



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Tiffany and Company 대 최병국

사건번호: **DBIZ2002-00103**

1. 당사자

신청인: Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, New York, New York 10022, United States of America.

신청인의 법정대리인: Barbara A. Solomon, Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C., 866 United Nations Plaza, New York, New York 10017, United States of America.

피신청인: 최 병국(Byeongguk Choi), WangJing Xincheng Xi-Yuan 3-qu 319-lou 1501-hao, Beijing, China.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <tiffany.biz>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 서초구 방배2동 475-22 청진빌딩 5층에 소재하고 RGNAMES.COM이라는 명칭으로 도메인등록사업을 하고 있는 (주)우호T&C(이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본건 신청은 뉴레벨사(NeuLevel, Inc.)가 채택하고 국제인터넷주소관리위원회(ICANN)가 2001년 5월 11자로 승인한 .BIZ 도메인네임에 대한 초기상표권 보호정책(Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"라 약칭함) 및 초기상표권보호정책 절차규칙(이하 "STOP절차규칙"), 그리고 세계지적재산권기구(WIPO)의 .BIZ 도메인네임에 대한 초기 상표권보호정책 보충규칙(이하 "보충규칙")에 따라 제기되었다.

본건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 한국어본 및 영문본으로 2002년 4월 26일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 4월 30일에 일반서면 양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 1일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 4일에 등록기관에 대해서 분쟁도메인이름의 등록을 위한 등록약관이 어떠한 언어로 작성되었는지를 질의하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 14일자 답변서를 통하여 그 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 5월 17일 ‘STOP 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 6월 6일임을 통지하였다.

피신청인은 본건에 대한 답변서를 2002년 6월 3일에는 전자우편양식으로, 2002년 6월 6일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였으며, 센터는 2002년 6월 4일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 6월 26일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 2002년 7월 10일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 1868년 미국에서 영업을 시작한 이래 “Tiffany”라는 상표하에 보석류, 시계류, 순은 제품, 도자기류, 크리스탈, 문방구류, 필기구류, 방향제류 및 개인 액세서리류 등의 광범위한 제품에 대하여 사업을 영위하여 왔으며 신청인 및 그 상표 “Tiffany”는 이와 같은 사업활동을 통하여 전세계적으로 널리 알려져 있다.

신청인은 1983년 9월 5일이래 전세계 60개국에 있어 다양한 상품 및 서비스를 대상으로 “Tiffany” 명칭을 상표 및 서비스표로 등록하고있으며 특히 피신청인의 국가인 대한민국에 있어서도 1985년 이래 25개의 상표를 등록하고 있다. 또한 신청인은 대한민국 서울의 주요 백화점들에 소매매장을 소유하고 있으면서 다양한 광고 및 홍보활동을 영위하고 있으며, 이에 따라 “Tiffany” 상표는 대한민국 특허청이 간행하는 저명상표집에 세계적인 저명상표로 기재되어 있을 정도로 대한민국내에서도 널리 알려져 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 3월 27일 등록되어 현재 등록기관의 이름으로 등록되어 있으나 이는 피신청인과 등록기관간의 계약에 따른 도메인이름의 관리 목적의 것으로서 실제 등록권리자는 피신청인이다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 그 등록 이래 현재까지 실제 사용하지 않고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 “Tiffany”와 동일하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가

없으며,

- 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 “Tiffany” 상표를 인지하고 있었으며, 가사 이를 인지하지 않았다 하더라도 “.BIZ” 도메인이름의 등록시 요구되는 제3자의 권리를 침해하지 않는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았고 또한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인의 영업에 혼란을 초래하거나 신청인 상표의 저명성을 이용하려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것으로서, 결국 분쟁도메인네임은 악의로 등록되었다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 현재 “Tiffany”라는 명칭을 포함한 많은 사이트나 도메인이름이 존재하고 따라서 신청인만이 “Tiffany”라는 명칭에 대한 독점적인 권한을 보유하고 있는 것은 아니다.
- 피신청인은 매도나 임대 혹은 양도의 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하지 않았으며 향후 부동산의 판매와 임대사업을 위하여 분쟁도메인이름을 사용할 계획이므로 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적을 위한 것이 아니다.

6. 논점 및 판단

STOP절차 하에서의 신청은 특정한 단어에 대하여 지적재산권에 기한 청구자격(IP Claim)을 신청한 이의신청인(IP Claimant, 이하 “IP청구권자”)에 의하여서만 제기될 수 있다. 만약 그와 같은 특정 단어가 BIZ 도메인이름으로 등록될 경우, .BIZ gTLD의 운영자인 뉴레벨사는 IP청구권자에게 그 사실을 알리고 20일 이내에 STOP 절차를 취할 것을 요구한다. 만약 IP청구권자가 복수 존재할 경우 뉴레벨사는 STOP규정 제4조 (2)(i)항에 따라 임의선택방식으로 우선권을 정한다. 오직 우선 IP청구권자만이 STOP 신청을 제기할 수 있으며 분쟁해결서비스제공자가 우선 IP청구권자에 의하여 STOP 신청이 제기되었는지를 확인할 수 있게 하기 위하여 우선 IP청구권자에게는 일정한 티켓번호가 할당된다. 분쟁해결서비스제공자(본건의 경우, 센터)는 중재패널에게 분쟁도메인이름에 대하여 복수의 신청이 있는지를 알려주어야 한다. 본건의 경우, 그와 같은 복수의 신청이 존재한다.

절차상 언어

본건 결정문은 STOP절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

당사자의 입증책임

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

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를

가지고 있지 않다는 것, 그리고

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

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이해관계를 입증할 수 있으며 이를 위하여 STOP규정 제4조 (c)항의 사례 (i)부터 (iii)까지를 적용할 수 있으며, 통일도메인이름분쟁해결규정과 마찬가지로 규정이 예시하는 부정한 목적에 대한 사례 역시 동 규정 제4조 (b)항을 통해 피신청인에 의하여 적용될 수 있다. 다만, STOP규정 및 STOP절차규칙에 따른 분쟁은 통상 도메인이름의 등록 직후에 이루어지는 만큼, 그 주된 논점은 등록시의 부정한 목적이 된다.

위 모든 사항을 기준으로 다음과 같이 본건에 대하여 판단한다.

신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 여부

신청인은 현재 “Tiffany”를 상표 및 서비스표로 수개 국가에 등록하고 있으며 신청인의 “Tiffany” 상표와 분쟁도메인이름이 동일함은 그 자체로 명백하다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 양 당사자의 주장 및 입증자료에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름 및 “Tiffany” 명칭에 대하여 이에 대하여 어떠한 법률상의 권리를 취득하였다거나 이를 정당하게 사용할 권한을 부여받은 사실이 없으며 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없으며 따라서 본건에 있어 피신청인의 부정한 목적은 그 등록 자체가 부정한 목적을 위한 것이었는가에 따라 판단되어야 한다.

이와 관련하여 피신청인이 적극적으로 주장한 바와 같이 피신청인이 신청인 혹은 신청인의 경쟁자에 대하여 등록비용 이상의 금전 혹은 이득을 목적으로 분쟁도메인이름을 양도, 판매 혹은 임대하기 위하여 혹은 신청인의 사업을 적극적으로 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다고 인정할 자료는 존재하지 않는다.

그러나, 앞서 인정한 바와 같이 신청인의 상표는 대한민국은 물론 전세계적으로 널리 알려진 상표일 뿐 아니라 이에 대하여 다양한 상품 및 서비스를 대상으로 다수의 상표가 이미 등록되어 있으므로 피신청인으로서 분쟁도메인이름의 등록시에 이미 신청인 및 그 상표의 존재에 대한 적극적인 인식이 있었다고 보는 것이 합리적인 상식에 부합하고 따라서 피신청인은 STOP규정 제2조가 규정하는, .BIZ 도메인이름의 등록시 동 도메인이름이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다 할 것이다.

한편, 피신청인은 “Tiffany”라는 명칭을 포함하는 사이트나 도메인이름이 여러개 존재한다는 것을 근거로 피신청인 역시 “Tiffany” 명칭을 포함하는 분쟁도메인네임을 등록하고 사용할 권리가 있음을 주장하나, “Tiffany” 상표에 대하여 신청인이 등록된 권리를 가지고 또한 당해 상표가 전세계적으로 저명함이 명백한 본건에 있어 단순히 “Tiffany”라는 단어를 포함하거나 사용하는

도메인 이름이나 사이트가 존재한다는 것만으로 신청인의 권리가 부정되거나 피신청인의 부정한 목적이 부인될 수 없는 법리라 할 것이다. 또한 피신청인은 “Tiffany”라는 명칭이 타인에 의하여도 사용되고 있다는 사실만을 제시하였을 뿐 실제 피신청인이 신청인의 명칭 혹은 상표와 무관하게 분쟁도메인 이름을 선정하게 된 구체적 경과나 이유를 제시하지 못하고 있으며 또한 피신청인이 향후 분쟁도메인 이름의 사용목적으로 제시한 “부동산의 판매와 임대사업”과 분쟁도메인 이름을 합리적으로 결합시킬 수 있는 어떠한 근거도 없다. 오히려 피신청인이 “Tiffany” 명칭을 일반명사로 주장하기 위하여 언급한 “티파니에서 아침을”이란 영화에서의 “티파니”는 실제 신청인의 명칭을 언급한 것임은 널리 알려진 사실이고 따라서 이 부분에 대한 피신청인의 주장은 신청인 상표가 주지저명하고 또한 피신청인이 이에 근거하여 분쟁도메인 이름을 선정하였다는 것을 입증하는 것에 불과하다.

따라서 분쟁도메인 이름이 신청인의 상표와 동일하고 신청인의 상표가 널리 알려져있는 이상, 이용자들로서는 실제 분쟁도메인 이름을 통하여 제공되는 사업이 어떠한 것이든간에 분쟁도메인 이름 및 당해 도메인 이름하에 제공되는 웹사이트를 신청인 혹은 신청인이 제공하는 상품과 관련이 있는 것으로 오인할 것이 자명하며 또한 이와 같은 사실은 분쟁도메인 이름의 등록 당시에 누구라도 충분히 예견할 수 있었다고 판단된다. 따라서 분쟁도메인 이름은 적어도 신청인의 저명성을 이용하여 이용자들을 분쟁도메인 이름이 제공하는 웹사이트로 유인하기 위한 목적으로 등록되었거나 이에 대한 충분한 인식하에 등록된 것으로서, 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 STOP규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인 이름 <tiffany.biz> 를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 7월 9일