세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

SJL of Pennsylvania, Inc. 대 이 인구 (In Koo LEE)

사건번호: D2002-0429

1. 당사자

신청인: SJL of Pennsylvania, Inc., 3514 State Street, Erie, Pennsylvania, United States of America.

신청인의 법정대리인: Kathleen Sellers, Hodgson Russ LLP, One M&T Plaza, Suite 2000, Buffalo, New York 14203, United States of America.

피신청인: 이 인구(In Koo LEE), 대한민국 경기도 광명시 하안동 하안아파트 102동-1402호.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <wicu.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층에 소재하고 일명 Doregi.com으로 영업을 영위하고 있는 (주)한강시스템(이하 "등록기관" 이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 5월 3일에 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 5월 10일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 10일에 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 5월 13일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (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 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 5월 14일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 분쟁해결신청서의 영문 및 그 한국어 번역본을 2002년 5월 17일에는 전자문서양식으로, 그리고 2002년 5월 22에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 5월 23일 '분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문'을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 6월 12일임을 통지하였다.

피신청인이 위 마감기일까지 본건에 대한 답변서를 제출하지 않음에 따라 센터는 2002년 6월 14일 피신청인의 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 답변미제출로, 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 27일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 7월 11일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 펜실페니아주 소재 법인으로, 텔레비전 방송국 WICU-TV를 소유, 운영하고 있으며 이를 위하여 "WICU-TV" 표장을 1996년 이래 사용하고 있다. 또한 신청인은 방송서비스업에의 사용을 위하여 "WICU-TV"를 미국특허청에 서비스표로 등록한 바 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 3월 25일 등록되어 피신청인에 의하여 보유되고

있으며, 2002년 2월 이전까지 성인용 포르노사이트인 <analsex.com>에 링크시키기 위한 목적으로 사용되어 왔다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 "WICU-TV" 상표(이하 "인용상표"라 함)에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 인용상표와 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,

- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,

- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 신청인의 상표를 이용하여 이용자들을 부당하게 음란사이트로 유인하기 위한 목적 혹은 적어도 신청인에게 부당한 이득을 받고 판매하기 위한 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변서도 제출한 바가 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

규정 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 본건을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인이 인용상표에 대하여 미국에 있어 서비스표를 등록하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같으며, 분쟁도메인이름은 인용상표와 비교할 때 신청인이 제공하는 서비스의 내용을 명확하게 나타내주는 "-TV" 부분만이 누락되어 있을 뿐, 인용상표의 요부라 할 수 있는 "WICU"와 그 철자까지 일치하여, 결국

분쟁도메인이름은 신청인이 법률상 권리를 보유하고 있는 상표와 극히 유사하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 답변 미제출에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 제출한 자료에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록일로부터 얼마 지나지 않은 시점에 신청인에 대하여 분쟁도메인이름을 그 등록비용보다 훨씬 고가의 금액인 3000불에 매수할 것을 제안한 바 있으며, 그 이후에도 분쟁도메인이름을 정당한 자신의 사업상 목적을 위하여 사용하기 보다는 분쟁도메인이름에 접속하는 이용자들을 <analsex.com>이라는 성인용 포르노 사이트로 부당하게 유인하기 위한 목적으로 사용하여 왔음이 인정된다. 피신청인의 이와 같은 행위는 규정 제4조(b) 항이 규정하는 부당한 목적의 전형적인 사례를 구성하며, 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조가 명시하는 부당한 목적을 위한 것임이 명백하다고 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 <wicu.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

_____

황보영
패널위원

일자: 2002년 7월 10일