나 관련된 사이트가 처음 100 여 개를 발견하게 되는 점 등을 들어 신청인 자신만 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있음을 주장한다.

한편 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있다고 주장하고 있으나 분쟁도메인이름을 먼저 등록하였다는 점 이외에는 자신의 권리나 정당한 이익에 관해 충분한 증거를 제시하지 못하고 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 웹사이트를 운영하고 있으나 그 내용은 임시파킹 화면을 제공하는데 그치며 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다.

첫째, 피신청인의 답변서에는 일반적으로 한국에 널리 알려지지 않은 상표인 ADIMPO를 도메인이름으로 선택한 이유에 대한 설명이 부재하며, 피신청인은 단지 도메인이름을 정당하게 등록 및 합법적으로 사용 중이라는 근거로 피신청인에게 분쟁도메인이름의 권리 또는 정당한 이익이 있음을 주장 함과 동시에 분쟁도메인이름을 이용하여 정당한 인터넷 비즈니스를 영위하고 있다고 주장하나, 제출한 답변서에는 피신청인의 이러한 주장을 뒷받침하는 근거나 분쟁도메인이름에 대한 사용의 설명을 찾아볼 수 없다.

둘째, 피신청인은 신청인의 상표와 동일 또는 유사한 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하고 있으므로 인터넷 이용자들로 하여금 피신청인이 신청인과 어떤 사업상의 관계가 있는 것으로 오인하게 할 여지가 충분히 있다.

셋째, 피신청인은 자신의 웹사이트 하단에 해당 도메인이름의 매입에 관한 문의나 가격흥정을 할 수 있는 문의서 양식을 제공하고 있어 도메인이름 매매의 의도를 추론할 수 있다. 비록 피신청인은 해당 문의서 하단에 자신은 도메인이름을 매매하려는 의도가 없다는 책임부인조항(disclaimer)을 기재하고 있으나 이 사건에서 부정한 목적의 추론을 배제할 수는 없다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제 4 조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 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.

따라서 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 <adimpo.com>을 신청인 Adimpo, S.A.에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2007 년 3 월 12 일