



(Hong Kong Office)

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Case No.	HK-1400625
Complainant:	Closed Joint-stock Company "InfoStroy" (Infostroy Ltd.)
Respondent:	admin/고한진 (admin/Go, Han Jin)
Disputed Domain Name(s):	< infostroy.com >

1. 당사자와 분쟁도메인이름

신청인은 러시아 연방 상트페테르부르크시의 Joint-stock Company "InfoStroy" (Infostroy Ltd.)이다.

피신청인은 대한민국 대구광역시의 admin/고한진이다.

분쟁도메인 이름은 피신청인이 대한민국 서울에 소재하는 등록기관 (주)아이네임즈에 등록한 < infostroy.com > 이다.

2. 행정절차 개요

신청인은 2014년 6월 23일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) (이하 ‘센터’라고 함)에 분쟁도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다. 센터는 2014년 6월 24일 등록기관 (주)아이네임즈에 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다.

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 ‘센터’의 보충규칙(이하 “보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다. 센터는 절차규칙 제 2조(a)항 및 제 4조(a)항에 따라 2014년 6월 25일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제 5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2014년 7월 15일이었다.

2014. 7. 2. 피신청인은 ‘ 센터’ 에 보낸 이메일에서 피신청인은 영어를 하지 못하고 등록약관상의 언어가 한국어이므로 한국어로 된 신청서를 제공해줄 것을 요청하였다. 이에 ‘ 센터’ 는 2014. 7. 3. 신청인에게 한국어로 된 신청서를 제출할 것을 통지하였다. 2014. 7. 8. 피신청인은 ‘ 센터’ 에 사건의 현재 진행상황에 관한 질문과 함께 한국어 신청서의 제공을 다시 요청하였다. 2014. 7. 11. ‘ 센터’ 는 피신청인에게 답변서를 2014. 8. 3.까지 제출할 것을 통지하였다. 신청인은 2014. 7. 14. 신청서의 한국어 번역문을 제출하였다. 2014. 7. 15. ‘ 센터’ 는 피신청인에게 한국어 신청서를 제공하였다. 피신청인은 2014. 8. 3. 답변서를 제출하였다.

2014 년 8 월 4 일 센터는 남호현 패널위원을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제 7 조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.

3. 사실 관계

신청인의 회사는 1992 년에 설립되었고 그 주된 사업은 소프트웨어를 개발하고 금융 관리를 위한 마케팅 서비스를 제공하는 것이다.

신청인은 문자 “ INFOSTORY” 상표에 대해 러시아 연방 특허 상표청에 다음과 같은 상표 등록을 보유하고 있다.

상표: INFOSTROY

등록번호: 153278

상표권 효력 발생일: 1997. 5. 28

서비스 분류:

- 35- 광고, 비즈니스 관리, 비즈니스 분야의 관리 활동, 사무처리업
- 36- 보험업, 금융 활동 및 관리, 자금 제공, 금융거래, 금융 평가, 재무분석, 기금 등, 금융 업무, 부동산업
- 37- 건설, 수리 및 장비의 설치
- 41- 교육, 교육과정 제공, 엔터테인먼트
- 42- 결혼중개업소, 데이트와 모임을 조직, 공식적인 항복, 자물쇠와 대문 오픈, 시민 보호, 개인 보호, 밤시간 보호 등

분쟁 도메인이름은 2012. 8. 31 에 등록되었다.

4. 당사자의 주장

A. 신청인

첫째, 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

셋째, 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

넷째, 따라서 분쟁도메인이름은 피신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인

신청인은 통일도메인이름분쟁해결정책의 제4(a)조에 따른 세 가지 요건을 모두 증명해야 하나 신청인은 이를 증명하지 못하였다. 신청인은 분쟁도메인이름에 대한 한국에서의 독점권과 상표권이 없다. 피신청인은 합법적으로 정당하게 분쟁도메인이름을 등록하였다. 피신청인은 분쟁도메인 이름을 부도덕하게 사용하지도 않았다. 분쟁도메인 이름은 info(정보) + stroy(과괴하다)의 결합단어에 불과하다.

5. 검토 및 판단

A. 본안전 판단

1) 피신청인의 특정

등록기관이 확인한 피신청인의 명칭은 “ admin” 이나 실제 답변서를 제출한 자는 “ 고한진” 인바 양자의 주소와 연락처가 일치하는 점, 절차 개시 통지를 “ admin” 앞으로 보냈으나 “ 고한진” 이 답변서를 제출한 점 등에 비추어 보면 양자는 동일인 것으로 보이는 바 양자 모두의 명칭을 피신청인으로 표시하여 진행하기로 한다.

2) 절차상의 언어

신청인은 그 신청서에서 영어를 절차상의 언어로 하여 줄 것을 요청하였다. 이에 대하여 피신청인은 영어를 하지 못하고 등록약관상의 언어가 한국어이므로 한국어가 절차상의 언어가 되어야 한다고 주장하였다. 신청인은 영어가 절차상의 언어가 되어야 한다고 주장만 할 뿐 등록약관상의 언어인 한국어가 아닌 영어가 절차상의 언어가 되어야 하는 특별한 사정에 관한 소명이 없으므로 절차상의 언어가 등록약관상의 언어가 되어야 한다고 규정되어 있는 절차규칙 제 11 조에 따라, 본 패널은 본 절차상의 언어를 한국어로 결정하는 바이다. 관련 등록기관이 센터에 제공한 정보에 따르면, 분쟁도메인이름의 등록에 쓰여진 등록약관상의 언어는 한국어이다.

B. 본안에 관한 판단

절차규칙 제 15 조 (a)항에 의거하여 패널은 “ 규정, 절차 규칙, 그리고 적용된다고 생각되는 모든 규칙 및 법률의 원칙에 따라 제출된 진술 및 문서에 기초하여 그 분쟁해결신청에 대한 결정을 내려야 한다” 라고 규정하고 있다.

규정 제 4 조 (a)항에 의거하여 도메인이름을 취소하거나 이전하기를 원하는 경우 신청인은 다음 각 세 가지 요건을 모두 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것
- (ii) 피신청인이 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것
- (iii) 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

1) 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성

신청인이 상표 “ INFOSTORY” 에 대해서 러시아 연방에서 분쟁도메인이름의 등록 전부터 등록상표를 보유하고 있음은 위에서 살펴본 바와 같다. 신청인은 러시아 연방에 신청인의 상표가 등록되어 있으므로 공업소유권 보호에 관한 파리조약에 의하여 한국에서도 그 보호가 인정되어야 한다고 주장한다. 또한, 신청인은 «INFOSTROY»라는 회사명에 대한 독점권을 가지고 있는 바, 산업재산권 보호를 위한 파리협약 제 8 조에 따라 상호는 상표의 일부인지 여부에 상관없이 가맹국의 모든 국가에서 보호되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 피신청인은 신청인이 한국에서 “ INFOSTORY” 에 관한 독점상표권이 없다고 주장하고 있으나 규정의 제 4 조 (a)항 소정의 세 가지 요건 중 첫 번째 요건인 “ 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인이 등록한 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것” 에서 말하는 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표는 반드시 피신청인의 주소지 관할 국가에서의 권리를 의미하는 것이 아니고 세계 어느 나라에서의

권리라도 무방함은 이미 이 “ 규정” 을 적용한 다수의 결정예에서 확인된 바와 같다.

신청인의 등록상표 “ INFOSTORY” 와 분쟁도메인이름 <infostory.com>을 비교하여 보면 이 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com” 은 식별력이 없는 일반최상위도메인에 해당하므로 이를 제외하고 보면 양자는 동일하므로 분쟁도메인이름 <infostroy.om>은 신청인의 등록상표 “ INFOSTORY” 와 혼동할 정도로 유사하다. 피신청인은 분쟁도메인 이름은 info(정보) + story(과괴하다) 의 결합단어에 불과하다고 언급하는 것으로 보아 신청인의 상표가 식별력이 없어 신청인만이 독점할 수 없는 상표라는 주장을 하고 있는듯하나, 신청인의 상표를 그 지정 서비스와 관련하여 보면 상표로서의 식별력이 없다고 단정할 수 없다.

2) 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 없다고 하는 소극적 사실을 신청인이 완전히 입증하는 것은 어려운 것이라고 할 것이므로 신청인은 피신청인이 권리나 정당한 이익이 없음을 입증하기 위하여 최소한의 정보를 제시하면 피신청인에게 권리나 정당한 이익이 있음을 입증하는 책임은 피신청인에게 전환된다 (참조: *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO Case No. D2003-0455; *De Agostini S.p.A. v. Marco Cialone*, WIPO Case No. DTV2002-0005; 및 *Accor v. Eren Atesmen*, WIPO Case No. D2009-0701).

신청인은 피신청인이 “ INFOSTORY” 에 관하여 독점적인 권리를 보유하고 있지도 아니하고 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표에 관한 사용권을 허락한 바도 없기 때문에 피신청인은 분쟁도메인 이름에 관하여 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장하고 있다. 이에 대하여 피신청인은 단지 신청인이 규정 제 4 조 (a)항 소정의 세 가지 요건 중 두 번째 요건인 “ 피신청인이 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것” 을 증명하지 못하고 있다고만 주장하고 있을 뿐, 피신청인이 분쟁도메인 이름과 관련하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증하지 않았다.

살펴보면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한지 2 년여가 지나도록 분쟁도메인이름을 사용하여 성실하게(*bona fide*) 상품이나 서비스를 제공한 바가 없고 피신청인의 상호도 분쟁도메인이름과는 전혀 무관하여 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 인정되지 아니한다고 판단된다.

3) 피신청인의 부정한 목적

신청인은 다음과 같이 주장하고 있다.

첫째, 신청인은 2013년 국제 시장에서 자신의 상품과 서비스를 홍보하기 위한 영어 웹사이트를 준비하기 위해 분쟁도메인이름과 동일한 도메인이름을 등록하려고 도메인이름 등록 여부를 조사하는 과정에서 해당 도메인이름이 판매를 위하여 시작 가격을 \$1,000로 표시하여 «godaddy.com»라는 인터넷 경매 사이트에 제공되어 있는 것을 알게 되었고 이에 신청인은 분쟁 도메인이름을 구매하기 위하여 2013년 8월에 \$1,001.00를 구매 희망가로 제시한 뒤 한달 후 «GoDaddy»로 부터 «판매자는 «infostroy.com»를 \$31,000.00에 판매하고자 한다.»라는 메시지를 받았다. 그로부터 10일이 지난 후에 보내온 또 하나의 메시지에서 분쟁도메인이름 «infostroy.com»의 가격은 \$1,000.00임을 알려온 바 있다. 판매자는 2014년 3월에 경매 거래를 재개하였고 신청인은 다시 \$1,001.00을 구매 희망가로 제시하였으나 판매자로부터 반응이 없었다.

둘째, 분쟁도메인이름은 분쟁도메인이름의 판매를 제안하고 전 세계에 도메인이름의 판매를 제안하는 웹사이트로의 링크를 포함하고 있다.

셋째, 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트에서 신청인의 상표 «INFOSTORY»가 현저하게 표시되어 있는데도 피신청인이 왜 신청인의 상표를 분쟁도메인이름으로 채택하였는지에 관한 아무런 설명이 없는 바 이는 피신청인이 신청인과 신청인의 상표에 축적된 신용과 잠재적인 상업적인 가치를 이용하여 이득을 취하려는 것이다.

넷째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 판매하려고 하는 것은 사이버스쿼팅으로서 부정함의 증거이다.

이러한 신청인의 주장에 대하여 피신청인은 단지 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용하지 않았음을 부인하고만 있을 뿐 어떤 구체적인 반박이나 반대 증거를 제시하지 않고 있다.

살피건대, 위에서 살펴본 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 없다는 점, 신청인의 상표 등록의 효력 발생일이 분쟁도메인이름의 등록보다 16년이나 앞서고 신청인은 신청인의 상표로 나름 활발한 상업 활동을 하고 있었으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때 신청인 상표의 존재를 알고 있었을 것임이 추론된다는 점, 비록 경매의 형식을 취하고 있으나 신청인이 분쟁도메인이름을 구매하고자 시작 가격을 약간 상회하는 구매 희망가를 제시하자 피신청인은 \$31,000을 판매 희망가로 반대 제안하였는 바 이 금액은 도메인이름의 등록 유지에 필요한 일반적인 비용을 훨씬 상회하는 점에서 신청인은 분쟁도메인 이름을 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록·사용하였다고 할 것이다.

6. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 신청인은 “규정” 제 4 조 (a)항 소정의 3가지 요건 모두를 성립시켰으므로 본 행정패널은 절차규칙 제 15 조에 따라서 신청인의 신청을 인용한다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

남호현
단독패널위원
일자: 2014년 8월 19일