



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Sparco S.r.l. 대 Sparco

사건번호: **D2002-0986**

1. 당사자

신청인 : Sparco S.r.l.,
10071 Borgaro Torinese(Turin), Italy

대리인: Massimo Introvigne, Fabrizio Jacobacci , Jacobacci & Associati,
Studio Legale Jacobacci e Associati, 10152 Torino, Italy

피신청인 : Sparco,
대한민국 경기도 부천시 원미구 중동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <sparcoclub.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 강남구 역삼동 740-3 서북빌딩 4층에 소재한 에스닉 주식회사(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 10월 23일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 10월 25일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 10월 24일에 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 여부확인, (2) 분쟁도메인이름이 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, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인 이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2002년 10월 25일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 미수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 10월 28일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 10월 28일 신청인에 대하여 2002년 11월 3일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였고, 이 기한은 신청인의 요청에 의해 2002년 11월 7일로 연장되었다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 11월 5일 전자양식으로 2002년 11월 7일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 11월 7일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 11월 27일임을 명시적으로 기재했다. 또한, 분쟁해결신청서(영문/국문)가 첨부된 동 개시통지는 같은 날짜에 등록기관에도 발송되었다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 11월 27일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 11월 29일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 12월 17일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 12월 31일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 이탈리아에 설립된 법인으로 세계적인 자동차 액세서리 제조업체이다. 신청인은 신청의 원인이 되는 “SPARCO” 상표를 이탈리아 및 유럽을 비롯한 세계 각국에 등록하고 있으며, 피신청인의 거주지인 대한민국에서도 1997년 10월 13일 “SPARCO” 상표를 등록한 바 있다(분쟁해결신청서 별첨 4 참조).

한편, 피신청인은 자동차 액세서리 판매 및 자동차 튜닝 업무를 영위하는 대한민국 법인이며, 2000년 8월 13일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

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

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 신청인의 제품을 구입하여 대한민국 내에서 판매해 온 독립 소매업체로서 신청인의 공식 유통망에 속하지 않고, 신청인으로부터 신청인의 상표를 사용할 권리를 부여 받은 사실도 없으므로, 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있다고 하더라도 이는 신청인의 상표권을 분명히 인식한 상태에서 부정한 목적을 가지고 사용하고 있는 것이어서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 피신청인의 웹사이트와 신청인의 상표 사이에 혼동을 유발하여 인터넷 이용자를 고의적으로 피신청인의 웹사이트로 유인하여 상업적 이익을 얻고 있으므로, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적에 의한 등록이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

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

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조 (a)항의 기간 내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

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 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표인 “SPARCO”에 회원제 조직, 동호회 등을 나타내는 단어인 “club”을 덧붙인 것에 불과하므로, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점은 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조 (c)항은 “등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 분명하게 그 사용의 준비를 하고 있었던 경우에는 등록인은 그 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익을 입증한 것으로 본다”고 규정하고 있다.

그런데, 본건의 경우 피신청인은 2000년 8월 13일 분쟁도메인이름을 등록한 후 분쟁도메인이름을 사용하여 자동차 액세서리 판매 및 자동차 튜닝 영업을 수행하고 있는 것으로 보이므로, 위 규정에 따라 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다.

그러나, 위 규정은 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익을 인정하기 위한 요건으로 단순히 피신청인이 분쟁의 통지 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위해 분쟁도메인이름을 사용한 사실 이외에 그 사용이 부정한 목적에 의한 것이 아닐 것을 요구하고 있다.

그런데, 신청인은 피신청인이 신청인의 공식 유통망에 속하거나 신청인으로부터 신청인의 상표를 사용할 수 있는 권리를 부여받은 바 없이 신청인의 제품을 대한민국 내에서 판매해온 독립 소매업체에 불과하다고 주장하고 있다. 그리고 피신청인은 이에 대하여 아무런 답변도 하고 있지 않으므로 본 행정절차에서는 신청인의 위 주장을 그대로 받아들일 수밖에 없다. 따라서 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여

분쟁도메인이름을 사용하고 있다고 하더라도 그 사용은 신청인의 상표권을 분명히 인식한 상태에서 그 상표의 가치를 이용하여 부정한 목적을 얻을 목적인 것으로 판단할 수밖에 없다 (피신청인의 부정한 목적에 대해서는 아래에서 다시 설명하게 될 것이다).

그 밖에 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (b)항은 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아닌바, 본 패널은 다음과 같은 몇 가지 사정에 비추어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하기 이전인 1997년 10월 13일 피신청인의 거주지인 대한민국에서 “SPARCO” 상표를 등록하였다. 한편, 피신청인은 신청인의 제품을 구입하여 대한민국 내에서 판매해온 독립 소매업체로서 분쟁도메인이름의 등록 당시 이미 신청인의 위 상표권의 존재를 알고 있었음이 분명하다. 피신청인이 신청인의 상표권의 존재를 알지 못한 상태에서 신청인의 상표를 이용하여 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 이용하여 신청인의 상품을 판매하는 사업을 한다는 것은 생각하기 어렵기 때문이다. 따라서 본 패널은 피신청인이 신청인의 상표권이 존재한다는 사실을 알면서 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것이라고 판단한다.
- (ii) 타인의 상표와 유사한 도메인이름을 사용하여 영업을 하는 것은 타인의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 대한민국의 상표법에 따르더라도 타인의 등록상표를 상표권자의 허락 없이 사용하는 것은 상표권 침해에 해당한다. 따라서 본 패널은 신청인의 상표권을 침해하는 피신청인의 위법한 분쟁도메인이름 사용은 피신청인의 부정한 목적을 보여주는 것이라고 판단한다.
- (iii) 규정 제4조 (b)항은 부정한 목적에 대한 증거의 하나로 “등록인이 당해 도메인이름을 이용하여 상업적 이익을 취할 목적으로 고의적으로 등록인의 웹사이트 또는 기타 장소나 그 웹사이트 또는 기타 장소의 상품이나 서비스의 출처, 후원, 제휴, 추천에 관해 신청인의 상표와 혼동의 가능성을 야기함으로써 인터넷 사용자들을 등록인의 웹사이트나 기타 다른 장소로 유인하고자 시도하는 경우”를 규정하고 있다. 그런데, 본건의 경우 피신청인은 신청인의 상표와 유사한 분쟁도메인이름을 사용함으로써 피신청인의 웹사이트와 신청인의 상표 사이에 혼동을 유발하고 있고, 분쟁도메인이름을 이용하여 영업활동을 수행함으로써 상업적 이익을 얻고 있는 것으로 보여진다. 따라서, 피신청인의 행동은 위 규정이 정하는 요건에 해당한다고 판단된다.

이상의 내용에 비추어 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 <sparcoclub.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 12월 31일