



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

TOROC & IOC v. Will E

사건번호: D2001 - 0702

1. 당사자

신청인:

Comitato per l'organizzazione dei XX giochi olimpici invernali –
Torino 2006 ("TOROC")

Via Nizza n. 262 int. 58
10126 TORINO, ITALY

및

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE ("IOC")

Chateau de Vidy, Case Postal 356
1001 Lausanne, SWITZERLAND

피신청인:

Will E.

대한민국 대구광역시 달서구 상인동 장미 아파트 402-1410,
우편번호 704-370

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <torino2006.net> 및 <turin2006.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 영등포구 영등포동 8가 35-1번지에 소재한 넷피아닷컴 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 5월 24일에 전자메일 양식(영문 및 국문)으로 그리고 2001년 5월 29일에 하드카피 양식(영문 및 국문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2001년 5월30일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (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, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인네임 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, (8) 등록인이 도메인이름의 사용에 관하여 또는 사용에 의하여 야기되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록 약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2001년 6월 1일의 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 사실과, (8) 등록

약관에서, 도메인이름의 사용에 관하여 또는 사용에 의하여 야기된 모든 분쟁의 재판관할은 등록기관의 본사의 소재지에 따르는 것으로 한다는 점을 확인해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고, 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료가 신청인에 의해서 납부되었다는 점도 확인하였다. 또한, 분쟁도메인이름의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 신청인이 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 영문과 동시에 제출함에 따라 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 6월 19일에 분쟁도메인이름의 웹사이트의 초기화면을 출력해서 기록에 첨부하고, 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 7월 8일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 전자메일과 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 제출기한까지 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 피신청인 답변의무 불이행 통지를 7월 25일자로 피신청인에게 전자메일로 발송했다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2001년 7월 30일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

4. 사실관계

신청인 IOC는 올림픽 경기를 주관하는 단체로서, 올림픽 경기와 관련된 모든 권리를 소유하고 있다. IOC는 제20회 동계올림픽경기의 조직을 토리노시에

위임하였고 신청인 TOROC은 토리노시에 의해, 동계올림픽 경기를 위하여 창설된 조직위원회이다.

신청의 원인이 되는 상표는 "TORINO2006" 및 "TURIN2006" (이하 "본건상표"라 약칭함)이고, 신청인들은 본건상표에 대하여 다수의 국가에서 상표출원을 완료하였거나 상표등록을 받았다.

분쟁도메인이름 <torino2006.net> 및 <turin2006.net>은 2006년 동계올림픽지가 토리노시로 결정되고 본건상표가 다수의 국가에서 출원 및 등록된 이후, 1999년 6월 19일 및 1999년 6월 15일에 각각 등록기관인 netpia.com을 통하여 등록되었다. 분쟁도메인이름<turin2006.net>에서 "turin"은 토리노시를 다른 언어로 지칭할 때 쓰이는 단어이다 (TOROC & IOC v. Peter H. Hufschmid, WIPO Case No. D2001-0604, 2001. 6. 14 결정 참조). 신청인은 분쟁해결 신청서를 센터에 제출하기 이전인 2000년 10월 27일에, 분쟁도메인이름의 당시의 등록인이고, 현재까지의 관리, 기술, 및 요금 책임자인 엄상식에게 분쟁도메인이름의 등록을 취소할 것을 요구하는 경고장을 발송하였고, 이에 대해 엄상식이나 피신청인은 답변하지 않았다. 그 이후에 분쟁도메인이름의 등록인은 피신청인으로 변경되었고, 관리, 기술 및 요금 책임자는 변경되지 않았다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 전세계적으로 수많은 Torino2006 및 Turin2006상표의 등록권자이며, 분쟁도메인이름과 피신청인의 등록상표들은 동일하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 결코 피신청인에게 사용권을 부여하거나 분쟁도메인이름을 포함하여 어떤 상표도 사용하게 허락한 일이 없고, 피신청인은

분쟁도메인이름에 상응하는 이름으로 알려져 있지 않다고 주장한다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당화된 비영리적 목적으로 또는 공정하게 사용하고 있지 않으며 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 법적 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인의 주장에 의하면, 분쟁도메인이름의 원 등록인 엄상식이 도메인이름을 매매하는 회사인 KDNS에 근무하며, 피신청인 윌리(Will E.)는 엄상식과 같은 주소를 사용하고 있으며, 분쟁도메인이름의 관리, 기술 및 요금 책임자는 여전히 엄상식인 것으로 보아 윌리는 명목상의 명칭에 불과하다는 것이다.

또한, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않을 뿐 아니라 판매하려 하였고, 따라서, 분쟁도메인이름은 영리를 목적으로 매매/이전 되기 위하여, 상표권자가 자신의 상표를 도메인이름으로 사용하는 것을 방해하기 위하여 또는 재정적 이윤을 얻고자 인터넷 사용자들을 유인하기 위하여 등록된 것이라 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 답변서는 제출되지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 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. 신청인이 한국어 신청서를 영문 신청서와 동시에 제출하였고, 한국어 신청서가 영문신청서를 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 작성하게 되었다.

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.

절차규칙 14조에 따르면, 신청인의 주장에 대하여 피신청인의 답변이 없는 경우에, 패널은 그러한 사실로부터 적절하다고 생각되는 추정을 하여야 한다.

신청인의 상표에 관한 권리

신청인이 제출한 증거에 의하면 신청인은 20회 동계올림픽에 관한 일체의 권리의 소유자이며 본건상표의 등록 권리자이다. 또한, 본건상표는 신청인에 의해 다수의 국가에 출원 및 등록되었고, 전세계적으로 널리 알려진 스포츠 관련 행사인 2006년 동계올림픽 개최지와 관련된 상표로서 상당한 저명성을 획득하였음이 인정된다.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 식별력이 없는 부분인 ".net"을 제외하고는 본건상표와 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 본건상표의 상표권자로서 피신청인에게 상표의 사용을 허락한 일이 없고 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 법적 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

이에 대하여, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 합법적인 권리나 권한이 있다는 어떤 주장이나 입증도 이루어지지 않았다. 피신청인은 토리노시와 관련이 있거나, 상품 또는 서비스업의 제공을 위하여 분쟁도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용 또는 그 사용의 준비를 하고 있었거나, 분쟁도메인이름으로 일반적으로 인식되어 있는 것으로 판단되지 않는다. 또한 분쟁도메인이름과 관련된 웹사이트를 개설하거나, 기타 분쟁도메인이름을 정당하게 사용하거나 비상업적으로 공정하게 사용하고 있다는 증거도 제시된 바 없다.

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

분쟁도메인이름은 엄상식에 의해 등록된 후 현재는 피신청인으로 등록인이 변경되었으나, 신청인이 엄상식에게 분쟁도메인이름의 등록을 취소할 것을 요구하는 서신을 보낸 후 변경이 이루어졌고, 피신청인과 원 등록인인 엄상식의 주소가 동일하고 관리, 기술 및 요금 책임자는 여전히 원 등록인인 엄상식으로 남아있는 점 등으로 미루어볼 때, 이를 분쟁도메인이름의 실질적 양도가 있었다고 보기는 어렵고 오히려 신청인과의 분쟁을 피하기 위하여

등록인의 명칭만을 명목상 변경한 것으로 판단된다.

따라서, 통일 도메인네임 분쟁해결규정에 따른 "피신청인의 부정한 목적에 의한 등록 및 사용" 여부를 판단함에 있어서 원 등록인인 엄상식의 행위까지 포함하여 검토하는 것이 타당하다.

분쟁도메인이름이 도메인이름을 판매하기 위한 사이트인 "KDNS.COM"에 판매용 도메인 이름으로 실려져 있었고, 원 등록인 엄상식의 이메일 주소가 eon@kdns.com으로서 "KDNS.COM"사이트와 관련이 있는자로 추측되는 점 및 본건상표의 저명성 등으로 미루어 볼 때, 원 등록인은 상표권자나 경영자에 대하여 도메인이름과 관련된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 인정된다.

본건상표의 저명성을 고려할 때 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 개설할 경우 소비자들을 신청인의 본건상표와 혼동케 하여 신청인의 서비스를 해할 우려가 있다고 인정된다. 이러한 상황에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유하고 있는 것 만으로도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 것으로 본다 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, 2000년 2월 18일 결정 참조).

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <torino2006.net> 및 <turin2006.net>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2001년 8월 13일