



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Hoover's, Inc. 대 김 병화 (Kim, Byunghwa)

사건번호: D2001-1474

1. 당사자

신청인: Hoover's, Inc.

5800 Airport Blvd. Austin, Texas 78752, U.S.A.

피신청인: 김 병화 (Kim, Byunghwa)

대한민국 울산광역시 서동 62-4번지 구룡아파트 404호, 우편번호 681-290

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <hoovers.info> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 35-1번지, 우편번호 150-038에 소재한 국제도메인등록기관 (주)넷피아닷컴 (NETPIA.COM, INC.,이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 12월 20일에 전자매체로 그리고 2001년 12월 27일에 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 1월 3일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 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, 전자우편주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의

기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재 .

등록기관은 2002년 1월 8일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 불수신, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) Netpia의 등록약관 제7조에 따라, 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할은 등록기관의 주된 사업소의 소재지로 한다고 규정되어 있음을 확인해 주었다.

센터는 2002년 1월 9일 신청인에게 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 한국어임을 통지하였다. 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의하면, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있지 않다면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 되기 때문이다.

신청인은 등록기관 및 언어에 관해서 수정한 분쟁해결신청서(영문본 및 국문본)를 2002년 2월 1일에 전자매체로 그리고 2002년 2월 5일에 서면의 형태로 센터에 제출했다.

절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 1월 9일에 영문본에 대하여 그리고 2002년 2월 5일에 국문본에 대하여 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 또한, 센터는 2002년 2월 12일에 신청인으로부터 분쟁해결신청서 국문본의 서명인증을 접수한 뒤, 2002년 2월 13일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 분쟁해결신청서의 사본(영문 및 국문)이 통지문과 함께 피신청인에게 발송되었다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2002년 3월 4일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 3월 8일에 서면의 형태로 답변서를 발송하였다. 이에 대한 신청인의 추가제출서류는 2002년 3월 9일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 3월 10일에 서면의 형태로 센터에 의하여 접수되었다.

피신청인이 분쟁도메인이름의 이전에 관해서 합의하지 아니함에 따라서, 센터는 행정절차의 진행을 위해서 행정패널위원의 선정에 필요한 조치를 취하게 되었다. 신청인의 단독 패널 지명 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언 (Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence)을 위한 서면을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 3월 15일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 3월 29일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “HOOVER’S”이고, 신청인은 미국에서 인터넷, 무선장치 및 co-branding 협의를 통해 30개 이상의 타 온라인서비스업체에 독점적인 온라인 사업정보를 제공하고 있다.

도메인이름 <hoovers.info>는 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다. 2002년 3월 25일 현재 분쟁도메인이름은 활성화되어 있지 않은 상태이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표인 “HOOVER’S”와 동일하거나 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 주장한다. 1995년 6월부터 계속 통상에서 사용되어 온 “HOOVER’S”는 2000년 12월 22일에 최근사업뉴스, 회사 및 산업 프로파일, 투자정보, 직업조사 등에 관한 다양한 사업조사 정보를 다루는 웹사이트 제공업을 지정상품 및 서비스로 해서 등록되어 사용되고 있으며, 신청인은 현재 <hoovers.com>의 도메인이름을 보유하고 있다.

특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표인 “HOOVER’S”와 동일·유사하고 접미사 “.info”를 추가한다고 해도 혼동을 충분히 피할 수 없기 때문에, 분쟁도메인이름은 신청인 보유 상표와 동일하거나 혼동을 유발할 만큼 유사하다고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름이 “HOOVER’S”와 출처, 후원, 제휴, 추천관계가 있는 사이트라고 혼동될 가능성이 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 준비를 한 바도 없고 오직 등록 당시 들어간 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있을 뿐이기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 등록상표나 서비스상표를 획득하지 않았고 신청인으로부터 라이선스를 받지도 않았으므로, 신청인의 상표를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 주로 알려진 어떠한 사업체도 운영하고 있지 않고 합법적인 비영리 또한 공정한 사용을 하고 있지 않음을 강조하고 있다.

대한민국에서 상표등록이 된 바가 없다는 피신청인의 주장에 대하여, 신청인은 추가제출서류를 통하여 진공청소기에 적용되는 “HOOVER”상표는 대한민국에 등록된 상표임을 주장하며 등록사본을 첨부하고 있다. 또한 신청인의 웹사이트인 <hoovers.com>은 상위권 도메인 요청자가 “.kr”인 주소로부터 30,000이 넘는 page view요청을 받은 바 있으므로, 신청인 보유상표는 대한민국에 널리 알려져 있음을 강조하고 있다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, 피신청인이 분쟁도메인이름 이외에도 저명한 기업의 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록한 사실은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 전형적인 부정목적에 입각한 것임을 잘 보여주고 있는 것이다. 예컨대, 피신청인이 분쟁도메인이름이외에도 <vwghonda.com>, <travelnippon.com>, <ejiry.com>의 도메인이름을 등록·보유하고 있는데, 이들 모두 저명한 기업들의 상표와 동일하거나 유사한 것으로 피신청인의 부정한 목적을 추정케하는 것이다. 또한, 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케하기 위한 악의적인 등록이고, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, 신청인이 보유한 등록상표의 존재를 알면서도 분쟁도메인이름을 등록하고 실질적인 사용은 하지 않음으로써 신청인의 상표를 희석화시켜 신청인에게 회복할 수 없는 상당한 손해를 입히기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름에 신청인 보유 상표인 “HOOVER’S”와 동일한 문자가 포함되어 있다는 점을 부인하지는 않지만, “hoover”는 사전에 등록되어 있는 일반적인 단어로서, ‘진공청소기 또는 전기청소기로 청소하다·흡수하다’라는 뜻을 가진 일반명사(generic term)의 도메인이름이라고 주장한다. 또한 신청인이 제공하는 회사 및 산업프로필, 투자정보, 직업조사 등에 관한 사업조사 정보 제공업 이용자와 피신청인이 제공하려고 했던 정보의 이용자는 서로 중복되지 않으므로, 피신청인이 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기시키지 않는다고 강조하고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록만으로 신청인의 상표권을 침해한 것은 아니라는 점을 강조하면서, “hoover”는 사전에 등록되어 있는 일반적인 단어로서, ‘진공청소기 또는 전기청소기로 청소하다·흡수하다’라는 뜻을 가진 일반명사(generic term)의 도메인이름이라고 주장한다. 피신청인은 분쟁도메인이름의 사전적 의미대로 진공청소기의 원리, 최초 고안자, 최초 제품, 사용법, 고장수리법 등 청소기에 관한 정보를 제공하기 위하여 사업준비중인 바, 피신청인의 영업을 설명하는 일반명사나 기술적인 용어(descriptive term)로 이루어진 도메인이름의 경우 그것을 보유하고자 하는 의사 자체로써 그 도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다고 주장한다. 피신청인은 신청인이 주장하는 바와 같이 자국내의 상표권이 존재하고 본 상표가 미국에서는 유명한지 알 수 없으나, 대한민국에서 신청인이 널리 알려져 있다고 믿을 만한 합리적인 이유도 없으며, 대한민국에서 상표등록이 된 바도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인이 보유하고 있는 상표의 존재를 알지 못하였고, 신청인이 피신청인에 대해 분쟁도메인이름의 사용을 중지해 달라는 통지를 보내왔을 때 비로소 신청인의 존재를 알게 되었으며, 신청인은 피신청인이 신청인이 보유하고 있는 상표의 존재를 알고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있다고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인에게 분쟁

도메인이름을 판매, 대여 또는 이전을 제의한 적이 없고, 분쟁도메인이름을 신청인의 사업과는 전혀 다른 사업을 목적으로 등록했으므로 신청인 회사의 영업을 방해할 목적으로 등록한 것도 아니라고 주장한다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <hoovers.info>은 신청인 보유 상표인 “HOOVER’S”와 혼동을 초래할만큼 유사하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 심표라거나 최상위도메인명 <.info>의 추가 또는 삭제는 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표는 거의 동일하거나 혼동을 초래할만큼 유사하다고 말할 수 있다. 또한, 분쟁도메인이름은 신청인이 현재 보유하고 있고 많은 방문객을 확보하고 있는 웹사이트의 도메인이름 <hoovers.com>과도 거의 동일하거나 혼동을 초래할만큼 유사하다. 피신청인은 분쟁도메인이름이 ‘진공청소기 또는 전기청소기로 청소하다·흡수하다’라는 뜻을 가진 일반명사 또는 동사(generic term)로 구성된 것이라는 점을 강조하고 있는데, 이는 다음에 살펴보는 “피신청인의 권리 또는 정당한 이익”의 존부에 관한 검토에서 살펴보도록 한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 특히, 피신청인은 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 하고 있다고 하는 아무런 증거도 제시하지 못하고 있기 때문에,² 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 판단된다.

분쟁도메인이름이 보통명사 또는 동사로 구성되어 있는 경우에는, 상표권자가 분쟁도메인이름에 대해서 상표권자로서의 권리와 이익을 가지고 있는 것과 마찬가지로 분쟁도메인이름의 보유자도 보통명사 또는 동사로 구성된 도메인이름을 가지고 자신의 사업을 수행할 동등한 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수 있겠지만,³ 분쟁도메인이름은 보통명사 또는 동사 “hoover”에 “s”를 추가한 단어로 구성되어 있을 뿐만 아니라, 피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 가지고 자신의 사업을 수행하고 있거나 수행할 준비를 한 바도 전혀 없기 때문에, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단하기는 어렵다.

피신청인은 신청인보유상표가 대한민국에서 상표등록이 된 바가 없다는 점을 근거로 해서 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리와 이익을 가지고 있다고 주장하고 있으나, 신청인은 대한민국특허청에서의 신청외 제3자의 “hoover” 상표등록출원에 대해서 이의신청을 했고, 신청인보유상표의 저명성을 근거로 해서 동 상표등록출원이 거절된 사실이 있고, 신청인의 웹사이트인 <hoovers.com>은 상위권 도메인 요청자가 “.kr”인 주소(즉 추측컨대 한국에 소재한 인터넷이용자들)로부터 30,000이 넘는 웹사이트방문을 받은 바 있기

¹ *Chernow Communications Inc. v. Kimball*, WIPO Case No. D2000-0119; *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO Case No. D2000-0607

² 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (c)항

³ *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO Case No. D2000-1654; *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO Case No. D2000-1151; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, Case No. AF-0104 (eResolution March 20, 2000)

때문에, 신청인보유상표가 대한민국에 상표등록이 되어 있지 않다는 점만으로는 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 입증했다고 볼 수 없다.

사실, 피신청인이 분쟁도메인이름을 토대로 한 사업이나 그 준비를 전혀 하지 않고 있는 경우에 피신청인이 도메인이름등록만에 의해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있는지에 대해서는 어느 국가의 국내법에 의해서 판단하느냐에 따라서 그 결과가 달라질 수 있는 문제로서 판단하기 어려운 문제의 하나인 것이다. 이러한 어려움을 고려해서, 規定은 피신청인이 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수 있는 경우를 예시적으로 열거해서 규정하고 있는데, 그 중 하나의 항목으로 피신청인이 부정한 목적 없이 상품이나 서비스의 제공을 위하여 도메인이름을 사용하고 있었거나 사용하기 위한 상당한 준비를 한 경우를 들고 있다. 그러나, 피신청인은 분쟁도메인이름의 사용이나 그 준비를 입증한 바가 없다. 따라서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때에 등록기관과의 사이에 체결한 등록약관의 일부로 삼입되어 있다고 말할 수 있는 규정에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록이 그 실질적인 사용목적을 위해서가 아니고, 등록이후 상당기간동안 그 사용이나 사용을 위한 준비도 한 바 없이 판매의 기회만을 기다리면서 저명한 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록해서 보유하고 있는 점을 고려해볼 때,⁴ 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 또한, 상표권자의 상표가 저명하고 분쟁도메인이름의 보유자가 도메인이름을 선의로 사용한 점을 입증하지 못한 경우에는 도메인이름의 소극적 보유만으로도 동 규정하에서 부정한 목적의 사용이 있다고 보는 선례에 비추어볼 때,⁵ 본건의 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다고 판단한다. 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <hoovers.info>을 신청인 Hoover's, Inc.에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 3월 29일

⁴ 피신청인은 분쟁도메인이름 이외에 <vw honda.com>, <travelnippon.com>, <ejiry.com>의 도메인이름을 등록·보유하고 있는데, 이들 모두 저명한 기업들의 상표와 동일하거나 유사한 것이다. 유사취지의 선례로는 *Nicole Kidman v. John Zuccarini*, WIPO Case No. D2000-1415 참고

⁵ *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003; *J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing*, WIPO Case No. D2000-0035.