

제안된 상표 사후 위임 분쟁해결절차(상표 PDDRP)

소개

실행권고팀(IRT)과 세계지적재산권기구(WIPO)를 포함한 일부 커뮤니티 참가자들은 상표 보유자를 위한 권리보호메커니즘(RPM) 중 하나를 상표 사후 위임 분쟁해결절차(상표 PDDRP)로 지정할 것을 제안하였습니다. 그러한 과정을 어떻게 실행할 것인가 하는 방법에 관한 여러 권고사항도 논의되어 왔습니다. 일반적으로 수용되는 한 가지 점은 그러한 절차가 위반 도메인 이름을 체계적으로 등록(또는 체계적 도메인 투기)함으로써 이득을 취할 의도로 행동하였거나 또는 달리 부당한 목적으로 gTLD를 사용하기 시작했던 등록기구 운영자를 고소할 수 있는 권리만 부여해야 한다는 점입니다. 이 절차는 우연히 자체 gTLD 내에 위반 도메인 이름을 보유하게 된 등록기구 운영자에게 적용하려는 목적이 아닙니다.

일부 사람들은 등록기구 운영자 행위에 대한 사후 위임 절차가 등록기구 계약에 서명하지 않은 사람에게 제 3 수익자 권리를 부여할 가능성이 있다는 우려를 표시하였습니다. 나아가 선의의 등록자가 사후 위임 분쟁 해결 절차의 당사자가 아닐 경우 그들의 권리(및 규제적 등록기관에 대한 적용 가능성)에 관한 문제가 제기되었습니다. 그러한 우려는 이해가 되는 바이며, 최상위 수준에서 상표권 위반 주장에 대하여 그리고 차상위 수준에서 위반 주장에 대하여 다르게 대응할 수 있습니다.

이 상표 PDDRP는 ICANN의 계약 준수 책임을 대체하기 위해 고안된 것이 아니라는 점이 중요합니다. ICANN은 계약 준수 활동과 모든 계약 당사자들을 위한 집행 활동을 지속적으로 추진할 것입니다. 이 상표 PDDRP는 그러한 활동을 증진하고 필요 시 ICANN에게 독립적 판단을 제공하기 위해 고안되었습니다.

최상위 수준에서는, ICANN과 등록기구 운영자 간의 계약과는 별도로 gTLD 운영자를 상표 침해로 고소할 수 있는 상표 보유자의 권리가 존재합니다. 상표 PDDRP는 단순히 이미 존재하는 권리를 추구할 수 있는 제한된 수단만을 제공합니다.

표준

등록기구 운영자가 최상위 수준의 침해에 대한 책임을 지도록 요구하는 표준과 관련된 다양한 제안 내용을 고려하여, 불만 제기자가 다음 내용을 주장하고 입증해야 한다는 것을 제안합니다.

명확하고 설득력 있는 증거를 통해 등록기구 운영자가 불만 제기자의 상표와 동일하거나 혼동되는 gTLD를 운영하거나 사용할 때 적극적 행위를 함으로써 gTLD와 관련하여 (a) 불만 제기자의 상표의 글자가 지닌 독창성이나 평판을 부당하게 이용하거나 (b) 불만 제기자 상표와 용납할 수 없는 수준의 혼동 가능성을 야기하거나 그러한 상황에 매우 기여하였음을 입증함.

최상위 수준에서의 위반 예를 들자면, TLD 문자열이 상표와 동일한 상황에서 상표 보유자의 권리를 침해하지 않으려고 한다는 발표 의도와는 반대로 등록기구 운영자가 상표의 수익자라고 하는 경우입니다.

또한 위에 언급된 기고자들은 사후 위임 절차가 차상위 수준, 예를 들면 일부의 경우 등록기구 운영자가 TLD 자체가 아닌 gTLD 내부에 있는 등록내역에서 상표 위반 행위에 대한 답변을 해야 한다고 권고합니다. 차상위 레벨까지 사후 위임 절차를 연장할 것인지 여부 및 어떻게 연장할 것인지에 관해서는 세심한 연구가 필요합니다. 등록기구 운영자에게 자체 gTLD의 등록 내역에 대한 책임을 지도록 하는 계획을 검토한 결과, 등록기구 운영자에게 개입권을 허용할 것인지 여부, 그리고 차상위 수준까지 확대한 결과로서 등록기구에게 모든 도메인 이름과 웹사이트에 대한 상표 침해를 단속할 수 있는 사실상 권리를 부여할 것인지에 관하여 등록기구 운영자에게 적용할 표준에 관한 많은 의견이 제시되었습니다. 그러한 우려사항은 이해하는 바이며, 그 내용을 지속적으로 검토, 협의하고 있습니다.

상표 PDDRP 가 차상위 수준까지 확대될 경우에, 일부에서는 최상위 수준에 적용되는 표준을 차상위 수준까지 적용해야 한다고 건의하였으며, 다른 일부에서는 부적절한 결과를 방지하기 위해 차상위 수준 등록에 대한 책임을 지고 있는 등록기구 운영자에게 더 엄격한 표준을 적용해야 한다고 건의하였습니다.

그에 따라 등록기구 운영자가 차상위 수준의 등록에 대한 책임을 지게 하려면 불만 제기자가 다음 내용을 입증하도록 하자는 제안이 있었습니다.

불만 제기자는 명확하고 설득력 있는 증거를 통하여 (i) 불만 제기자의 상표의 단어의 독창성이나 평판을 부당하게 이용하거나 (b) 불만 제기자 상표의 단어가 지닌 독창성이나 평판을 부당하게 훼손하거나 (iii) 불만 제기자 상표와 용납할 수 없는 수준의 혼동 가능성을 야기하는 (a) 등록기구 운영자가 상표 위반 도메인 이름을 판매하여 부당한 이득을 얻으려는 구체적 의도의 지속적 양상이나 관행이 있고 (b) 불만 제기자의 상표와 동일한 또는 혼란스럽게 유사한 gTLD 내의 도메인 이름을 체계적으로 등록함으로써 부당한 이득을 얻으려는 등록기구 운영자의 의도가 있음을 입증해야 함. 이와 관련하여, 등록기구 운영자가 gTLD 에 등록을 함으로써 상표 침해 가능성에 대한 통지를 받았음을 보여주는 것은 충분하지 않습니다.

차상위 수준에서의 침해의 예로서 등록기구 운영자가 부정함이 명백할 정도로 반복적으로 등록자에게 차상위 수준 도메인 이름을 등록하고 상표를 부정하게 이용하도록 촉구하는 경우를 들 수 있습니다.

구제책

상표 PDDRP 를 최상위 수준에서 또는 차상위 수준에서 적용할 것인지 여부에 관계 없이, 가능한 구제책에서는 등록자나 등록기관이 아닌 등록기구 운영자가 분쟁해결 절차의 당사자라는 점을 반드시 고려해야 한다는 것입니다. 따라서 구제책의 범위는 등록기구 운영자로 한정되어야 하며, 등록자에게 영향을 주는 위반 도메인 이름의 이전을 규정할 수 없고, 양측이 소송절차의 당사자가 아닐 때에는 등록기관 준수를 요구해야 합니다. 이전을 원할 경우, UDRP 나 관할 구역에서 기타 해당 절차를 개시할 수 있습니다. 이와 관련하여 상표 보유자는 여전히 클레임을 제기할 수단을 갖고 있지만 등록기구 운영자는 능동적 참여자로 관여했던 행위에 대하여 처벌만 받으므로 양자간의 균형이 달성됩니다.

이는 지적재산권의 문제이므로 고려해야 할 유일한 구제책은 gTLD 를 취소하는 것이라는 일부 제안이 있습니다. IRT 보고서는 구제책이 점증적으로 강화되어 몰수를 통한 제제조치의 부과를 허용할 것이라고 예상합니다. 제제조치의 적용 시점과 확대 내용을 구체적으로 명시함으로써 이 RPM 이 의도한 예방 효과를 낼 것입니다.

따라서 이 절차는 독립적 분쟁해결업체의 재량에 따라 활용할 수 있는 구제책을 권고할 것입니다. 여기에는 제재 및 중지 조치가 포함됩니다.

주문한 구제책이 등록기구 계약의 해지라는 극단적인 예에서는, 등록자를 보호하고 도메인 문제의 지속적 해결을 명시하는 ICANN 의 등록기관 연속성 절차가 개시될 것입니다. 등록기구 운영자가 차상위 수준의 등록에 대하여 책임을 질 것인지 여부 그리고 어느 정도 책임을 질 것인지에 관하여 등록기관 또는 등록기구의 행위 등을 포함하여 많은 복잡한 문제가 있으므로, 본 상표 PDDRP 를 차상위 수준에 적용하는 것과 그로 인하여 도출되는 구제책에 대해서는 향후에 추가로 평가하는 것이 합당하다고 봅니다. 이를 염두에 둔 상태에서, 심의하고 토론해야 할 절차는 아래와 같습니다.

절차(안)

분쟁 당사자

- 분쟁 당사자는 상표 보유자와 gTLD 등록기구 운영자입니다. (그러한 절차를 시작하기 전에 실용적 관점에서 ICANN 에게 먼저 조사 통지 및 요청을 해야 한다는 일부 제안이 있었지만, 이를 절차에 추가하는 것은 일리가 없으며, 불필요하게 절차를 지연시키기만 할 것입니다.)

해당 규칙

- 이 절차는 분쟁 해결 절차에 일반적으로 적용하기 위해 고안되었습니다. 절차 실행을 위해 둘 이상의 상표 PDDRP 공급업체(이하 “공급업체”)가 선정될 경우, 각 공급업체는 불만 제출 시에 준수해야 할 추가적인 규칙과 절차를 보유할 수 있습니다. 아래 내용은 모든 공급업체들이 준수해야 할 일반적 절차입니다.
- 등록기구 계약에서, 등록기구 운영자는 모든 사후 위임 절차에 참여하고 그 결과 도출되는 판정의 구속을 받는다는 점에 동의합니다.

언어

- 이 절차에 따른 모든 제출 서류와 진행과정에서 사용되는 언어는 영어로 합니다.
- 다만 패널이 모든 관련 부분에 대한 영어 번역을 첨부해야 한다는 결정을 하여 허용할 경우, 당사자들은 증빙문서를 원본 언어로 제출할 수 있습니다.

통신문 및 기한

- 공급업체와의 모든 통신문은 반드시 전자적 방식으로 제출해야 합니다.
- 기한 개시 일자를 결정하기 위한 목적상, 통지나 기타 통신문은 전송한 날짜에 접수된 것으로 간주합니다.
- 기한 준수 여부를 결정하기 위한 목적상, 통지나 기타 통신문은 발송한 날짜에 전송, 작성 또는 송신한 것으로 간주합니다.
- 이 절차에서 기간 계산을 위한 목적상, 기간은 통지나 기타 통신문을 접수한 다음 날부터 시작됩니다.
- 일자 기한에 관한 모든 언급은 별도 명시가 없는 한 달력상 날짜로 간주합니다.

당사자 적격

- 등록기구 운영자의 gTLD 운영 및 사용 방식으로 인하여 손해를 입었다고 주장하는 불만 제기자가 자신이 상표(등록상표 또는 미등록 상표일 수 있음) 보유자임을 주장하면서 공급업체에 불만 사항을 제출하면 강제적 행정절차가 시작됩니다.

불만 사항의 제출

- 불만 사항은 전자식으로 제출합니다. 기술적 준수 여부 심사가 완료되면, 공급업체는 불만 내용을 전자식으로 관리하고, 등록기구 계약에 명시된 연락처 정보를 이용하여 불만대상 주체인 등록기구 운영자에게 종이 통지서를 전달합니다.

불만의 내용

- 불만 내용에는 다음 사항이 포함됩니다.
 - 불만 제기자의 이름, 연락처 정보(주소, 전화번호, 이메일 주소 포함) 및 불만 제기자가 알고 있는 현재 등록 소유자의 이름과 주소.

- 불만 제기자를 위해 대리 권한을 부여 받은 사람의 이름, 연락처 정보(주소, 전화번호, 이메일 주소 포함).
- 적격성의 근거. 즉, 불만 제기자가 불만을 제기할 권리를 가졌다고 믿는 이유.
- 분쟁 성격에 대한 설명 - 반드시 다음 내용이 포함되어야 함.
 - 주장하는 특정 법적 권리 청구, 분쟁의 근거가 되는 상표, 불만 접수 근거에 대한 간단 명료한 설명.
 - 불만 제기자의 청구가 해당 특정 근거나 표준에 따라 청구 요건을 어떻게 충족하는지에 관한 자세한 설명.
 - 불만의 타당성과 불만 제기자가 왜 구제 받을 권리가 있는지에 대한 자세한 설명.
 - 불만 제기자가 구제 근거의 증빙으로 생각하는 문서 사본(웹 사이트 및 도메인 이름 등록 내역 등)
- 불만제기 절차를 부적절한 목적을 위해 시작하지 않는다는 진술.
- 불만 내용은 첨부자료를 포함하여 5,000 단어 또는 20 페이지 중에서 적은 분량으로 제한됩니다.
- 불만 제기자는 불만 사항을 제출함과 동시에 해당 공급업체 규칙에 따라 환급 불가능한 소정의 접수 수수료를 납부해야 합니다. 공급업체가 불만 사항을 접수한 날부터 10 일 이내에 접수 수수료를 납부하지 않으면, 해당 불만 사항은 기득권을 침해 없이 기각됩니다.

불만 사항의 행정적 심사

- 불만 사항에 모든 필요 정보가 포함되어 있고 절차상 규칙을 준수하는지 확인하기 위해 모든 불만 사항은 공급업체 제출일로부터 10 일 이내에 공급업체가 검토합니다.
- 불만 제기자가 절차상 규칙을 준수한 것으로 공급업체가 판단하면, 불만 사항이 접수된 것으로 간주하고 처리절차가 진행됩니다. 이의신청이 절차상 규칙을 준수하지 않은 것으로 공급업체가 판단하면, 해당 불만 사항은 기각되고 처리절차가 종료됩니다. 다만 이것이 불만 제기자가 절차상 규칙을 준수하여 새 불만 사항을 제출하는 데는 영향을 주지 않습니다. 접수 수수료는 환불되지 않습니다.

불만에 대한 응답

- 등록기구 운영자는 각 불만에 대한 응답을 제출합니다. 응답은 불만 교부일부터 20 일 이내에 제출됩니다. 공급업체가 송부한 서면 통지가 등록기관 운영자의 최종 알려진 주소에서 수신된 것으로 확인되면, 교부는 유효한 것으로 간주되고 기간이 시작됩니다.
- 응답은 불만 제기자의 제출 규칙을 준수해야 하고, 불만 사항의 진술 내용에 대한 항목별 대응 내용이 포함되어야 하며, 공급업체에 제출해야 하고, 불만 제기자에게 서면 또는 전자식 형태로 해당 내용을 교부해야 합니다.
- 등록기구 운영자가 불만에 응답하지 않으면, 불이행으로 간주되며 불만의 주장이 정당한 것으로 간주됩니다. 불이행 상황의 경우, 공급업체는 적절한 구제책을 판정합니다.

- 공급업체가 불이행 발견사실을 무시하는 제한적 권리를 수립할 것이지만, 어떠한 경우에도 불이행 발견사실을 무시하기 위한 충분한 근거가 없을 때에는 그것이 허용되지 않습니다.
- 등록기관 운영자가 불만 사항에 타당성이 없다고 믿으면 응답 시에 주장에 대한 구체적 근거를 제시해야 합니다.
- 불만 제기자는 송달일부터 10 일 이내에 불만 내용에 “타당성이 없는” 이유를 표시한 응답서에 기재된 진술에 대응하는 답변서를 제출해야 합니다.
- 불만, 응답 및 답변(필요 시)을 제출하여 송달되었으면 패널이 임명되고 모든 제출 서류가 제공됩니다.

패널

- 응답 및/또는 답변을 받은 날부터 30 일 이내에, 지정된 공급업체는 각 처리절차에 대하여 적절한 자격을 갖춘 패널 위원들을 선정하고 임명합니다.
- 공급업체는 한 명의 패널 구성원으로 이루어진 패널을 임명합니다. 다만, 모든 당사자들이 세 명의 패널 위원이 필요하다는 점에 동의하는 경우는 예외로 합니다. 모든 당사자들이 세 명의 패널 위원이 필요하다는 점에 동의할 경우 패널 위원들은 공급업체 규칙이나 절차에 따라 선임합니다.
- 패널 위원은 사후 위임 과제의 당사자들과는 관련이 없는 독립적 사람이어야 합니다. 각 공급업체는 패널 위원의 독립성 확인 및 교체 절차 등 그러한 독립성을 요구하기 위해 채택된 절차를 준수해야 합니다.

비용

- 공급업체는 공급업체의 해당 규칙에 따라 이 절차 관리에 필요한 비용을 결정합니다. 이 비용은 공급업체의 행정 수수료와 패널 수수료에 총당되며 합리적인 수준이어야 합니다.
- 각 당사자는 처리 절차를 시작할 때 공급업체 행정 수수료와 패널 수수료의 전체 금액을 납입해야 합니다.
- 패널의 결정에 따라 공급업체는 승소 당사자에게 전액을 환불해야 합니다.

증거개시

- 증거개시 허용 여부는 지금까지 논평에서 다루어온 주제였습니다. 허용 여부 및 어느 정도 허용할 것인지를 지금도 검토 중인데, 처리 절차와 잠재적 구제책의 성격을 감안할 때 일부 형식의 서면 증거개시는 일리가 있지만, 서면 증거개시의 교환 범위나 시기에 관하여 당사자들 간에 합의가 도출되지 않으면 당사자들의 요청에 따라 패널의 재량으로 결정할 사항입니다.
- 허용될 경우에도 증거개시 범위는 각 당사자가 실질적으로 필요한 부분으로 제한될 것입니다.
- 당사자들로부터 구체적인 요구가 없으면 공급업체가 당사자들의 비용 부담 하에 전문가를 선임하고 서면 또는 참석하여 증인 진술을 요청하거나 제한적 정보 교환을 요구할 수 있습니다.
- 증거개시 종료 시, 허용될 경우 당사자들은 최종 증거자료를 패널에 제출할 수 있고 시기와 절차는 공급업체가 패널과 협의하여 결정합니다.

공청회

- 패널의 재량에 따라 공청회가 필요하다고 판단되는 특별한 상황을 제외하고, 본 절차에 근거한 분쟁은 공청회를 개최하지 않고 해결합니다.
- 특별한 상황이 있는 경우, 패널은 자체 재량 하에 또는 당사자의 요청에 따라 공청회 개최를 결정할 수도 있습니다. 하지만 기본적으로 패널은 서면 제출자료를 바탕으로 공청회 없이 판정을 내린다고 추정합니다.
- 공청회 개최 요구가 승인될 경우, 가능하면 화상회의나 원격회의 등을 활용해야 합니다. 가능하지 않을 경우 또는 당사자들이 합의에 실패할 경우 패널이 공청회 장소를 선택합니다.
- 아주 특별한 상황을 제외하고, 공청회는 하루를 초과하여 진행되어서는 안 됩니다.
- 모든 분쟁해결 처리절차는 영어로 진행됩니다.

입증 책임

- 불만 제기자는 자신의 불만 주장을 입증할 책임이 있고, 그러한 책임은 명확하고 설득력 있는 증거를 바탕으로 해야 합니다.

구제책

- 패널은 자체 재량에 따라 다음과 같이 다양한 점증적 집행 수단을 적용할 수 있습니다.
 - 불만 제기자에게 가한 재무적 손해와 동일한 금전적 제재.
 - 위반 내용을 교정하기 전까지 또는 지정된 기간 동안 gTLD 에 새 도메인 이름 등록의 수용을 정지함. 또는 특별한 상황에서,
 - 등록기구 계약의 종료를 규정함.
- 패널은 적절한 구제책을 판정할 때 불만 제기자에 대한 지속적 손해를 고려합니다.
- 지금도 심의 중이지만, 또한 패널은 “타당성이 없는” 불만이 접수되었는지 여부를 결정하고, 그럴 경우 다음과 같이 점증적 방식으로 적절한 제재를 가할 수 있습니다.
 - 일시적인 불만 제출 금지
 - 합리적 변호사 수수료를 포함하여 등록기구 운영자 비용을 부과함
 - DRP 에 직접 벌금 납부
 - 일시적인 금지 후 불만 제출을 영구적으로 금지함

패널의 판정

- 공급업체와 패널은 패널 선임일로부터 45 일 이내에 패널의 판정이 이루어지도록 합리적 노력을 해야 합니다.

- 패널은 서면으로 판정을 합니다. 판정은 불만 제기자가 판정의 원인을 사실적으로 파악하였는지 여부를 명시하고 판정의 논거를 제공해야 합니다. 판정 내용은 공개적으로 알려야 하며 공급업체의 웹사이트에서 검색 가능해야 합니다.
- 판정은 해당 구제책의 발효 시기를 구체적으로 명시합니다. 하지만 구제책에 관한 판정의 경우 판정 시점부터 10 영업일 이전에 발효되도록 명령하지는 않습니다.

법원 및 기타 행정 소송의 활용 가능성

- 상표 PDDRP 는 배타적인 절차로 수립된 것이 아니며, 개인이 법원에서 구제책을 모색하는 것을 배제하지 않습니다.
- 당사자가 공급업체에 사후 위임 분쟁 처리절차에서 불만 제출일 이전에 법원에 소송을 제기하였음을 입증하는 증빙 문서를 제출하면 공급업체는 사후 위임 분쟁해결 처리절차를 중단하거나 종료할 수 있습니다.

항소

- 패널의 모든 판정은 불만 제기자나 등록기구 운영자 소재지의 관할 법원에 즉시 항소할 수 있습니다.