



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Firma Geoconsult ZT GmbH 대 이원기

사건번호: D2003-0356

1. 당사자

신청인: Firma Geoconsult ZT GmbH, Sterneckstrasse 50-52 A-5020, Salzburg, Austria.

신청인의 대리인: Dr. Wolfgang Berger, Sterneckstrasse 55 A-5020, Salzburg, Austria.

피신청인: 이원기, 대한민국 서울특별시 성북구 보문동 5가 30-3.

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <geoconsult.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강시스템 주식회사(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 5월 7일에 전자양식으로, 그리고 2003년 5월 9일에 일반양식으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2003년 5월 9일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉,

우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인 이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2003년 5월 26일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 미수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음(단, 등록인과 등록기관 사이의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2003년 5월 26일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2003년 5월 26일 신청인에 대하여 2003년 5월 31일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였고, 이 기한은 신청인의 요청에 의해 2003년 6월 6일로 연장되었다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2003년 6월 2일 전자양식으로 2003년 6월 12일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2003년 6월 13일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 7월 3일임을 명시적으로 기재했다. 또한, 분쟁해결신청서(영문/국문)가 첨부된 동 개시통지는 같은 날짜에 등록기관에도 발송되었다.

피신청인의 답변서는 2003년 7월 1일에 전자양식으로, 2003년 7월 4일에 일반양식으로 센터에 의해 수령되었다.

신청인과 피신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 8월 6일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 오스트리아 잘쯔부르크에 주된 사업장을 두고 있는 법인으로, 신청인과 신청인의 모회사인 Geoconsult Holding GmbH는 전세계적으로 지질, 터널구축,

지질기술, 기반시설기획, 구조공학, 수질연구, 개발 및 프로젝트 관리와 관련된 서비스를 제공하고 있다. 또한, 신청인의 모회사인 Geoconsult Holding GmbH는 대만과 싱가포르에 “GC GEOCONSULT” 상표를 등록하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 2001년 4월 17일 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 “GC GEOCONSULT”와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 지적재산권을 가지고 있지 않으며, 제품이나 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용한 사실이 없으므로, 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 제품이나 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용한 사실이 없고, 오로지 수익을 위해 제3자에게 분쟁도메인이름을 판매할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로, 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여

- 1) 신청인의 상표는 “GC GEOCONSULT”이지 “GEOCONSULT”가 아니므로 신청인의 상표는 분쟁도메인이름과 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않으며,
- 2) GEOCONSULT 는 지질상담을 뜻하는 일반적인 명칭으로 누구나 도메인이름으로 사용할 수 있는 것이므로, 피신청인에게는 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 있고,
- 3) 피신청인은 신청인의 존재를 모르고 분쟁도메인이름을 등록한 것이고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 피신청인이 운영하는 웹사이트인 “etour.net”에 링크하여 인터넷정보제공서비스를 해오고 있으며, 도메인이름을 이용하여 성인사이트를 홍보하거나 웹페이지 상에서 도메인이름 판매 제의를 하는 것은 적법한 것으로 그것이 피신청인의 부정한 목적을 나타내는 것은 아니라는 점을 근거로

신청인은 규정이 요구하는 요건을 전혀 입증하지 못하고 있다고 주장하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 “GC GEOCONSULT”에서 GEOCONSULT의 약어인 GC를 뺀 것에 불과하므로, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것은 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 GEOCONSULT는 지질상담을 뜻하는 일반적인 명칭으로 누구나 도메인이름으로 사용할 수 있는 것이고, 실제로 신청인을 제외하고도 수많은 회사들이 GEOCONSULT라는 도메인이름을 사용하고있으므로, 피신청인 역시 분쟁도메인이름을 사용할 정당한 이익이 있다고 주장한다.

그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 있다는 점을 인정하기 위해서는 분쟁도메인이름이 일반적 명칭이라는 점만 가지고는 부족하고, 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정 또는 이에 준하는 사정이 입증되어야 한다. 그런데, 본건의 경우 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯한 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있으며, 오히려 피신청인이 현재 분쟁도메인이름을 피신청인이 운영하는 다른 웹사이트에 링크하는 용도로만 사용하고 있음을 인정할 수 있다.

따라서, 이상의 사정을 고려할 때, 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점은 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으며, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

그러나, 본 행정패널은 다음과 같은 이유로 본 건의 경우에는 신청인은 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 입증하지 못했다고 판단한다.

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 신청인의 주장은 다음과 같은 두가지 점에 근거하고 있다.

첫째, 피신청인은 신청인 또는 신청인의 상표를 알고서 분쟁도메인이름을 등록했다는 것이다. 그러나, 이와 관련하여 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 있어 신청인 또는 신청인의 상표를 적극적으로 인식하였다는 점에 대하여는 어떠한 입증도 없다. 한편, 피신청인의 악의를 추정할 수 있는가를 살펴보면, 이를 인정하기 위하여는 피신청인이 소재하는 국가를 기준으로 그 저명성을 검토해볼 필요가 있으며, 또한 이와 같은 저명성은, “GEOCONSULT”가 한국에 있어서도 일반적으로 널리 사용되는 영어단어인 지질을 뜻하는 “GEO”와 상담을 뜻하는 “CONSULT”의 합성어라서 피신청인이 신청인 또는 신청인의 상표를 인식하지 않고서도 분쟁도메인이름을 등록할 가능성이 충분하다는 점을 감안할 때, 일반적인 정도보다 훨씬 더 강하게 인정되어야 할 것이다. 그러나, 이에 관하여 신청인은 피신청인의 소재국인 한국에서 신청인의 명칭이나 신청인의 상표가 널리 사용되었다거나 저명하다는 어떠한 증거도 제출한 바가 없다. 이와 같은 점을 종합하여 볼 때 한국에 있어 신청인의 명칭이나 신청인의 상표가 널리 알려진 것이라고 보기 어려우며, 따라서 피신청인이 신청인 또는 신청인의 상표를 인식하고서 분쟁도메인이름을 등록하였다는 점을 근거로 한 피신청인의 부정한 목적 역시 인정되거나 추정되기 어렵다고 판단된다.

둘째, 신청인은 피신청인이 웹사이트를 통하여 분쟁도메인이름의 판매를 제의하고 있다는 점에 근거하여 피신청인의 부정한 목적을 주장한다. 그러나 도메인이름의 등록인이 웹사이트를 통하여 도메인이름의 판매를 제안하였다는 사실이 유사한 상표를 가지는 당사자에 대하여 부정한 목적에 의한 등록 및 사용의 인정근거가 되기 위하여는 판매를 제안하였다는 단순한 사실만으로는 부족하고 이에서 더 나아가 최소한, 상표권을 가지는 당사자의 상표가 저명하다거나 등록인이 상표권자의 존재나 그 권리, 혹은 분쟁도메인이름이 이를 침해한다는 점을 인식하였다는 입증이 요구된다 할 것이다. 만약 도메인이름의 등록인이 등록한 도메인이름의 판매가능성을 일반 공중에 발표하였다는 사실만으로 그와 유사한 상표를 가지는 모든 상표권자가 당해 도메인이름을 이전받을 수 있다면 이는 도메인이름의 판매행위 자체를 원천적으로 금지하는 결과가 되는바, 규정은 아직까지는 도메인이름의 판매에 대하여 그와 같은 원천적인 금지를 규정하고 있지는 않다 할 것이다. 더구나 문제되는 도메인이름이 일반적으로 널리 사용되는 단어를 이용한 것이라면 이는 더욱 그러하다. 그렇다면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 있어 신청인이나 그 인용상표를 적극적으로 인지하였다고 볼 자료가 없는 본건에 있어서는 단순히 피신청인이 불특정한 다수를 상대로 자신의 웹사이트에서 분쟁도메인이름을 판매할 것을 제안한 사실만으로는 피신청인의 부정한 목적이 인정되지는 않는다고 판단된다.

따라서, 이상의 이유로 본 행정패널은 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것을 입증하지 못했다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 입증하는데 실패하였다고 판단한다. 따라서, 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2003년 8월 6일