



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

삼성네트웍스주식회사 대 ABC Company

사건번호: D2004-0727

1. 당사자

신청인: 삼성네트웍스주식회사, 서울, 대한민국.

신청인의 대리인: 신세기특허법률사무소, 서울, 대한민국.

피신청인: ABC Company, 서울, 대한민국.

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <이병철.com>이고, 분쟁도메인이름은 Tucows(이하 “등록기관”이라 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2004년 9월 9일에 전자양식으로, 그리고 2004년 9월 28일에 일반양식으로 WIPO 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2004년 9월 10일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 “보충규칙”이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 등록기관이 신청인으로부터 신청서 사본을 송부받았는지 여부확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인 이름 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) 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 “규정”이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름이 계류되고 있는 행정절차동안

현재의 상태로 유지 되고 있을지 여부, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 등록기관의 주된 사무소 소재지를 도메인이름의 사용과 관련 분쟁의 법원판결을 받을 관할로 지정했는지 여부.

등록기관은 2004년 9월 10일의 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) 분쟁도메인이름이 등록기간의 경과로 만료되지 않는한 분쟁이 지속되는 동안 소유나 등록에 변경이 없을 것이라는 점을 확인하며 (7) 등록약관에 사용된 언어가 영어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 표시해 주었다.

통일도메인이름분쟁해결규정을 위한절차규칙(이하 “절차규칙”이라고 약칭함) 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2004년 10월 4일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2004년 10월 4일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지 일로부터 20일, 즉 2004년 10월 24일임을 명시적으로 기재했다

피신청인의 답변서는 2004년 10월 14일에 전자양식으로, 2004년 10월 25일에 일반양식으로 센터에 의해 수령되었다.

신청인과 피신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널 위원으로서의 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 2004년 12월 1일로 통지되었다.

그러나, 신청인으로 하여금 분쟁도메인이름이 신청인에게 귀속되어야 한다는 주장의 근거와 자료를 추가로 제출하게 할 필요가 있다는 패널위원의 요청에 의하여 센터는 당사자들에게, 신청인은 피신청인에 송부할 사본과 함께 센터에 추가 서류, 증거 및 주장을 2004년 12월 8일까지 제출해야 하며 결정예정일을 2004년 12월 15일로 변경한다는 내용의 통지를 하였다.

신청인의 추가 서류, 증거 및 주장은 2004년 12월 8일에 센터에 의하여 팩스로 수령되었고, 센터는 사본이 피신청인에게 송부되었다는 점을 신청인을 통하여 확인하였다.

이후 신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리가 있다는 점과 관련하여 추가 자료의 제출이 다시 필요하다는 패널위원의 요청에 따라, 센터는 신청인의 추가 자료를 요청한다는 점 및 결정예정일을 2004년 12월 29일로 변경한다는 내용의 통지를 당사자들에게 하였다. 신청인의 추가 서류는 2004년 12월 22일에 센터에 의하여 팩스로 수령되었고, 센터는 사본이 피신청인에게 송부되었다는 점을 신청인을 통하여 확인하였다.

4. 사실관계

신청인은 대한민국 서울 강남구 삼성동 159-1 무역센터 아셈타워에 주된 사무소를 두고 있는 법인으로 전기통신업, 소프트웨어 및 콘텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업 등의 업을 영위하고 있다. 신청인은 <이건희.com>, <이건희.net>, <이재용.com>, <이재용.net>, <samsung.com>, <samsung.net>, <samsung.co.kr> 및 <삼성.net> 등 도메인이름을 등록하고 있다.

한편, 피신청인은 2000년 11월 10일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은, 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름을 구성하는 “이병철”은 삼성그룹을 창업한 유명경영인의 이름이며 이는 삼성을 상징하는 것으로 여겨진다고 주장한다.

또한 신청인은 이병철의 뜻을 기리고 각종 사업을 펼치기 위하여 설립된 호암재단으로부터 이병철과 관련된 도메인의 등록 및 관리를 위임받았음을 들어 분쟁 도메인이름은 신청인에게 귀속되어야 한다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 분쟁도메인이름은 삼성그룹을 대표하는 상표로서 인식되어 왔으므로 이병철의 유가족이 아닌 피신청인에게는 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리나 이익이 없으며, 피신청인이 분쟁도메인이름인 “이병철”을 상표나 서비스표로 등록한 사실도 없고 등록 이후 현재까지 이를 사용한 사실도 없으므로, 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 경영인으로 널리 알려져 있는 롯데그룹의 회장 신격호와 현대그룹의 창업자인 정주영의 이름을 사용하여 <신격호.com>, 및 <정주영.com>을 등록하는 등 유명한 경영인들의 이름을 도메인이름으로 등록하였으므로 이를 이용하여 이익을 얻으려는 의도가 분명하다고 할 것이고, 피신청인에게 대화로서 원만히 해결하고자 2004. 1. 중순 경 공문을 보냈음에도 이에 응하지 않았다는 사실로 보아, 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여

- 1) 한국 내에서 이병철이라는 명칭으로 사이트를 운영하거나 자신의 계정을 가지고 있는 사람이 다수 존재함에도 불구하고, 이를 신청인만 소유하게 할 수는 없으며, 이병철의 가족들만이 그 이름을 확보할 권리가 있다고 한다면 도메인 선등록의 취지가 무너질 수 있는 것이고,
- 2) 피신청인은 2000년 11월에 도메인을 등록한 후 현재까지 악의로든 호의적으로든 사용하지 않은 채 소지해 왔으며, 본 분쟁을 해결하기

위해서는 신청인이 인명검색 데이터베이스상의 도메인 관리자 정보로 메일이나 전화로서 해결을 시도해야 했었음에도 불구하고 그러하지 않았으며, 피신청인은 한국을 빛낸 인물에 대한 관심으로 유명인들의 이름을 등록하였던 것이며, 외국에서도 미국 대통령 등의 이름을 등록하여 사용하고 있는 예가 많다는 점을 들어

신청인의 신청은 기각되어야 한다고 주장하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 의할 때, 등록약관의 언어는 영어이지만, 양 당사자들이 한국어에 능숙하고, 신청서와 답변서를 한국어로 작성하여 제출하였다는 점 등에 비추어 한국어로 분쟁절차를 진행하는 것이 타당하다고 판단되므로, 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

이 점에 대해서 피신청인은 답변을 하지 않았다.

절차규칙 제4조(a)(i)에서는 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 도메인등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 요건의 충족을 요구하고 있다.

신청인은 분쟁도메인이름을 구성하는 인물 명인 “이병철”을 신청인의 명의로 상표 또는 서비스표로 등록하였다는 점을 입증하지 못하고 있다. 그러나 유명인의 이름을 선점하여 야기되는 도메인이름 분쟁의 경우, 신청인이 반드시 당해 유명인의 이름을 상표 또는 서비스표로 등록하여 권리를 가지고 있을 필요가 있는 것은 아니며 미등록 인명도 보호받을 가치가 인정되는 경우가 있을 수 있다. 예를 들면, WIPO 결정례에서(WIPO 사건번호 D2000-0229 Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc.), 비록 조용필이라는 이름이 상표나 서비스표로 등록되지 않았지만, 이는 한국과 아시아에서 주지저명한 가수의 이름으로서 UDRP절차상의 상표권을 구성한다는 취지로 판단한 경우도 있다. 분쟁도메인이름을 구성하는 “이병철”은 한국의 대표적 기업집단인 삼성그룹의 창업자 이자 수십 년을 경제활동에 종사해 온 경영인으로서 널리 알려진 유명인의 이름 이고, 적어도 한국에서는 “이병철”이라고 하면 우선 삼성그룹의 창업자를 쉽게 떠올리게

된다는 점에 비추어 비록 이것이 상표나 서비스표로 등록되지는 않았지만 UDRP 절차에서 보호받을 수 있는 상표로 볼 수 있을 것이다. 그런데, 피신청인은 “이병철”의 이름만으로 구성된 분쟁도메인이름을 등록하였으므로, 이로써 UDRP 절차상 보호받을 가치가 있는 상표인 이병철과 분쟁도메인이름이 동일하다는 점이 입증되었다고 판단된다.

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인에게 귀속되어야 한다는 점 또한 입증해야 한다. “이병철”이라는 이름에 관한 권리는 원칙적으로 이병철 개인에게 전속하는 것으로 보이며 이와 같은 이름에 관한 권리가 상속되거나 이전될 수 있는지에 대해서는 논란의 여지가 있을 수 있다. 그러나, “이병철”이라는 이름이 UDRP 절차에서 보호받을 가치가 있는 권리로서 존속하는 것이라면 그것은 이병철의 상속인들에게 귀속된다고 보는 것이 타당할 것으로 판단된다. 그런데, 신청인이 제출한 증거에 의하면 호암재단은 1997. 4. 경 이병철의 뜻을 기리기 위하여 이병철의 자녀들에 의하여 공동으로 설립된 단체이며, 이후 현재에 이르기까지 이병철의 이름으로 많은 사업을 진행해왔음을 인정할 수 있다. 그렇다면, 이병철로부터 권리를 상속받은 상속인들의 동의 및 호암재단의 그간의 사업 내용에 비추어 호암재단이 “이병철”이라는 이름에 대한 권리를 가지고 있다고 볼 수 있을 것이다.

또한, 신청인이 제출한 증거에 의하면 호암재단은 분쟁도메인이름의 관리업무를 신청인에게 위탁한 점이 인정되는바, 그렇다면, 신청인에게는 분쟁도메인이름에 관한 권리가 있다고 할 것이다.

이상과 같이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점이 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 한국 역사를 빛낸 위인들의 이름을 확보하려는 의도에서 이병철이라는 이름을 등록한 것이며, 삼성그룹이나 그의 가족들만이 이에 대한 권리를 가진다고는 볼 수 없고, 피신청인은 도메인이름의 선등록자로서 분쟁도메인이름을 소유할 정당한 이익이 있다고 주장한다.

그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 있다는 점을 인정하기 위해서는 분쟁도메인이름을 선등록했다는 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 분쟁도메인이름을 등록한 이후 현재까지 전혀 사용하지 않고 있는 사실을 인정할 수 있다.

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

피신청인의 부정한 목적

제출된 증거에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름 이외에도 한국의 유명 경영인인 신격호와 정주영의 이름으로 구성된 <신격호.com> 및 <정주영.com>을 등록한 상태이다. 피신청인은 한국을 빛낸 인물에 대한 관심으로 이와 같은 도메인 이름들을 등록하였다고 답변하였으나 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 약 4년의 기간동안 이를 전혀 사용하지 않고 있다. 이와 같이 유명한 이름을

이용하여 도메인등록을 한 후 장기간에 걸쳐 이를 사용하지 않고 있는 경우 그 등록 및 사용에 관한 부정한 목적을 인정할 수 있다는 점에 관하여는 많은 WIPO 결정례들이 있다(WIPO 사건번호 D2000-1273 Pharmacia & Upjohn AB v Dario H. Romero, WIPO 사건번호 D2001-0716 Ticketmaster Corporation v. Harold R. Brown, II, Harold R. Brown III, and Ted Waitt). 따라서, 본건의 경우 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 및 사용함에 있어 부정한 목적이 있다는 사실이 입증되었다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름<이병철.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2004년 12월 28일