



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Broll Property Group (Pty) Ltd., Broll Real Estate (Pty) Ltd.

대
장제욱

사건번호: D2003-0378

1. 당사자

신청인: Broll Property Group (Pty) Ltd., Broll Real Estate (Pty) Ltd., Cape Town, South Africa.

신청인의 대리인: Ms. Alexia Christie, Mallinicks, Inc. of South Africa.

피신청인: 장제욱, 서울, 대한민국

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <broll.com>이고, 분쟁도메인이름은 한국정보인증주 (DomainCa.com)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들(이하 "신청인"이라고만 함)은 분쟁해결신청서를 2003년 5월 16일 전자서면양식으로, 2003년 5월 19일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 5월 16일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 5월 16일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 5월 19일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에

대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 그 사용으로 인하여 발생하는 분쟁에 관하여 등록인이 등록인의 주거지 및 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2003년 5월 26일 분쟁해결신청서에 대한 규정, 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였으며, 등록기관의 확인에 따라 2003년 5월 26일 신청인의 신청서는 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어인 한국어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하였다. 이에 따라 신청인은 본건 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2003년 6월 19일에는 전자문서양식으로, 2003년 6월 27일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 7월 1일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 센터는 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 7월 21일임을 통지하였으나, 피신청인은 동 기한까지 답변서를 제출하지 않았으며 이에 센터는 2003년 7월 24일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황 보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 8월 5일 패널을 적법하게 구성하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 6월 27일로 통지되었다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 South Africa의 법률에 따라 설립된 법인으로서 자산관리 및 부동산업, 기타 컨설팅업무 등을 영위하고 있다. 신청인은 South Africa에 있어 “BROLL”을 상표등록하고 있으며 이를 자신의 대표적인 브랜드로 사용하고 있다.

신청인은 1997년 5월 21일 분쟁도메인이름을 자신의 명의로 등록하고 다시 2002년 4월 11일 그 등록을 갱신한 바 있으나 신청인의 분쟁도메인이름 등록은 그 등록기간 만료전에 신청인의 내부실수로 인한 등록비용의 미지불로 인하여 취소되었다.

피신청인은 2002년 9월 28일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

신청인은 2002년 11월 신청인의 대리인을 통하여 피신청인을 접촉하여 분쟁도메인이름의 구매의사를 밝힌 바 있으며 이에 대하여 피신청인은 분쟁도메인이름의 판매가격으로 2003년 1월에는 미화 8,500불, 2003년 2월에는 미화 18,000불, 다시 2003년 5월에는 미화 6,000불을 제시하였으나 결국 신청인과 피신청인간의 분쟁도메인이름의 매매는 성립되지 못하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 진정한 사업활동을 위하여 사용하지 않았을 뿐 아니라 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트에 분쟁도메인이름은 판매를 위한 것임을 명시하였고 또한 그 웹사이트 자체가 신청인의 로고를 모방하는 등, 신청인의 이름과 명성으로부터 이득을 얻기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였음을 명백히 보여주므로, 결국 분쟁도메인이름을 악의의 목적으로 등록 및 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 답변을 제시한 바 없다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인은 절차규칙 제11조가 허용하는 행정패널의 권한에 따라 본건 절차의 진행을 등록약관상의 언어인 한국어가 아니라 영어로 진행해줄 것을 요청하므로 이를 살펴보면, 신청인과 피신청인이 분쟁도메인이름의 매매 가능성을 둘러싸고 수회 이메일을 교환하면서 영어를 사용하였다는 사실은 인정되나, 절차규칙 제11조는 특별한 사정이 없는한 등록약관상의 언어를 사용할 것을 그 원칙으로 하고 있고 이는 결국 다양한 국가의 당사자가 관계될 수 있는 도메인이름분쟁에 있어 그 형평성을 추구하기 위한 것이라는 점, 또 피신청인이 현재 위 규정에 따라 절차를 진행해줄 것을 요구하고 있다는 점, 그리고 실제 등록약관상의 언어를 사용한다고 하더라도 센터와의 의사교환 등 일반적 절차의 진행은 결국 영어로 이루어지게 되므로 실제 한국어를 사용함으로써 인하여 신청인에게 주어지는 부담은 피신청인이 신청인의 주장내용을 상세히 이해하지 못함으로써 발생할 수 있는 절차상의 흠결에 비하여 수인될 수 있는 것이라는 점 역시 고려되어야 한다. 따라서 이와 같은 점을 종합적으로 고려하여 절차상 언어에 대한 신청인의 청구는 받아들여지지 않는다.

신청인의 입증책임

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

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 신청인이 현재 사용하고 있으며 또한 상표로서 등록하고 있는 “BROLL” 상표와 동일한바, 그렇다면 이는 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 제출자료에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 분쟁도메인이름을 이용한 웹페이지를 게시함에 있어 “This Domain is for Sale”이라고 게시함으로써 분쟁도메인이름을 판매할 목적이 있음을 명시하였으며 실제 신청인에 대하여서도 2003년 1월부터 5월까지 약 5개월간 미화 6,000불에서 미화 18,000불에 이르는 판매가를 제시한 바 있다. 또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 게시한 초기의 웹페이지는 물론 이후 게시된 웹페이지는 모두 부동산이나 투자사업 관련한 사진이나 정보를 그 구성에 사용하고 있어 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시부터 신청인의 상표와 신청인의 사업영역을 인식하였다는 추론도 가능하다. 그렇다면 이와 같은 피신청인의 행위는 규정 제4조 (b)항이 규정하는, 도메인이름의 등록에 요구되는 직접 비용을 초과하는 대가를 받기 위한 목적으로 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우에 해당할 뿐 아니라 다른 한편으로는 신청인의 상표와 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자들을 고의로 유인하기위한 경우에 해당한다고 판단된다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <broll.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2003년 8월 19일