



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Wal-Mart Stores, Inc. 대 iContents

사건번호: D2005-0492

1. 당사자

신청인: Wal-Mart Stores, Inc., Arkansas, United States of America.

신청인의 대리인: David Schramm, Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, Pennsylvania, United States of America.

피신청인: iContents, 대한민국 서울시 강남구

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인의 분쟁해결신청서는 2005년 5월 5일 전자서면으로, 2005년 5월 10일에 일반서면으로 세계지적재산권기구(WIPO)중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출되었고, 센터는 2005년 5월 9일 분쟁해결신청의 수령사실을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 5월 9일에 등록기관에 대해서, (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 “보충규칙”이라고 약칭함) 제 4조 (b)항의 규정에 따라서 등록기관이 신청인으로부터 신청서 사본을 송부받았는지 여부 확인, (2) 분쟁 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 분쟁도메인이름의 현재 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 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 유지되고 있을지 여부 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 등록기관의 주된 사무소 소재지를 도메인이름의 사용과 관련한 분쟁의 법원판결을 받을 관할로 지정했는지 여부의 확인을 구하는 이메일을 발송하였다.

등록기관은 2005년 5월 10일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보, (5) 규정의 적용가능성, (6) 분쟁이 지속되는 동안 분쟁도메인이름의 현 등록사항에 변경이 없을 것이라는 점, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 등록기관과 등록자간의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 관할을 지정했음을 확인해 주었다.

센터는 본 신청과 관련하여 재판관할권과 관련하여 흠결이 있음을 발견하고 2005년 5월 12일 신청인에 재판관할권과 관련한 흠결을 보정하도록 요구하였으며, 신청인은 2005년 5월 13일 도메인 등록자의 주소지를 관할법원으로 하는데 동의한다는 내용의 팩스를 센터에 송부하였다.

센터는 2005년 5월 13일 통일도메인이름분쟁해결규정을위한절차규칙(이하 “절차규칙”이라고 약칭함) 제 4조 (a) 항 및 보충규칙 제 5조에 따라 분쟁 해결 신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고 그 결과 더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라, 센터는 같은 날 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2005년 6월 2일임을 명시적으로 기재했다

피신청인은 2005년 5월 10일, 분쟁도메인이 한국 등록기관에 등록되어 있는바, 한국어로 답변서를 제출할 수 있는지를 문의하였고, 센터는 2005년 5월 12일 답변서가 한국어로 제출될 수 있음을 알려주었다.

또한 센터는 등록인의 연락 가능한 정보가 불완전하다는 점을 지적하며 의사전달이 가능한 주소를 문의하였고, 피신청인은 2005년 5월 13일 연락 가능한 주소를 알려주었다.

피신청인은 2005년 5월 20일 센터에 전자메일로 (i) 신청인의 신청서를 한국어로 받아볼 수 있는지, (ii) 답변서를 한국어로 작성할 수 있는지 및 2005년 6월 2일까지 답변서가 송부되어야 하는지, (iii) 분쟁도메인이름 분쟁의 관할법원에 대해 문의하였고, 센터는 같은 날, (i) 현재로서는 신청서의 한글번역을 요청할 수 없으나 행정절차상 언어에 대한 최종적인 판단이 패널에 의하여 이루어질 것이라는 점, (ii) 답변서는 피신청인 소재지를 기준으로 하여 2005년 6월 2일까지 송부 되면 족하다는 점, (iii) 행정패널의 결정에 대한 불복시 피신청인의 주소지 법원 관할에 따른다는 점에 대하여 신청인이 동의하였다는 사실을 통지하였다.

센터는 2005년 5월 28일에 피신청인의 답변서를 전자양식으로 수령하였다.

신청인은 센터에 2005년 5월 31일 피신청인의 답변서의 영어 번역본을 받아볼 수 있도록 요청하였고, 센터는 2005년 6월 1일 현재 상황에서 영어의 번역을 피신청인에게 요구할 수 없으며 절차언어에 대한 최종결정은 패널에 달려있다는 점을 통지하였다.

신청인은 2005년 6월 9일 전자문서로 추가서류제출을 하였고, 센터는 2005년 6월 14일 추가서류를 접수하였음을 확인하였으며 위 추가서류를 채택할지 여부는 전적으로 패널의 재량에 맡겨진다는 사실을 통지하였다.

한편, 센터는 2005년 6월 9일, 신청인과 피신청인의 단독패널지명의사에 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 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 제 15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2005년 6월 28일로 통지되었다.

센터는 신청인이 추가서류제출을 하였으며 피신청인도 추가로 서류를 제출하였다는 점을 패널에 통지하였고, 행정패널은 2005년 6월 20일 사안을 보다 자세히 검토하기 위하여 신청인 및 피신청인의 추가 제출 서류를 송부하여줄 것을 센터에 요청하였으며, 이에 센터는 요청 받은 서류를 전자양식 및 일반문서로 패널에 송부하였다.

4. 사실관계

신청인은 미국 아칸자 8번 가 702에 소재하고 있는 법인으로, 미국과 한국을 비롯한 세계 여러나라에서 월마트 상점을 운영하며 소매업을 영위하고 있다. 신청인은 1998년 11월 30일 대한민국에서 “SAM’S CLUB”에 대해서 상표등록을 마친 상태이다. 또한 신청인은 미국에서 회원들만 이용할 수 있는 “SAM’S CLUB”이라는 도매점을 운영하고 있으며 이러한 “SAM’S CLUB”은 세계 여섯 개 나라에 소재하고 있으며, 신청인은 “SAM’S CLUB”이라는 명칭을 건물, 광고 및 관련 공동체 지원 프로그램에 사용하고 있다.

한편, 피신청인은 2000년 9월 27일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지에 관하여

신청인은, 분쟁도메인 이름은 외관, 호칭, 의미 및 상업적인 인상의 측면에서 신청인이 상표권을 지니고 있는 “SAM’S CLUB”과 명백하게 유사하며, 분쟁

도메인이름을 구성하는 “samclub”은 신청인의 표지인 “SAM’S CLUB”에서 “s”만을 제거한 것으로서, 소비자로 하여금 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름을 구성하는 “samclub”에 대해 어떠한 상표권도 지니고 있지 아니하며, 상품이나 서비스를 제공함에 있어서 “samclub”이라는 명칭을 사용하지도 않았다는 점, 피신청인이 분쟁도메인이름에 의하여 일반적으로 알려져 있다는 증거도 찾을 수 없다는 점, 현재 피신청인이 인삼 등을 취급하는 사이트로 이를 운영하고 있지만, 분쟁개시 전에는 이러한 사용을 하지 않고 있었다는 점, 인삼류를 취급하려고 했다면 “www.saamclub.com”이라는 도메인 이름이 더 적절하였을 것이라는 점을 들어, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 어떠한 정당한 권리도 지니고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인은 미국과 대한민국에 등록된 신청인의 상표 및 신청인의 “www.samsclub.com”이라는 웹사이트를 통하여 신청인이 “SAM’S CLUB”이라는 표지를 이용하고 있음을 알고 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 보인다는 점, 피신청인은 법적인 권리가 없음에도 “PC WORLD”, “Newsweek”, “Nasdaq”의 명칭에 편승하기 위하여 “www.ipcworld.com”, “www.newsweek.com”, “www.nasdaqmarket.com”의 도메인이름을 등록하고, 위의 도메인을 판매할 수 있다는 내용을 게재하고 있다는 점, 피신청인은 분쟁도메인이름을 다양한 웹사이트에 대한 링크를 설정하고 검색엔진을 방문하도록 하는 방법으로 이를 사용하고 있었으며 분쟁신청이 제기된 연후에야 인삼류를 취급하기 시작하였다는 점, 정황상 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트로 신청인의 고객들을 유인하고 있으며 신청인으로 하여금 그 자신만의 사업을 위하여 도메인 이름을 사용하지 못하게 함으로써 신청인의 사업을 방해하고자 하는 목적이 보이며, 신청인의 상품과 서비스에 대한 혼동을 유발하고 있다는 점, 또한 신청인은 2005년 4월 15일 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용중지 등을 요청하는 서신을 보냈으나 피신청인은 아무런 답을 하지 않았다는 점을 들어 피신청인은 부정한 목적을 지니고 분쟁도메인 이름을 등록한 것이라는 취지로 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지에 관하여

피신청인은, 분쟁도메인 이름을 구성하는 samclub에서의 “sam”은, 한국에서는 대부분 [sam]이라고 발음되며[s æ m]이라고 발음되지 않으므로 호칭상 유사점이 없다는 점, 대한민국 내에서는 “SAM’S CLUB”이 널리 알려져 있지 않다는 점을 고려하여 볼 때 신청인이 권리를 가지고 있는 상품표지와 분쟁도메인이름은 유사하다고 볼 수 없다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은, 분쟁도메인이름은 인삼과 홍삼을 통합하는 이름인 “sam”이라는

명칭과 “club”이라는 명사로 구성되어 있는 것인데, 인삼이나 홍삼제품을 다루는 다른 사이트의 도메인이름에서도 “sam”이라는 명칭은 흔히 사용되는 것이고 분쟁도메인이름은 보통명사의 조합으로만 이루어진 명칭으로써, 보통명사나 수식어로 구성되어 있는 도메인 이름은 먼저 등록한 자에게 그에 대한 권리나 정당한 이익이 존재한다고 볼 수 있다는 점, 신청인이 인삼류의 취급과 관련하여 일반적으로 사용될 수 있는 도메인이름이라고 주장하는 “www.saamclub.com”에서의 “saam”은 한국에서는 인삼류가 아닌, 돌의 종류를 가리키는 단어 (“사암”)일 뿐이라는 점을 들어 분쟁도메인이름에 대해 피신청인이 권리 또는 정당한 이익을 지니고 있다는 취지로 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은, 대한민국에서는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시는 물론 현재에도 “SAM’S CLUB”이라는 브랜드가 알려져 있지 아니하며 신청인의 표지를 이용하려는 의도가 있을 수 없었고, 피신청인 회사는 인터넷도메인을 확보하여 도메인의 성격에 맞게 사이트를 구축해 나가는 회사이며, 피신청인은 인삼, 홍삼 등을 판매하는 사이트로 운영하기 위하여 인삼류를 통칭하는 “삼(sam)”이라는 명칭을 포함하여 보통명사를 조합하여 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 점을 들어 부정한 목적이 존재하지 않는다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제 11 조에 의하여, 분쟁해결절차 언어는 분쟁도메인이름의 등록약관에 기재된 언어인 한국어이며, 이에 따라 본 결정문도 한국어로 작성한다. 다만, 신청인은 신청서 및 추가신청서를 영어로 작성하여 제출하였으나, 피신청인이 신청인의 신청서를 이해하고 있는 것으로 보여 신청인의 영어로 제출한 문서를 고려하여 결정한다고 하더라도 피신청인의 절차상 이익이 침해될 우려가 매우 적다고 생각되어 신청인의 영어로 된 제출 문서도 고려하였다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제 4 조(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

신청인은 대한민국 및 미국등지에서 “SAM’S CLUB “을 상표 또는 서비스표로 등록하여 권리를 가지고 있는 것으로 보인다.

분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 가지고 있는 표지인 “SAM’SCLUB” 사이의 유사성 여부는, 판단 주체를 누구로 할 것인가에 따라 그 결론이 달라질 수 있다. 신청인이 거주하는 미국 또는 영어권 나라의 인터넷 사용자들을 기준으로 판단한다면, 분쟁도메인이름은 “SAM’S CLUB”의 중앙에 있는 “S”만을 삭제한 명칭으로서, 외관, 호칭, 의미의 측면에서 핵심이라고 할 수 있는 “SAM”을 공통으로 하고 있으므로 두 표지는 유사하다고 볼 가능성이 높다. 반면, 피신청인의 거주지인 대한민국의 인터넷사용자를 기준으로 하는 경우에는, “SAM”과 “SAM’S”가 반드시 동일 또는 유사하다고 판단될 것인지를 단정하기가 어렵다.

그리하여, 본 행정패널은 여기서 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와의 동일 유사성에 대한 분명한 판단을 하는 것은 유보하기로 한다. 왜냐하면, 이와 같은 쟁점(동일, 유사성의 판단주체를 누구로 할 것인지, 그리고 그 경우에 동일, 유사성이 있다고 판단되는지 여부)에 관하여 올바른 판단을 하기는 쉽지 않은데, 아래에서 보는 바와 같이 본 건의 경우에는 피신청인에게 정당한 이익이 없다고 볼 수 없고, 피신청인에게 부정한 목적이 없다는 이유로 신청인의 신청을 기각할 것이므로 반드시 이에 관한 명확한 판단을 할 필요는 없기 때문이다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

도메인등록인이 도메인이름에 관한 분쟁통지를 받기 전 상품 또는 서비스 제공을 위하여 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 분명하게 그 사용의 준비를 하고 있었던 경우, 혹은 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인 이름으로 일반에게 널리 인식되고 있었던 경우, 또는 정당한 비상업적 사용 또는 공정하게 사용하고 있는 경우에는 도메인등록인이 그 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있는 것을 입증한 것으로 보며, 다만 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익의 존재가 이러한 사정이 존재하는 경우만으로 제한되는 것은 아니다(절차규칙 제 4 조 c 항).

인삼 및 홍삼을 통칭하는 일반명사는 대한민국 내에서 알파벳으로 표기할 경우 “sam”으로 표기될 수 밖에 없으며, “club”이라는 것도 보통명사이어서 분쟁도메인이름은 보통명사의 조합으로 이루어졌다고 할 것이다. 이와 같이 분쟁도메인이름이 보통명사로 구성되어 있는 경우에는 피신청인의 사업분야나 사업계획 뿐만 아니라 분쟁도메인이름에 관하여 신청인이 가지는 이익을 비교할 필요가 있다(DBIZ2002-00121). 신청인이 제출한 자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 대한민국 등에서 상표 등의 등록을 하지는 않은 것으로 보인다. 그러나, 분쟁도메인이름은 대한민국 내에서 인삼이나 홍삼 등을 판매하는 사이트로서 일반적으로 사용될 수 있는 명칭이라고 보인다. 또한 신청인이 입증한대로 분쟁신청이 제기될 당시에는 피신청인이 이를 다른 웹사이트에 링크하는 것만으로 사용하였다고 하더라도, 피신청인이 이를 인삼 등의 판매를 위하여 사이트의 사용을 준비하였다고 볼 가능성이 없지도 아니하며(실제로 현재 는 인삼 등의 판매에 분쟁도메인이름을 사용하고 있다), 무엇보다도

“SAM’S CLUB”이 대한민국에서 신청인의 영업을 지칭하는 명칭으로 널리 알려져 있다고 볼만한 사정을 찾아볼 수 없는바, 이러한 점을 종합하여 볼 때 신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 가지는 이익이 피신청인이 지니는 이익에 비하여 크다고 단정할 수 없다. 이에 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점을 충분히 입증하지 못하였다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

절차규칙 제 4 조 (b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4 가지 사정에 대하여 규정하고 있는데, 본 행정패널은 다음과 같은 이유로 신청인이 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 입증하지 못하였다고 판단한다.

첫째, “sam”은 한국 내에서 인삼, 홍삼을 통칭하는 삼이라는 명칭의 영문표기이며, 또한 “club”이란 말도 보통명사라고 볼 수 있어, 분쟁도메인이름은 삼을 취급하는 사이트의 명칭으로 일반적으로 고려될 수 있다고 할 것이다. 또한, 신청인의 표지인 “SAM’S CLUB”은 대한민국 내에서 주지저명한 것으로 보기는 어려운 것으로 생각되며, 이러한 사정을 고려하여 볼 때 피신청인이 분쟁도메인을 등록할 당시 신청인의 표지인 “SAM’S CLUB”을 알고 이익을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 보기는 어려운 것으로 판단된다. 둘째, 분쟁도메인등록 당시부터 현재까지 4년이 넘는 기간동안 피신청인이 신청인이 취급하는 서비스나 상품과 유사한 품목을 취급하였다는 정황이 보이지 아니하며, 위 기간 동안 분쟁도메인이름에 관하여 신청인과 피신청인 사이에 분쟁이 발생하였다는 사정도 보이지 아니한다. 이러한 점을 고려하여 볼 때, 신청인이 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용금지 등을 구하는 서신을 보내었음에도 아무런 답을 하지 않았으며 피신청인이 다른 유명한 이름을 이용하여 도메인이름을 등록하고 있다는 사실만으로는, 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표의 존재를 알고 이를 통하여 이익을 얻을 목적이 있었다는 점을 인정하기에는 부족하다고 할 것이다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제 4 조(a)항에 열거된 사항을 입증하지 못한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제 4 조 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청을 기각한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2005 년 6 월 28 일