



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Charles Lim

사건번호: **D2001 - 0325**

1. 당사자

신청인:

살바토르 페라가모 이탈리아 에스. 피. 에이.
(Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.)

담당자: Ms. Donata Ciucchi
Via Mercalli 201 – Osmannoro
50019 Sesto Fiorentino – Firenze
Italy

피신청인:

찰스 림
(Charles Lim)

대한민국 서울시 구로구 개봉동 476번지

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <salvatorreferragamo.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강 시스템 주식회사 doregi.com (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인 살바토르 페라가모 이탈리아 에스. 피. 에이에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 3월 6일에 전자양식(영문)으로 그리고 2001년 3월 9일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다. 도메인이름 <salvatoreferragamo.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있음에 따라, 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 5월 31일에 전자양식으로 그리고 2001년 5월 22일에 일반양식으로 수령되었다.

센터는 2001년 3월 7일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술 담당 연락처(technical contact), 그 행정 담당연락자(administrative contact), 수수료 담당 연락처(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, 그리고 (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재.

등록기관은 2001년 3월 20일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해주었다.

2001년 4월 24일 신청인은 피신청인과 우호적인 합의를 위해 협상하고 있는 단계에 있음을 이유로 센터에 행정절차의 연기를 요청하였고, 이에 따라 2001년 4월 26일 센터는 2001년 5월 25일까지 행정절차를 중단한다고 통지하였다. 센터는 또한 신청인에게 5월 25일까지 행정절차 개시를 요청하는 문서를 신청인이 센터와 피신청인에게 보내지 않으면 자동적으로 행정절차는 종료된다고 통지하였다.

2001년 5월 22일 신청인은 센터에 다시 신청서를 제출함으로써 센터에 행정절차의 개시를 요청하였다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그리고 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 6월 6일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 6월 25일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2001년 6월 25일까지 센터에 의해서 수령되지 않아, 센터는 2001년 7월 2일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

피신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 우지숙 교수를 위촉하면서 우지숙 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

우지숙 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 7월 23일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

행정패널은 신청서의 검토 후 행정결정을 내릴 충분한 자료가 제출되지 않았다고 판단하여, 센터와의 협의 후 행정패널의 요청을 제출하기로 결정하였다. 행정패널의 요청의 내용을 요약하면, 신청인의 잠재적 고객들이 피신청인과 신청인 간의 관계를 오인혼동한 구체적 증거, 분쟁도메인이름을 통하여 인터넷 사용자들이 신청인의 웹사이트에 접속하지 못하고 있다는 증거 및 이로 인하여 신청인의 상표의 가치가 희석된다는 구체적 증거, 이 밖에 피신청인이 부정확 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용하였다는 직접적인 증거, 그리고 피신청인이 신청인에게 보낸 이메일의 한국어 원본 등을 신청인으로 하여금 제출하도록 요청하고, 피신청인과 신청인 간에 일어난 모든 종류의 커뮤니케이션에 대한 자료와 이 밖의 답변 자료를 피신청인으로 하여금 제출하도록 요청한 것이다. 2001년 8월 29일 센터는 이러한 내용의 행정패널의 요청1을 신청인과 피신청인에게 전달하고, 결정예정일을 2001년 9월 12일로 변경하였다. 피신청인은 2001년 9월 3일 행정패널의 요청에 대한 답변서와 함께 신청인과 피신청인간의 커뮤니케이션 자료를 제출하였고, 신청인은 2001년 9월 5일 행정패널의 요청에 대한 답변서와 신청인의 편지 2부를 제출하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "SALVATORE FERRAGAMO"와 "FERRAGAMO"이고, 신청인은 당해 상표들을 구두에는 1927년부터 핸드백에는 1968년부터 사용하고 있다. 신청인은 이들 상표를 이용하여 여성용 구두, 핸드백, 향수, 의류, 고급 피혁제품 등의 상품을 제공하여 왔으며, FERRAGAMO와 SALVATORE FERRAGAMO에 대해 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표 출원

중이거나 상표 등록을 받은 바 있다.

신청인은 1997년 6월 27일 분쟁도메인이름 <salvatoreferragamo.com>을 등록하고 매년 갱신하였으나, 등록기관의 실수로 신청인이 2000년 6월 22일에 한 갱신등록이 이루어지지 않았다. 이에 따라 분쟁도메인이름은 사용가능한(available) 도메인이름이 되었고, 2000년 11월 3일 피신청인이 분쟁도메인이름을 자신의 명의로 적법하게 등록하였다. 신청인은 도메인이름 점검을 하던 중 이를 발견하고, 2001년 2월 6일 피신청인에게 분쟁도메인이름을 자발적으로 신청인에게 양도할 것을 요구하였다. 이에 대해 피신청인은 2001년 2월 9일 이메일을 통해 자신이 분쟁도메인이름을 비상업적인 사적 이용을 위하여 등록했음을 밝히면서 도메인이름을 이전해 달라는 신청인의 요구를 거절하였다. 피신청인은 신청인에게 자신의 웹사이트를 곧 구축할 것이라고 답변했다.

이에 신청인은 센터에 신청서를 제출하고 2001년 3월 6일 이를 피신청인에게 통보하였다. 2001년 3월 14일 피신청인은 문제를 법적으로 해결하고 싶지 않음을 밝히며 신청인이 원한다면 미화 1,450달러에 분쟁도메인이름을 양도하겠다고 답변하였다. 이러한 제안에 대해 2001년 3월 22일 신청인은 사이버스쿼터(cybersquatter)에게 양도료를 지불하지 않는 것이 신청인의 정책이라고 주장하며, 등록비용만을 받고 분쟁도메인이름을 양도하겠다는 답변을 1주일 이내에 하지 않으면 한국의 특허법률사무소를 통해 법적인 조치를 취할 방안을 찾겠다고 답하였다. 2001년 3월 23일 피신청인은 자신이 사이버스쿼터가 아니라고 주장하면서 문제를 우호적으로 해결하고 싶은 마음은 있으나 신청인측의 실수로 일어난 일에 대해 자신이 비용을 지불하면서까지 해결할 수는 없다고 답하였다. 2001년 3월 23일 신청인은 미화 500달러 이상은 지불할 수 없다고 제안하였으며, 2001년 3월 24일 피신청인은 서로의 권리를 존중하기 위해 미화 500달러에 분쟁도메인이름을 양도하겠다고 답변하면서, 자신이 그 동안 분쟁도메인이름을 이태리 여행정보 제공을 위해 사용하려는 계획으로 로마의 지인과 정보제공계약을 맺고 웹제작 및 호스팅업체까지 섭외했던 점을 들어, 미화 500달러와 피신청인이 애초에 제시한 미화 1450달러 간의 차액을 신청인이 자선단체에 기부할 것을 제안했다. 이에 대해 신청인은 2001년 4월 5일 신청인이 많은 자선단체에 이미 자발적으로 기부하고 있지만 요구에 의한 자선은 할 수 없다고 답변하며, 자선단체 기부문제에 대한 피신청인의 제안을 받아들일 수 없으므로 다른 조건없이 즉시 미화 500달러에 분쟁도메인이름을 양도하지 않으면 사전통보없이 법적 행동에 들어가겠다고 답하였다. 2001년 4월 9일 피신청인은 신청인의 요구사항을 조건없이 수락하겠다고 답변하고, 분쟁도메인이름 이전에 관련된 구체적 방법과 절차에 대해 의논하고자 하였다. 그러나 피신청인이 신청인의 제안을 받아들인다고 통보한 이후 신청인은 피신청인에게 아무런 연락을 취하지 않았으며, 피신청인이 2001년 5월 14일 이에 대해 문의하였을 때 신청인은 피신청인에게 센터에 접수된 신청서를 참조하라고 답변하였다. 2001년 6월 1일 피신청인은 신청인에게 분쟁도메인이름의 이전 문제가 어떻게 되고 있는지에 대해 재차 질문하였고, 신청인은 2001년 6월 7일 더 이상 피신청인과 협상하고 싶지 않기 때문이라고 답변하였다.

위와 같은 분쟁도메인이름의 이전에 관한 협상이 진행되는 과정에서, 피신청인은

신청인에게 분쟁도메인이름을 양도하겠다고 결정하고 이를 통보한 후 분쟁도메인이름의 웹사이트를 신청인의 웹사이트에 직접링크하였다. 현재 분쟁도메인이름의 웹사이트는 신청인이 보유하고 있는 도메인이름 중의 하나인 salvatoreferragamo.co.kr로 링크되어 신청인 회사 및 상품을 소개하는 사이트로 직접 연결되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 <salvatoreferragamo.com>도메인이름이 형식적인 측면을 제외하고는, 즉 간격이 없고 소문자로 이루어져 있으며 .com이라는 접미어가 있다는 점을 제외하고는, 신청인의 SALVATORE FERRAGAMO 상표와 동일하다고 주장한다. 이러한 형식적인 차이점이 두 표장 간의 혼동의 가능성이 해소될 정도로 크지는 않다는 것이다. 또한 신청인은 분쟁도메인이름이 FERRAGAMO 상표와도 오인, 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 "SALVATORE FERRAGAMO" 상표나 "FERRAGAMO" 상표에 대하여 아무런 등록이나 출원도 보유하고 있지 않으며, 신청인이 피신청인에게 이들 상표를 사용할 수 있는 라이선스를 수여한 사실도 없다는 점에서, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 아무런 법적 권리를 갖고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 다음의 여러가지 이유를 들어 피신청인이 악의(bad faith)에 의하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있는 것이라고 주장한다.

먼저 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 등록시 이미 "SALVATORE FERRAGAMO" 상표에 대해 잘 알고 있었다는 점, 그리고 분쟁도메인이름을 사용하는 어떠한 웹사이트도 만들지 않고 있다는 점에서 피신청인이 악의에 의하여 분쟁도메인이름을 등록한 것에 의심의 여지가 없다고 주장한다.

또한 신청인은 피신청인이 신청인에게 정당한 법적 권한이 있는 도메인이름의 등록과 사용을 방해하고 있다고 주장한다. 신청인은 미국 법원의 판례인 *Porche Cars, 51 F. Supp. 2d 710*을 인용하면서, 도메인이름을 등록하는 단순한 행위가 포르쉐에게 자신의 웹사이트에 소비자들을 연결시키는 것을 자해함으로써 즉각적인 손해를 야기하였듯이, 피신청인 역시 분쟁도메인이름을 등록함으로써 신청인에게 비슷한 영향을 미치고 있다고 주장하고 있다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하여 잠재적 고객들로 하여금

피신청인이 신청인과 관계가 있는 것으로 오인 혼동케 한다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 인터넷사용자들로 하여금 신청인의 웹사이트에 접속하지 못하게 함으로써 신청인의 상표가치를 희석시킨다고 주장한다. 앞서 인용한 포르쉐의 경우나 또 다른 미국법원의 판례인 Panavision Int'l, 141 F. 3d 1327에서 다루어진 파나비전의 경우에서처럼 소비자가 회사의 이름을 입력하였을 때 당해 회사와 관련된 사이트를 찾을 수 없다면 이것이 신청인에게 미치는 부정적인 영향이 크다고 주장한다.

마지막으로 신청인은 <salvatorreferragamo.org>와 <salvatorreferragamo.net>을 신청인에게 이전하라고 판정한 WIPO 사건번호 D2000-1187을 인용하여, 신청인의 권리침해에 대한 신뢰할 수 있는 설명이 없다면 악의에 의한 등록이라는 결론을 도출할 수 있으며, 피신청인의 진정한 의도가 밝혀지거나 피신청인이 신청인에게 손해를 야기하는 행위를 할 때까지 신청인이 기다릴 필요는 없다고 주장한다.

또한 행정패널의 요청에 대한 답변에서 신청인은 분쟁도메인이름을 방문할 경우 상의 상단 및 하단에 “Korea Artist Festival”이라고 표시된 창이 보이므로 신청인과 한국의 아트단체 사이에 모종의 관련성이 있는 것으로 오인혼동할 가능성이 있다고 주장하였다. 이와 관련하여 피신청인 한국 국민이므로 소비자들의 피신청인이 이 아트단체의 대표자라고 믿게 될 가능성이 높다고 주장하였다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청서에 기재된 신청인의 주장에 대한 답변서를 제출하지 않았으나, 행정패널의 요청1에 대한 답변에서 부정한 방법으로 분쟁도메인이름을 등록, 사용, 판매하지 않았다고 주장하였다.

피신청인은 이미 신청인과 분쟁도메인이름을 양도하기로 합의하였고 이전을 위한 전단계로 분쟁도메인이름을 신청인의 웹사이트에 접속해 놓았으나, 신청인의 일방적인 태도변화로 협상이 깨어졌다고 주장하였다. 신청인이 피신청인을 악의적인 사용자로 매도함에 대해 피신청인은 다만 상표권자의 이익을 위해 적절한 선에서 합의를 이루고자 노력하였을 뿐이라고 주장하였다.

또한 피신청인은 신청인이 분쟁도메인이름의 재연장을 신청하였으나 실패한 지 4개월 뒤에 분쟁도메인이름을 정상적으로 등록하였으므로, 피신청인이 악의적인 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 선등록한 것이 아니며 도메인의 관리를 소홀히 한 신청인의 책임이 더 크다고 주장하였다.

6. 검토 및 판단

A. 절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration

agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름 <salvatoreferragamo.com>의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해볼 때, 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 신청인에 대해 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하였다. 따라서 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

B. 신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 각각이 모두 존재함을 입증해야 한다.

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

(ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것

상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름과 신청인의 상표 SALVATORE FERRAGAMO는 서로 동일하지는 않다. 그러나 신청인이 주장한대로 분쟁도메인이름에는 salvatore와 ferragamo간에 간격이 없다는 점과 소문자로 이루어졌다는 점, 그리고 마지막에 “.com”이 추가되었다는 점 등의 형식적인 측면 이외에는 분쟁도메인이름과 신청인의 상표 간에 현저한 차이를 발견할 수 없다. 따라서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

동 규정 제4조(c)항에서는 등록인이 분쟁도메인이름에 대해 권리 및 정당한 이익을 가지고 있다고 입증할 수 있는 방법들을 나열하고 있다. 그러나 피신청인은 답변서를 제출하지 않음으로 해서 이러한 입증의 기회를 갖지 못하였다. 즉, 분쟁의 통지를 받기 전에 분쟁도메인이름 또는 이에 대응하는

명칭을 사용하고 있었거나 사용의 준비를 하고 있었다는 증거도 없고, 피신청인이 본 도메인이름에 의해 일반적으로 인식되었다는 증거도 없으며, 본 도메인이름을 비상업적으로나 공정하게 사용하고 있었다는 증거도 없다. 그럼에도 불구하고 동 규정에서는 4(b) (ii)의 입증 책임도 신청인에게 있는 것으로 규정하고 있으므로, 신청인이 피신청인이 도메인이름에 대해 아무런 권리 및 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점을 입증하였는지에 대해 살펴보기로 한다.

신청인이 주장한대로 SALVATORE FERRAGAMO 라는 명칭은 신청인인 페라가모사의 창업자의 이름으로서 오랜 기간 동안 이에 대한 상표로서의 명성이 쌓여온 것이 인정된다. 피신청인이 살고 있는 한국 내에서도 페라가모의 상표는 일반대중에게까지는 아니더라도 제화, 의류 및 잡화의 소비층에게는 널리 알려져 있다고 볼 수 있다. 또한 피신청인 역시 신청인에게 보낸 이메일 답변에서 살바토르 페라가모를 잘 알고 있는 것으로 표현하였다. 이러한 상황들이 자동적으로 피신청인이 salvatoreferragamo 라는 명칭에 대해 다른 이해관계나 권리를 가지고 있지 않음을 증명하는 충분한 증거가 되는 것은 아니다. 그러나 여기에서 신청인이 입증해야 하는 것이 권리나 이해관계의 “부재”이기 때문에 입증의 책임을 엄격하게 적용하는 대신 여러가지 정황에 근거한 추정해에 의해 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 권리 및 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 입증하지 못했다는 이유만으로 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 추정할 수는 없다. 동 규정은 신청인이 제4조(a)항의 3가지 요건을 모두 입증해야만 구제를 받을 수 있도록 명시하고 있으므로, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용했다는 것을 신청인이 입증했는지를 살펴본다.

신청인이 주장한 것과는 달리, 피신청인이 분쟁도메인이름 등록시 당해 상표에 대해 잘 알고 있었고 아직 웹사이트를 구축하지 않았다는 사실만으로 피신청인의 도메인이름 등록이 부정한 목적에 의해 이루어진 것이라고 판단하기는 어렵다. 피신청인의 분쟁도메인 등록과 사용의 부정한 목적을 입증하기 위해서는 규정 제4조(b)항에서 열거하였듯이 도메인이름 등록의 주된 목적이 도메인이름과 관련된 비용을 초과하는 대가를 받고 도메인이름을 판매, 대여, 기타 이전하려는 것이었다거나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인이 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 당해 도메인이름을 등록하였을 뿐 아니라 이러한 방해행위를 수 차례 행하였다거나, 피신청인이 신청인의 상표와 혼동을 유발하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 인터넷 이용자를 자신의 웹사이트로 유인하였다는 등의 증거를 제시하거나, 이에 해당하는 기타 다른 증거를 제시하여야 한다.

피신청인은 신청인이 먼저 편지를 보내기 전까지는 아무런 연락을 취하지 않았으며, 신청인의 분쟁도메인이름 양도 요구에 대한 첫 번째 이메일 답변에서 등록비용에 대한 대가를 받고 도메인을 양도하라는 신청인의 요구를 거절하면서 시간이 나는 대로 웹사이트를 구축할 예정이라고 답변하였다. 이후에 일어난

피신청인과 신청인 간의 커뮤니케이션 내용을 살펴보면, 분쟁도메인이름을 양도하라는 신청인의 계속되는 요구에 피신청인은 먼저 미화 1450달러에 양도하겠다고 답변하고, 미화 500달러를 제시하는 신청인에 대해서 500달러와 1450달러 간의 차액을 자선단체에 기부하라고 요구하였다가 이것이 받아들여지지 않자 이를 철회하고 미화 500달러에 분쟁도메인이름을 양도할 것을 수용하였다.

여기서 중요한 것은 이러한 분쟁도메인이름의 이전에 대한 협상과 가격에 관련된 협상이 피신청인이 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하고 사용했다는 증거가 된다고 볼 수 있는지 하는 것이다. 먼저 동 규정에서는 등록의 “주된 목적”이 등록의 비용을 초과하는 대가를 받고 도메인이름을 이전하려는 경우를 부정한 목적이라고 보고 있다. 피신청인의 경우 결과적으로 대가를 받고 도메인이름을 이전하고자 하였으나 이것이 처음부터 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 주된 목적이었는지는 판단하기 어렵다. 신청인의 요구에 처음에는 응하지 않았던 것이나 분쟁도메인이름을 사용하여 여행정보를 제공할 계획 등을 가지고 있었던 점을 감안하면, 피신청인의 분쟁도메인이름의 주된 목적이 의심의 여지 없이 판매나 이전으로 돈을 벌기 위한 것이었는지는 알 수 없다. 또한 미화 1,450달러 또는 미화 500달러가 관련된 비용을 초과하는 것인지의 문제가 있다. 피신청인의 여행정보제공 사이트 운영 시작과 관련한 노력과 투자에 들어간 비용 및 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하는데 든 비용을 감안하면, 최종적으로 수용된 미화 500달러가 도메인이름과 직접 관련된 비용을 현저히 초과하는 것으로 볼 것인지에 대해서는 의문의 여지가 있다. 이와 같이 신청인은 피신청인의 도메인이름 등록이 관련 비용을 초과하는 대가를 받고 판매나 이전할 것을 주된 목적으로 한 것이라고 유추해석할 수 있는 충분한 근거를 제시하지 못하였다.

또한 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 목적이 신청인으로 하여금 당해 도메인이름을 등록, 사용하지 못하게 하기 위한 것이었다고 주장한다. 그러나 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 당해 도메인이름은 인명(whois) 검색에서 등록가능한 것으로 나타났을 것이며, 피신청인이 SALVATORE FERRAGAMO 상표의 존재에 대해 알고 있었다 하더라도 그것을 이유로 등록가능한 도메인이름을 스스로 등록하지 않아야 하는 의무가 있다고 볼 수 없다. 분쟁도메인이름이 등록가능하게 된 것은 등록기관의 실수에 의한 것인 바, 이에 대한 책임을 제3자인 피신청인에게 지우고 분쟁도메인이름 등록 후 약 3개월의 기간이 흐른 후에 이를 포기하게 하는 것은 합당하지 않다. 이렇게 신청인이 몇 개월 후 검색을 통해 알게 되었을 때까지 분쟁도메인이름의 등록인이 바뀌었다는 사실을 몰랐다는 것은, 신청인이 적어도 그 동안 크게 부정한 영향을 받지 않았음을 보여주는 것일 수 있다. 물론, 피신청인이 신청인의 분쟁도메인이름 등록과 사용을 방해하기 위한 목적으로 등록한 것은 아니더라도 피신청인의 당해 도메인이름 등록이 이를 결과적으로 방해하게 될 수는 있다. 그러나 이를 인정한다 하더라도 이러한 행위를 피신청인이 수 차례 행했다는 증거는 찾아볼 수 없으므로 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 행위 자체를 부정한 목적이라고 보기는 어렵다.

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이 잠재적 고객들로 하여금

피신청인이 신청인과 관계가 있다고 오인 혼동하게 한다고 주장한다. 그러나 분쟁도메인이름의 웹사이트는 신청인이 신청서를 제출할 당시에는 공백의 페이지였고 현재는 신청인이 보유한 웹사이트에 그대로 링크되어 있다. 지금까지 도메인이름 관련 분쟁을 제기했던 대부분의 상표나 서비스권자들은 등록인이 도메인이름에 등록인과 관련된 사이트나 다른 광고 사이트 등을 링크함으로써 불이익을 당하였다. 그러나 분쟁도메인이름 웹사이트의 경우 다른 사이트들이 전혀 관여되지 않은 상태에서 신청인의 웹사이트에 직접 접속되게 되어 있다. 이렇게 피신청인의 존재가 웹페이지 상으로는 거의 드러나지 않기 때문에 피신청인과 신청인의 관계를 혼동할 여지는 많지 않다. 웹 브라우저의 URL 주소입력창에 분쟁도메인이름을 입력하면 직접 신청인의 사이트로 연결되고 대부분의 소비자들은 이것이 신청인의 사이트라고 생각할 것이다. 신청인은 창의 상단에 “Korea Artist Festival”이라고 쓰는 창이 오인혼동을 일으키게 할 가능성이 있다고 주장하였다. 그러나 이 창의 위치나 크기는 신청인과 한국 아트단체간에 관련성이 있는 것으로 오인하게 만들 정도는 아니다. 특히 분쟁도메인이름 웹사이트에서 웹마스터의 표시를 클릭하면 신청인이 보유한 이메일로 연결이 되기 때문에 오인혼동의 가능성은 더욱 적어진다. 이러한 직접 링크 때문에 신청인이 받고 있다고 주장하는 부정적인 영향이 실제로 나타나고 있다고 보기 어렵다. 따라서 신청인이 예를 든 포르쉐나 파나비전의 경우 및 <salvatoreferragamo.org>와 <salvatoreferragamo.net>과는 다른 상황으로서, 신청인의 소비자들이 신청인의 사이트를 찾고 이에 연결되는 것을 방해하고 있지 않다는 점에서 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 자체를 신청인이 주장하는 부정한 목적의 도메인이름 등록이라는 증거로 보기는 어렵다 (WIPO 사건번호 D2000-1187).

이와 관련하여 한 가지 지적하면, 신청인은 인터넷 사용자들이 신청인의 웹사이트에 접속되지 못하게 함으로써 신청인 상표의 희석화가 일어나게 된다고 주장했다. 그러나 현재로서는 인터넷 사용자들이 분쟁도메인이름을 통해 신청인의 웹사이트에 문제없이 접속되고 있고 접속된 웹사이트는 신청인이 운영하는 웹사이트의 내용을 그대로 반영하고 있기 때문에 이로 인한 상표의 희석화는 일어나지 않을 것이며, 더 중요한 것은 희석화가 일어났다 하더라도 동 규정에서는 희석화가 일어났다는 이유만으로 피신청인의 도메인이름 등록이 반드시 부정한 목적이라고 보지는 않고 있다는 점이다.

또한 신청인은 피신청인이 패션, 잡화 등 신청인의 경업자가 될 수 있는 분야에 연관되어 있다는 증거도, 경쟁관계에 있는 신청인의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 도메인이름을 등록했다는 증거도 제시하지 못하였다.

따라서 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적에 의한 것이라고 간주할 충분한 증거를 제시하지 못하였다. 그러나 신청인이 입증하지 못한 세 번째 요건은 “목적”을 입증하는 것으로서 해석의 여지가 많을 수 있는 반면, 앞의 두 가지 요건에 대해서는 신청인이 강력한 입증을 하였다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 경우에는 부정한 목적의 분쟁도메인이름 등록인지 여부를 판단하기 위해 정황적 요건들을 고려하는 것이 타당할 것이다. 동 규정을 적용한 다른 사건들에서도 이렇게 정황적으로 유추하여 부정한 목적에 대한 판단을 내린 경우가 많이 있다. 예를 들어 등록된 유명상표와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록하여 이렇다 할 선의의 사용 형태를 보이지 않는 경우에는

부정한 목적의 도메인이름 등록이라고 유추해석하는 것이다 (WIPO 사건번호 D2001-0723).

분쟁도메인이름은 신청인이 보유한 유명상표와 거의 동일하며 피신청인은 이에 대해 권리 및 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 분쟁도메인이름을 피신청인이 등록하게 된 것은, 피신청인의 부정한 목적이나 잘못에 의해 도메인이름이 선취된 것 보다는 신청인이 도메인이름을 갱신하는 과정에서 등록기관의 실수와 이에 대한 신청인의 관리 소홀이 결합하여 결과적으로 일어난 일이라고 보는 것이 더 합당할 것이다. 신청인 역시 분쟁도메인이름의 갱신과정에서 실수를 범한 등록기관에 대해 적의조치를 취하고 있다고 밝힌 바 있다. 따라서 현재와 같이 피신청인의 분쟁도메인이름 등록으로 인한 신청인의 피해가 심각하거나 구체적이지 않은 상황에서는, 행정패널이 피신청인의 분쟁도메인이름 등록을 부정한 목적에 의한 사이버스쿼터의 행동으로 간주하는 데는 무리가 있다. 비록 피신청인이 분쟁도메인이름을 대가를 받고 신청인에게 양도하고자 하였고 그 과정에서 가격에 대한 협상도 있었다고 하나, 이는 신청인의 지속적인 양도 요청에 의한 것이었고 최종적으로 수용한 가격 역시 도메인이름과 관련된 비용을 현저히 초과하는 것이라고 보기는 어렵다. 또한 최대한 신청인에게 피해가 가지 않도록 분쟁도메인을 신청인의 사이트에 링크시켜 두었다. 협상의 과정을 살펴보면, 피신청인은 나름대로 선의의 협상(good faith negotiation)을 하려고 노력했음을 알 수 있다. 오히려 신청인의 경우 피신청인과의 협상 과정에서 피신청인이 최종적으로 신청인의 제안을 4일만에 수락(4월 9일)한 후 센터에 행정절차의 종단을 요청(4월 24일)하였으며, 별다른 상황의 변화 없이 다시 센터에 행정절차를 재개하였을 뿐 아니라 피신청인과 이에 대해 어떠한 커뮤니케이션도 하지 않았던 것은 납득하기 어렵다. 따라서 본 사건의 사실관계는 그 동안 정황적으로 유추하여 부정한 목적의 도메인이름 등록과 사용이라고 판단된 다른 사건들과 차이가 있다고 할 수 있다.

이러한 정황으로 볼 때 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이 부정한 목적에 의한 것이라고 판단되지 않는다. 동 규정의 취지 역시 이렇게 결과적으로 일어난 도메인이름 이전 및 가격에 대한 선의의 협상 자체를 부정한 목적으로 간주하고자 하는 것은 아니다. 부정한 목적으로 등록한 도메인이름이 아니라 하더라도 이후 당해 도메인이름을 더 많이 필요로 하는 사람에게 적절한 가격으로 판매 및 양도하게 되는 것은 있을 수 있는 일이다. 또한 우호적 합의로 이르기 위한 협상 과정이 있었다는 이유만으로 부정한 목적의 도메인이름 등록이라고 간주하여, 분쟁도메인이름에 대한 등록비용 및 관련비용조차 지불하지 않고 신청인에게 이전하도록 하는 것은 정책적으로도 바람직한 결과를 가져오지 않을 것이다.

물론 동 규정은 신청인이 다른 분쟁해결기관을 통해 구제를 받거나 다른 종류의 구제를 추구하거나 피신청인과의 합의를 다시 시도하는 것을 막지는 않는다. 만일 본 행정패널의 결정 이후에 새로운 사실이 발생하거나 발견된다면 신청인은 새로운 원인과 증거를 토대로 한 새로운 신청서를 제출할 수 있다. 또한 피신청인이 신청인의 법적 권리를 침해하였거나 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다는 실질적 증거가 수집될 경우, 신청인은 본 규정 뿐 아니라 법원 등의 다른 분쟁해결기관을 통하여 쉽게 구제를 받을 수

있을 것이다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 모두 입증하지 못한 것으로 판단한다. 그러므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

우지숙
패널위원

일자: 2001년 9월 17일