세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

HSBC Holdings Plc v. Myungjin Choe

사건번호**: D2001-0506**

1. 당사자

신청인:
HSBC Holdings Plc
10 Lower Thames Street, London, EC3R 6AE, United Kingdom

신청인의 법정대리인
Messrs, Johnson Stokes & Master
19th Floor, Prince's Building
10 Chater Road, Central
Hong Kong, SAR of China

피신청인:
최명진
대한민국 서울시 관악구 봉천동 622-113 관악아파트 4-302

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <hsbccard.com>이고, 분쟁도메인이름은 (주)한강시스템, 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층 (이하 "등록기관" 이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서 (영문본) 는 2001년 4월 5일에 일반문서 양식으로 그리고 2001년 5월24일에 전자문서 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하

"센터"라고 약칭함)에 의해 수령되었다.

센터는 2001년 4월 11일에 신청인에게 해당 서류의 수령을 통지하였고 같은 날 등록기관에 대해서 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 4월12일에 전자문서로 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 취급 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 도메인이름에 대한 등록약관 상의 언어의 기재 (8) 등록약관에 도메인이름 등록자가 도메인 이름 사용과 관련된 분쟁에 대해 소 제기를 할 경우 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 정했는지 여부.

등록기관은 2001년 4월 12일에 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수령, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황은 등록기관 잠금(registrar-lock)으로, (7) 등록약관상의 언어는 한국어임을 알려주었고, (8) 등록약관에는 도메인이름 등록자가 등록기관과 분쟁이 있는 경우에 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 정했다고 통지해왔다.

센터는 절차규칙 제11조에 따라서 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement) 상의 언어인 한국어가 행정절차상의 언어로 된다는 점과 이에 따라 신청서도 한국어로 번역하여 제출되어야 한다는 점을 4월 17일 전자문서로 신청인에게 통지하였다.

피신청인은 해당사건을 4월 20일자로 서울지방법원에 소제기 하였음을 (사건번호 2001 가합 25165) 4월20일 센터에 통지해왔다. 이에 대해 센터는 같은 날짜에 전자우편을 통하여 절차규칙 제18조에 따라 도메인 이름 분쟁에 관한 행정절차 진행 전이나 진행 중에 소송이 제기된 경우 행정패널이 절차를 중지할 것인지 또는 종료할 것인지 아니면 속행하여 결정을 내릴 것인지 재량으로 판단할 것임을 통지했다.

신청인이 한글로 번역한 분쟁해결신청서가 5월 9일 전자문서 양식으로 그리고 5월 28일에 일반문서양식으로 센터에 의해 수령되었다. 또한 신청인이 제출한 대한민국에 등록한 HSBC 서비스표 등록증 사본이 5월 14일에 센터에 의해 수령되었다.

한편 피신청인은 센터가 신청인에 요구하였던 한글 번역본 신청서가 아직 도달하기 전인 4월30일에 영문본 답변서를, 5월 16일에 한글 번역본 답변서를

전자문서로 센터에 제출했다.

센터는 6월 18일 전자문서와 일반문서 양식(피신청인에게만)으로 신청인과 피신청인에게 절차규칙 제4조 (c)항에 따라 본 행정절차의 공식 개시일이 6월 18일 임을 알리고 행정패널, 통지방법, 수수료, 행정절차, 사건관리자에 관해 통지하였다.

신청인은 7월 30일 전자우편으로 센터에 행정절차 개시 후 피신청인의 답변서가 제출되었는지 여부를 문의하고 피신청인의 또 다른 두개의 도메인 이름이 신청인의 프랑스 지사와 관련되어 있다는 주장을 해왔다. 이에 대해 센터는 4월30일과 5월16일 제출된 피신청인의 답변서를 첨부하여 송부하였고 후자의 부수적인 주장에 대해서는 이를 채택할 지 여부는 행정패널이 결정할 것이라고 8월 15일자 전자우편으로 통지하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 8월 21일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 9월 4일로 통지하였다.

2001년 9월 2일 패널위원은 다음의 내용 및 당사자에 대한 명령을 포함한 서면을 센터에 전달하였다. 그 내용은 (i) 그간 신청인이 행정 절차상의 언어인 한국어의 이해의 어려움을 서면으로 몇 차례 토로해온 데에 대해 행정패널은 절차상 언어가 한국어임을 다시 한번 분명히 밝히고, (ii) 분쟁해결을 위해 양 당사자들은 9월 10일 까지 부수적 정보와 증거를 제출할 것을 명하는 내용이다.

센터는 위의 내용을 기초로 2001년 9월 5일자 행정패널의 절차 명령서 제1호를 (한국어 및 영문 번역문 포함; 첨부 1) 각 당사자에게 송부하였다.

피신청인은 9월10일 전자문서로 상기 절차 명령서에 따른 응답을 보내왔으며, 신청인은 제출일자를 7일간 더 연장 받은 후 9월14일 상기 절차 명령서에 응답하는 전자문서를 제출하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표 내지 서비스표는 "HSBC" 이며 그 명칭은 1865년 설립된 창업회원사인 홍콩 상하이 뱅킹 코포레이션 리미티드의 이름을 따라 명명되었다. 신청인인 HSBC 홀딩스 피엘씨는 전세계적으로 광범위하게 활동하는 은행 및 재정금융서비스 기관으로서 한국을 포함한 아시아 태평양 지역 뿐만 아니라 유럽, 미주, 중동 및 아프리카 지역에 그 지사를 두고 있다. 특히 신청인의

금융서비스 중에는 전세계 고객들에게 다양한 카드 서비스를 제공하고 있는데 HSBC 프리미엄 그레디트카드, 비자 카드, 마스터 카드 등을 포함하고 있다.

한편 피신청인은 도메인이름 <hsbccard.com>을 2000년 3월15일에 등록하여 현재 보유하고 있다. 그러나, 웹사이트출력결과 2001년 2월26일까지 도메인이름을 이용한 아무런 웹사이트를 구축하지 않다가 현재 외형상 웹사이트를 개설해놓고 있으며 이를 사업활동에 운영하고 있지 않은 상태이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인이 보유하는 상표 내지 서비표인 "HSBC"를 포함하고 있음을 지적한다. 특히 신청인은 1998년 2월 28일 <hsbcgroup.com>과 <hsbc.com>이라는 도메인을 등록하였으며 이외에도 수많은 "hsbc"를 포함하는 도메인이름을 등록하였다는 증거를 제출하였다. 또한 신청인은 전세계 고객들에게 다양한 카드 서비스를 제공하고 있으며, 그 카드 중에는 HSBC 프리미엄 그레디트카드, 비자 카드, 마스터 카드 등을 포함하고 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 적법한 이익이 없다고 주장한다. 그 이유는 (i) "hsbccard.com" 웹사이트는 현재 실질적으로 운영되지 않고 있고 피신청인은 상기 웹사이트를 실질적으로 사용하고 있지 않으며 (ii) 피신청인의 이름은 그가 등록한 본건 도메인이름과 관련이 없으며 피신청인은 도메인명에 의하여 일반적으로 알려져 있지도 않다고 지적한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, (i) 신청인은 분쟁 도메인이름을 2000년 3월 15일에 등록하였지만 신청인의 변호사가 사용중지요구 서신을 보낸 지 18일 후인 2001년 2월 26일까지 아무런 홈페이지를 구축하지 않았으며, (ii) 현재의 홈페이지도 단지 한 페이지의 웹사이트에 불과하고 어떤 상업적 활동도 그 도메인 이름을 통해 이루어 지고 있지 않음을 지적하면서 신청인은 등록인이 도메인 이름 등록을 영리의 목적으로 매매, 임대, 또는 양도하려는 유일한 목적으로 사실상 부정 목적에 의하여 선점 등록하였다고 주장한다.

또한 신청인은 피신청인이 프랑스에 소재하는 신청인의 해외지사 CCF (Credit Commercial de France)와 신청인의 회사명(hsbc)을 결합한 "hsbcccf.com"과 "ccfhsbc.com"를 2000년 4월 2일 등록하였으며 CCF측이 2001년2월 27일 서면으로 피신청인에게 이 도메인 이름의 등록한 이유를 추궁한 이 후 2001년 5월 13일 이

두개의 도메인 이름을 김해숙이란 사람에게 양도 이전하였다고 주장하면서 피신청인의 부정 목적을 증명하기 위한 부수적 정보와 자료를 제출하였다.

B. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 유사성

피신청인은 해당 도메인이름은 자신의 아들 한샘(HanSaem)의 약자(hs)와 한국에서 잘 알려진 비씨카드 (bccard)를 합성해 만든 것이라고 주장한다. 또한 피신청인은 hsbccard의 8자 글자 중에 bccard는 6자가 동일하고 hsbc는 4자만 동일하다고 지적하고 대한민국 내에서는 hsbc는 별로 알려져 있지 않은 반면에 bccard는 일반 대중에게 널리 알려져 있다고 주장한다. 그 후 추가적으로 피신청인은 그의 사업계획과 관련하여 등록된 도메인 이름은 HanSaemBeautyCareCard (hsbccard)의 약자라고 주장하며 따라서 해당도메인 이름은 신청인의 상표나 서비스표와 동일성이 없다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 해당 도메인이름을 HANSAEMBCCARD라는 상호로 홈페이지를 운영하기 위하여 등록하였으며 일부 운영 중이라고 주장하고 등록할 당시 신청인이 해당 도메인 이름을 공식적으로 사용했다는 사실을 들은 바 없으며 관련된 영업을 공개적으로 한 사실도 들은 바 없다고 주장한다. 그 후 행정패널이 요구한 부수적인 증거 제출에서 피신청인은 해당 도메인 이름을 통하여 HanSaemBeauty CareCard 라는 회사의 사업을 위해 피부미용 포탈사이트를 운영할 계획이라고 주장하였다.

신청인의 역 도메인 강탈

피신청인은 위에서 언급한 바와 같이 hsbs와 bccard의 한국내에서
유명성 면에서 볼 때 신청인의 상표권 침해를 한바 없고 신청인의 영업을 방해할 의도나 필요도 없었다고 주장하며, 오히려 신청인 측에서 “역 도메인 이름 강탈” (reverse domain name hijacking) 을 위한 불순한 목적이 있다고 주장한다.

6. 논점 및 판단

통일 도메인이름 분쟁해결규정 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제 4조 (a)에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음의 사항을 입증하여야 한다.

(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
(2)등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
(3)등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

상표 및 서비스표와 도메인이름의 동일성 또는 유사성 여부

분쟁 도메인이름 “hsbccard”에 대해 신청인 측은 자신이 보유하는 상표 내지 서비표스인 “HSBC”와 자신이 제공하는 다양한 카드 서비스의 “card”와의 결합이라고 주장한다. 한편 피신청인은 처음에는 해당 도메인이름이 자신의 아들 한샘 (HanSaem)의 약자(hs)와 한국에서 잘 알려진 비씨카드 (bccard)를 합성해 만든 것이 이라고 주장하기도 하고 추가적으로는 사업구상 중인 피부미용 포탈 사업체HanSaemBeautyCare ard 라는 회사의 약자라고도 한다. 또 한편 피신청인이 운영하고 있는 웹사이트 상에는 관광 및 쇼핑 전문 홈페이지를 작업 중이며 그 관리자는 HaeSookBCCard 라고 기재되어 있다.

행정 패널은 여기에서 동일성 및 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실을 고려하였다. 즉, (i) 우선 해당도메인 이름이 대한민국 국내 뿐만 아니라 국제적으로 사용된다는 사실, (ii) 신청인이 전세계적으로 광범위 하게 활동하는 은행 및 재정금융서비스 기관으로서 한국을 포함한 아시아 태평양 지역 뿐만 아니라 유럽, 미주, 중동 및 아프리카 지역에 그 지사를 두고 있는 사실, (iii) 또한 신청인은 전세계 고객들에게 다양한 카드 서비스를 제공하고 있다는 사실, (iv) 한편 피신청인은 해당 도메인이름을 이용한 사업 구상에 관해 수시로 엇갈리는 주장이나 증거를 제시하고 있다는 사실이다.

이러한 점들을 살펴 볼 때, 본 행정패널은 해당 분쟁 도메인 이름과 신청인의 상표 및 서비스표가 곧 동일하지는 않다고 하더라도 일반 대중은 분쟁도메인이름이 신청인이 제공하는 신용카드과 어떤 관련이 있으리라고 오인을 하기에 충분할 만큼 외견상 유사하다고 판단한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁 도메인이름을 2000년 3월 15일에 등록하였지만 아무런 홈페이지를 구축하지 않았으며 2001년 2월 26일에 신청인의 변호사가 사용중지요구 서신을 보낸 후에야 단지 한 페이지의 웹사이트를 구축한 후 2001년3월 이래 freechal.com이라는 웹사이트 내에 홈페이지 공간의 일부를 빌려 사용하고 있으며 해당 도메인 이름으로 포워딩하는 형식으로 <hsbccard.com> 웹사이트를 운영하고 있다. 그러나 현재 웹사이트의 공지사항란에는 관광 및 쇼핑 전문 홈페이지를 작업 중이라고 적혀 있고 게시판에는 사업과는 전혀 다른 내용의 글을 실었으며 2001년 3월29일 이후에는 어떤 활동을 보이지 않고 있으며 최근에 피신청인은 피부미용 포탈 사업체를 계획 중이라고 주장하고 있으나 홈페이지 상에는 이러한 사업 구상에 대해서는 어떤 기재도 없다.

따라서, 이러한 상황을 살펴 볼 때 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 어떤 준비를 하였다고 볼 수 없으며, 피신청인은 자신의 정당한 이익이나 권리를 입증하기 위해 분쟁해결규정 제4조 (c)에서 예시한 것과 같은 사항을 제시하고도 못하였으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

앞에서 살펴본 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록하고 더욱이 피신청인은 분쟁 도메인이름을 2000년 3월 15일에 등록하였지만 그 후 아무런 홈페이지를 구축하지 않다가 신청인의 변호사가 사용중지요구 서신을 보낸 후에 2001년 2월 26일에야 단지 외형상 웹사이트를 갖춘데에 불과하고 그 후 어떤 상업적 활동도 그 도메인 이름을 통해 이루어 지지 않고 있으므로 피신청인이 행한 해당 도메인 이름의 등록과 사용은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다. 또한 피신청인은 이외에도 프랑스에 소재하는 신청인의 해외지사 CCF (Credit Commercial de France)와 신청인의 회사명(hsbc)을 결합한 <hsbcccf.com>과 <ccfhsbc.com>를 등록하였으며 CCF측이 2001년2월 27일 서면으로 피신청인에게 이 도메인 이름의 등록한 이유를 추궁한 이 후 2001년5월 13일 이 두개의 도메인 이름을 김해숙이란 사람에게 양도한 사실 등에 비추어 볼 때 피신청인의 분쟁 도메인 이름의 등록과 사용이 부정 목적을 위한 것이라는 사실을 뒷받침하고 있다고 볼 수 있으며, 한편 피신청인이 주장하는 바와 같은 신청인 측의 역 도메인 이름 강탈" (reverse domain name hijacking) 을 위한 불순한 목적의 근거는 없다고 본다.
따라서 본 행정패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록하고 사용하고 있다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인보유상표 내지 서비스표와 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 이용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 규정 제4조(a)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

_____

장문철
패널위원

일자: 2001년 9월 16일

[첨부 **1]**

ADMINISTRATIVE PANEL
PROCEDURAL ORDER NO. 1

Case No. D2001-0506

신청인의 대리인이 WIPO Case No.D2001-0506 / re: hsbccard.com. 사건의 행정절차와 관련하여 제기한 문제점들에 대해 본 패널위원은 다음과 같이 의견을 제시한다.

1. 언어문제

통일 도메인이름 분쟁해결 규정을 위한 절차 규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정 절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 “hsbccard.com” 도메인 이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관인 한강시스템이 WIPO 중재 및 조정 센터 (이하 센터) 에 먼저번의 서신에서 통지해온 바와 같이 한국어이다. 이외에 신청인은 행정절차의 언어를 영어로 하고자 한다면 신청인과 피신청인간에 다른 합의가 있었다는 충분한 증거를 제시할 기회도 있었다. (센터가 신청인에게 보낸 4월17일자 이메일 참조.) 그러나, 신청인은 그러한 증거를 제시하지도 않은 채, 한국어로 사용된 행정절차를 이해하기에 어려움이 많다고 되풀이하여 호소하여 왔다. 본 패널은 이사건의 행정절차상의 언어는 한국어란 점을 분명히 하고자 하며, 그러나 예외적으로 해당 행정절차의 사정을 고려하여 달리 정할 여지도 있음도 지적한다. 여기에서 절차진행의 신속성과 피신청인이 영어를 이해할 수 있다고 진술한 4월30일자의 신청인의 이메일을 염두에 두고, 다음 사항의 부수적 정보와 증거제시는 각 당사자가 선호하는 바에 따라 영어 또는 한국어로 제출할 수 있도록 예외적으로 허용한다.

2. 부수적 정보와 증거 제출 요구

(1) 절차 규칙 제10조에 따라 본 패널은 신청인이 충분한 증거를 제시하기만 한다면 2001년 7월30일 신청인이 센터에 보내온 이메일에서 제시한 부수적 정보를 채택하고자 한다. 해당 이메일에서 신청인의 대리인은 피신청인이 2001년 4월에 프랑스에 있는 신청인의 예하기관과 피신청인의 회사명과 결합한 도메인 이름 "hsbcccf.com" 과 "ccfhsbc.com" 을 등록하였다고 밝혔다. 그리고 피신청인은 같은 해 5월에 위의 두개의 도메인 이름을 김해숙이란 사람에게 이전했다고 알려왔다. 본 패널은 신청인에게 절차규칙 제12조에 따라 이 부수적인 정보에 대해 좀더 상세히 설명하고 충분한 증거를 2001년 9월10일까지 제출할 것을 요구한다. 또한 상기 7월 30일의 이메일을 피신청인에게 아직 송부하지 않았다면 이를 즉시 발송하길 바란다. 한편, 피신청인도 위에서 언급한 신청인의 주장에 대해 이의가 있으면 즉시 제시할 것을 요구한다.

(2) 다음, 절차규칙 제12조에 따라 본 패널은 피신청인이 언급한 한샘(Hansaem) 과

피신청인의 관계가 부자관계라면 이를 확인할 자료를 제시할 것을 요구한다. 또한 피신청인은 BCCARD와 관련해서 장래 어떤 사업계획이 있는지 설명하길 바란다. 이상의 증거나 자료를 9월10일까지 패널에게 송부할 것을 요구한다.

3. 본 패널은 위에서 요구한 정보나 증거가 제출되면 즉시 해당사건의 결정문을 센터에 송부하고자 한다.

장 문 철
패널위원

일자: 2001년 9월 5일