



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Experian Information Solutions, Inc. 대 서정곤

사건번호: D2002-0368

1. 당사자

신청인: Experian Information Solutions, Inc., 475 Anton Blvd., Costa Mesa, California 92626, United States of America.

신청인의 대리인 : John C. Rawls, Esq. of Jones, Day, Reavis & Pogue.

피신청인: 서정곤, 대한민국 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1475-3,

피신청인의 대리인 : 김승욱.

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 19일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 4월 23일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었다.

센터는 2002년 4월 23일에 등록기관에게 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재 분쟁도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS

database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 등록인, 기술적 연락담당자(technical contact), 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소), (5) 규정이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재 상황, (7) 등록약관에 사용된 언어, 그리고 (8) 분쟁도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2002년 4월 23일의 답변을 통해, (1) 신청서 사본을 수신하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름이 등록되어 있다는 점, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하여 주었고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공하였으며, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재 상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관과 등록인 사이의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2002년 4월 24일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검한 결과 신청인이 신청인 자신의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정한 사실과 행정절차상 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었다는 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2002년 4월 24일 신청인에 발송한 이메일을 통하여 (1) 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 위 이메일이 통지된 날로부터 5일 이내에 센터에 제출할 것, (2) 2002년 5월 14일까지 (a) 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글 번역본을 센터에 제출할 것을 요청하였다.

센터의 위 통지에 따라 신청인은 수정된 분쟁해결신청서를 2002년 5월 14일에 전자양식으로 2002년 6월 17일에 일반양식으로 센터에 제출하였고, 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 5월 14일에 전자양식으로 2002년 5월 16일에 일반양식으로 센터에 제출하였다.

더 이상의 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2002년 6월 19일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 7월 9일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 2002년 7월 4일 전자양식으로, 2002년 7월 16일 일반양식으로 센터에 제출되었다. 신청인은 2002년 7월 17일 피신청인이 답변서에서 주장한 내용을 반박하는 추가 서류를 제출하였다.

신청인의 3인 패널 지명 의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사(패널위원장), 댄 헌터 박사(Dr. Dan Hunter), 우지숙 교수를 위촉하면서 각 패널위원들에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

각 패널위원들의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 8월 7일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 21일로

통지되었으나, 행정패널의 요청에 의하여 두 차례 연기되어 2002년 9월 6일이 최종 결정예정일이 되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국에서 널리 알려진 신용보고회사로서 소비자신용정보에 관한 데이터베이스를 구축하여 소비자신용정보를 소비자, 금융기관 등에 제공하는 업무를 주로 하고 있다. 신청인은 1999년 3월 16일 미국에서 “EXPERIAN” 상표를 등록하였다(미국 상표등록번호 2231322). 또한 신청인은 1996년 이후 <experian.com>이라는 도메인이름을 이용하여 영업을 해오고 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 10월 14일 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 EXRERIAN 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 본건 행정절차의 개시통지가 있기 이전에 분쟁도메인이름을 어떤 사업에 사용할 준비를 하고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않고, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 단순히 수동적으로 보유하고 있었을 뿐이고 이를 통하여 상품이나 서비스의 제공행위를 한 적이 없다는 사실, 피신청인은 분쟁도메인이름을 판매목적으로 보유하고 있었다고 보아야 한다는 사실을 근거로 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인이 피신청인의 부정한 목적을 입증하기 위해서는 규정 제4조 (b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 하나를 입증하여야 하는데 본 건에서는 이 중 어느 하나도 입증된 바가 없다고 주장한다.

또한 피신청인은 신청인이 절차규칙 제3조 (b)항 (xiii)호의 요건을 충족하지 못하였으므로 이 사건 신청은 철회된 것으로 보아야 한다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

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

절차규칙 제3조 (b)항 (xiii)호의 요건이 충족되었는지에 대한 판단

피신청인은 신청인이 절차규칙 제3조 (b)항 (xiii)호의 요건을 충족하지 못하였다고 주장한다. 그리고 신청인이 최초로 제출한 신청서가 위 요건을 충족시키지 못한 것은 사실이다.

그러나 신청인은 센터로부터 두 차례에 걸친 보정명령을 받은 끝에 신청서를 수정하여 본 건 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다고 하였다. 신청인은 수정된 신청서에서 피신청인의 주소지가 대한민국에 소재하는 경우에만 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다고 하였으나 피신청인의 주소지가 대한민국에 소재하는 것은 명백하므로 신청인은 결국 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 의사를 표시한 것과 같다.

따라서 피신청인의 이 부분 주장은 이유없다.

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 신청인이 권리를 갖고 있는 “EXPERIAN”상표는 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 양자의 유사성을 판단함에 있어서 분쟁도메인이름의 끝부분에 첨부된 “.net”은 고려의 대상이 될 수 없다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 그렇다면 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

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

본 패널은 다음과 같은 사정에 비추어 본 건의 경우에 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) Experian은 보통명사가 아니라 신청인이 “experience”와 “expertise”를 합성하여 창조한 단어이다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 일반인이 experian을 도메인이름으로 등록할 이유를 찾기 어렵다. 그런데 피신청인은 experian을 도메인이름으로 선택하게 된 경위에 대하여 전혀 설명을 하지 못하고 있다. 이는 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표권의 존재를 알고 있었다는 추정을 가능하게 한다.

또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 상품이나 서비스를 제공하고 있지 않으며 단순히 이를 수동적으로 소유하고 있을 뿐이다.

이와 같이 experian이 신청인에 의하여 창조된 단어라는 점 및 피신청인이 분쟁도메인이름을 수동적으로 소유하고 있을 뿐이라는 사정을 종합하면 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있을 것으로 생각된다.

- (ii) 위 (i)에서 살펴본 사정만으로도 피신청인의 부정한 목적을 인정하는 것이 가능한 것은 사실이다. 그런데 본 건의 경우에는 피신청인의 부정한 목적을 보다 쉽게 인정하게 해주는 또 다른 사정이 존재한다.

즉, 피신청인은 본 건 행정절차가 개시된 이후 그 대리인을 통하여 신청인에게 분쟁도메인이름을 미화 5,000불에 매도할 것을 제의하면서, 만약 신청인이 피신청인의 제의를 받아들이지 않을 경우 본 건 행정절차상의 결정에 불복하는 소송을 한국법원에 제기함으로써 신청인에게 손해를 입히겠다는 내용을 덧붙이고 있다.

도메인이름의 소유자가 도메인이름의 매도제의를 하였다고 해서 항상 소유자의 부정한 목적이 인정될 수 있는 것은 아니다. 그러나 본 건의 경우에는 위 피신청인이 신청인에게 매도제의를 하였다는 사정과 더불어 위 (i)에서 살펴본 사정이 추가적으로 존재한다. 그리고 이들을 종합적으로 고려하는 경우에는 피신청인의 부정한 목적을 인정하기에 충분하다고 생각한다.

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

이 문 성
패널위원장

Dan Hunter
패널위원

우 지 속
패널위원

일자: 2002년 9월 6일