



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**Erima Sportkleidungs GmbH 대 Byung-Ho Park**

사건번호: D2002-0678

### 1. 당사자

신청인: Erima Sportkleidungs GmbH, D-72793 Pfullingen, Germany

피신청인: Byung-Ho Park, Si-Heung City, KyungKi-Do, Republic of Korea

### 2. 도메인이름 및 등록기관

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

### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 영문분쟁해결신청서는 2002년 7월 19일에 전자매체의 형태로 2002년 7월 26일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 7월 22일에 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(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 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 7월 23일의 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 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인한 후 2002년 7월 26일에 행정절차상의 언어가 요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다.

센터는 2002년 8월 13일에 전자양식으로, 2002년 8월 16일에 서면의 형식으로 번역된 분쟁해결신청서를 접수하였다

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 8월 29일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

또한, 센터는 2002년 8월 29일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 2002년 9월 13일 및 9월 18일에 피신청인으로부터 절차상의 문제에 대한 질문에 답변을 하였고, 피신청인의 답변서가 2002년 9월 23일에 전자매체의 형태로 2002년 9월 30일에 일반서면의 형태로 센터에 접수되었다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공평성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 11월 8일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 11월 22일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “ERIMA”이고, 신청인은 전세계적으로 스포츠용품을 제공하며 그 상표를 널리 홍보해 왔다.

분쟁도메인이름 <erima.com>은 Erima사의 갱신등록이 이루어지지 않은 상태에서 2001년 9월 6일 전권리자인 송승용에 의해서 등록된 후, 피신청인이 이를 양도받아 현재는 피신청인에 의해서 보유하고 있고, 영문 및 국문의 형태로 자폐증 관련 자료들을 제공하고 있다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

#### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인 Erima Sportkleidungs GmbH는 유럽 시장에서 스포츠 의류 및 스포츠 용품에 있어서 선두주자인 회사로서, 1900년에 에리이 마크씨(Erich Mak)에 의해 창립되었으며, 2000년에 창립 100주년을 맞이하였다. 신청인이 보유한 상표인 ERIMA®는 대한민국을 포함한 세계 각국에서 광범위하게 등록되어 사용되고 있다.

피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <erima.com>은 신청인이 보유한 상표와 동일하다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인의 상표는 피신청인이 <erima.com>을 등록할 당시에도 유명한 저명상표였고 또한 타 상표와 뚜렷이 구별된다.

#### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 다음의 사실을 근거로 하여, 피신청인은 도메인이름 <erima.com>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

첫째, 피신청인은 분쟁 조정신청이 있기 전에 상품 및 서비스를 제공할 선의의 목적으로 분쟁 대상 도메인 이름을 사용하였거나 사용하기 위한 준비를 하였다는 사실을 입증할 증거가 없으며, 피신청인이 도메인 이름을 취득할 당시 피신청인은 분쟁도메인이름과 동일 또는 유사한 상표 내지 서비스표 등록도 하지 않았다.

둘째, 피신청인은 분쟁 대상 도메인 이름의 사용자로 널리 알려져 있지 않다. 특히 피신청인은 회사를 운영하고 있지 않으며, 더욱이 “ERIMA”라는 단어를 포함한 회사이름을 사용하고 있지도 않다. 분쟁 대상 도메인 이름으로 활성화되어 있는 웹사이트는 “Educational Resources on Identification and Management of Autism”이라는 기관이 명시되어 있으나, 대한민국에는 상기 명칭의 기관이나 단체가 존재하지 않는다.

셋째, 피신청인은 소비자를 오인·혼동시키거나 상표 “ERIMA”에 해를 입히려는 상업적 이익에 대한 의도가 없다고 하더라도 피신청인은 분쟁 대상 도메인 이름에 대한 비영리적인 혹은 정당한 사용을 하고 있지 않다.

#### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록의 주목적이 신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 분쟁도메인이름의 취득과 관련하여 실제로 지불한 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 기타 이전하려는 것이기 때문에, 본 등록은 부정한 목적에 의해서 이루어진 것이라고 주장한다.

첫째, 피신청인이 분쟁 대상 도메인 이름을 취득하기 이전에 신청인의 상표등록이 존재하고 있었으므로 사전 상표검색을 실시하였다면 발견하였을 것이기 때문에, 피신청인은 “ERIMA” 표장이 신청인에 의해 상표로서 전세계적으로 사용되고 있다는 사실을 주지하고 있었음이 분명하다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이해관계가 없을 뿐만 아니라, 신청인의 분쟁 대상 도메인 이름 사용중지 및 이전을 요청하는 서신에 대하여

아무런 답변을 하지 않음으로써 분쟁 도메인 이름에 대한 선의의 목적이 있음을 주장할 수 있는 기회를 스스로 포기하였다.

둘째, 피신청인은 우선적으로 도메인 이름을 판매, 대여, 기타 이전하려는 의도로 분쟁 대상 도메인 이름을 취득하였음이 분명해 보인다. 피신청인은 신청인과 어떤 방식으로든 연관이 없는 상황으로 비추어봐도 피신청인이 분쟁 대상 도메인 이름을 취득한 목적이 주로 상표 “ERIMA”의 권리자 또는 신청인의 경영자를 상대로 분쟁 대상 도메인 이름의 취득과 직접 관련하여 지불한 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 판매, 대여, 기타 이전하려고 하는 것이다. 더욱이, <erima.com> 웹사이트가 관례적으로 “Under Construction”이라는 문구만을 사용할 뿐, 해당 기관의 이름과 주소 및 연락처 정보를 전혀 언급하지 않고 있다는 사실이 피신청인의 부정한 목적을 잘 반영해 준다.

신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

## B. 피신청인의 주장

### 도메인이름과 상표와의 동일 · 유사성

피신청인은 분쟁 대상 도메인 이름과 상표와의 동일하거나 유사한 점, “ERIMA” 상표가 많은 나라에 등록되어 있다는 점을 부인하지는 않으나, 다음의 점에서 문제를 제기하고 있다.

신청인이 제출한 기록중 28개는 Erima Sportkleidungs GmbH가 아닌 Erima GmbH & Vo KG 회사 등의 소유로 되어 있고, 신청인의 상표는 세계적으로 널리 알려져 있거나 널리 사용되고 있는 상표가 아니다. 검색엔진 야후 “www.yahoo.com” 를 이용하여 검색한 결과 신청인의 상표는 검색되지 않거나 한두번 직/간접으로 언급되는 정도에 불과하고, 또한 한국의 야후 “www.yahoo.co.kr”, 구글 “www.google.co.kr” 등의 검색엔진을 통해서도 검색되지 않는다. 결국 신청인의 상표는 특히 대한민국에서는 아주 생소한 상표로써, 독일을 제외한 대부분의 국가에서 휴면상태에 있다.

또한 ‘ERIMA’는 의미상 필리핀, 인도네시아, 사바, 파푸아뉴기니아 등지에 분포하고 있는 수목을 지칭하는 것으로 사용되고 있다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 다음의 사실을 근거로 하여 규정 제4조 (c)(i)(ii)(iii)항에 열거된 바에 따라, 분쟁도메인이름 <erima.com>에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다.

첫째, 비록 링크로 되어있는 웹사이트이고 완성되지 못한 공사중(Under Construction) 홈페이지이기는 하나, 피신청인은 분쟁의 통지를 받기 훨씬 전에 ‘서비스’ 제공을 위하여 당해 도메인 이름에 대응하는 웹사이트 명칭을 사용하고 있었고, 상당한 준비를 하고 있었다.

둘째, 피신청인은 자폐증의 판별과 그 경영에 대한 교육자료실(**E**ducational **R**esources on **I**dentification and **M**anagement of **A**utism)을 운영하기 위하여 <erima.com>이라는 도메인이름을 취득한 것이고, 꾸준히 홍보를 해 온 덕분에

현재는 “www.yahoo.com”, “www.altavista.com”, “www.google.com” 등의 검색엔진에 등재되어 있다.

셋째, 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 포기할 의사를 신청인에게 전혀 한 적이 없다. 더구나 신청인도 아닌 ERIMA International B.V.라는 제3의 회사가 보낸 ‘사용중지 및 이전요청’에 대하여 ‘서신’으로 응답하지 않은 것을 분쟁 도메인 이름에 대한 권리포기로 간주할 수는 없다.

넷째, 피신청인은 분쟁 도메인을 통하여 상업적 이익을 추구한 적이 없고, 비영리적인 목적으로 공정하고 정당한 사용을 하고 있을 뿐이다. 신청인과 피신청인의 관계는 서로 동업이나 경쟁적인 위치에 있지 않고, 사업내용도 서로 유사성이 없을 뿐더러 또한 적대성도 갖고 있지 않다. 더욱이 신청인의 상표권 행사를 방해한 적도 없고, 신청인의 소비자를 오인·혼동시킨 적도 없다.

오히려 피신청인은 다음을 근거로 하여, 신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

첫째, 신청인은 2001년 7월까지 분쟁 대상 도메인 이름을 소유한 상태에서 그 사용갱신을 하지 않아 드롭되었다. 만일 신청인이 해당 도메인 이름을 사용하고 있었다거나 절실히 필요로 했다면, 네임서버가 정지된 상태에서 적어도 한 달 기간의 갱신할 수 있는 그레이스기간을 도과하여 드롭될 이유가 없다.

둘째, 해당 도메인 이름이 사용중지된 뒤 3-4개월 후에야 ‘사용중지 및 이전요청’ 서신을 전임 소유자에게 보낸 점, 상표권자의 등록기간이 지나고 일반인에게 등록 기회가 주어진 한 달 뒤에서야 <erima.info>, <erima.biz> 등의 도메인 이름을 등록하는 등 늦게 대처한 점은 분쟁 도메인 이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 없었기 때문에 가능한 것이다.

### **피신청인의 부정한 목적**

피신청인은 특수교육교사 그리고 그 가족들에게 자폐증 관련 정보를 제공할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 점을 강조하면서, 부정한 목적으로 등록하였다는 신청인의 주장을 반박하고 있다.

첫째, 신청인의 상표는 대한민국에서 너무나 생소한 이름으로, “www.yahoo.com”, “www.google.com” 등의 검색엔진을 통해서도 찾아보기가 힘들다. 이런 면에 있어서 신청인의 주장과는 달리 “ERIMA” 상표는 세계적으로 유명한 정도는 아니다.

둘째, 피신청인은 “자폐증의 판별과 그 경영에 대한 교육자료실”을 통해서 특수교육교사 그리고 그 가족들에게 정보를 제공할 목적으로 분쟁 대상 도메인 이름을 취득한 것이므로, 본 도메인 이름을 신청인, 신청인의 경쟁자 등에게 판매, 대여, 기타 이전하려는 의사 표시를 한 적이 전혀 없다.

셋째, 신청인과 피신청인의 관계는 서로 동업이나 경쟁적인 위치에 있지도 않고, 사업내용도 서로 유사성이 없을 뿐더러 또한 적대성도 갖고 있지 않다. 신청인의 사업은 스포츠용품을 판매하는 것인데 반해, 피신청인의 서비스는 “자폐증의 판별과 그 경영에 대한 교육자료실”이기 때문이다.

넷째, 이익을 목적으로 본 분쟁 대상 도메인 이름을 취득한 것이 아니기 때문에, 본 도메인 사이트를 통해서 수익을 창출한 적도 없고 또한 그럴 의사를 전혀 가지고 있지 않다. 웹사이트에 피신청인의 연락처가 없는 것은 홈페이지가

완성되지 않았기 때문이고, 분쟁도메인이름을 방문하면 ‘자폐증’에 관한 사이트라는 것을 한 눈에 알 수 있다.

피신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(iii)항에 따라 분쟁도메인이름을 정당한 목적으로 등록하여 사용하고 있다고 주장한다.

## 6. 검토 및 판단

### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <erima.com>은 신청인의 상표 ERIMA<sup>®</sup>와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표와의 동일성을 판단할 때 최상위도메인을 표시하는 ‘.com’과 같은 접미어는 비교대상에서 제외시키고 판단해온 선례를 볼 때,<sup>1</sup> 본 건의 분쟁도메인이름은 신청인이 한국을 비롯한 전세계 각국에 등록해서 보유하고 있는 상표 ERIMA<sup>®</sup>와 동일하다고 판단된다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 이익을 가지고 있지 못하다는 점을 충분히 입증하지 못한 것으로 판단된다.

피신청인은 한국에서 “ERIMA”란 단어에 대해서 어떠한 상표권이나 상표사용권을 가지고 있지도 않고, 피신청인은 분쟁 조정신청이 있기 전에 상품 및 서비스를 제공할 선의의 목적으로 분쟁 대상 도메인 이름을 사용하였거나 사용하기 위한 준비를 하였다는 사실을 입증할 증거는 없다. 피신청인의 사업이나 그 사업의 준비는 신청인이 피신청인에게 분쟁의 통지를 하기 이전에 있을 것이 요구되는데,<sup>2</sup> 피신청인은 구체적인 사업이나 그 준비를 하고 있다는 증거도 제시하지 못하고 있다.

그러나, 통일도메인이름 분쟁해결규정은 영리를 목적으로 신청인 보유 상표의 명성이나 신용을 손상케하거나 수요자들을 혼동의 방법으로 유인하기 위한 의도없이 분쟁도메인이름을 비영리적이거나 공정한 목적으로 이용하는 경우에는 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 수 있는 사유의 하나로 열거해서 규정하고 있다.<sup>3</sup> 따라서, 본 건에서 피신청인이 분쟁 대상 도메인 이름으로 활성화해 놓은 웹사이트는 “Educational Resources on Identification and Management of Autism”가 규정에서 의미하는 비영리적 또는 공정 이용에 해당되는지 여부를 검토해볼 필요가 있다.

피신청인이 분쟁도메인이름으로 활성화해 놓은 웹사이트는 동 사이트에 제시된 목적에 비추어 영리를 목적으로 하고 있다고 볼 수 없고, 동 사이트에 게재되어 있거나 링크(link)된 내용은 모두 자폐증에 관한 자료와 정보를 널리 공유하기 위한 것이다. 따라서, 본 건의 분쟁도메인이름은 피신청인이 자폐증에 관한 자료와 정보를 널리 공유한다고 하는 비영리적·공정한 이용에 해당되고, 피신청인은 그러한 비영리적·공정한 이용을 하고 있는 한도에서 분쟁도메인이름에 관한 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 수 있다.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO 사건번호 D2000-0607

<sup>2</sup> *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory*, WIPO 사건번호 D2000-0016; *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J. D. Sallen Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0461

<sup>3</sup> 통일도메인이름 분쟁해결규정 제4조 (c)(iii)항

<sup>4</sup> *Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid*, WIPO 사건번호 D2000-0232

통일도메인이름 분쟁해결규정은 피신청인의 권리나 이익을 인정할 수 있는 사유 가운데, 피신청인의 구체적인 사업이나 그 준비에 관해서는 판단의 기준시점을 피신청인에의 분쟁통지시점이라고 명시적으로 규정하고 있는데 반해서, 분쟁도메인이름의 비영리적·공정한 이용에 관해서는 판단의 기준시점에 관해서 아무런 언급을 하지 않고 있다. 규정상의 이러한 차이점은, 행정패널에 의한 검토와 판단이 이루어질 당시를 기준으로 해서 공정이용 여부를 판단하는 것이 바람직하다는 것을 반영하고 있는 것으로 추정된다. 행정패널에 의한 검토와 판단 당시에 분쟁도메인이름의 이용이 비영리적·공정 이용에 해당된다면, 명백히 부당선점(cybersquatting)에 해당되는 도메인이름을 신속하게 이전 또는 취소하도록 하기 위해서 마련된 행정절차(administrative proceeding)에서 굳이 공정이용에 해당되는 도메인이름의 등록 및 사용에 대해서까지 구제조치를 취할 것이 요구된다고 볼 수는 없기 때문이다. 그러한 비영리적·공정이용이 상표권자의 권리를 침해하는 것인지 여부의 판단은, 당사자들의 충분한 증거의 제시와 법원에 의한 충분한 심리 및 법률적인 판단에 의해서 처리되는 것이 바람직할 것이다.

통일도메인이름 분쟁해결규정에 의한 행정패널은 보다 신속하고 정확한 검토와 판단을 위해서 직권으로 분쟁도메인이름의 웹사이트를 방문해서 그 현황을 살펴볼 수 있는 권한이 있다고 해석되고 있는 바,<sup>5</sup> 본건의 행정패널이 2002년 11월 23일 분쟁도메인이름에 의해서 활성화되어 있는 웹사이트 “http://erima.com”을 방문해서 그 내용을 살펴본 결과 신청인의 주장과 같이 그 내용이 계속 공사중에 있음은 사실이지만 그 목적과 링크된 내용이 모두 제폐증에 관한 자료와 정보를 공유하는 것으로 구성되어 있음이 명백하기 때문에, 본건의 행정패널은 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 이용이 비영리적·공정한 이용에 해당되고, 따라서 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 정당한 이익이 있다고 판단한다.

### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라는 점을 충분히 입증하지 못한 것으로 판단된다.

신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고 있지만, 피신청인이 판매의 제안을 한 증거도 없고 현재 비영리적·공정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 이용하고 있기 때문에, 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점이 충분히 입증되었다고 보기 어렵다. 또한, 신청인은 “ERIMA” 표장이 신청인 보유 상표로서 전세계적으로 사용되고 있다는 점을 강조하면서, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이라고 주장하지만, 신청인보유 상표가 한국내에서도 수요자간에 널리 인식되어 있다는 구체적인 증거도 없고, 오히려 피신청인이 주장한 바와 같이 한국내 다수의 목재회사에 의해서 “erima”라는 수종의 목재가 판매되고 있으며, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 활성화된 웹사이트의 제목과 같이 자폐증에 관한 자료와 정보의 영어명칭의 약자로서의 의미도 가지고 있기 때문에, 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 단언할 수는 없다. 신청인보유상표가 한국 특허청에도 등록되어 있다는 점은 상표권침해에 관한 분쟁시 고의를 추정할 수 있는 근거로 될 수 있으나<sup>6</sup>, 상표법은 상표권침해요건으로 지정상품의 동일·유사성을 요구하고 있어서<sup>7</sup> 본건의 분쟁도메인이름의 사용과 같은 공정이용의 경우에는 상표권의

<sup>5</sup> *Bodegas Pomar, C.A. v Jaime Renteria*, WIPO 사건번호 D2000-1808; *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J. D. Sallen Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0461

<sup>6</sup> 대한민국 상표법 제68조

<sup>7</sup> 대한민국 상표법 제2조 제1항 6호 및 제66조

침해로 인정될 수 있을지도 의문시되고, 더욱이 본건에서 신청인이 한국내 등록된 상표권의 침해를 주장하는 것도 아니기 때문에, 신청인의 상표가 한국내 등록되어 있다는 점만으로 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라고 단정할 수는 없다고 판단된다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하지만, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있지 못하다는 점과 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 충분히 입증하지 못했다고 판단하고, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

---

정상조  
패널위원

일자: 2002년 11월 22일