



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Zulunet, Inc. 대 이재원

사건번호: **D2001-0473**

1. 당사자

신청인:

Zulunet, Inc.

6250 Hazeltine National Drive, Suite 112
Orlando, Florida 32822
U.S.A.

대리인:

Mark S. VanderBroek, Esq.
Jeri N. Sute, Esq.
Troutman Sanders LLP
600 Peachtree Street, Suite 5200
Atlanta, Georgia 30308
U.S.A.

피신청인:

이재원

대한민국 광주시 광산구 소촌동 라인 아파트 110-207

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <zulunet.com>이고, 분쟁도메인이름은 Netpia.com (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인 Zulunet, Inc.에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 3월 30일에 전자메일양식(영문) 을 통하여 그리고 2001년 4월 2일에 하드카피양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2001년4월6일에 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 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, (8) 등록인이 도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록 약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2001년 4월 11일의 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 확인해주었다.

센터는 분쟁도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제1조에 따라 본건 분쟁해결신청과 관련하여 당해 등록기관의 본사가 위치한 법원의 관할권에 따른다고 기재되어 있는지(상기 (8)번항목) 여부를 등록기관에서 확인해 주지 않은 것을 발견하고 2001년 5월 29일 이를 등록기관에게 전자메일양식으로 통지하였고, 같은 달 30일에 등록기관으로부터 이를 확인하는 전자문서를 송부받았다.

분쟁도메인이름 <zulunet.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 피신청인이 4월 19일자 전자메일에서 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 아니함에 따라서, 신청인이 4월 20일자로 영어를 절차진행 언어로 해야 한다는 취지의 청구서를 제출하였음에도 불구하고 절차규칙 제11조에

따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 5월 7일에 전자메일양식으로 그리고 2001년 6월 5일에 하드카피양식으로 센터에 접수되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건을 충족하였음을 확인했다. 그리고 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 5월 31일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 6월 19일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 팩스 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

6월 6일 내지 6월 14일에 걸쳐 피신청인과 센터간에 답변서의 형식에 관한 질의 및 그 답변이 교환되었고, 신청인과 센터간에 피신청인의 전자메일의 액세스의 가능여부에 관한 질의 및 그 답변이 교환되었다. 피신청인의 답변서는 6월 18일에 전자메일 양식으로 6월 19일에 하드카피 양식으로 센터에 제출되었다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2001년 6월 27일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 7월 10일로 통지되었다.

센터에서는 행정패널에게 신청인이 피신청인의 답변서에 대한 변박서를 제출하는 것을 수락할지 여부를 2001년 7월 2일자로 문의하였고 행정패널이 7월 9일까지의 기한을 두고 제출을 수락하는 것으로 결정함에 따라, 결정예정일을 2001년 7월 16일로 변경하였다.

4. 사실관계

분쟁도메인이름 <zulunet.com>은 2001년 2월 14일에 피신청인에 의해 등록되었다. 신청인은 사업자간 전자시장에서 거래를 위한 실시간 개방 시스템을 제공하는 회사로서 그 전신인 Cargo Charter International, Inc.사의 명의로 일본에서 2001년 1월 12일자로 등록된 "ZULUNET" 상표(이하 "본건상표"라 함)에 대한 권리를 가지고 있으며, 미국에서는 2000년 1월 13일자로 상표를 출원하는 등 다수의 국가에서 상표 출원 중이거나 상표 등록을 받았으며, 현재 <zulunet.net>이라는 도메인이름 하에서 사이트를 운영하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인의 상표권 :

신청인은 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 유럽공동체 등에서 본건상표를 출원하였고 또한 일본 및 유럽공동체에서는 상표 등록되었으며, 자신의 명의로 1년이상 본건상표를 전세계적으로 지속적으로 사용하였고, 본건상표에 의해 식별되는 서비스를 광범위하게 판촉한 결과 상당한 신용을 얻고 상표에 대한 인식을 높였다고 주장한다. 또한, 이와 같은 광범위한 사용에 의해 관습법상의 상표권을 획득하였으며, 신청인의 서비스와 관련하여 본건상표를 사용할 독점적인 권리를 갖게 되었다고 주장한다.

본건상표와 분쟁도메인이름의 유사성 :

신청인은 분쟁도메인이름이 모양, 발음, 소리면에서 신청인의 "ZULUNET"상표와 동일하며, 신청인이 현재 사용하고 있는 도메인이름인 <zulunet.net> 및 기타 "ZULU" 계열 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 결여

신청인은, 피신청인이 "zulunet"이라는 이름으로 일반적으로 알려져 있지 않고, "zulunet"으로 알려진 사업체나 다른 단체를 운영하고 있지 않으며, 합법적인 비영리적 또는 공정한 용도로 사용하고 있지 않으며, 신청인으로부터 "zulunet"이라는 이름을 사용할 어떤 권한을 부여받지도 않았으므로, 피신청인은 본건상표를 사용할 어떠한 권리 또는 합법적인 권익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 분쟁도메인이름을 <zulunet.net>에 링크시키는 방식으로 사용하다가 2000년 2월 8일 등록이 부주의로 소멸되었고, 그 직후 2월14일에 피신청인이 이를 부정한 목적으로 등록하였다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 "이것이 당신이 찾는 최고의 도메인 이름입니다"라는 문구가 나타나는 피신청인의 다른 도메인이름으로 링크시켜 놓았고, 신청인이 이메일상으로 도메인이름에 대해 질의하였을 때 자신의 도메인에 관심을 보여준 것에 고맙다고 하였으며 신청인의 질의에 해당하는 3개의 도메인을 가지고 있다고 답변한 것 등으로 보아 도메인이름과 관련된 비용을 초과하는 대가를 받고 도메인이름을 양도하고자 하는 악의적인 목적으로 도메인 이름을 등록하였다고 주장한다.

또한, 신청인은 피신청인이 과거의 다른 도메인이름 분쟁건의 피신청인으로서 도메인이름을 양도하라는 결정을 받은 바가 있다는 사실에서 알 수 있듯이 타인의 상표와 동일한 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 악의로 등록하는 행태를 보였다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인은 신청인이 상표권을 일본에서만 획득하였으며 다른 나라에서는 출원만 되어 있는 상태이고, 전세계적으로 높은 지명도를 가진 것도 아니므로 일본의 상표권을 근거로 분쟁도메인이름에 대해 권리를 주장할 수 없다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 "zulu"라는 단어가 줄루족 또는 줄루어를 나타내는 일반명칭으로서 특정기업만이 사용할 수 있는 이름이 아니고, "zulu"로 시작하는 다수의 도메인 이름이 등록되어 있으며, 피신청인 또한 이러한 상황에서 <zulunet.com>이라는 도메인이름을 사업용으로 선택한 것이라 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 미국이나 기타의 나라를 대상으로 경제적인 이득을 얻기 위해 신청인과 유사한 사업을 하지 않았고, 향후에도 신청인과 유사한 사업을 전개하거나 신청인의 영업이익을 해하지 않을 것이며, 분쟁도메인이름의 판매를 위한 어떤 행위도 하지 않았다고 주장한다. 또한, 피신청인의 판매의도와 관련하여 신청인이 제시한 이메일은 판매의사를 유도하기 위한 몇차례의 이메일 중의 하나라고 주장한다. 또한, 이전에 피신청인이 패소하였던 본 분쟁해결절차상의 사건은 피신청인이 언어 때문에 제대로 답변하지 못하여 도메인이름을 빼앗긴 것 이라고 주장한다.

또한, 피신청인은 분쟁도메인이름의 전소유주가 신청인이 아니라고 주장하며 그 근거로 <alexa.com>라는 사이트에서 제공하는, 분쟁도메인이름의 등록일이 95년 12월 26일로, 등록인이 "Zulu Internet Solutions"라는 이름의 회사로 기재되어 있는 자료를 제시하였다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단하기 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 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 피신청인도 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 않고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성한다.

추가진술의 제출

신청인은 분쟁해결신청서를 제출한 후에, 2001년 7월 9일에 변박서를 제출하였는 바, 절차규칙에는 이와 같은 추가진술에 대한 규정이 없다. 따라서, 이러한 추가진술에 대하여 본래의 분쟁해결신청서와 동일한 가치를 부여할 것인가 여부는 본 행정패널이 독자적으로 판단할 사항이다. 신청인이 변박서에서 진술한 내용은 단순히 상표권자 또는 상표출원인이 신청인의 전신회사임을 밝히는 것이므로 원 신청서에서 불명료한 부분을 해명한 것에 불과한 바, 행정패널은 이를 판단에 고려하기로 한다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 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 등록 및 사용되고 있다는 것

상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인이 제출한 자료 및 현재도 도메인이름 <zulunet.net>하에서 사업을 영위하고 있는 점 등에 의하면, 본건상표를 광범위하게 사용하고 출원 및 등록하여 상표에 대한 권리를 갖고 있는 것으로 인정된다. 또한, 본건상표는 분쟁도메인이름과 식별력이 있는 부분이 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 결여

신청인은 피신청인이 "zulunet"이라는 이름으로 알려져 있거나, "zulunet"으로 알려진 사업체나 다른 단체를 운영하거나, 합법적인 비영리적 또는 공정한 용도로 사용하고 있지 않으며, 신청인으로부터 "zulunet"이라는 이름을 사용할 어떤 권한을 부여받지도 않았으므로, 피신청인은 본건상표를 사용할 어떠한 권리 또는 합법적인 권익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 한편, 피신청인은 상기 신청인의 주장과 반하는 사실을 주장하거나 입증하지 못하였고, 장래에 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획에 대해서도 주장하거나 입증한 바 없다.

피신청인은 "zulunet"이 일반적인 명칭에서 파생된 것으로 자신의 사업용으로 선택하였다고 주장하나, 본 패널은 "zulu"라는 부족의 이름이 알려져 있다고 해서 이와 전혀 관련이 없는 네트워크를 의미하는 "net"를 조합한 단어인 "zulunet"까지 일반명칭으로 보아, 누구라도 사용할 수 있는 권리 또는 정당한 이익이 있는 것으로 인정할 수 없고, 따라서, 신청인의 주장을 뒤집을 만한 피신청인의 주장, 입증이 없다고 판단한다. 결국, 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제 4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 아니한다.

피신청인의 부정한 목적

먼저 신청인이 분쟁도메인이름의 전등록인인지 여부에 대한 양 당사자의 주장입증에 대해 살펴보면, 신청인은 분쟁도메인 이름을 소유하고 있다가 부주의로 말소되었다고 주장하고 있으나 이에 대한 구체적인 증거를 제시하지는 않았고, 피신청인은 분쟁도메인이름의 전등록인이 신청인이 아니라고 주장하며 그 증거로 <alexa.com>의 검색 결과를 제시하고 있다. 그러나, 피신청인이 제시한 검색 결과에는 분쟁도메인이름이 신청인과 다른 이름의 회사의 사이트로서 95년도에 등록되었다고 되어 있을 뿐, 신청인이 전등록인이 아니라는 점을 입증하는 내용이 포함되어 있지 않고, <alexa.com> 사이트에서도 검색 결과의 정확성에 대해서는 보장하지 않는다고 하는 점 등으로 보아, 피신청인이 분쟁도메인이름의 전등록인이 신청인이 아니라는 점을 충분히 입증하지 못하였다고 판단한다.

한편, 신청인은 <zulunet.net>이라는 도메인이름하에서 현재 사업을 영위하고 있다. 일반적으로 사업을 영위하려는 자가 소정의 도메인이름을 등록하는 경우, 동일할 이름을 여러가지 TLD상에 확보하는 것이 상식적이라는 점을 고려할 때, 신청인이

주장한 바대로 신청인은 분쟁도메인이름의 전등록인으로서 등록이 부주의로 말소된 것으로 추측된다.

또한, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익에 대해 전혀 주장하거나 입증하지 못한 반면, 신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 말소되자마자 곧바로 피신청인이 도메인등록을 받았다는 점 및 피신청인이 등록후 분쟁도메인이름을 판매의사를 표시하는 페이지로 링크시켜 놓은 사실 등으로 비추어볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록과 관련한 직접비용을 초과하는 대가를 받고 판매하기 위한 것으로 판단된다.

따라서, 규정 제4조 (b)(i)항에 의하여, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적에 의한 것이라고 판단된다

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <zulunet.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2001년 7월 16일