



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Conoco Inc., Phillips Petroleum Company & Conoco Phillips
대
Conocophillips Inc.

사건번호: D2002-0346

1. 당사자

신청인: (1) Conoco Inc., 600 North Dairy Ashford Road, Houston, Texas 77079, United States of America, (2) Phillips Petroleum Company, Fifth & Keeler Streets, Bartlesville, Oklahoma 74004 United States of America, 및 (3) ConocoPhillips, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America.

신청인의 법정대리인: Alan Charles Raul, Sidley Austin Brown & Wood LLP, 1501 K Street, N.W., Washington, D.C. 2005, United States of America.

피신청인: Conocophillips Inc., 대한민국 대구시 서구 내당동 911-69.

피신청인의 사건대리인: 허경길(Hoe Kyung Kil), 대한민국 대구시 서구 내당동 911-69.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <conocophillips.com> 및 <conocophillips.com>이고, 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>은 16771 NE 80th Street, Suite #100, Redmond, WA 98052, USA에 소재한 eNom.com에, 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층에 소재한 (주)한강시스템(이하 양자를 모두 합하여 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들(이하 각 신청인의 명칭으로 별도로 표시하지 않은 경우에는 단순히 "신청인"이라 함)은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 4월 11일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 4월 16일에 일반서면 양식으로

세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 4월 15일 해당 서류의 수령을 통지하였다. 또한 신청인은 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2002년 4월 15일 센터에 전자우편양식으로 제출하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 4월 16일에 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 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (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, 팩시밀리 번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 2002년 4월 17일자로 센터에 보낸 각자의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>에 대한 등록약관은 영어로, 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>의 경우 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의한 반면, 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>의 경우 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 각 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 4월 22일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 등의 절차상 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 수정된 분쟁해결신청서 및 그 한국어 번역본을 2002년 4월 25일에는 전자양식으로, 그리고 2002년 4월 26 및 4월 29일에는 그 수정 영문본 및 한국어본을 각 일반양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 5월 1일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 한국어 및 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 5월 21일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2002년 5월 21일에는 전자우편양식으로, 2002년 6월 4일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였으며, 센터는 2002년 5월 21일 해당서류의 수령을 통지하였다. 한편, 이와 같은 피신청인의 답변서 제출과 관련하여 신청인은 “도메인네임분쟁해결통일규정에 따라 제출 또는 송달되지

않은 가능한 의도된 답변서에 대한 불인정 신청의 제출 허가요청서” 및 “도메인네임분쟁해결통일규정에 따라 제출 또는 송달되지 않은 가능한 의도된 답변서에 대한 불인정신청서”를 2002년 5월 30일에는 전자우편양식으로, 2002년 6월 4일에는 일반우편양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 6월 6일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 6월 20일로 통지되었으나 행정패널의 요구에 따라 2002년 6월 25일로 변경되었다.

4. 사실관계

신청인 Conoco Inc.(이하 “Conoco사”)는 델라웨어주법에 따라 설립된 회사로서 1875년 설립 이래 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 운반, 정유 및 마케팅과 관련하여 전 세계 40개국 이상에서 다양한 사업을 수행해오고 있으며, “Conoco” 및 이를 포함하는 다양한 상표에 대하여 미국은 물론 전세계 75개국 이상에서 등록된 상표권을 보유하고 있다. 신청인 Phillips Petroleum Company (이하 “Phillips사”) 역시 델라웨어주법에 따라 설립된 회사로서 1917년 설립된 이래 전세계 에너지 탐사와 생산에 종사하고 있으며 “Phillips” 및 이를 포함하는 여러 유형의 상표를 미국은 물론 여러 국가에서 등록하고 있다. 현재 신청인 Conoco사의 거래 총자본액은 180억 달러 이상으로 Conoco사는 세계적인 거대기업을 일컫는 Fortune 500 기업중의 하나에 해당하고 신청인 Phillips사의 현재 거래 총자본액은 240억 달러 이상에 이른다.

신청인 ConocoPhillips는 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 합병에 따라 2002년 3월 26일 델라웨어주 법에 따라 설립된 지주회사로서, 이와 같은 합병에 따라 ConocoPhillips는 미국에서 3번째, 전세계에서는 5번째의 통합 에너지 회사가 될 것으로 알려져 있다. 이와 같은 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 합병 가능성은 양 회사의 공표된 협상을 통하여 1996년 이래 대중에게 널리 알려졌으며, 양 회사는 2001년 11월 18일 그 합병사실을 공식적으로 발표하였다.

분쟁도메인 이름 <conocophillips.com>은 2001년 1월 13일에 처음으로 등록되었으며 등록될 당시에는 김태균의 이름으로 등록되어 있었으나 이후 이는 현재의 피신청인에게 양도되었고 현재 피신청인의 이름으로 보유하고 있다. 또 다른 분쟁도메인 이름인 <conoco-phillips.com>은 2001년 11월 18일 피신청인에 의하여 등록되었으나 분쟁도메인 이름에 관한 신청인의 이의제기 이후인 일자불상일에 그 주소가 전혀 기재되어 있지 않은 상태로 그 등록인의 명칭이 “Conoco-Phillips Candy Store”로 변경되어 현재 그 명칭하에 보유하고 있다. 현재 분쟁도메인 이름중 <conoco-phillips.com>은 사용되고 있지 않으며 <conocophillips.com>은 타 웹사이트의 콘텐츠를 포함하여 신문, 은행, 복권, 사주 등 다양한 영역에 걸쳐 콘텐츠를 결합하여 제공하는 목적으로 사용되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “Conoco” 및 “Phillips” 상표, 또 이를 단순히 합한 형태인 “ConocoPhillips” 상표 (이하 “인용상표들”이라 함)에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 인용상표들과 동일하거나 혹은 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 신청인 및 신청인의 기등록 인용상표 각자의 저명성은 물론 신청인들간의 합병과 이를 통하여 창출되는 결합상표의 저명성을 이용하려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 본건 분쟁도메인이름중 <conoco-phillips.com>은 피신청인이 보유하는 것이 아니다.
- 신청인이 인용하는 “Conoco”나 “Phillips”, 그리고 “ConocoPhillips” 상표 등 인용상표들은 한국내에서는 전혀 알려져 있지 않을 뿐 아니라 일반적으로 누구나 쓸 수 있는 이름에 불과하고, 가사 신청인들의 상표가 알려져 있다 하더라도 이는 “정유”라는 신청인의 독자적인 사업영역에만 한정될 뿐, 그 이외의 영역에 대하여는 신청인이 자신의 권리를 주장할 수 없다.
- 피신청인에 의한 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>은 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 합병 발표 이전에 등록된 것으로 피신청인은 인터넷뉴스 제공업을 위한 정당한 목적하에 이를 등록, 사용해 왔다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조는, 행정패널의 권한을 전제로, 당사자간에 명시적인 합의가 없는 경우 규정에 따른 중재조정 절차는 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록을 위하여 체결한 등록계약상의 언어로 이루어지는 것이 원칙임을 규정하고 있다. 본건의 경우 분쟁도메인이름 <conoco-phillips.com>의 등록을 위한 등록약관은 영어로 이루어져있는 반면 또 다른 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>의 등록을 위한 등록약관은 한국어로 이루어져있는바, 따라서 본 행정패널은, 분쟁도메인이름 <conocophillips.com>의 등록약관이 한국어로 되어 있다는 점 및 본건의 피신청인이 한국어 이외의 언어를 이용한 절차진행에 어려움을 호소하고 있다는 점을 고려하여, 절차규칙 제11조가 부여하는 행정패널의 권한에 따라 본 결정문을 한국어로 작성한다.

신청인의 답변서 불인정 신청에 대한 판단

신청인은 “답변서에 대한 불인정 신청의 제출 허가요청서” 및 “도메인네임분쟁해결통일방침에 따라 제출 또는 송달되지않은 가능한 의도된 답변서에 대한 불인정신청서의 제출 허가요청서”를 제출하여 본건의 판단에 있어 피신청인의 답변서를 인정하지 말아야 하며 또한 그 답변서에서 주장되는 어떠한 사실이나 법적 근거 역시 무시될 것을 주장하고 있다.

그러나 본건의 사실관계에 따르면 피신청인은 센터가 지정한 답변서 제출 날짜인 2002년 5월 21일까지 답변서를 제출하였으며 또한, 비록 신청인이 피신청인의 답변서를 전자우편양식으로 송달받지 못하였고 그 이유 역시 현재로서는 명확하지 않으나, 어쨌든 피신청인은 센터에 대한 답변서 제출과 함께 신청인의 전자문서송달주소로 동일한 답변서를 송부한 것으로 판단되고 나아가 피신청인이 고의적으로 신청인에게 답변서를 제공하지 않았다고 볼 다른 사정이 없다. 따라서 피신청인의 답변서에 대한 신청인의 불인정 요구신청은 이를 받아들일 합리적 근거가 없다고 판단된다.

신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제4조(a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용 및 이에 대한 피신청인의 항변사항을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인의 상표인 “Conoco” 및 “Phillips”은 신청인의 소재지국은 물론 세계 여러나라에 등록되어 있으며 또한 이는 각 신청인의 상호에 있어 그 요부를 나타내는 것으로 신청인이 이에 대하여 본건을 제기할 법률상 권리를 보유하고 있음은 명백하다. 또한 “ConocoPhillips” 상표는 위 두 등록상표의 단순한 결합상표일 뿐 아니라 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 상호를 결합한 것인 동시에 신청인 ConocoPhillips의 상호로서, 신청인은 “ConocoPhillips” 상표에 대하여도 역시 본건을 제기할 법률상 권한을 가지고 있다 할 것이다.

본건의 분쟁도메인이름은 <conocophillips.com> 및 <conoco-phillips.com>인 바, 이는 도메인이름의 성격을 나타내는 “com” 및 단순히 두 용어를 연결하는 역할을 하는 “-” 부분을 제외하고는 신청인의 등록상표 “Conoco” 및 “Phillips”를 그대로 결합하여 사용한 것에 불과하여 이와 극히 유사하다 할 것이고 나아가 인용상표의 결합상표인 “ConocoPhillips”와는 동일하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

우선, 본건의 분쟁도메인이름 <conoco-phillips.com>에 대하여 권리를 보유하고

있지 않다는 피신청인의 주장에 대하여 살펴본다. 이에 관하여 피신청인은 분쟁도메인 이름 <conoco-phillips.com>은 원래 다른 자(피신청인의 주장에 따르면 성명불상의 호주인)에 의하여 등록된 것으로 Who-is에 피신청인의 이름이 기재된 것은 그와 같은 원소유자에 의한 것이거나 혹은 신청인의 날조에 의한 것이라는 것이다. 그러나 규정에 따른 분쟁에 있어 도메인 이름 소유자의 판단은 등록기관에 등록된 바에 따르는바, 분쟁도메인 이름 <conoco-phillips.com>은 애초 피신청인의 이름 및 “Kwon (crpdesigner@yahoo.com)”을 담당자로 하여 등록되었다가 본건 분쟁이 가시화된 이후에, 주소는 전혀 기재되지 않은 상태에서 그 등록인의 명칭은 “Conoco-Phillips Candy Store”로, 담당자는 “C.R. Phillips”로 변경되면서 그 이메일주소로 이전의 등록내용과 동일한 “crpdesigner@yahoo.com”을 그대로 등록하고 있음을 볼 수 있으며 이와 관련하여 신청인이 제출한 자료가 위조 혹은 변조되었다거나 신청인이 의도적으로 날조하였다고 볼 어떠한 근거도 없다 할 것이다. 또한 피신청인 스스로도 인정하는 바와 같이, 어떤 도메인이든 Who-is는 도메인 소유자가 마음대로 기입할 수 있으며 언제든지 변경이 가능하다. 그렇다면 이와 같은 제반 상황에 의할 때, 본건 분쟁도메인 이름 <conoco-phillips.com>은 현재 이루어진 등록인 명칭의 변경에도 불구하고 주소 등이 전혀 기재되어 있지 않아 변경된 등록인을 명확하게 특정할 수 있는 방법이 없고 반면 애초 피신청인의 이름을 이용한 등록시에 기재된 전자우편주소가 그대로 기재되어 있어, 이와 같은 사정을 종합하면 여전히 피신청인이 그 권리를 보유하고 있는 것으로 추정하는 것이 타당하다 할 것이다.

한편, 본건에 있어 신청인 및 피신청인이 제출한 자료 및 주장에 따르면, 신청인의 상표인 “Conoco”와 “Phillips”는 신청인의 세계적인 사업 및 상표 등록 등을 통하여 널리 알려져 있는 반면, 피신청인은 분쟁도메인 이름은 물론 “Conoco”나 “Phillips”, 혹은 이를 결합한 “ConocoPhillips”라는 명칭에 대하여 상표권, 기타 어떠한 등록된 권리도 보유하고 있지 않음이 명백하다. 또한 피신청인이 인용상표중 어느 것에 대하여도 상표권이나 상호권을 포함하여 어떠한 등록된 권리도 보유하고 있지 않은 상태에서, 단순히 분쟁도메인 이름 <conocophillips.com>을 등록함에 있어 등록인의 이름을 스스로 “conoco phillips.com”으로 기재하였다거나 “ConocoPhillips, Inc.”라는 명칭을 자신의 사이트에서 사용하였다는 것만으로 피신청인이 위 명칭에 대하여 법률이 인정하는 권리를 취득하였다고 할 수 없다 할 것이다. 나아가 “Conoco”나 “Phillips”가 실제 사용되는 개인의 이름이라거나 피신청인이 본건 분쟁도메인 이름을 등록하였다는 사실로는, 피신청인에게 신청인의 권리를 배제하면서까지 본건 분쟁도메인 이름에 대한 정당한 법률상의 권리가 원천적으로 부여되는 것은 아니라 할 것이다.

따라서 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이, 신청인은 전세계적으로 “Conoco” 및 “Phillips” 상표 및 이를 포함한 수많은 상표를 등록하고 있으며 또한 위 상표들은 신청인 명칭의 핵심을 이루는 것으로, 신청인의 전세계적인 사업활동을 통하여 한국을 포함하여 전세계의 소비자들에게 현저히 알려져 있다고 할 것이다. 또한 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 본건 분쟁도메인 이름은 모두 이와 같은 세계적으로 저명한 신청인의 인용상표들과 동일하거나 극히 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 것으로서 피신청인이 이를 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한

것이라고 추정되며 이는 그와 같은 등록이 실제 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 공식적인 합병 발표 이전에 이루어진 것이라 하여도 마찬가지라 할 것이다. 특히 본건 분쟁도메인이름 <conoco-phillips.com>은 신청인 Conoco사와 신청인 Phillips사의 합병이 공식 발표된 당일에 등록된 것으로서 이는 양사의 합병 및 이로 인한 결합상표의 사용을 충분히 인식한 상태에서 이와 같은 명칭에 대한 도메인이름을 인터넷상에서 무단점유하기 위한 목적으로 이루어진 것임이 충분히 인정된다.

피신청인은 신청인의 사업이 “정유”와 관련되었다는 점에 근거하여 인터넷 뉴스제공업이라는 사업목적에 위한 분쟁도메인이름의 사용에는 부정한 목적이 있을 수 없다고 주장하나, 인터넷에 있어 도메인이름은 사업의 영역과 관계없이 존재하고 따라서 당해 도메인이름을 이루는 명칭이 세계적으로 저명한 명칭과 동일 또는 유사하여 사용자들의 오인, 혼동을 불러일으키는 것이 명백한 이상, 실제 당해 도메인이름하에서 영위되는 사업의 종류에도 불구하고 그 저명성을 이용한 고객의 유인 목적으로 이용될 수 있음은 명백하다.

따라서 본건 도메인이름은 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <conocophillips.com> 및 <conoco-phillips.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 6월 25일