



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Nexstar Financial Corporation 대 김태희

사건번호: D2001-1349

1. 당사자

신청인: Nexstar Financial Corporation, 622 Emerson Road, St. Louis, Missouri, 63141 USA.

대리인: Abigail A. Rubinstein.

피신청인: 김태희, 대한민국 경상남도 양산시 물금읍 범어리 범어주공아파트 101-307.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <nexstar.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강 시스템즈 주식회사 (도레지닷컴) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 11월 13일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2001년 11월 15일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

그리고, 센터는 2001년 11월 21일 신청인에 대하여 분쟁해결신청서의 흠결의 통지를 하였으며, 신청인에 의하여 상호관할 부분이 수정된 분쟁해결신청서가 2001년 12월 5일에 전자양식으로 센터에 전달되었고, 수정된 한글번역본 분쟁해결신청서가 2001년 12월 7일 전자양식으로, 2001년 12월 12일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

센터는 2001년 11월 20일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 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) 통일도메인 이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2001년 11월 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 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음(단, 등록기관과 등록인간의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2001년 12월 13일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검하였다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 12월 14일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 1월 3일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 1월 3일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 1월 14일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성이 확인에 따라서, 센터는 2002년 1월 14일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 2월 7일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 미주리주 세인트루이스에 위치한 Nexstar Financial Corporation으로 알려져 있으며 1999년 초반부터 금융서비스, 특히 개인들에 대한 주택 모기지 용자를 제공하는 사업과 관련하여 NEXSTAR 상표를 사용하여 왔다.

신청인은 1999년 5월 21일 금융서비스의 제공과 관련한 서비스표로서 NEXSTAR를 배타적으로 사용하기 위한 권리를 확보하기 위하여 미국 특허상표국에 서비스표출원을 하였으며 그 출원은 현재 계류중이다. 또한 신청인은 그 이후 1999년부터 2001년 사이에 금융서비스의 제공과 관련한 서비스표로서 MYNEXSTAR.COM, NEXSTARHOME.COM, NEXSTARFINANCIAL.COM, NEXSTARFINANCIAL, NEXSTARHOME, THE NEXSTAR EXPERIENCE, THE NEXSTARWAY, POWERED BY NEXSTAR 등을 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 확보하기 위하여 미국 특허상표국에 서비스표출원을 하였으며 그 출원은 현재 계류중이다.

피신청인은 본건 분쟁도메인이름을 2001년 10월 23일에 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인의 회사이름인 Nexstar Financial Corporation과 동일하거나 유사하고, 특히 신청인이 미국 특허상표국에 출원하여 계류중인 신청인의 서비스표와 동일하거나 유사하여 혼동을 초래할 가능성이 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있지 않고, 피신청인은 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 본건 분쟁도메인이름을 사용하지 않으며, 분쟁도메인이름에서 사용가능한 웹사이트가 가동되지 않고 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하지 않고 있으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 이종길이란 사람이 분쟁도메인이름을 신청인에게 USD 1,500에 양도하기로 하여 신청인이 USD 1,500을 지불하였음에도 불구하고, 이종길이 도메인이름 등록비를 지불하지 않았기 때문에 위 이종길은 분쟁도메인이름의 정당한 소유자로 되지 못하였고 결국 분쟁도메인이름이 대중에게 방출된 상태에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하였다는 상황으로부터 피신청인은 신청인에게 돈을 받고 양도할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 입증될 수 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조(a)항에 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 특히 본건에 있어서는 피신청인이 센터로부터의 통지를 모두 수령한 것으로 보이므로 스스로의 정당한 이익을 방어할 충분한 기회가 주어졌다고 판단된다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조(b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 적절한 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

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

본건 분쟁도메인이름과 신청인의 서비스표가 동일하다는 점에는 거의 의문이 없다.

그런데 신청인은 앞서 본 바와 같이, NEXSTAR에 대한 서비스표를 출원하여 아직 계류중인 상태에 있을 뿐이므로, 위 서비스표의 등록권자는 아니라고 할 것이다. 따라서 이러한 경우에도 신청인이 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가지고 있는 경우에 해당한다고 볼 것인지가 문제된다.

여기서 신청인이 상표 또는 서비스표에 관한 권리를 가지고 있다는 것은 반드시 신청인이 상표 또는 서비스표에 관한 등록권자일 것을 요구하는 것은 아니며, 계류중인 상표신청이 그 이전의 상표사용과 결합될 경우, 그것으로 신청인이 당해 상표와 서비스표에 대한 권리를 가지고 있다는 충분한 증거가 된다고 할 것이다. *Phone-N-Phone Services(Bermuda) Ltd. v. Shlomi(Salomon) Levi*, WIPO 사건번호 D2000-0040 (2000년 3월 23일) 참조.

한편, 앞서 본 바와 같이 신청인은 1999년 초반 이래로 NEXSTAR를 자신의 상표로 사용하여 왔다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며

부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지도 않고, 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 사용하거나 공정하게 사용하고 있지 않은 것으로 보인다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯한 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다.

그렇다면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 이종길이 USD 1,500을 받고 분쟁도메인이름을 신청인에게 양도하기로 하였으나 이종길이 분쟁도메인이름의 정당한 소유자가 아니라는 사실이 밝혀진 이후 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하였다는 사실로부터 피신청인에게 부정한 목적이 있었다는 사실을 추론할 수 있다고 주장하고 있다. 그러나 이종길과 피신청인이 어떤 관계에 있는지가 밝혀지지 않았고, 피신청인은 이종길로부터 분쟁도메인이름을 이전받은 것이 아니라 피신청인이 직접 분쟁도메인이름을 등록한 이상 이종길이 분쟁도메인이름을 USD 1,500에 양도하기로 하였다는 사실에 의하여 피신청인의 부정한 목적이 입증될 수는 없다고 판단된다.

규정 제4조(b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

신청인은 현재 규정 제4조 (b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 한가지 사정에 관하여도 그와 같은 사정이 피신청인에게 있음을 입증하지 못하고 있다. 그러나 앞서 본 바와 같이 규정 제4조 (b)항은 부정한 목적이 입증된 것으로 보는 경우를 한정적으로 열거한 것이 아니다.

행정패널의 견해로는, 피신청인의 무위(inaction) 그 자체가 부정한 목적을 입증한다고 볼 수는 없다고 생각하나, 분쟁도메인이름이 신청인과 관련이 있다는 점이 분명하게 인식되고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 선택한 이유를 정당화할 만한 신뢰할 수 근거를 행정패널에게 제시하지 못하고 있으며 혼동을 일으키지 아니하고 분쟁도메인이름을 사용할 수 있는 방법을 생각하기 힘든 상황하에서는 피신청인의 무위(inaction)는 부정한 목적을 입증할 수 있다고 생각된다.

그리고 본건의 경우가 바로 이와 같은 경우에 해당한다고 판단된다. 즉, 분쟁도메인이름은 신청인과 관련이 있다는 점이 분명하게 인식되고 있으며, 피신청인은 분쟁도메인이름을 선택한 이유를 정당화할 수 있는 신뢰할 수 있는 근거를 제시하고 있지 않고, 혼동을 일으키지 아니하고 분쟁도메인이름을 사용할 수 있는 방법을 생각하기가 힘든 상황이다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

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 <nexstar.net> 을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 2월 7일