



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Diario El País, S.L. 대 서 정곤

사건번호: D2002-0590

1. 당사자

신청인: DIARIO EL PAIS, S.L., c/ Miguel Yuste, 40, 28037 Madrid, Spain.

신청인의 대리인: Miguel Ángel Davara Rodríguez.

피신청인: 서 정곤, 대한민국 전라남도 장성군 장성읍 영천리 1475-3.

피신청인의 대리인: 김 승욱.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <elpais.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 6월 25일에는 전자서면 양식으로, 2002년 6월 27일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2002년 6월 28일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 6월 28일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(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) 통일도메인이름분쟁해결규정(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 7월 2일자로 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 7월 5일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결 및 분쟁시 관할법원에 대한 지정이 잘못 되어있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 수정된 분쟁해결신청서 및 그의 한국어 번역본을 2002년 7월 8일과 7월 15일에는 각 전자문서양식으로, 그리고 2002년 7월 10일과 7월 17일에는 각 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 7월 19일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 8월 8일임을 통지하였다.

본건에 대한 피신청인의 답변서는 2002년 8월 5일에는 전자문서 양식으로, 2002년 8월 9일에는 일반문서 양식으로 각 센터에 제출되었으며 센터는 2002년 8월 6일 답변서의 접수를 확인하였다.

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 9월 4일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 18일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 스페인 마드리드 소재의 유한회사로서 1987년 2월 9일 Promotora General de Revistas, S.A.라는 상호로 설립되어 1989년 10월 26일 이를 Diario el País, S.A.로 변경하였으며 다시 2000년 4월 3일자로 현재의 상호로 변경하여

오늘에 이르고 있으며 현재 스페인에 널리 보급되고 있는 주요일간지인 El Diario El País를 발간하고 있다.

El Diario El País는 1974년 5월 4일에 창간되었으며 1991년부터는 국제 분야로 향한 특별판인 El País Internacional을 발간하고 있으며 이후 2001년 10월부터는 그 영어판인 El País English Edition이 발간되고 있다. 또한 El Diario El País는 인쇄판 이외에도 신청인이 보유하고 있는 도메인이름 <elpais.es>를 통하여 전자판으로도 제공되고 있으며 El País Internacional 역시 신청인이 보유하고 있는 도메인이름 <elpaisinternacional.com>을 통하여 전자판으로 제공되고 있다. El Diario El País는 통상 “El País”로 널리 약칭되고 있다.

신청인은 또한 “EL PAIS”는 물론, 이를 포함하는 “EL PAIS UN PAIS DE MUSICA”, “EL VIAJERO DEL PAIS”, “PROPIEDADES EL PAIS GUIA INMOBILIARIA”, “EL PAIS BABELIA REVISTA DE CULTURA” 등의 다양한 상표 및 서비스표를 일간지와 정기간행물, 디스크, 영화필름, 텔레비전과 라디오 프로그램의 보급업 등 다양한 상품과 서비스를 대상으로 스페인 특허 및 상표청에 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 3월 5일 등록되어 피신청인에 의하여 보유하고 있으며, 현재 분쟁도메인이름 자체를 통하여는 특별한 서비스나 정보가 제공되고 있지는 않으나 인터넷을 이용하면서 분쟁도메인이름에 접속하면 이는 자동적으로 <teletexto.com>이라는 사이트로 진입하도록 설정되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “EL PAIS” 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 등록 및 사용은 신청인이 자신의 상표를 이용하여 도메인이름을 등록 혹은 사용하는 것을 방해하려는 목적으로 혹은 신청인의 상표를 이용하여 이용자들을 부당하게 유인하기 위한 목적으로 이루어진 악의의 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인의 검토결과에 의하면 유럽에 있어 “ELPAIS” 단어는 상표로 등록된 바 없고 신청인은 다만 자신의 상호에 기하여 본건 청구를 하는 것으로 이는 규정에 따른 보호대상이 아니다.
- 신청인이 인용상표와 관련하여 보유하고 있는 <elpais.info>나 <elpaisinternacional.com>은 모두 분쟁도메인이름보다 이후에 등록된

도메인이름이고 신청인의 또다른 도메인이름인 <elpais.es>는 스페인의 지역적 범위에 한정된 것이다.

- 신청인이 규정에 따라 보호되는 상표권을 보유하고 있지 않은 이상 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 유사할 수 없으며, 이는 또한 신청인이 권리를 보유하는 일반상위도메인인 <elpaisinternacional.com>과도 유사하지 않다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 세계적인 종합 포털사이트로 만들기위하여 Teletexto.com과의 기술제휴 및 합의하에 분쟁도메인이름을 <teletexto.com>에 링크하고 있는 것이다.

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 인용상표 및 이를 포함하는 다른 유사상표에 대하여 스페인에 있어 다양한 상품 및 서비스를 대상으로 상표 및 서비스표를 등록하고 있음은 앞서 살펴본 바와 같다.

이와 관련하여 신청인은 영문으로 된 신청서를 기재함에 있어 이와 같은 상표들을 “Trade Name”, 즉 “상호”로 표현하고 있으나 제출된 상표등록증 사본에 의하면 이는 한국의 상법하에서 이루어지는 단순한 상호의 등록이라기 보다는 규정에 따라 보호되는 상표 및 서비스표의 등록으로 판단된다.

피신청인은 European Patent Office의 웹사이트를 통하여 인용상표의 등록이 확인되지 않음을 근거로 신청인의 권리 자체를 부정하나, 유럽의 경우 유럽공동체상표와 별도로 개별국가의 상표권이 인정되고 존속하고 있으며 따라서 신청인이 스페인에 있어 등록된 상표권 및 서비스표권을 보유하고 있음이 입증되는 이상, 신청인이 인용상표에 대하여 유럽공동체상표를 보유하고 있는지 여부는 더 살펴볼 필요없이, 신청인은 규정상 본건 분쟁을 제기할 정당한 권리를 가지고 있다고 할 것이다.

한편, 분쟁도메인이름은 인용상표와 비교할 때 도메인이름의 성격을 나타내는 “.com” 부분만이 상이할 뿐 그 외의 부분은 인용상표와 동일하나, 따라서 분쟁도메인이름과 인용상표는 극히 유사하다할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 답변내용에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 언급한 바와 같이, 신청인이 권리를 보유하는 인용상표는 신청인이 발간하는 스페인의 유력일간지의 약칭 “El País”와 동일하며, 신청인의 제출자료에 의하면 스페인의 일간지인 “El País” 및 그 약칭은 스페인에서는 물론, 국제적으로도 스페인을 대표하는 신문으로서 널리 알려져 있음이 인정된다. 또한 분쟁도메인이름은 현재 <teletexto.com>에 링크되어 분쟁도메인이름을 접속한 이용자들은 자동적으로 <teletexto.com> 웹사이트를 방문하게 되며 이는 피신청인 역시 인정하는 바이다.

한편, <teletexto.com>에 대하여 살펴보면, 본 도메인이름을 등록하고 보유하고 있는 Teletexto.com은 신청인과 동일하게 스페인 마드리드에 그 주소를 가지고 있으며 <teletexto.com> 사이트 역시 전부 스페인어로 구성되어 있으면서 스페인언어를 기반으로 하는 TV나 케이블 등 언론 및 방송매체에 대한 정보 제공 및 링크 등의 서비스를 제공하고 있는 것으로 파악된다.

이와 같이 분쟁도메인이름 자체가 스페인의 유력일간지 명칭이면서 피신청인의 상표와 극히 유사한 점, 분쟁도메인이름이 자동으로 링크하고 있는 사이트가 동일한 스페인 기업에 의하여 보유되고 있는 것이라는 점, 분쟁도메인이름이 자동으로 링크하고 있는 사이트가 스페인어로 구성되어 실제 스페인언어를 사용하는 사용자들을 그 대상으로 하고 있다는 점, 분쟁도메인이름이 자동으로 링크하고 있는 사이트가 제공하고 있는 서비스가 신청인이 인용상표를 통하여 제공하고 있는 언론 및 방송업과 밀접하게 관계된다는 점을 종합하여 볼 때, 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와의 동일성을 활용하여 웹사이트 및 웹사이트를 통하여 제공되는 제품이나 서비스와 관련하여 인터넷 사용자간에 오인, 혼동을 야기시키고 이와 같은 오인, 혼동을 이용하여 인터넷 이용자들을 부당하게 <teletexto.com> 사이트로 유인하기 위한 목적으로 사용되는 것으로서 이는 규정 제4조(b)항이 규정하는 악의적인 도메인이름의 등록 및 사용에 해당한다할 것이며, 분쟁도메인이름을 세계적인 종합 포털사이트로 만들기 위하여 <teletexto.com>에 링크시켰다는 피신청인의 일방적 주장만으로는 이와 같은 결론을 뒤집기에는 부족하다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조가 명시하는 부당한 목적을 위한 것이라고 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 <elpais.com>을
피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 9월 18일