



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

### 행정패널 결정문

Sydkraft AB 대 이 원기

사건번호: D2003-0253

#### 1. 당사자

신청인: Sydkraft AB, Carl Gustavs väg 1, 205 09 Malmö, Sweden

신청인의 대리인: Awapatent AB, Copenhagen, Denmark

피신청인: 이 원기(Wongi Lee), 대한민국 서울 성북구 보문동 5가

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <sydkraft.com>이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc.(DomainCA.com)에 등록되어 있다. 그 등록기관은 대한민국 서울시 종로구 중림동에 소재하는 (주)한국정보인증(이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

#### 3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 4월 3일과 4월 7일 각각 전자서면 및 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 4월 3일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 4월 3일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 4월 7일자 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 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) 등록약관에서, 등록인과 등록기관과의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

센터는 2003년 4월 8일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁 해결 규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 4월 9일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 4월 29일임을 통지함에 따라, 피신청인은 답변서를 2003년 4월 23일 및 28일에 전자서면/일반서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김 영 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 5월 7일에 패널을 적법하게 구성하였다.

#### 4. 사실관계

신청인은 사이드스벤스카 크래프트 에이비(Sydsvenska Kraft AB)라는 이름으로 1906년에 설립되었으며, 2001년에 회사주식의 대부분이 독일의 이온 그룹(German E. ON group)에 의해 인수되었다. 신청인은 현재 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드, 폴란드, 리투아니아, 에스토니아 및 라트비아에 약 60여 개의 계열사를 가지고 있고, 신청인의 주사업은 동력, 가스, 물 공급업이고, 통신업도 하고 있다.

신청인은 스웨덴, 독일, 스웨덴, 에스토니아, 리투아니아, CTM, 라트비아 등 국가에서 SYDKRAFT를 포함하는 문자 및 도형 상표들을 소유하고 있으며 이 상표들은 피신청인의 도메인이름 등록이전에 등록된 상표들이다.

또한 신청인은 <sydkraft.se>, <sydkraft.info>, <sydkraft.dk>, <sydkraft.biz>, <sydkraft.de>, <sydkraft.net>, <sydkraft.pl>, <sydkraft.org>, <sydkraft.nu>, <sydkraft.no>의 도메인 이름 소유권자이며, 동 도메인이름들은 이 사건 분쟁도메인이름 등록이전에 등록되었다

#### 5. 당사자들의 주장

##### 5.1. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름 <sydkraft.com>은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다.

피신청인은 웹사이트상에서 분쟁도메인이름을 사용했다거나 사용을 준비한 적도 없다. "준비중"이라는 현 웹사이트는 제품이나 서비스제공과 관련하여 사용하고 있다고 할 수 없으며 등록후 8개월이상 아무런 활동도 없었다.

신청인은 어떤 식으로든 피신청인에게 분쟁도메인이름의 부착 또는 사용하는 것을 허락한 적이 없다.

피신청인은 신청인의 사전접촉에서 분쟁도메인이름이 피신청인이 장차 일할 회사명인 ‘System Data Kraft’의 약칭이라고 주장하고 있으나, 피신청인이 신청인의 상표에 대한 사전 지식 없이 ‘SYDKRAFT’라는 단어를 고안했을 가능성은 거의 전무하다. 또한 신청인은 System Data Kraft라는 회사명칭에서 분쟁도메인이름이 나왔다는 피신청인의 주장에 대해 전혀 가능성이 없다고 생각한다. 피신청인이 회사명칭을 그대로 표기한 systemdatakraft나 system-data-kraft에 대한 일반최상도메인(gTLD: .com, .biz, .net, .org 및 .info) 도메인이름 등록이 없었다는 사실에서 볼 수 있듯, 피신청인이 그의 회사명칭을 도메인이름 등록으로 보호하지 않고 있다는 점으로부터 볼 때 상기 주장은 더욱 의심스럽다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 어떠한 법적 권리나 이해관계를 가지고 있지 않다.

- 분쟁도메인이름은 악의로 등록되었고 사용되고 있다.

신청인의 상표 및 회사명은 전 세계적으로 저명하며 신청인은 세계적으로 널리 알려진 이온 코포레이션에 속한다. 게다가 신청인은 CTM 상표를 비롯하여 여러 상표들의 소유자이다.

신청인은 피신청인이 신청인의 회사명 및 상표권에 대해 알고 있었기 때문에 악의로 분쟁도메인이름을 등록했음이 분명하다고 본다. SYDKRAFT라는 단어는 신청인이 고안한 단어로서, 누구나 합법적으로 선택할 수 있는 단어가 아니다. SYDKRAFT 상표가 SYD(영어로 “south”를 의미함)와 KRAFT(영어로 “power”를 의미함)의 합성어라는 사실에 비추어 볼 때 피신청인이 상기 상표에 대한 사전지식 없이 단어들의 결합을 만들어 냈을 가능성은 거의 없다.

이러한 사실에 기초해 볼 때 신청인은 피신청인이 주장한 도메인이름 창작 동기를 부인한다. 본 도메인이름이 “System”의 첫 두 글자와 “data”의 첫 글자 그리고 kraft라는 단어 전체를 조합해서 만들었다는 피신청인의 설명은 전혀 이치에 맞지않고, 있을 법 하지도 않다. 이러한 설명은 사건에 끼워맞춘 듯 하다.

피신청인은 System Data Kraft가 피신청인이 장차 일할 회사명칭이라고 설명하고 있으나, 회사이름과 동일한 어떤 도메인이름도 피신청인에 의해 등록된 적이 없다.

따라서, 피신청인의 분쟁도메인이름 등록은 악의로 이루어졌다고 본다. 또한, 단순히 소유하기만 할 뿐 아무런 활동 없이 상기 도메인 이름을 사용하는 것은 "악의에 따른 도메인이름의 사용"이라고 본다.

## 5.2. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인의 주장은 다음과 같다.

- Kraft는 craft와 같은 의미로 세계에서 널리 사용되고 있다. Kraft를 구글(Google.com)에서 검색하여 보면 약 3백 80만 페이지가 넘는 검색 결과를 얻을 수 있고 미국 특허청에 등록된 kraft와 관련된 상표를 검색하여 보면 약 3933개의 kraft와 관련성이 있는 상표가 등록 된 것을 확인할 수 있다. 따라서 kraft 라는 단어는 세계에서 널리 쓰이는 단어이다.

그렇다면, 일반명사나 서술적 단어(descriptive term)로 이루어진 도메인이름의 경우 그것을 보유하고자 하는 의사 자체가 그 도메인이름을 보유할 수 있는 정당한 이익이라 할 수 있기 때문에 피신청인에게 <sydkraft.com>을 사용할 정당한 권리가 있다.

또, 그동안의 판례에서도 알수 있듯이 일반명사로 된 도메인이름에 관해 사용할 의사를 표시한 등록자에게는 정당한 이익이 있다는 것이 선행 결정의 입장이다.

- 신청인은 아무런 근거없이 피신청인이 신청인의 상표를 인지하고 있었고 그러므로 등록자체가 악의적인 등록이라 주장하지만 피신청인은 신청인의 존재를 알지 못했으므로 피신청인이 신청인으로 하여금 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였을리 없다.

신청인의 상표는 대한민국에 상표를 등록했다거나 대한민국에서 알려져 있다는 증거도 없다.

- 신청인은 피신청인이 8개월 동안 웹사이트를 운영하지 않았다는 것만으로 부정한 목적으로 등록한 것이라고 주장하지만 이러한 신청인의 주장은 피신청인을 악의적으로 몰아가기 위한 신청인의 근거 없는 주장이다.

피신청인은 ICANN이 정한 등록약관에 따라 적절한 절차를 거쳐서 분쟁도메인이름을 등록하였고 신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 판매,대여, 이전할 것을 제안한 적이 없으며, 분쟁도메인이름을 팔려는 어떠한 행위조차 하지 않았다.

결국 신청인은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있음을 입증하지 못하였다.

## 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. 신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 여부

분쟁도메인이름 <sydkraft.com>은 신청인의 문자상표 "SYDKRAFT"에 식별력이 없는 부분인 ".com" 을 부가한 것을 제외하고는 본건 상표와 동일하고, 신청인의 문자+도형 상표의 경우에는 도형으로부터 뚜렷한 관념이 형성되지 아니하므로 문자부분에 의해 상표가 특정된다 하겠으므로 분쟁도메인이름은 신청인의 문자+도형 상표와도 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

## 6.4. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이해관계

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리 또는 이익이 없는 것으로 판단된다. 피신청인은 장차 일할 회사의 이름이 System Data Kraft이고 그 의미로 본건 분쟁도메인이름 <sydkraft.com>을 등록하였다고 하나, 회사이름을 그대로 등록한 것도 아니고 System Data를 syd로 줄이는 것도 일반화되어 있지 아니하므로 피신청인의 주장은 피신청인의 권리 또는 정당한 이해관계를 입증하는데 부족하다고 본다.

또한 Kraft(또는 craft)는 일반명사일지 모르나 sydkraft는 일반명사나 서술적 단어가 아니다. 피신청인도 sydkraft가 일반명사나 서술적 단어라는 입증은 하고 있지 않다. 따라서 피신청인에게 sydkraft를 사용할 정당한 권리가 있다는 주장은 받아들일 수 없다.

## 6.5. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 본건 상표는 신청인의 설립일자, 영업규모, 영업활동 범위 등으로부터 볼 때 어느정도 저명하다고 판단된다. 한편, 상기한 바와 같이 KRAFT는 일반명사일지 모르나 SYDKRAFT는 일반명사라고 볼 수 없고 조어로 인식된다. 피신청인이 신청인의 상표를 인식하지 않고 독립적으로 분쟁도메인이름을 선택했다고 보기는 어렵다. 따라서, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다. 나아가, 분쟁도메인이름이 실질적으로 피신청인의 영업과 관련하여 사용되고 있지 않은 사실은 피신청인의 부정한 목적을 보여준다 (*E. & J. Gallo Winery v. Missy Rosar*, WIPO 사건번호 D2002-0104).

## 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  
단독패널위원

일자: 2003년 5월 21일