



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Diamond Baseball Company, Inc. 대 James Kang

사건번호: D2002-0999

1. 당사자

신청인: Diamond Baseball Company, Inc., 11130 Warland Drive, Cypress, California 90630, United States of America.

신청인의 대리인: Brian P. Kinder, Fulwider Foundation Lee & Utecht LLP.

피신청인: James Kang, 대한민국 경기도 용인시 죽전리 수지읍 222-1.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <diamondsports.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 10월 25일에는 전자서면 양식으로, 2002년 10월 29일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2002년 10월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 10월 29일에 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(절차규칙 제1조).

등록기관은 2002년 10월 30 일자로 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) 등록기관과 등록인과의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였음을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 11월 4일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 11월 13일에는 전자서면 양식으로, 2002년 11월 15일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다.

센터는 2002년 11월 18일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 12월 8일임을 통지하였다.

피신청인은 2002년 12월 7일, 본건에 대한 답변서를 전자문서양식으로 센터에 제출하였으며 센터는 2002년 12월 9일 답변서의 접수를 확인하였다.

신청인의 단독 패널 지명 의사 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 12월 27일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 1월 10일로 통지되었다.

행정패널은 2003년 1월 10일 제1차 행정패널명령을 통하여 신청인에 대하여 일부 사항의 석명을 요구하였으며 이에 따라 신청인은 2003년 1월 17일 이에 대한 답변을 제출하였다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1977년 설립된 이래 야구공은 물론 야구용 스포츠 장비 및 기타 스포츠를 위한 스포츠 용품을 제조, 판매하여왔으며 신청인 제품은 현재 미국은 물론 아시아, 호주, 캐나다 및 유럽 전역에 걸쳐 판매되고 있다. 신청인의 제품군이 야구용품을 넘어 확장됨에 따라 신청인은 신청인에 대한 이미지 관리를

위하여 1983년부터 사업에 있어 Diamond Sports Co., Inc.라는 명칭을 사용해왔다. 신청인은 현재 미국과 유럽공동체 지역에 있어 “Diamond” 상표를 등록, 보유하고 있다.

신청인은 사업을 개시한 이래 1990년에 이르기까지 신청인의 야구제품을 피신청인의 소재국인 한국의 공장에서 생산한 적이 있으며 한국은 신청인의 제품이 판매되는 지역이기도 하다.

분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2000년 2월 26일에 등록되었으며 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트를 통하여 분쟁도메인이름을 판매할 의사를 표명한 바 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “Diamond” 상표(이하 “인용상표”라 함)에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 인용상표와 동일하거나 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인은 인용상표의 저명성을 인식하고 이를 부당하게 이용하기 위한 목적으로 혹은 분쟁도메인이름을 오로지 판매하기 위한 목적 등으로 분쟁도메인이름을 악의로 등록, 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 정리될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 단순히 일반적인 단어의 조합일 뿐이다.
- 신청인의 이름이나 인용상표는 한국에서는 주지저명성을 취득한 바가 없다.
- 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 선의로 이루어진 것이다.
- “diamondsports”를 이용하여 등록할 수 있는 도메인이름이 많음에도 불구하고 오직 분쟁도메인이름에 대하여 제기된 신청인의 권리주장은 부당하다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

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

신청인은 앞서 살펴본 바와 같이 인용상표에 대하여 미국 및 유럽연합에 있어 등록상표를 보유하고 있으며 따라서 신청인은 규정에 따라 본건 구제를 신청할 자격을 가진다.

인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외할 때, “diamond”와 “sports”의 두 단어로 나누어질 수 있다. 그러나 “sports”는 분쟁도메인이름을 통하여 제공하려는 제품 혹은 서비스, 기타 웹사이트 내용의 성격을 나타내는 성질표시의 기능을 가지고 있는바, 그렇다면 분쟁도메인이름의 요부는 “diamond”에 있다할 것이다. 그렇다면 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 인용상표와 그 요부가 동일하고 따라서 분쟁도메인이름은 인용상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

본건에 있어서 피신청인은 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 선의에 의한 것임을 주장하고 있는 반면, 신청인은 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 악의에 의한 것임을 주장하고 있는바, 기본적으로 신청인의 주장은 다음과 같은 두가지 사항에 근거하고 있다.

그 첫째는 신청인 및 인용상표의 저명성 혹은 이에 대한 피신청인의 적극적인 인식이다. 이와 관련하여 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 있어 신청인의 인용상표를 적극적으로 인식하였다는 점에 대하여는 어떠한 입증도 없다. 한편, 피신청인의 악의를 추정할 수 있는가를 살펴보면, 일단 신청인이 미국이나 기타 국가에서 인용상표를 사용하는 많은 종류의 상품을 판매한다 하더라도 피신청인이 실제 분쟁도메인이름의 등록에 있어 부정한 목적이 있었는지 여부를 추정하여 인정하기 위하여는 피신청인이 소재하는 국가를 기준으로 그 저명성을 검토해볼 필요가 있다. 또한 이와 같은 저명성은, “diamond”와 “sports”가 한국에 있어서도 일반적으로 널리 사용되는 영어단어라는 점을 감안할 때, 일반적인

정도보다 훨씬 더 강하게 인정되어야 할 것이다. 이에 관하여 신청인은 행정패널이 추가적인 소명기회를 부여하였음에도 불구하고 피신청인의 소재국인 한국에서 신청인의 명칭이나 인용상표가 널리 사용되었다거나 저명하다는 어떠한 증거도 제출한 바가 없다. 오히려 행정패널의 검토에 의하면, 한국의 경우 “diamond” 혹은 이를 포함하는 많은 상표가 스포츠용품을 지정상품으로 제3자들에 의하여 등록되어 있는 반면 신청인은 어떠한 상표도 등록한 바 없으며 또한 이와 같은 제3자에 의한 상표의 출원이나 등록이 인용상표의 저명성에 의하여 거절되거나 무효화된 사례를 찾아보기도 힘들다. 그렇다면 이와 같은 점을 종합하여 볼 때 한국에 있어 신청인의 명칭이나 인용상표가 널리 알려진 것이라고 보기 어려우며 따라서 신청인 및 인용상표의 저명성에 기한 피신청인의 부정한 목적 역시 인정되거나 추정되기 어렵다 할 것이다.

둘째, 신청인은 피신청인이 웹사이트를 통하여 분쟁도메인이름의 판매를 제의하고 있다는 점에 근거하여 피신청인의 부정한 목적을 주장한다. 그러나 도메인이름의 등록인이 웹사이트를 통하여 도메인이름의 판매를 제안하였다는 사실이 유사한 상표를 가지는 당사자에 대하여 부정한 목적에 의한 등록 및 사용의 인정근거가 되기 위하여는 단순히 판매를 제안하였다는 단순한 사실만으로는 부족하고 이에서 더 나아가 최소한, 상표권을 가지는 당사자의 상표가 저명하다거나 등록인이 상표권자의 존재나 그 권리, 혹은 분쟁도메인이름이 이를 침해한다는 점을 인식하였다는 입증이 요구된다 할 것이다. 만약 도메인이름의 등록인이 등록한 도메인이름의 판매가능성을 일반 공중에 발표하였다는 사실만으로 그와 유사한 상표를 가지는 모든 상표권자가 당해 도메인이름을 이전받을 수 있다면 이는 도메인이름의 판매행위 자체를 원천적으로 금지하는 결과가 되는바, 규정은 아직까지는 도메인이름의 판매에 대하여 그와 같은 원천적인 금지를 규정하고 있지는 않다 할 것이다. 더구나 문제되는 도메인이름이 일반적으로 널리 사용되는 단어를 이용한 것이라면 이는 더욱 그러하다. 그렇다면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 있어 신청인이나 그 인용상표를 적극적으로 인지하였다고 볼 자료가 없는 본건에 있어서는 단순히 신청인이 불특정한 다수를 상대로 자신의 웹사이트에서 분쟁도메인이름을 판매할 것을 제안한 사실만으로는 피신청인의 부정한 목적이 인정되지는 않는다 할 것이다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 신청인은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 입증하는데 실패하였으며 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청인의 신청을 기각한다.

황보영
패널위원

일자: 2003년 1월 24일