세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Billa Aktiengesellschaft 대 Hyung-Ho Kim

사건번호: **D2002-0780**

1. 당사자

신청인: Billa Aktiengesellschaft, Wiener Neudorf, Austria

신청인의 법정대리인: Andreas Natterer, Vienna, Austria

피신청인: Hyung-Ho Kim (김형호), Ilgok-dong, Buk-gu, Gwangju, Republic of Korea

피신청인의 사건대리인: Seung Wook Kim (김승욱), Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <billa.com>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 전문건설회관 17층에 소재하고 Doregi.com이라는 명칭으로 도메인등록사업을 하고 있는 ㈜한강시스템(이하 "등록기관" 이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)는 신청인으로부터 2002년 8월 28일 전자문서 양식으로, 2002년 8월 30일 일반문서 양식으로 분쟁해결신청서를 접수하였으며, 센터는 2002년 8월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 2002년 8월 29일에 등록기관에 대해서 등록인 확인을 요청하고 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며, 이에 대하여 등록기관은 2002년 9월 2일자 답변을 통하여 분쟁도메인이름이 등록기관을 통하여 등록된 사실 및 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실 등을 확인하였으며, 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 9월 2일 신청인에게 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의거하여 등록약관에 이용된 언어가 한국어임을 통지하고, 이에 따라 피신청인과 절차상 언어를 영어로 진행하도록 합의하거나 분쟁해결신청서의 한글번역문을 제출할 것을 명하였다.

신청인의 분쟁해결신청서의 한글번역문은 2002년 9월 9일 전자우편 양식으로, 2002년 9월 24일 일반서면 양식으로 센터에 제출되었다.

센터는 2002년 9월 16일 절차규칙 제4조 (a)항 및 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제5조에 따라서 분쟁해결신청서의 형식적 요건 충족여부를 점검하고, 2002년 9월 25일 분쟁해결신청서 및 행정절차개시통지문을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 10월 15일임을 통지하였다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 대리인 Seung Wook Kim(김승욱)을 통하여 2002년 9월 18일 전자메일양식으로 등록약관상 언어에 대하여 문제를 제기하였을 뿐 답변서를 제출하지는 않았다. 이에 따라, 센터는 2002년 10월 17일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

센터는 본 건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김영을 위촉하면서 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 김영 위원의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 11월 5일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성될 날로부터 14일 이내인 2002년 11월 17일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 1953년에 설립된 오스트리아 회사로서 오스트리아에서 가장 큰 슈퍼마켓 체인점을 운영하고 있다. 신청인은 1961년에 회사명을 BILLA로 명하고, 1990년대에는 이탈리아 및 동유럽 국가로 사업을 확장하였으며, 현재에는 BILLA라는 이름으로 이탈리아, 체코, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아 등의 국가에서 슈퍼마켓을 운영하고 있다.

신청인은 BILLA에 대하여 오스트리아 및 세계 각국에 상표등록을 보유하고 있으며, BILLA는 오스트리아법에 의해 상호로도 보호되고 있다. 신청인은 현재 <billa.at>, <billa.it>, <billa.cz> 와 같은 도메인을 등록하여 이용하고 있다.

피신청인의 분쟁도메인이름은 2001년 3월 14일 피신청인의 이름으로 등록되었다. 과거 분쟁도메인이름에 접속하면 다수의 포르노웹사이트가 팝업 화면으로 나타난 사실이 있으며, 현재에도 분쟁도메인이름은 다수의 포르노 웹사이트와 링크되어 있다.

2001년 6월 18일에는 피신청인이 신청인에게 전자우편 양식으로 분쟁도메인이름을 판매하겠다는 의사를 밝혀왔으나, 신청인은 이에 대해 답변하지 않았다. 또한, 최소 2001년도까지 분쟁도메인이름의 홈페이지에는 분쟁도메인이름을 판매한다는 내용이 기재되어 있었다.

5. 당사자들의 주장

5. 1. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 "BILLA"와 동일하다.

- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 다른 포르노사이트에 자동으로 접속하도록 이용하고 있는 사실은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리 또는 이해관계가 없음을 보여주고 있다.

- 피신청인은 분쟁도메인을 부정한 목적으로 등록하였다. BILLA는 신청인의 저명한 상표로서 피신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 저명한 상표와 일치하는 것을 알고 있었다. 분쟁도메인이름에 대한 판매의사를 홈페이지를 통해 공공연히 밝히고, 또 피신청인과 접촉한 사실이 이를 보여준다.

5. 2. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서 제출마감 기일까지 답변서를 제출하지 않았다. 답변서 미제출 사실에 대한 통지 이후에도 피신청인 혹은 그 대리인으로부터 어떠한 서면도 제출된 바 없다.

6. 논점 및 판단

6. 1. 행정절차의 언어

절차규칙 제11조에 따르면, 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어를 한국어로 지정하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

6. 2. 신청인의 입증책임

절차규칙 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

(i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것, 그리고

(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되었고 사용되고 있다는 것.

6. 3. 피신청인의 답변서 미제출

피신청인이 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 아니하였으므로, 절차규칙 제5조 (e)항 및 제14조 (a)항에 따라서 패널은, 신청인의 신청서에 나타난 다툼이 없는 주장에 근거하여 본 건 분쟁해결신청에 관한 결정을 한다.

6. 4. 신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 여부

신청인은 현재 BILLA를 상표로서 수개 국가에 등록하고 있으며, 신청인의 BILLA 상표는 '.com'을 제외한 분쟁도메인이름과 동일하다.

6. 5. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리 또는 이익이 없는 것으로 판단된다.

피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였던바, 피신청인이 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 한 사실 또는 분쟁도메인이름이 피신청인의 상품이나 서비스를 표시하는 표장으로 알려져 있는 사정이 입증되지 아니하였다.

다만 본 행정패널은 신청인의 주장과 같이 분쟁도메인이름이 다수의 포르노 웹사이트에 링크되어 있는 사실을 확인하였던바, 이와 같은 사용은 상품 또는 서비스의 판매를 위한 실질적인 도메인이름의 사용으로 인정되지 않는다 *(Reckitt Benchiser (Belgium) S.A./N.V. v. Will Tell, a/k/a J. Sernets*, WIPO 사건번호 DNU2001-0002; *Women in Military Service for America Memorial Foundation, Inc. v. Russian Web Marketing*, WIPO 사건번호 D2001-0610 참조).

6. 6. 피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다.

분쟁도메인이름이 실질적으로 피신청인의 영업과 관련하여 사용되고 있지 않은 사실은 피청인의 부정한 목적을 보여준다 *(E. & J. Gallo Winery v. Missy Rosar,* WIPO 사건번호 D2002-0104; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003 참조).

신청인은 신청인의 상표 BILLA가 널리 알려진 상표이며, 따라서 피신청인이 신청인의 상표를 알고 있었다고 주장한다. 피신청인의 답변이 없으므로 본 패널은 신청인의 그와 같은 주장을 인정하고 피신청인이 신청인 상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 판단한다. 피신청인이 실제로 신청인에게 분쟁도메인이름을 양수할 것을 제의한 사실 및 웹사이트 상에서 판매의사를 공공연히 밝힌 사실로부터 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인(또는 그 경업자)에게 판매할 의사로 등록받은 것으로 넉넉히 추정할 수 있다. 이는 절차규칙 제4조 (b)항 (i)에서 규정하는 부정한 목적에 해당한다 (*United Artists Theatre Circuit, Inc. v. Domains for Sale Inc.,* WIPO 사건번호 D2002-0005).

나아가, 신청인이 주장하고 본 행정패널이 확인한 바와 같이, 분쟁도메인이름은 다수의 포르노웹사이트에 링크되어 있다. 신청인의 상표와 동일한 이름의 분쟁도메인이름을 포르노웹사이트에 링크하는 것은 인터넷 사용자로 하여금 신청인의 사업 내용에 대해 오인하게 하여 신청인의 명예에 손상을 입힐 우려가 있으며, 신청인으로 하여금 분쟁도메인이름을 양수하도록 일종의 압력을 행사하는 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 사실로 비추어 볼 때 피신청인은 부정한 목적을 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다고 인정할 수 있다 (*CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey,* WIPO 사건번호 D2000-0148; *Vlaamse Media Maatschappij v. Barry van der Auwera,* WIPO 사건번호 DTV2001-0022; *Enterbrain Inc. v. Domain For Sale/Email Your Offers!,* WIPO 사건번호 D2002-0009 참조).

7. 결정

이상 위에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 피신청인의 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 분쟁도메인이름이 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록되어 사용되고 있음을 인정한다.

따라서 본 행정패널은, 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 11월 16일