



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

### 행정패널 결정문

**Dr. Samuel R. Stein 대 박 승조**

**사건번호: DBIZ2002-00121**

#### 1. 당사자

신청인: Dr. Samuel R. Stein, Timing Solutions Corporation, 5335 Sterling Blvd., Suite B, Boulder CO 80301-2344, United States of America.

피신청인: 박 승조 (Sungjo Park), 대한민국 서울시 송파구 신천동 11-9 한신코아 아파트 1033호

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <timing.biz>이고 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함), 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동, 395-70 특수구조물센터 17층, 우편번호 156-010에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

#### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 5월 3일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 5월 6일 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부의 확인을 요청하여 같은날 답변으로 등록기관의 확인을 받았다.

.BIZ 도메인이름에 대한 초기상표권 보호정책규정(Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"라 약칭함)에 대한 절차규칙(이하 "STOP절차규칙") 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일에 분쟁해결신청서가 STOP규정 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 2002년 5월 10일 신청인에게 분쟁해결신청서의 흠결과 행정절차상 언어가 요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지(Complaint Deficiency Notification and Language of Proceeding)하였다.

센터는 2002년 5월 14일 수정된 분쟁해결신청서를 전자매체의 형식으로, 6월 4일 서면의 형식으로 접수하였다. 또한 행정절차상의 언어가 한국어이기 때문에, 신청인은 신청서를 한글로 번역한 후 2002년 5월 14일에 전자매체로 그리고 2002년 7월 1일에 서면의 형태로 센터에 제출했다.

또한, 센터는 2002년 7월 4일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

피신청인의 답변서가 늦어져 2002년 7월 28일에 전자매체의 형태로 2002년 7월 31일에 서면의 형태로 수신되어 2002년 8월 1일에 센터는 답변서의 접수를 확인하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 8월 23일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 6일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상호는 “Timing Solutions Corporation”이고, 분쟁도메인 이름 <timing.biz>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

##### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인의 도메인 이름 <timing.biz>는 신청인의 IP 클레임에 등록된 도메인과 유사하며 신청인의 회사명에 기초한 관습법 서비스 마크와 유사하다고 주장한다.

##### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 기존에 알려진 어떠한 합법적인 사용도 없었다고 주장한다. 또 신청인이 심판을 신청할 당시까지도 피신청인은 도메인 이름을 사용했다거나 사용하려고 한다는 아무런 증거도 없다고 주장한다.

##### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상표권 등의 권리를 가진 기업에 판매하는 사업을 하고 있다고 주장한다.

피신청인의 전자우편을 Google.com을 통해 검색한 결과 나타난 웹사이트 “http://www.job-link.com”에서, 피신청인은 본 도메인 이름의 판매를 광고하고 있는데 (신청서 첨부자료 3 및 4), 이는 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 보유하고 있다는 증거라고 주장한다.

신청인은 피신청인에게 도메인을 매도할 것을 제의하자 피신청인은 도메인 이름을 등록하는 데 드는 비용보다 훨씬 큰 금액(미화 10,000달러)을 제시하였다고 한다.

## B. 피신청인의 주장

### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 신청인은 timing과 관련된 상표권이나 서비스마크를 가지고 있지 않다고 주장한다. 또 피신청인의 회사이름도 Timing Solutions Corporation으로 Timing과 일치하지 않는다고 한다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 Timing은 시간적 조정, 속도조절, 시간측정 등을 의미하는 일반 명사로서 신청인만이 독점적으로 사용할 수 있는 단어가 아니라고 주장한다. 피신청인은 Timing과 관련된 도메인 이름의 등록현황을 조사해 그의 주장 증거로 제시하였다.

- <timing.com>: 신청인 회사에서 등록.
- <timing.info>: 영국에 있는 MST Group Ltd에서 등록.
- <timing.net>: 미국에 있는 Vital Information에서 등록.
- <timing.org>: 홍콩에 있는 Ultimate Search에서 등록.
- <timing.co.uk>: 영국의 24 carat회사에서 등록.
- <timing.de>: 독일의 Sportservice Falkensee 회사에서 등록.
- <timing.us>: 미국의 Handydomains회사에서 등록.

### 피신청인의 부정한 목적의 부존재

피신청인은 신청인이 미국의 조그만 회사로서 이런 작은 회사의 영업을 방해하거나 이 회사에 도메인을 판매하기 위해 <timing.biz> 도메인이름을 등록한 것은 아니라고 주장한다.

피신청인은 신청인의 도메인 매도 제의에 US\$ 10,000를 제시하였지만 매도할 의사로서 10,000 달러란 금액을 제시하지는 않았다고 주장한다. 피신청인은 <timing.biz>가 만달러의 가치가 있다고 생각하지는 않는다고 주장한다.

## 6. 검토 및 판단

### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <timing.biz>는 신청인이 보유하고 있다고 주장하는 상표 “Timing”과 동일하다고 판단되지만, 신청인이 분쟁도메인이름과의 동일성을 비교할 상표 “Timing”에 대해서 과연 상표권을 가지고 있다고 말할 수 있을지는 의문시된다. 다시 말해서, ‘timing’이라는 단어는 시간측정 또는 시간조절 등의

의미를 가진 단어인데, 신청인의 회사명에 포함되어 있다고 해서 신청인이 상호로서의 보호이외에 신청인이 제공하는 서비스의 출처를 표시하는 식별력을 갖춘 상표라고 말할 수 있는지는 의문이다. 만일 신청인이 보유하고 있다고 주장하는 상표 “Timing”이 시간측정 등을 의미하는 단어로써 출처표시로서의 식별력을 갖추고 있지 못한 것이라면, 신청인은 분쟁도메인이름과의 동일성을 비교할 상표 및 그에 대한 신청인의 상표권 자체를 주장할 수 없을 것이다.<sup>1</sup>

## 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못하다는 주장을 펴고 있으나 설득력이 부족하다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 구체적 사업도 수행하고 있거나 수행할 계획이 없다는 점을 주된 근거로 들고 있으나, 본 건에서와 같이 분쟁도메인이름이 보통명사로 구성되어 있는 경우에는 피신청인의 사업분야나 사업계획 뿐만 아니라 분쟁도메인이름에 대해서 신청인이 가지는 이익과 피신청인이 가지는 이익을 비교해볼 필요가 있다. 본 건에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 가지고 하는 사업이 있다면 아마도 그 판매를 통한 이익의 추구에 있다고 보여지는데, 분쟁도메인이름이 보통명사나 수식어로 구성된 경우에는 그 경매나 판매도 도메인이름 보유자의 적법한 사업의 일환으로 될 수도 있을 것이다.<sup>2</sup>

이와 같이 분쟁도메인이름이 보통명사나 수식어로 구성되어 있는 경우에는 분쟁도메인이름에 대해서 신청인과 피신청인이 각각 가지는 권리 또는 이익을 비교해볼 필요가 있다. 신청인은 ‘timing’을 포함한 회사명을 가지고 있는 한도에서는 분쟁도메인이름에 대한 이익을 주장할 수 있을 것이다. 그러나, 신청인은 ‘timing’에 대한 상표등록을 한 바도 없고 상표로서 등록될 수 있는지 여부도 불확실하며 신청인의 상호 ‘timing’이 시간측정 등을 뜻하는 보통명사 이외에 신청인의 출처표시로서의 제2차적의미(secondary meaning)를 가지고 있다는 점을 입증한 바도 없다. ‘timing’은 미국내에서도 신청인이외의 제3자에 의해서 상표등록이 되었다가 취소되거나 등록갱신이 이루어지지 아니한 상태이고, 전세계적으로 <timing.us>와 <timing.info> 등 다수의 도메인이름으로 등록되어 신청인이외의 제3자에 의해서 보유하고 있는 실정이다. 보통명사나 수식어로 구성된 도메인이름의 경우에는 먼저 등록한 자에게도 동일한 보통명사나 수식어로 구성된 상호의 보유자에 우선하거나 그와 동등한 권리와 이익을 가진다고 말할 수 있다.<sup>3</sup> 기본적으로 보통명사를 포함한 도메인이름은 특별히 부정한 목적이 있는 경우 등을 제외하고는 누구든지 먼저 등록한 자에게 부여되는 것이 도메인이름 선등록원칙에도 부합된다.<sup>4</sup> 이와 같이 ‘timing’이 보통명사로서 신청인이 자신의 상품이나 서비스의 출처표시로서의 식별력을 갖추고 있다는 점을 충분히 입증한 바도 없고 그에 대한 상표등록을 한 바도 없다면, 피신청인도 분쟁도메인이름을 등록한 자로서 ‘timing’이라는 보통명사로 구성된 분쟁도메인이름을 등록해서 사용할 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수 있다.

## 피신청인의 부정한 목적

신청인의 상호는 미국 및 대한민국에서 상표로 등록된 바가 없어서 피신청인이 분쟁도메인이름 등록당시 신청인의 상호를 알고 있었다고 볼만한 아무런 사정이

<sup>1</sup> *Pet Warehouse v. Pets.Com*, WIPO 사건번호 D2000-0105; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc. et al.*, WIPO 사건번호 D2000-0783.

<sup>2</sup> *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory*, WIPO 사건번호 D2000-0016.

<sup>3</sup> *Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc.*, E-Resolutions Case No. AF-0104; *CRS Technology Corp. v. CondeNet, Inc.*, NAF File No. 93547.

<sup>4</sup> *CRS Technology Corp. v. CondeNet, Inc.*, NAF File No. 93547.

없고<sup>5</sup> 피신청인은 분쟁도메인이름에 관해서 권리와 이익을 가지고 있기 때문에 그 등록과 보유에 부정할 목적이 없다고 판단된다. 또한, 도메인이름이 보통명사 또는 수식어로 구성되어 있어서 도메인이름의 보유자에게 상당한 권리와 이익이 있다고 볼 수 있는 경우에 그러한 도메인이름을 경매 또는 판매하려고 한다고 해서 피신청인에게 부정할 목적이 있다고 단언할 수는 없기 때문에,<sup>6</sup> 본건에서와 같이 신청인의 상호가 피신청인 소재지국에 상표로 등록된 바가 없어서 피신청인이 신청인 보유 상호를 알고 있었다고 볼 수 없고 피신청인이 ‘timing’이라고 하는 보통명사로 구성된 도메인이름을 먼저 등록해서 보유할 권리와 이익을 가지고 있다면, 피신청인이 신청인의 판매제안에 대해서 자신의 도메인이름을 높은 가격으로 판매하려고 시도한 것만으로 피신청인에게 부정할 목적이 있다고 말할 수 없다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, STOP규정 제4(i)조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상호와 동일하지만, 신청인이 상표권을 보유하고 있다고 볼 수 있는지 의문시되고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리와 이익을 가지고 있다고 판단되며, 부정할 목적에 의한 등록에 해당되지 않는다고 판단되므로, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

STOP규정 제4(l)조 및 STOP절차규칙 제15(e)조에 따라서, 신청인은 그 입증책임을 다하지 못했고 오히려 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리와 이익이 있다고 볼 수 있기 때문에, 피신청인을 상대로 해서 분쟁도메인이름에 대한 또 다른 분쟁해결신청을 제기하는 것은 허용되지 않는다.

---

정상조  
패널위원

일자: 2002년 9월 10일

---

<sup>5</sup> *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO 사건번호 D2000-1654.

<sup>6</sup> *Id Software, Inc. v. Doom Gaming Connections*, NAF File No. 95002; *Action Concepts, Inc. d/b/a Fast Forward v. Rakuten USA*, WIPO 사건번호 D2002-0032; *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory*, WIPO 사건번호 D2000-0016.