



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Bing Lee Electrics Pty Limited 대 Directname/Sung-Sub Ha

사건번호: D2002-1097

1. 당사자

신청인: Bing Lee Electrics Pty Limited
71 Ware Street, Fairfield NSW 1860, Australia

신청인의 대리인: Mr. Robert D Hugh
Hugh & Associates Lawyers
Level 9 99 York Street, Sydney NSW 2000, Australia

피신청인: Directname/Sung-Sub Ha (하성섭)
대한민국 경기도 용인시 로얄 빌라 1103

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <binglee.com>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1 영등포전화국 제2별관 2층에 소재하는 (주)넷피아닷컴 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)는 신청인으로부터 2002년 12월 2일 전자문서 양식으로, 2002년 12월 10일 일반문서 양식으로 분쟁해결신청서를 접수하였으며, 센터는 2002년 12월 4일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 2002년 12월 4일 및 5일에 등록기관에 대해서 등록권자 확인을 요청하고 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며, 이에 대하여 등록기관은 2002년 12월 5일 및 6일자 답변을 통하여 분쟁도메인이름이 등록기관을 통하여 등록된 사실 및 등록권자가 Directname/Sung-Sub Ha라는 사실 등을 확인하였으며, 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 12월 9일 신청인에게 분쟁도메인이름의 등록권자는 Directname/Sung-Sub Ha임을 통지하고 이에 따라 분쟁해결신청서(이하 "신청서"라고 약칭함)의 피신청인을 Directname/Sung-Sub Ha으로 수정할 것을 지적하는 한편, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의거하여 등록약관에 이용된 언어가 한국어임을 통지하고, 이에 따라 피신청인과 절차상 언어를 영어로 진행하도록 합의하거나 신청서의 한글번역문을 제출할 것을 명하였다.

신청인은 2002년 12월 10일 센터에 신청서의 피신청인을 Directname/Sung-Sub Ha로 수정할 것이며, 피신청인과 영어로서 절차를 진행할 것을 협의하겠다는 취지로 3일의 기간연장을 요청하였고, 센터는 같은 날 신청인의 기간연장 요청을 승인하였다. 또한 신청인은 휴일과 관련하여 2002년 12월 11일 추가로 기간연장을 요청하였고 같은 날 센터는 이를 승인하였다. 한편 신청인은 2002년 12월 13일 센터에 영어로 절차를 진행할 것을 요청하였으나, 센터는 같은 날 절차규칙 제11조에 의거하여 피신청인과의 협의가 없는 이상 등록약관에 이용된 언어가 한국어이므로 2002년 12월 19일까지 신청서의 한글번역문을 제출할 것을 다시 한번 명하였다.

신청인의 수정된 신청서 및 그 한글번역문은 2002년 12월 18일 전자우편 양식으로, 2002년 12월 30일 일반서면 양식으로 센터에 제출되었다. 또한 신청인의 추가서면은 2002년 12월 19일 전자우편 양식으로, 2002년 12월 30일 일반서면 양식으로 센터에 제출되었다.

센터는 2003년 1월 7일 절차규칙 제4조 (a)항 및 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제5조에 따라서 분쟁해결신청서의 형식적 요건 충족여부를 점검하고, 2003년 1월 8일 신청서 및 행정절차개시통지문을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 1월 28일임을 통지하였다.

피신청인에게 발송된 신청서 등은 주소 불명확으로 센터에 반송되었고 피신청인으로부터 아무런 답변서가 제출되지 않았다. 이에 따라 센터는 2003년 1월 29일 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 2003년 2월 5일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성될 날로부터 14일 이내인 2003년 2월 19일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 호주 뉴 사우스 웨일즈주에 등록 및 거주하는 법인으로서 1958년 전기제품을 판매하는 점포를 개설한 이래 현재 호주 뉴 사우스 웨일즈주의 광역 시드니 내에 30개의 점포를 가지고 있다(Annexures A and B). 신청인의 Bing Lee라는 이름은 공동설립자 중의 한 사람인 고 Mr. Bing Lee의 이름에서 딴 것이며, 그의 손자 중 한 사람인 Mr. Lionel Lee가 현재 신청인 회사의 사장이다(Annexure B). 신청인은 텔레비전, 라디오 및 인쇄물 등을 통해 Bing Lee 점포들을 정기적으로 홍보하고 있다(Annexure C).

신청인은 Bing Lee (그외 “Bing Lee Best Advice, Best Price Everything’s Negotiable”, “Bing Lee Everything’s Negotiable”, “Bing Lee Best Advice Best Price”)에 대하여 호주 상표등록을 보유하고 있으며(Annexure F), <binglee.com.au>, <bingleedirect.com>, <bingleeonline.com>, <bingleelifestyle.com>와 같은 도메인을 등록하여 이용하고 있고(Annexures A, B, G and H), 호주 뉴 사우스 웨일즈주에서 Bing Lee라는 사업명의 소유자로 등록되어 있다(Annexure I).

분쟁도메인이름은 2002년 5월 5일 피신청인의 이름으로 등록되었다. 2002년 9월 5일, 10월 21일, 11월 29일 분쟁도메인이름에 접속하면 분쟁도메인이름의 판매를 제의하는 내용이 나타나 있었다(Annexures D, J, K, and L).

한편 피신청인은 2002년 6월 3일에 신청인의 웹사이트에 나타난 신청인, 그 임원 및 종업원들에게 분쟁도메인의 등록권자로서 이를 미화 8500\$에 판매하겠다는 의사를 밝혀왔으며(Annexure M), 2002년 12월 18일에 신청인 및 사건대리인에게 “www.binglee.com”의 분쟁과 관련하여 마지막으로 판매를 제의한다는 의사를 밝혀왔으나, 신청인은 이를 거절하였다.

그외에도 2002년 12월 19일 당시 Directname 및 NameKorea의 이름으로 30개의 도메인이름이 등록되어 있었으며, 각 웹사이트에 접속하면 동 도메인이름의 판매를 제의하는 내용과 함께 피신청인의 이메일주소가 기재되어 있었다.

5. 당사자들의 주장

5.1. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 Bing Lee와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다. 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 합리적 사업을 수행하지 아니하고 분쟁도메인이름의 판매의사를 공공연히 밝히고 있을 뿐이라는 사실은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리 또는 이해관계가 없음을 보여주고 있다.
- 피신청인은 신청인의 상표 Bing Lee의 명성 및 존재를 인지하고 부정한 의도로 분쟁도메인이름을 등록하였다. 분쟁도메인이름에 대한 판매의사를 알리는 이메일을 신청인 관계자들에게 발송한 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

신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 '.com' 등을 제외하는 경우 문자사이의 간격이 있을 뿐이므로(이는 도메인이름이 간격을 두지 못한다는 기능적인 면에서 연유된 것이다) 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다(*JA Apparel corporation v. Inova Research Group, Inc. and Kenneth Choi d/b/a Inova Research Group, Inc.*, WIPO 사건번호 D2002-0706).

6.5. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리 또는 이익이 없는 것으로 판단된다.

피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였던 바, 피신청인이 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 한 사실 또는 분쟁도메인이름이 피신청인의 상품이나 서비스를 표시하는 표장으로 알려져 있는 사정 등이 개진되거나 입증된 바가 전혀 없다.

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 피신청인의 부정한 목적을 보여준다(*E. & J. Gallo Winery v. Missy Rosar*, WIPO 사건번호 D2002-0104).

신청인은 신청인의 상표 Bing Lee가 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. 또한, 피신청인이 스스로 신청인 관계자들을 접촉하여 분쟁도메인이름의 판매를 제의한 사실로부터 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인(또는 그 경업자)에게 판매할 의사로 등록 및 사용한 것으로 넉넉히 추정된다. 이는 절차규칙 제4조 (b)항 (i)에서 규정하는 부정한 목적에 해당한다(*Koninklijke Philips Electronics N. V. v. 서강철*, WIPO 사건번호 D2002-0959).

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: 2003년 2월 19일