



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

위니아만도 주식회사 대 조상모

사건번호: D2007-0658

1. 당사자

신청인: 위니아만도 주식회사, 대한민국 충남 아산시

신청인의 대리인: 법무법인 평산(Kim & Company), 대한민국 서울특별시

피신청인: 조상모, 대한민국 서울특별시

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <dimchae.net>이고, 분쟁도메인이름은 Asadal, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2007년 5월 1일 전자서면 양식으로, 그리고 5월 4일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2007년 5월 6일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2007년 5월 3일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 5월 21일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인하여 주었고 등록약관의 언어는 한국어라는 점을 확인해 주었다.

센터는 2007년 5월 21일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2007년 5월 21일 신청인에게 분쟁해결신청서 함결을 통지하였고 이에 따라 신청인은 2007년 5월 22일 센터에 수정된 분쟁해결 신청서를 제출하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2007년 5월 29일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2007년 6월 19일임을 통지함에 따라, 피신청인은 제1차 답변서를 2007년 5월 18일 전자서면 양식으로 그리고 2007년 5월 23일에 일반서면양식으로 센터에 제출하였고, 2007년 6월 18일 제2차 답변서를 전자서면양식으로 그리고 2007년 6월 21일 일반서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 7월 13일에 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인 위니아만도 주식회사는 1993년 10월 ‘위니아만도 연구소 김치연구팀’을 발족하여 김치발효원리와 냉기보존의 연구를 수행하고 김치냉장고 “딤채”를 개발하여 1995년 11월 딤채를 시장에 출시하였다. 그후 “딤채”의 1년 매출액이 4870억원 대에 달한 바 있으며 신청인이 생산 판매하는 김치냉장고 “딤채”라는 이름은 대한민국 내에서 일반 대중에게 널리 알려져 있다. 또한 신청인은 얼음냉장고 분야 등에서 “WINIA DIMCHAE” 및 “위니아 딤채” (1997.6 등록), “DIMCHAE” 및 “딤채” (1992.2출원, 2000.1 등록), “dimchae”라는 명칭 등을 상표 및 서비스표 등록한 바 있다.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.net>를 2006년 7월12일에 등록하였고 현재 이를 사용하지 않고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <dimchae.net>은 기술적 부가 부분인 ‘net’를 제외하면 신청인의 등록상표 인 “dimchae” 와 동일하다.
- (2) 신청인은 피신청인에게 “dimchae”라는 표장을 사용할 권한을 부여한 바 없다. 또한 이와는 별도로 신청인이 피신청인을 상대로 제기한 도메인이름 <dimchae.com> 에 관한 사용금지가처분신청 결과, 이에 대해 법원으로부터 부정경쟁행위등 사용금지가처분결정이 내려진 바 있다.

- (3) 피신청인은 분쟁도메인이름에 포함된 “dimchae”가 대한민국 내에서 널리 인식된 저명상표라는 사실을 인식하고 분쟁도메인이름을 등록하였다. 또한 피신청인은 이 사건과는 별도로 이전에 <dimchae.com>을 등록하여 신청인에게 이전 대가로 8억을 요구한 바 있으며 해당 도메인이름을 사용하여 김치냉장고와 관련된 인터넷 웹사이트를 운영함으로써 소비자를 혼동시키고 인터넷 이용자들을 부당하게 유인하여 부당한 이익을 취하려 하였으며 신청인이 도메인이름을 방해하는 등 부정한 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 바 있다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.net>를 등록함으로써 신청인이 해당 도메인이름을 등록하는 것을 방해하고 신청인과 동일한 업종을 영위하는 웹사이트를 개설하여 소비자를 혼동시킴으로써 부당한 이익을 취하고 또한 분쟁도메인이름의 이전 대가로 과다한 금액을 신청인에게 요구하려는 부정한 목적을 갖고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 신청이유 중 일부분이 일리가 있다고 인정하고 분쟁도메인이름 이전 신청에 동의하고 있다.

6. 검토 및 판단

통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <dimchae.net>는 신청인의 상표 “dimchae”와 동일한 명칭을 포함하고 있다. 한편 피신청인은 신청이유 중 일부분이 일리가 있음을 인정하고 분쟁도메인이름 이전 신청에 동의하고 있다.

본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 분쟁도메인 이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증하였다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 “dimchae” 라는 자신의 상표에 대해 사용을 허락한 바 없으며 피신청인이 해당 상표와 동일한 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장한다. 한편 피신청인은 신청이유 중 일부분이 일리가 있음을 인정하고 분쟁도메인이름 이전 신청에 동의하고 있다.

따라서 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국에서 널리 알려진 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 등록 사용한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다. 한편 피신청인은 신청이유 중 일부분이 일리가 있음을 인정하고 분쟁도메인이름 이전 신청에 동의하고 있다.

본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째 피신청인은 본건과는 별도로 신청인의 상표와 동일한 분쟁도메인이름 <dimchae.com> 을 등록한 후 신청인의 제품인 딘채 (dimchae)라는 이름의 김치냉장고를 판매하는 인터넷 웹사이트를 운영함으로써 인터넷을 사용하는 일반 수요자들을 혼동하게 하여 부당한 이익을 얻고자 고의적으로 소비자들을 유인하려 한 점, 둘째 피신청인이 신청인의 상표와 동일한 분쟁도메인이름을 등록하여 신청인이 자신의 상표에 상응하는 도메인이름을 등록하는 것을 방해하려고 한 점, 셋째로 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있으나 일반적인 견해로는 도메인이름을 사용하지 않고 보유한 사실만으로도 사용을 한 것으로 간주하는 점 등에 비추어 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 추론된다.

본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii)분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 <dimchae.net>를 신청인 위니아만도 주식회사에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2007년 8월 15일