



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**InBev S.A., Anheuser-Busch, Incorporated 대 J S Wook**

사건번호: D2008-1652

### 1. 당사자

신청인 1: InBev S.A., 브뤼셀, 벨기에 (Brussels, Belgium)

신청인 2: Anheuser-Busch, Incorporated, 세인트 루이스, 미주리주, 미국  
(St. Louis, Missouri, United States of America)

신청인의 대리인: CMS DeBacker, 벨기에 (Belgium)

피신청인: J S Wook, 서울, 대한민국 (Seoul, Republic of Korea)

### 2. 도메인이름 및 등록기관

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

### 3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 2008년 10월 29일 전자서면 양식으로 제출하고 2008년 11월 4일 일반서면 양식으로 제출하였으며, 센터는 2008년 11월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 2008년 10월 30일 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com에게 분쟁도메인이름의 등록인 정보를 요청하는 이메일을 발송하였다. 2008년 10월 31일 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com는 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 피신청인이 등록인임을 확인하고 등록인의 연락처를 제공하였다.

2008년 11월 4일 센터는 당사자들에게 절차상 언어에 관한 절차상 규정을 통지하였고 피신청인은 2008년 11월 4일 그리고 신청인은 2008년 11월 7일에 이에 대한 응답을 하였다. 2008년 11월 13일 센터는 당사자들에게 절차규칙 제11조에

따라 추후 선임될 패널이 절차상 언어를 결정할 권한이 있음을 통지함과 아울러 센터가 1) 영문으로 제출된 분쟁해결신청서를 접수하고 2) 영문 또는 국문으로 제출된 답변서를 접수할 것이며 3) 가능한 경우, 두 언어 모두에 능통한 패널위원을 선정하기로 결정했다는 사실을 통지하였다.

센터는 2008년 11월 13일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“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 2008년 11월 13일 “분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문”을 영문 및 국문으로 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 센터는 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 12월 3일임을 통지하였으나 피신청인의 연장 요청에 따라 센터는 2008년 12월 13일까지로 연장을 허용하였으며, 피신청인은 2008년 12월 14일에 답변서를 전자서면으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 단독 행정패널로서 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2009년 1월 6일에 패널을 적법하게 구성하였다.

#### 4. 사실관계

신청인 1 회사인 InBev S.A.는 세계적인 맥주양조업체로서 Stella Artois, Leffe, Beck's 등의 브랜드 맥주를 생산하는 기업이다. 신청인 1은 전세계 130여 개국에 맥주류 제품을 판매하고 있으며 세계 곳곳에서 89,000명 이상의 인원을 고용하고 있다.

신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated 는 1957년 이래 미국의 대표적 맥주양조업체이며 100 여 개의 브랜드 맥주를 생산하며 미국에 12개 양조장, 중국에 14개 양조장 그리고 영국에 1개의 양조장을 보유하고 있다. 신청인 2의 유명브랜드 맥주로는 Budweiser, Bud Light, Rolling Rock 등이다. 신청인 2역시 미국뿐만 아니라 세계 각국에 해당 맥주 등을 판매하고 있으며 세계 곳곳에 31,000여명의 인원을 고용하고 있다.

2008년 7월 13일 신청인 1과 신청인 2는 수개월간의 협상 끝에 세계적 양조업체를 거듭하기 위해 합병합의 소식을 발표하였고 2008년 7월 14일 언론에 공식적으로 합병된 회사의 명칭은 Anheuser-Busch InBev라고 불려질 것이라고 공포되었다.

또한 신청인 1 InBev는 맥주 및 음료와 관련하여 세계 각국에 INBEV라는 단어가 포함된 상표를 420 여 개 출원 및 등록하였으며 대한민국에도 2005년 10월 28일 “인베브”라는 상표를 등록하였다.

신청인 2 Anheuser-Busch는 맥주 및 음료와 관련하여 세계 각국에 ANHEUSER-BUSCH 또는 그 약자인 AB라는 단어를 포함한 상표를 115개 출원 및 등록하였다. 신청인 2는 대한민국 내에서도 ANHEUSER-BUSCH와 ANHEUSER-BUSCH SELECT라는 상표를 등록하였다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인 이름 <abinbev.com>은 신청인의 Benelux 등록상표 A-B INBEV (2008년 9월 15일 출원, 상표등록번호 0756954)와 동일하다. 굳이 차이점이라면 하이픈 "-"이 빠진 것인데 이는 무시해도 될 만한 것이다. 또한 분쟁도메인 이름 <abinbev.com>은 신청인 1의 등록상표 INBEV에 신청인 2의 등록상표의 약자인 AB와 결합된 것으로 분쟁도메인 이름은 적어도 신청인의 등록상표와 혼동할 만큼 유사하다.
- (2) 피신청인은 ABINBEV라는 명칭에 대해 어떤 권리나 이해관계를 가지고 있지 않다. 피신청인은 인터넷상에서 ABINBEV로서 알려진 바 없으며 해당 명칭에 대한 상표권을 보유하고 있지 않다. 다만 피신청인이 한국에서 등록한 서비스표는 분쟁도메인 이름 <abinbev.com>과는 전혀 다른 BinB Verification라는 용어가 들어있는 표장일 뿐이다 (2008년 8월 4일 출원한 상표 41-2008-0021158).
- (3) 피신청인은 분쟁도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용을 하고 있다. 우선, 피신청인은 신청인들간에 합병할 사업체의 이름과 동일한 도메인 이름을 등록함으로써 전형적인 사이버스쿼팅의 예를 보여주고 있다. 첫째, 신청인 1 InBev와 신청인 2 Anheuser-Busch간의 합병소문이 지속적으로 언론을 통하여 알려진 후에 피신청인은 분쟁도메인 이름을 등록하였으며 피신청인은 이러한 합병소문에도 불구하고 해당 도메인 이름을 등록하여 신청인들의 상표권을 침해한 것이다. 둘째 피신청인은 신청인들의 합병에 관한 2008년 5월 25일 자 블룸버그 리포트, 2008년 5월 23일자 파이낸셜 타임스의 합병소문 기사 등이 있는 후 며칠뒤 2008년 5월 26일 분쟁도메인 이름을 등록하였다. 셋째, 피신청인은 신청인들이 합병할 것이라는 것을 알고 신청인들의 상표 및 상호와 일치되는 분쟁도메인 이름을 등록함으로써 상표권자와 합병될 회사가 해당 도메인 이름을 사용하지 못하게 방해하고 있다. 넷째, 피신청인은 현재 분쟁도메인 이름은 사용하지 않고 있으며 그의 변호사는 이메일 서신을 통하여 우호적인 분쟁해결을 제안한바 있는데 이는 분쟁도메인 이름의 판매를 의미하는 것으로 볼 수 있다. 이와 같이 피신청인이 분쟁도메인 이름을 소극적으로 보유하고 있는 것은 피신청인의 부정적 목적을 입증하는 것이다. 다섯째, 신청인 1 InBev은 판매량에 있어 세계 2위의 맥주제조업체이고 신청인 2 Anheuser-Busch는 세계 3위에 해당하는 등 신청인들의 맥주 브랜드는 널리 알려져 있으므로 피신청인이 신청인들의 존재를 모른다고 할 수는 없을 것이다. 따라서 InBev의 명칭과 Anheuser-Busch의 약칭인 AB로서 결합된 분쟁도메인 이름을 등록한 사실은 피신청인의 부정적 목적을 입증하는 것이다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서의 제출 마감기일을 1일 경과 후에 제출하였으나 본 패널은 피신청인의 답변서가 사건의 내용을 파악하는데 도움이 될 것으로 판단하여 재량으로 답변서를 채택하기로 한다. 피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 피신청인은 분쟁해결신청서를 접수한 후 신청인의 상호가 Inbev S.A.에서 Anheuser-Busch Inbev로 변경된 것을 알게 되었다고 밝히면서 신청인의 변경으로 분쟁해결신청의 무효사유가 되는지 의문을 제기하였다.
- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시에 InBev S.A. 회사와 Anheuser-Busch Incorporated 회사에 대해 전혀 알지 못하였다고 주장한다.
- (3) 피신청인은 온라인 및 오프라인상에서 미팅 및 중매서비스 사업을 추진하는 과정에서 사업준비의 일환으로 분쟁도메인이름을 2008년 8월 중순 등록하였고 2008년 8월 4일에는 중매에서 보증까지의 전과정을 책임지는 토틸 중매서비스를 의미하는 BinB Verification이라는 문자가 포함된 표장에 대해 서비스표를 출원하였다. BinB는 Bride와 Bridegroom을 의미하며 in은 정보 (information)와 인(훈인)을 의미한다.
- (4) 피신청인은 위의 사업을 위하여 도메인이름 <Binb.co.kr>을 등록하였으며 <binb.com>의 확보에 실패하여 그 대신 분쟁도메인이름 <abinbev.com>을 타인으로부터 취득하여 2008년 8월 중순에 등록하였다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 5월에 등록하였다는 신청인의 주장은 잘못된 것이다. 피신청인이 분쟁도메인이름으로부터 어떤 이익을 취하기 위하여 등록한 것이 아니며 실제로 신청인의 위의 사업과 관련하여 정작 중요한 도메인 이름은 분쟁도메인이름은 <binb.com>이지만 취득할 수 없어 그 대신 <abinbev.com>를 취득한 것뿐이다. 이러한 이유에서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 법적으로 정당한 권리가 있다.

## 6. 검토 및 판단

### A. 행정절차의 언어

절차규칙 제11조 (a) 에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다.

이 사건에서 신청인은 분쟁해결신청서를 영어로 제출하였다. 신청인은 신청서 제출 전에 당사자간에 주고 받은 서신에서 피신청인 측이 영어를 이해하고 구사할 수 있었다고 주장하면서 행정절차진행을 영어로 할 것을 요구하였다. 한편 피신청인은 자신은 영어를 잘 구사할 수 없고 등록약관상의 언어인 한국어로 행정해결절차를 진행할 것을 주장하였다. 센터는 당사자들에게 언어에 관한 절차상규정을 통지한 이후 모든 절차를 영문 및 국문의 이중언어로 진행하였다.

이러한 상황에서 본 패널은 등록약관의 언어가 한국어라는 사실과 함께 행정절차의 공정성을 고려하여 행정절차의 언어를 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어인 한국어로 판단하고 본 결정문을 한국어로 작성한다. 그러나 절차 지연 및 번역비용 등을 고려하여 신청인에게 신청서를 한국어로 번역하여 수정 제출할 것을 요구하지는 않기로 한다.

## **B. 당사자적격여부**

분쟁해결신청서상에 신청인 1은 브뤼셀 벨기에에 소재하는 InBev S.A.이며 신청인 2는 미국 미주리주 세인트 루이스에 소재하는 Anheuser-Busch, Incorporated으로 기재되어 있다. 분쟁해결신청서를 제출할 당시 신청인 1과 신청인 2의 합병의 결과로서 신청인 1의 상호를 Anheuser-Busch InBev로 변경한다고 공식적으로 공포된 사실은 인정된다. 그러나 기존의 두 회사의 법인격이 현재 어떤 형태로 존재하는지 여부는 별론으로 하고 신청인이 분쟁해결신청서와 함께 분쟁도메인이름과 관련하여 신청인 1과 신청인 2가 해당사건 관련 상표권자로서 공동으로 분쟁해결절차에 참여하기로 한다는 서면증거(신청인증거 Annex 1.1)를 제출한 점과 현재 신청인들은 각각 자신의 공식 웹사이트를 종전대로 운영하고 있고 합병의 결과 새로운 상호의 웹사이트는 준비 중에 있는 점 등에 비추어 본 패널은 신청인 1 InBev S.A.와 신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated를 본 사건의 신청인으로 적격하다고 판단하고 이에 따라 본 사건을 검토하기로 한다.

## **C. 실체적인 요건**

규정 제4조 (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 양 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

## **D. 상표와 도메인이름의 동일·유사성**

분쟁 도메인이름 <abinbev.com>의 주요부분은 국제적으로 널리 알려진 신청인 1의 상표 INBEV와 신청인 2의 상호의 약자이자 상표인 AB를 결합한 용어인 ABINBEV와 동일하다. 또한 분쟁도메인이름은 신청인 1 InBev S.A.와 신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated이 합병합의를 한 후 2008년 9월 15일 출원한 상표 A-B INBEV와 하이픈(-)만 제외하면 동일하다. 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

## E. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 ABINBEV라는 명칭에 대해 어떤 권리나 이해관계를 가지고 있지 않으며 피신청인은 인터넷상에서 ABINBEV로서 알려진 바도 없고 해당 표지에 대한 상표권을 보유하고 있지도 않다고 주장한다.

한편 피신청인은 온라인 및 오프라인상에서 중매서비스 사업을 추진하는 과정에서 사업준비의 일환으로 분쟁도메인이름을 등록하였으며 또한 도널 중매서비스를 의미하는 BinB Verification 이라는 문자가 포함된 표장에 대해 서비스표를 출원하였다고 주장한다. 피신청인은 BinB는 Bride와 Bridegroom을 의미하며 in은 정보(information)와 인(혼인)을 의미한다고 주장한다.

본 패널은 다음과 같은 점을 고려하여 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다. 첫째, 분쟁도메인이름 <abinbev.com>은 피신청인이 출원한 BinB Verification이라는 문자가 포함된 서비스표와 비교해 볼 때 주요부분에서 상당히 다르다고 판단한다. 둘째 피신청인은 답변서에서 자신의 사업상 중요한 표지는 실제로 ABINBEV가 아니라 BinB라고 설명하고 이와 유사한 도메인이름을 찾다가 분쟁도메인이름을 타인으로부터 취득하여 등록하게 되었다고 진술하고 있으나 ABINBEV와 BinB는 주요부분에 있어 유사성을 찾기 힘들므로 피신청인의 주장을 수긍하기 어렵다. 셋째로 피신청인이 분쟁도메인이름으로 인터넷상에서 널리 알려진 사실도 발견되지 않는다.

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)에 따라 요구하는 바와 같이 등록인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## F. 피신청인의 부정한 목적

본 패널은 이 사건에서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록과 사용에서 부정한 목적이 있는지 여부를 판단하기 위하여 다음과 같은 사실에서 추론하여 판단하고자 한다.

우선, 피신청인은 앞에서 본 바와 같이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인들의 합병합의 소문이 국제적인 언론을 통하여 알려진 후 신청인들의 상표를 결합한 표지이자 합병될 회사의 상호와 동일하거나 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 사실로부터 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에서 부정한 목적이 추론된다 (*Abertis Infrastructuras S.A. v. pollack Co., ltd.*, WIPO Case No. D2006-1062). 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름을 등록한 시점은 합병합의 소문이 언론에 보도된 직후인 2008년 5월이 아니라 2008년 8월이라고 주장하고 있으나 이 시점은 오히려 신청인들이 공식적으로 합병합의 사실을 발표한 시점인 2008년 7월 이후이므로 피신청인이 국제적으로 널리 알려진 맥주회사의 합병합의 사실을 알고 분쟁도메인이름을 취득하였을 가능성은 더욱 크다.

또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 “결혼정보”라는 용어 그리고 BinB Verification가 포함된 표장 등이 게재된 한 장짜리 웹사이트에 연결하여 놓고 있으며 실제로 분쟁도메인이름만 보유하고 있을 뿐 형식적으로만 사용하고 있다.

타인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 소극적으로 보유하고 있는 경우 상표의 주지저명성 및 기타 여러가지 정황을 고려하여 피신청인의 분쟁도메인이름의 사용에 있어 부정한 목적의 존재를 추정할 수 있다 (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003).

본 패널은 이러한 사실에 기초하여 신청인이 규정 제4조 (a)(iii)에 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 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 신청인의 신청에 따라 <abinbev.com>을 신청인 1 InBev S.A.에게 이전할 것을 결정한다.

---

장문철  
단독패널위원

일자: 2009년 1월 19일