



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

DreBo Werkzeugfabrik GmbH 대 김준원

사건번호: D2002-1120

1. 당사자

신청인: DreBo Werkzeugfabrik GmbH, Altshausen, Germany.

신청인의 대리인: Patentanwälte Splanemann, Reitzner, Baronetzky, Westendorf of Germany

피신청인: 김준원 (Jun Weon Kim), 대한민국 서울시 관악구 신림 2동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <drebo.com>이고, 등록기관은 대한민국 한강 시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 12월 6일에 전자양식(영문)을 통하여 그리고 2002년 12월 10일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 12월 10일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송하였다: (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인들이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 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) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인,

(6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2003년 1월 2일의 답변을 통해서, (1) 답변 당시 신청인들로부터의 신청서의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록인이 등록약관에서 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

센터는 신청인에게 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 명하였고, 전자양식(영문)의 분쟁해결신청서를 제출할 것을 요청하였다.

분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2003년 1월 23일에 전자양식으로 그리고 2003년 1월 27일에 일반양식으로 수령되었다.

센터는 절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 검토하였고, 재판관할에 대한 기재에 형식적 흠결이 있음을 발견하였다. 신청인이 제출한 분쟁해결신청서에서는 재판관할을 등록기관의 본사의 소재지로 기재하고 있으나, 절차규칙 제1조에 의하면 등록인이 등록약관에서 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록기관의 본사의 소재지에 따를 것을 제출하지 아니한 경우에는 재판관할은 등록인의 주소지이어야 한다.

따라서, 센터는 2003년 1월 28일 재판관할과 관련된 분쟁해결신청서의 형식적 결함을 신청인에게 통지하였고, 수정된 분쟁해결신청서가 한국어로 번역되어 2003년 2월 12일 전자양식으로 2003년 2월 14일 일반양식으로 센터에 접수되었다.

더 이상의 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2003년 2월 14일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송하였다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 3월 6일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색 데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 그리고 우편을 통하여 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인들, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 제출기한까지 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 피신청인 답변의무 불이행 통지를 2003년 3월 10일자로 피신청인에게 전자메일로 발송하였다.

신청인들이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고,

센터는 2003년 3월 27일에 당사자들에게 행정패널의 선정과 결정예정일자를 통지하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "DreBo"(이하 "본건상표")이고, 본건상표는 국제 분류 6 (일반 금속 상품), 7 (기계 장치), 및 8 (용구)에 대하여 신청인에 의해 미국 및 유럽 15개국에 등록되어 있으며, 한국에서는 2002년 1월 30일에 한국 특허청에 상표 등록 출원하였고, 2003년 3월 25일에 등록 결정된 바 있다. 신청인은 현재 <drebo.de>, <drebo.net>, <derbo.org>, <drebo.biz>와 같은 도메인이름의 등록자이다.

분쟁도메인이름, <drebo.com>은 2002년 6월 29일에 피신청인의 이름으로 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

5.1. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은, 분쟁도메인이름 <drebo.com>은 신청인의 등록상표 "DreBo"와 동일하므로, 분쟁도메인이름을 사용할 경우, 신청인과의 관계나 신청인의 선의가 왜곡될 소지가 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 신청인의 상표나 사업명을 사용하거나 상표를 도메인이름에 도용하는 것을 허가한 바 없다고 주장한다. 뿐만 아니라, DREBO는 자체 조어이며, 따라서 신청인과의 연관성을 표시하거나 신청인에게 이름을 판매, 대여 혹은 양도할 의도가 없다면 거래자는 이 단어를 사용하지 않을 것이라고 주장한다.

신청인은 진정한 의미의 재화와 서비스의 제공과 관련하여 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하거나 혹은 사용할 준비가 되어있다는 증거가 없다고 주장한다. 즉, 분쟁도메인이름의 웹사이트는 상업용 웹사이트처럼 보이지만 실제로는 특정 목적을 지닌 웹사이트가 아니라 '통일도메인이름분쟁해결정책'이 정한 조건을 충족시키기 위해 도메인이름을 위장하여 사용하고 있는 것이라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 분쟁도메인이름이 주로 도메인등록을 상표권자(신청인)에게 판매, 대여, 이전하려는 목적으로 등록, 취득되었음을 다음과 같은 증거가 보여 준다고 주장한다. 우선, 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트에 "이 도메인을 구입하고 싶다면 이곳을 클릭하십시오."라는 링크를 설정해 놓았고; 두번째, 피신청인은 2002년 7월 4일자로 도메인이름을 미화 5,500달러에 제공하겠다는 이메일을 보내왔고; 세번째, 피신청인은 이 밖에 다른 회사의 상표가 포함된 도메인이름들도 또한 등록했다고 주장한다.

이는 피신청인이 상표권으로 이익을 보려는 목적으로 도메인이름을 등록하는 사업을 하고 있다는 사실을 증명하는 것으로, 피신청인은 인지도가 높은 상표의 도메인이름을 정당한 상표권자에게 되팔거나 상표권자의 웹사이트에 접속하려는 이용자들에게 광고나 기타 서비스를 판매하려는 목적으로 등록해 왔다고 주장한다.

피신청인은 신청인에게 등록된 도메인이름을 판매 혹은 양도할 목적으로 도메인이름을 등록했고, 피신청인이 이렇게 부정한 목적으로 도메인등록을 한 결과, 신청인은 사업상의 용도로 도메인사이트를 사용할 수 없게 되었다는 것은 규정 제4조 (b)항 (i) 및 (ii)에 따른 부정한 목적의 등록을 입증하는 증거라고 주장한다.

또한 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트 상에서 포르노 서비스를 제공함으로써 신청인의 상표와 관련된 공식 웹사이트를 방문하고자 하는 사용자들을 현혹시키고 있으며, 이들을 포르노사이트가 포함된 다른 사이트를 방문하도록 유도하고 있다는 것이 또한 규정 제4조 (b)항 (iii)에 따른 부정한 목적의 등록을 입증하는 증거라고 주장한다.

5.2. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

6. 논점 및 판단

6.1 절차상 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 신청인들의 입증책임

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

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 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 않았으므로, 절차규칙 제5조 (e)항 및 제14조 (a)항에 따라서 패널은, 신청인의 신청서에 나타난 다툼이 없는 주장에 근거하여 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 한다.

6.4 상표와 도메인이름의 동일·유사성

본건상표와 분쟁도메인이름은 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 식별력이 없는 부분인 '.com' 을 제외하는 경우 대소문자의 차이만 있을 뿐이다. 도메인이름이 영문의 대소문자를 구별하지 않는다는 것을 고려하면 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

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.

또한, 피신청인은 본건상표에 관한 제품이나 용역의 공인배급인이 아니며, 신청인으로부터 본건상표의 사용을 허가 받은 일도 없는 것으로 판단된다.

결국, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 아니한다.

6.6 피신청인의 부정한 목적

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

신청인의 본건 상표는 조어이므로 피신청인이 신청인의 상표를 인식하지 않고 분쟁도메인이름을 독립적으로 선택했다고 보기 어렵다. 본건상표가 미국 및 유럽 등에 등록된 사실 및 본건상표를 사용한 신청인들의 영업 활동 범위로 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 등록을 받은 2002년 6월 29일 당시 본건상표가 널리 알려진 상표이고, 따라서 피신청인이 신청인의 상표를 인식하고 등록했을 것으로 판단된다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트 뿐만 아니라 <ggum.com>과 같은 외국 상표와 동일한 도메인이름을 등록하여 특정 목적 없이 사용하고 있다는 것이 인정되므로, 분쟁도메인이름을 상표권자에게 되팔려거나 소비자들이 상표권자의 웹사이트를 이용하는 것을 막기 위한 부정한 목적이 있는 것으로 추정된다. 또한, 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트에 도메인이름의 판매를 통상의 등록 소요 비용보다 훨씬 높은 금액으로 제의하는 문구를 올려 놓았던 것으로 보아 판매의 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추정되며 이는 부정한 목적에 해당하는 증거가 된다.

7. 결정

이상 위에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 피신청인의 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 분쟁도메인이름이 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록되어 사용되고 있는 것으로 판단된다.

따라서, 본 행정패널은, 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <drebo.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명한다.

김 영
패널위원

일자: 2003년 4월 10일