세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Votex GmbH 대 an soni

사건번호: D2004-0758

1. 당사자

신청인: Votex GmbH, c/o Dr. Antonia Stottmeister, Volkswagen AG, Postfach 1884/6, K-DR-E, 38436 Wolfsburg, Germany.

신청인의 대리인: HK2 Rechtsanwälte, Germany.

피신청인: an soni, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <votex.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004 년 9 월 20 일에는 전자서면 양식으로, 2004 년 9 월 21 일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004 년 9 월 20 일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004 년 9 월 20 일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004 년 9 월 21 일 자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의

관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2004 년 9 월 23 일 신청서가 등록약관상의 언어로 작성되어 있지 않은 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였다. 신청인은 이에 대하여 2004 년 9 월 27 일 답변서를 제출하여 본건에 대한 절차상 언어를 영어로 지정해줄 것을 요구하였다. 이와 같은 신청인의 요구 및 주장에 따라 센터는 2004 년 9 월 28 일, 일단 영어로 작성된 신청인의 신청서를 받아들이는 한편, 피신청인에 대하여는 영어 및 한국어를 동시에 사용하여 절차 를 진행하고 또 피신청인은 한국어로 답변서를 제출할 수 있음을 당사자 모두에 게 통지하였다.

센터는 2004 년 10 월 20 일에 분쟁해결신청서의 규정, 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보 충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2004 년 10 월 20 일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출 할 수 있는 마감기일은 2004 년 11 월 9 일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004 년 11 월 10 일 답변서의 미제출을 확인, 통지 하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7 조에 따라 2004 년 11 월 24 일 패널 을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인의 주장 및 제출된 자료에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1974 년 “Volume Trading and Export Association”이라는 명칭으로 설립된 회사로서 Volkswagen 으로 널리 알려진 자동차업체인 VW Group 의 계열사이다. 신청인은 설립된 이래 Volkswagen 과 AUDI 자동차용 휠, 위성 네비게이션 시스템, 에어컨 등의 차량 부속품들을 생산, 판매해왔다. 신청인의 제품은 현재 전세계 150 여개 국가에서 판매되고 있으며 신청인이 생산 혹은 판매하는 제품의 종류는 약 8,000 개에 달하고 신청인의 2003 년 연간 매출액은 약 1 억 9 천 유로에 달한다.

신청인은 또한 신청인의 원래의 명칭에서 대표적 알파벳을 뽑아내어 만든 명칭인 “Votex” 상표를, 독일을 포함하여 다수 국가에서 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 2001 년 6 월 1 일 등록되어 Ik Chan Hwang 으로부터 muindo.com 으로, 또 muindo.com 으로부터 피신청인에게로 양도되었으며 이와 같은 순차적인 양도행위는 모두 2003 년 10 월부터 2004 년 3 월 사이에 이루어졌다.

분쟁도메인이름이 Ik Chan Hwang 의 이름으로 등록되었을 당시 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 “공사중입니다”라는 표시와 함께 “My shoes are not for sale, but if someone on the street offers me enough money for them, I will walk home barefoot.”라는 문구가 기재된 바 있다. 또한 2004 년 3 월 10 일자로 분쟁도메 인이름을 인터넷상에 입력하여 나타난 자료를 보면, 분쟁도메인이름을 이용한 웹페이지는 상단 좌측에는 “Welcome to Votex.com”이라는 문구를 , 상단 우측에는 “This domain is for sale!”이라는 문구를 기재하고, 아래에는 Search Suggestions 라는 제목하에 link 가 가능하도록 설정된, 자동차와 관련된 아이템 및 Volkswagen 과 Audi 의 이름을 이용한 수개의 항목을 두고 있다.

신청인은 2003 년 11 월에 Ik Chan Hwang 을 수신인으로 하여 분쟁도메인이름을 사용하지 말 것과 이를 신청인에게 양도할 것을 요구하는 경고장을 보내었으며 이에 대하여 당시의 등록인이었던 muindo.com 의 등록된 메일주소로부터 양도할 의사가 있음을 통지받았다. 신청인은 또한 2004 년 6 월 7 일에 당시 분쟁도메인이 름에 대한 권리자로 등록되어있던 피신청인에 대하여 다시 경고장을 보내었으 며, 이에 대하여 피신청인은 2004 년 6 월 8 일 두 차례의 이메일 답변을 통하여 분쟁 도메인이름의 양도금액으로 미화 5,500 불의 지불을 제안한 바 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 및 서비스표와 동일하거나 극히 유사하다.

- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.

- 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

절차규칙 제 11 조는 분쟁해결절차상의 언어의 선택과 관련하여, 패널에게 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 분쟁도메인이름에 대한 등록약관의 언어와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 본건의 경우 비록 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있으나, 피신청인은 분쟁도메인이름의 사용금지를 요구하는 신청인의 통지에 대하여 즉시 영어로 자신의 의사를 충분히 밝히고 있어 영어로 작성된 신청서를 이해하는데

별다른 어려움이 없는 것으로 판단된다. 특히 피신청인은 신청인에게 보낸 이메일 서신을 통하여, UDRP 규정은 한국어로 진행될 것이고 이로 인하여 신청인은 통역비용을 추가적으로 더 부담하여야 할 것임을 밝히면서 분쟁도메인이름의 매수를 적극 제안하였는바, 이는 한국어 사용에 대한 피신청인의 요구가 영어를 이해하지 못하는 데에서 비롯된 것이 아니라 절차상 언어에 대한 규정을 악용하기 위한 것임이 명백하다. 또한 피신청인은 본건 분쟁해결절차를 영어 및 한국어로 충분히 안내받았으며 센터가 한국어로 답변을 할 수 있다고 통지하였음에도 불구하고 어떠한 답변도 제출한 바 없다. 그렇다면 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어에도 불구하고 본 패널은 본 패널의 권한에 따라, 영어로 작성되어 제출된 신청인의 신청서는 적합한 것으로 결정한다. 다만 본 결정문은 절차규칙 제 11 조의 기본원칙에 따라 한국어로 작성된다.

규정 제 4 조 (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 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 '.com' 부분을 제외하면 "votex"로 구성되어 있는바, 신청인이 제출한 자료에 따르면, "votex"는 신청인의 현재 상호의 요부일 뿐 아니라 신청인이 상표권을 보유하고 있는 "Votex" 상표와 동일하다. 그렇다면 분쟁도메인이름은 신청인의 상호는 물론, 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 "Votex"에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인이 제출한 자료에 따르면, 신청인의 "Votex" 상표는 세계적으로 널리 인식된 주지저명한 것임이 충분히 인정되며, 앞서 살펴본 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리를 가지고 있지 않은 것으로 판단된다. 또한 분쟁도메인이름에 대한 전등록인이었던 Ik Chan Hwang 은 물론 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 통하여 분쟁도메인이 름이 판매대상임을 나타내거나 신청인에게 보낸 서신을 통하여 등록에 요구되는 합리적인 가격을 훨씬 넘어서는 과다한 금액으로 이를 매수할

것을 제안하 였는바, 이는 곧 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록이 도메인이름의 등록을 위하여 지출된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 이를 판매, 대여 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 이루어졌음을 나타내는 것이라 할 것이다. 따라서 피신청 인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제 4 조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <votex.com>을 Votex GmbH 에게 이전할 것을 결정한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2004 년 12 월 9 일