



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Adelaide Bank Limited 대 이 시우(Siwoo Lee)

사건번호: D2002-0174

1. 당사자

신청인: Adelaide Bank Limited
169 Pirie Street, Adelaide, SA 5000, Australia.

피신청인: 이 시우 (SIWOO LEE)
대한민국 서울시 노원구 상계동 666 주공아파트 1013-405호

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <adelaidebank.com> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동, 395-70 전문건설회관 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서(영문본 및 국문본)는 2002년 2월 20일에 서면의 형태로 그리고 영문본이 2002년 3월 4일, 국문본이 2002년 3월 6일에 전자매체의 형태로 WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 3월 1일에 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 3월 2일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신,
(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) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여
유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로
할 것을 (등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만) 승낙한다는 내용이
도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 3월 4일에
분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의
충족여부를 점검하였다. 또한, 센터는 2002년 3월 6일에 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 22일에
전자매체의 형태로 그리고 2002년 3월 25일에 서면의 형태로 답변서를
제출하였다.

피신청인이 분쟁도메인이름의 이전에 관해서 합의하지 아니함에 따라서, 센터는
행정절차의 진행을 위해서 행정패널위원의 선정에 필요한 조치를 취하게 되었다.
신청인의 단독 패널 지명의사에 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 4월 4일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.
결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉
2002년 4월 18일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상호는 “Adelaide Bank”이고, 신청인은 애들레이드와
호주전역에서 고객에게 제공하는 서비스와 금융 활동을 위해 본 상호를 사용하고
있다.

도메인이름 <adelaidebank.com>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.
2002년 4월 15일 현재 분쟁도메인이름은 MStreet Web Store라고 표제를 붙인
<vwaudi.vstorecar.com>이라는 사이트에 디폴트로 설정되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상호와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상호 “Adelaide Bank”와 동일하거나 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 주장한다. 신청인은 남부 호주의 각 업무처와 사업 동업자들의 전국 네트워크를 통해서 금융 서비스 및 활동을 하고 있으며, 공공에게 잘 알려진 기업으로 호주 통화 9백억 불 이상의 전체 자산을 관리하고 있다. 신청인은 본 상호를 등기한 바 없지만, 본 상호에 연결되어 행하는 업무활동이나 서비스에는 금융, 개인적, 사업관련, 농촌지역, 인터넷 은행관련 업무 및 국제거래 등이고, 신청인은 현재 <adelaidebank.com.au>의 도메인이름을 보유하고 있다.

특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 미등기상호인 “Adelaide Bank”와 동일·유사하고 접미사 “.com”을 추가한다고 해도 혼동을 충분히 피할 수 없기 때문에, 분쟁도메인이름은 신청인 보유 상호와 동일하거나 혼동을 유발할 만큼 유사하다고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름이 “Adelaide Bank”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 MStreet Web Store라고 표제를 붙인 <vwaudi.vstorecar.com>이라는 사이트에 디폴트로 설정해 놓고 있을 뿐, 본 사이트 어디에도 호주나 애들레이드 혹은 은행업무 활동을 한다고 나와있지 않음을 강조한다.

신청인은 “Adelaide Bank”라는 상호를 등기하지 않고 사용하고 있는데, 그 부분적인 이유는 호주 내에서 “bank”라는 단어의 사용은 은행업무수행을 의미하며 은행법 1959에 의해 허가된 기관들에게만 그 단어의 사용이 제한되기 때문이라고 설명한다.

신청인은 피신청인으로 하여금 신청인의 상호를 사용할 수 있도록 어떤 허가나 허락을 해준 바가 없고, 도메인이름으로 사용하거나 도용하도록 해준 적도 없으므로, 피신청인은 신청인의 상호를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 은행업무와 같이 분쟁도메인이름으로 주로 알려진 어떠한 사업체도 운영하고 있지 않고 합법적인 비영리 또한 공정한 사용을 하고 있지 않음을 강조하고 있다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케하기 위한 악의적인 등록이고, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, 피신청인은 분쟁도메인이름의 실질적인 사용을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

2001년 10월 15일에 신청인을 대신한 제3자가 도메인이름을 양도할 의향이 있는지 여부를 문의하였을 때 피신청인은 양도의 대가로 \$6,000을 요구한 바 있고, 2001년 10월 29일에 신청인이 직접 문의하였을 때 피신청인은 양도의사가 없다고 밝히면서도 분쟁도메인이름을 어느 정도의 가격에 사고자 하는지를 물어본 점 등을 들면서, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 행해진 것이라고 강조한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상호와의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름에 신청인 보유 상호인 “Adelaide Bank”와 동일한 문자가 포함되어 있다는 점을 부인하지는 않지만, “adelaide”는 신청인이 속한 호주연방국 사우스오스트렐리아주에 소재한 도시의 명칭일 뿐만 아니라 전세계인의 인명, 특히 여성인명으로 널리 사용되어지는 보통명사라고 주장한다. 또한 영문 “bank” 역시 금융기관인 은행이라는 의미로 널리 사용되고 있지만, 웹주소의 부족문제로 그 의미가 은행업종에만 사용되는 것이 아님을 들고, 그 근거로 호주연방국 사이트중 “bank”라는 단어가 들어 있는 도메인이름을 사용하는 사이트 개설현황과 다국어도메인이름중 ‘뱅크’라는 단어가 들어간 도메인 등록현황을 제시하고 있다. 따라서 보통명사로 조합된 본 도메인이름을 신청인만 유일하게 사용할 수 있다는 주장은 잘못된 것이라고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 한국인뿐만 아니라 해외에 거주하는 외국인과의 교류할 수 있는 커뮤니티 웹사이트를 운영하기 위하여 보통명사로 조합된 분쟁도메인이름을 등록하였으므로, 본 도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다고 주장한다.

피신청인은 2000년 11월 2일 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 회사가 존재함을 알지 못하였으며, 등록일 이전의 선권리가 있음을 추측할 수 있는 상표권 등록여부의 확인은 정보부족으로 확인하지 못하였으나 신청인이 센터에 제출한 분쟁해결신청서의 사본을 통하여 신청인이 상표권 등록을 하지 않았음을 확인하게 되었다고 설명한다.

피신청인은 신청인이 “Adelaide Bank”라는 상호를 한국은 물론, 호주연방국 내에서조차 상표로 등록도 하지 않은 상황에서, 사용허락을 받아야 한다고 주장하는 것은 잘못된 것이라고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인이 주장하는 바와 같이 본 상호가 호주에서는 유명한지 알 수 없으나, 대한민국에서 신청인이 널리 알려져 있다고 믿을 만한 합리적인 이유도 없으며, 대한민국에서 상표등록이 된 바도 없다고 강조한다.

결국 신청인의 상호는 대한민국내에서 저명성을 획득했다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 피신청인은 신청인의 상호를 도용하거나, 사칭하여 상행위를 하는 등의 위반행위 없이 본 도메인이름을 정당하게 사용하고 있다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

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.

2001년 10월 15일에 분쟁도메인이름과 아무런 이해관계가 없는 제3자에 대하여 이전조건을 제안하고, 상호 조정해서 이전할 수도 있음은 지극히 상식적인 행위이며, 2001년 10월 29일에 피신청인은 신청인에게 양도의사가 없다고 밝히면서 신청인에게 지불액을 물어본 것은 신청인의 생각이 어떤 것인지 궁금하여 질문한 것에 불과하다고 주장한다. 오히려 신청인이 이해관계가 전혀 없는 제3자임을 가장하여 피신청인에게 이전대가를 말하도록 유도하고 이를 증거물로 제시한 것은 정당하고 합법적으로 취득한 피신청인의 도메인이름을 가로채기 위한 불순한 의도로 밖에 볼 수 없다고 강조하며, 다음 두 가지 사실을 제시한다.

첫째, 분쟁도메인이름은 피신청인이 등록하기전 호주연방국에 소재하는 **Tompson Media Pyt Ltd**라는 회사에서 등록하고 있었으나 신청인은 이 때에는 아무런 권리주장도 하지 않고 있다가 피신청인이 등록해 있는 동안에야 문제제기를 하고 있고, 유사한 <adelaidebanker.com>이라는 도메인이름은 후이즈 정보를 보면 현재 홍콩의 **Adosi Ltd**사가 판매를 위해 내놓은 상황인데도 신청인은 아무런 조치를 취하지 않고 있다.

둘째, <adelaidebank.net>, <adelaidebank.org> 등의 도메인이름은 현재 누구라도 등록이 가능한 상태로 되어 있음에도, 신청인은 위 두 도메인이름을 등록하지 않고 있는 바, 이는 자신의 상호 보호를 위한 기본적인 조치도 취하지 않은 채 피신청인으로부터 분쟁도메인이름을 가로채겠다는 의도를 나타내고 있는 것이다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <adelaidebank.com>은 신청인 보유 상호 “Adelaide Bank”와 동일하거나 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 심표라거나 띄어쓰기 또는 최상위도메인명 <.com>의 추가 또는 삭제는 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상호는 거의 동일하거나 혼동을 초래할만큼 유사하다고 말할 수 있다. 또한, 분쟁도메인이름은 신청인이 현재 보유하고 있는 웹사이트의 도메인이름 <adelaidebank.com.au>와도 거의 동일하거나 혼동을 초래할만큼 유사하다. 피신청인은 “adelaide”가 신청인이 속한 호주연방국에 소재한 도시의 명칭 또는 여성인명으로 널리 사용되어지는 보통명사라고 주장하고, “bank” 역시 금융기관 또는 집합체라는 의미로 널리 사용되는 보통명사라는 점을 강조하면서 분쟁도메인이름과 신청인보유상호와의 동일·유사성은 문제되지 않는다고 주장하고 있으나, “adelaide”는 고유명사일뿐 아니라 “adelaide”라는 고유명사와 “bank”라는 보통명사의 결합에 의해서 이루어진 상호는 일정한 영업지역에서 상당한 식별력(distinctiveness)을 가질 수 있기 때문에, 하나의 고유명사와 하나의 보통명사의 결합에 의해서 이루어진 “Adelaide Bank”에 대해서 신청인의 권리나 이익을 부정하기는 어렵다. 이 문제는 다음에 살펴보는 “피신청인의 권리 또는 정당한 이익”의 존부에 관한 검토에서 다시 살펴보도록 한다.

¹ *Chernow Communications Inc. v. Kimball*, WIPO 사건번호 D2000-0119; *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO 사건번호 D2000-0607

본건에서 분쟁도메인이름과 상표와의 동일·유사성을 판단할 때 가장 어려운 문제점은 신청인이 신청의 원인으로 주장하고 있는 상호가 신청인이 속한 국가에서도 등록된 상표가 아니라는 점으로부터 제기될 수 있다. 그러나, 신청인이 보유 상호 “Adelaide Bank”는 호주 통화 9백억 불 이상의 전체 자산을 가지고 남부 호주의 각 업무처와 사업 동업자들의 전국 네트워크를 통해서 금융 서비스를 제공하는데 사용해 왔고 상호등기는 되어 있지 않지만 당업계에서 널리 알려진 상호로서, 신청인의 서비스를 표시하는 일종의 서비스표라고 볼 수 있다. UDRP가 등록된 상표 뿐만 아니라, 등록여부에 관계없이 출처표시로 사용되는 넓은 의미의 상표에 널리 적용될 수 있다고 해석하는 하는 것이 합리적이고,² 신청인의 상호처럼 업계에서 널리 그 서비스의 출처를 표시하는 서비스표 또는 상표로서 기능하고 있는 경우에는, 신청인의 상호가 UDRP³에 의한 구제를 신청할 수 있는 상표에 해당된다고 볼 수 있다고 판단된다. 대한민국 부정경쟁방지법도 상호, 등록상표, 미등록상표를 불문하고 상품이나 영업의 출처를 표시하는 標識를 보호하고 있는 바,⁴ UDRP의 해석·적용에 있어서도 상품이나 서비스의 출처로서 사용되는 상호를 상표와 동일하게 취급하지 못할 아무런 이유가 없다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에서와 같이 피신청인의 도메인이름의 등록 및 보유가 피신청인의 주소지 국가에서 상표권의 침해나 부정경쟁행위라고 볼 수 있을지 의문시되는데도 불구하고 피신청인에게 도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 전혀 없다고 단언할 수 있는가의 문제는 참으로 판단하기 어려운 문제이지만, 특정국에서의 권리침해여부의 문제는 본건에서의 패널결정에 대한 불복을 담당할 법원이 재판절차(court proceedings)에 의해서 해결할 과제라고 보아 당해 국내법원에 맡기도록 하고, UDRP의 문언과 기존의 패널결정선례만을 기준으로 해서 본다면 본건에서의 피신청인은 도메인이름에 관한 권리나 이익이 없다고 판단된다.⁵ 그 이유를 보면 아래와 같다.

신청인은 피신청인으로 하여금 신청인의 상호를 사용할 수 있도록 어떤 허가나 허락을 해 준 바가 없다는 점을 강조하면서, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 주장한다. 그러나, 신청인이 상호에 대해서 가진 권리 자체가 제한된 것이거나 존재하지 않는다면, 신청인의 상호사용허락이 없다고 해서 언제나 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 말할 수는 없을 것이다. 기본적으로 상호에 대한 권리는 특정 상호가 기업의 명칭 또는 서비스의 출처로서 수요자들에게 알려진 경우에 그러한 상호의 명성과 그에 대한 소비자의 신뢰를 보호하기 위해서 주어진 권리가기 때문에, 대부분의 국가에서 상호에 대한 권리는 당해 상호가 수요자간에 알려진 지역적 범위 내로 한정된 권리로 인식되고 그러한 범위 내에서만 보호되는 것을 원칙으로 한다. 신청인의 상호가 호주에서는 널리 알려진 출처표시라고 하더라도, 대한민국에서도 수요자간에 널리 알려진 출처표시에 해당되는지 여부는 불분명하기 때문에, 신청인이 대한민국에서 또는 대한민국의 국민에 대해서까지 자신의 상호사용을 허락할 권리를 가지고 있는지는 의문시된다. 따라서, 신청인이 상호사용을 허락할 권리 자체가 제한된 것이고 대한민국에서까지 상호사용을 허락할 권리를 가지고

² *Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy*, WIPO 사건번호 D 2000-1673; *MatchNet plc. v. MAC Trading*, WIPO 사건번호 D2000-0205; *The British Broadcasting Corporation v. Jaime Renteria*, WIPO 사건번호 D2000-0050; *Jeanette Winterson v. Mark Hogarth*, WIPO 사건번호 D2000-0235

³ 統一도메인이름紛爭解決規定 제4조

⁴ 대한민국 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조

⁵ *Riyad Bank v J. Boschert*, WIPO 사건번호 D2001-1235

있다고 보기 어렵다면, 피신청인이 신청인으로부터 상호사용허락을 받지 않았다고 해서 언제나 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지지 못한 것이라고 단정할 수는 없다.⁶

본건에서와 같이 일정 지역에서는 널리 알려진 상호가 도메인이름을 등록한 등록기관의 소재지 국가에서는 수요자사이에 알려져 있지 않는 경우에, 신청인과 피신청인이 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지는지는 판단하기 어려운 문제이고 어느 나라의 법률을 준거법으로 해서 판단하느냐에 따라서 그 결론이 달라질 수도 있는 문제이다. 본건의 경우에 분쟁도메인이름을 등록한 등록기관이 소재하는 국가 및 분쟁도메인이름을 보유하고 있는 피신청인이 소재하고 있는 국가 그리고 재판관할이 소재하는 국가 모두 대한민국이기 때문에 호주보다는 대한민국의 법률이 그 준거법으로의 실질적 관련성이 더 크다고 볼 수 있다. 대한민국의 법원도 .com에 관한 다수의 사건에서 대한민국의 상표법과 부정경쟁방지법의 해석을 토대로 해서 도메인이름등록인에 의한 타인의 권리침해여부를 판단한 바 있다.⁷

대한민국 상표법은 부정한 목적을 위하여 국내 또는 외국의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표는 등록할 수 없는 것으로 규정하고 있다.⁸ 따라서, 외국의 수요자들에게는 현저하게 인식되어 있지만 국내의 수요자들에게는 아직 알려져 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표도 부정한 목적을 위해서는 등록할 수 없다. 다만, 외국에서는 널리 알려져 있지만 국내에서는 전혀 알려져 있지 아니한 외국상표의 경우에 과연 상표출원인에게 부정목적이 있다고 볼 수 있을지 문제될 것이다. 결국, 출원인의 부정목적을 주장하고자 하는 자가 그에 관한 정보를 제공한다든지 또는 심사후 이의신청이나 등록후 무효심판 등에서 출원인의 부정목적을 입증해야 하는 문제가 남는다. 요컨대, 출원인의 부정목적을 입증할 수 있다면 외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표도 타인의 동일·유사 상표의 등록을 차단함으로써 간접적인 보호를 받을 수 있는 것이다. 이러한 대한민국 상표법 규정을 고려해 보면, 외국에서만 현저하게 인식되어 있고 국내에서는 잘 알려져 있지 아니한 상표 또는 서비스표의 경우에도 그와 동일·유사한 도메인이름을 등록하는 것으로부터 보호되어야 하는 것이 아닌가 하는 점을 검토해볼 필요가 있다. 만일 대한민국 상표법의 취지가 외국에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 도메인이름을 등록하는 것도 금지할 수 있는 취지라고 한다면, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 주장하기 어렵다고 판단할 수도 있기 때문이다.

대한민국 상표법은 부정한 목적을 위하여 국내 또는 외국의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표는 등록할 수 없는 것으로 규정하고 있지만, 그러한 부등록사유 또는 등록요건(registration requirement)과는 달리 상표권 침해(infringement)의 요건은 “등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 경우”로 한정해서 규정하고 있기 때문에,⁹ 외국의 수요자들에게 현저히 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표를

⁶ *Decision Analyst, Inc. v. Doug C. Dohring*, WIPO 사건번호 D2000-1630; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0783 사례에서 볼 수 있는 바와 같이 보통법상의 권리를 입증하지 못한 경우에 UDRP에 따른 구제신청을 할 수 없다는 선례는 본건에서와 같이 권리가 제한된 경우라거나 국가마다 소위 보통법상의 권리의 개념과 범위가 상이해서 권리 자체가 존재하지 않는다고 볼 수 있는 경우에도 유추적용될 수 있을 것이다.

⁷ <jooyon.com> (인천지법 2000. 6. 16. 선고 2000가합1637 판결), <france2.com> 및 <france3.com> (서울지법 2001. 9. 26. 선고 2001카합1625결정), <internetbs.com> (2001. 5. 11 선고, 2000가합75330), <dimchae.com> (서울지법 2000. 9. 6, 2000카합1965 결정), <dongbusteel.com> (서울지법 2001. 3. 23 선고, 2000가합86835 판결)

⁸ 대한민국 상표법 제7조 제1항 제12호

⁹ 대한민국 상표법 제2조 제1항 제6호 및 제66조

사용하는 것은 상표법상 상표권의 침해로 되지 않는다. 대한민국 상표법은 상표의 등록에 의해서 비로소 상표권이 발생하는 것으로 규정하고 있기 때문에¹⁰ 외국의 저명한 상표가 대한민국 특허청에 등록되어 있지 않다면 대한민국 상표법상 상표권의 침해는 성립될 여지가 없고 대한민국 부정경쟁방지법하의 부정경쟁행위에 해당되는지 여부만이 문제될 뿐이다. 그러나, 대한민국 대법원은 부정경쟁방지법을 해석함에 있어서 “국내에서 특정 상품이나 서비스의 출처로 널리 알려진 표지”이어야 한다는 요건을 엄격하게 요구하고 있기 때문에,¹¹ 외국에서만 저명하고 국내에서는 알려져 있지 아니한 상호나 상표가 대한민국의 부정경쟁방지법에 의해서 보호받기는 어렵다. 이와 같은 해석론에 입각해서 신청인의 상호를 대한민국에서 상표로 사용하는 것이 상표권의 침해나 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 본다면, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 단정할 수는 없다. 다만, 도메인이름의 부당한 선점(cybersquatting)을 효율적으로 차단할 필요성이 제기됨에 따라서 외국의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 상호·상표와 동일·유사한 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하는 것도 금지해야 한다는 입법론이 제기되고 있고 그러한 입법론이 “인터넷주소자원관리”라는 내용의 법률로 성문화될 가능성이 큰 바, 그러한 입법이 이루어진다면 피신청인이 어떠한 권리나 이익을 주장하기 어렵게 될 수 있을 뿐이다.

도메인이름이 보통명사 또는 동사로 구성되어 있는 경우에는, 상표권자가 도메인이름에 대해서 상표권자로서의 권리와 이익을 가지고 있는 것과 마찬가지로 도메인이름의 보유자도 보통명사 또는 동사로 구성된 도메인이름을 가지고 자신의 사업을 수행할 동등한 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수 있겠지만,¹² 본건의 분쟁도메인이름은 고유명사와 보통명사가 결합되어서 상당한 식별력을 가진 단어로 구성되어 있어서, 그러한 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 신청인과 동등한 권리나 이익을 주장할 수는 없다고 판단된다. 또한, 피신청인은 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 하고 있다고 하는 아무런 증거도 제시하지 못하고 있기 때문에,¹³ 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있다는 점을 적극적으로 입증하지도 못했다.

요컨대, 신청인의 상호가 피신청인의 주소지 국가에서는 널리 알려져 있지 아니한 경우 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 이익을 가지고 있는지 여부를 판단하는 것은 아주 어려운 문제이고 UDRP의 정책적 목표를 어떻게 보는가에 따라서 상이한 결론에 도달할 수 있는 문제인 바, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록·사용에 의한 권리침해 여부는 보다 충분한 증거에 의해서 입증하는 재판절차(court proceedings)에 맡기고, 본 행정패널은 UDRP제4조 (c)항 (신청인의 분쟁신청에 대응한 도메인이름등록자의 도메인이름에 대한 권리 및 정당한 이익의 입증)가 신속한 분쟁해결을 가능하도록 하기 위해서 예시적으로 제시한 사유의 존재여부에 한정해서 피신청인의 권리나 이익의 존재여부를 판단하도록 한다. 피신청인은 분쟁도메인이름의 구체적인 사용을 통한 사업이나 그 준비를 소명한 바 없고, UDRP제4조 (c)항에 열거된 어떠한 사유도 구체적으로 소명한 바 없기 때문에, 피신청인은 UDRP하에서 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

¹⁰ 대한민국 상표법 제41조

¹¹ 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결

¹² *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO 사건번호 D2000-1654; *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO 사건번호 D2000-1151; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, 사건번호 AF-0104 (eResolution March 20, 2000)

¹³ 피신청인이 분쟁도메인이름을 MStreet Web Store라고 표제를 붙인 <vwaudi.vstorecar.com>이라는 사이트에 디폴트로 설정해 놓고 있을 뿐, 본 사이트 어디에도 호주나 애플래이드 혹은 은행업무 활동을 한다고 볼 수 없음을 강조한다. 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조(c)항

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록이 그 실질적인 사용목적을 위해서가 아니고, 등록이후 상당기간동안 실질적인 사용이나 사용을 위한 준비도 한 바 없이 오직 전혀 상이한 웹사이트로 링크시켜 놓은 점을 고려해 보면, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 또한, 피신청인은 실제로 분쟁도메인이름을 등록비용을 훨씬 초과하는 높은 가격으로 판매하려고 시도한 사실도 있기 때문에, 통일분쟁도메인이름분쟁해결규정의 해석상 피신청인의 분쟁도메인이름 등록은 부정한 목적에 의한 것이라고 판단된다. 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,¹⁴ 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <adelaidebank.com>을 신청인 Adelaide Bank Limited 에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 4월 18일

¹⁴ *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003; *J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing*, WIPO 사건번호 D2000-0035.