



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

J.P. Morgan Chase & Co. 대 Cho Yoon Goo

사건번호: D2007-1588

1. 당사자

신청인: J.P. Morgan Chase & Co., New York, New York, United States of America.

신청인의 대리인: J.P. Morgan Chase Legal Department, United States of America.

피신청인: Cho Yoon Goo, Seoul, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <chasebank.com>이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2007년 10월 26일 전자서면 양식으로, 2007년 10월 31일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2007년 11월 1일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2007년 10월 29일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 10월 30일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인하여 주었고 등록약관의 언어는 한국어라는 점을 확인해주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2007년 11월 1일 신청서상 사용언어의 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 신청인은 2007년 11월 2일, 절차진행상 언어를 영어로 해줄 것을 요청하는 취지의 서면을 전자서면 방식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2007년 11월 5일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2007년 11월 5일 ‘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 11월 25일임을 통지하였다. 이후 피신청인 답변서 제출기일 연장 요청 및 신청인의 명시적인 반대의사가 없는 사실을 고려하여 센터는 피신청인의 답변서 제출기한을 2007년 12월 2일로 연장하였다. 피신청인은 2007년 11월 30일 답변서를 전자서면양식으로 그리고 2007년 12월 5일 일반서면양식으로 센터에 제출하였다

당사자의 단독패널구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 황보영 패널위원을 지명하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 12월 10일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 전 세계적으로 은행 및 기타 금융서비스를 영위하고 있는 다수의 자회사를 보유하고 있는 국제금융지주회사로서, <jpmorganchase.com>, <chase.com>, <jpmorgan.com>이라는 도메인이름을 통하여 자신의 공식웹사이트를 운영하고 있다.

Chase National Bank는 신청인의 전신일뿐 아니라 과거 미국 주요 상업은행으로 칭하여지던 Chase Manhattan Bank의 전신으로서, Chase National Bank는 1877년, Manhattan Bank는 1799년 설립되었다가 1955년 상호 합병함으로써 Chase Manhattan Bank가 설립되었으며, 이는 2000년 12월 다시 JP Morgan & Co.와 합병하였다.

Chase Manhattan Bank는 JP Morgan & Co.와의 합병 이전에 이미 다양한 은행 및 금융서비스 및 상품과 관련하여 “CHASE” 상표를 미국 및 다수의 국가에 등록하였으며, 한국에서도 역시 등록번호 제691호, 제692호 및 제18074호 등으로 “CHASE” 혹은 이를 포함하는 다수의 서비스표를 등록하였으며, 신청인은 Chase Manhattan Bank가 이와 같은 상표에 대하여 가지는 모든 권리 및 good will을 이전받음과 동시에 “CHASE” 및 이를 포함하는 다수의 새로운 상표 역시 신청인 혹은 그 자회사의 이름으로 등록하여 이에 대한 권리를 현재에도 보유하고 있다.

Chase Manhattan Bank는 외국은행으로서는 최초로 1967년 한국에 지점을 개설한 이래 한국 정부기관 및 기업의 자금조달을 지원하는 등 사업을 영위해왔고 당해 사업은 2000년 JP Morgan & Co.과의 합병 이후 J.P. Morgan Chase & Co.의 이름하에 통합되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 및 이용은 상업적 이익을 위하여 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트로 유혹하려는 부정한 목적의 것이며, 분쟁도메인이름을 등록한 후에도 이를 수동적인 클릭 당 이익의 수익을 받기 위한 파킹 목적으로 사용함으로써 이를 부당하게 이용하였는바, 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것이다.

B. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 ‘추적, 추격하다, 찾다, 찾아내다’는 뜻을 지닌 일반적 단어인 ‘chase’와 ‘은행’이란 뜻의 일반적 단어인 ‘bank’가 결합된 일반적 이름이다.
- 피신청인은 금융정보싸이트를 찾는 네티즌의 이용을 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였다.
- 피신청인은 양도의 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하지 않았으며 사용을 위하여 구입하였다.
- 피신청인은 신청인의이름이나 chase 상표에 대하여 들은 바가 없으며 이는 한국에서는 전혀 알려진 바가 없다.

6. 검토 및 판단

절차규칙 제11조(a)에 따르면 당사자가 합의하거나 등록약관에 달리 명시되지 않은 한 본 행정절차상의 언어는 등록약관의 언어가 된다. 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 이와 관련하여, 신청인의 신청서는 한국어로 번역되어 피신청인에게 제공된 바는 없으나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 제공하는 웹사이트 자체가 영어로 이루어져 있어 피신청인에게 기본적인 영어이해능력이 있음이 인정되는 점, 피신청인에게 답변기간이 충분하게 주어진 점, 그리고 피신청인의 답변 내용에 비추어 볼 때, 비록 신청서에게 한국어 번역본이 피신청인에게 제공되지 않았다고 하더라도 이로 인하여 피신청인의 절차상 권리가 부당하게 침해되었다고 보기 어려우므로, 절차규칙 제11조에 따라 주어진 행정패널의

권한에 의하여 본 결정에 이르기 전까지의 절차는 정당한 것으로 인정한다.
따라서 본 결정문은 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’을 제외하면 “chase” 및 “bank”로 구성되어 있으며 이중 “bank”는 은행을 나타내는 일반적인 단어에 불과한바, 따라서 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 “CHASE”를 상호 비교해볼 때, 양자는 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은, 피신청인이 정당한 대가를 지급하고 분쟁도메인이름을 양수한 것에 근거하여 분쟁도메인이름에 대한 권리 혹은 정당한 이익이 있음을 주장하고 있으나, 분쟁도메인이름을 타인으로부터 양도받았다는 사실이 규정 제4조 (a)항이 규정하는 권리 혹은 정당한 이익의 근거가 될 수 없음은 그 자체로 명백하다.

또한 피신청인은, 분쟁도메인이름이 일반적 단어인 “chase”와 “bank”를 결합한 것에 불과하여 피신청인이 이를 사용하는 것은 정당한 것이라고 주장하나, 신청인이 “CHASE”상표를 등록하고 있는 사실에 비추어 볼 때, 과연 금융서비스와 관련하여 “chase”란 단어가 일반적 단어라고 볼 수 있는지 의문이며, 나아가 가사 분쟁도메인이름이 일반 단어를 결합한 것에 불과하다고 하더라도, 이로 인하여 피신청인에게 이를 사용할 수 있는 권리 혹은 정당한 이익이 자동적으로 발생한다고 보기 어렵다.

그 외에 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려져 있거나 피신청인이 이를 사용할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익이 있다고 볼 만한 주장이나 자료가 본 패널에게 제출되지 않았고, 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름 및 이를 구성하는 단어 혹은 상표에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이, 피신청인은 분쟁도메인이름이나 이를 구성하는 단어인 “chase” 혹은 “chasebank”에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 보유하고 있지 않다.

반면에, “CHASE”는 신청인의 등록상표이면서, 신청인의 전신인 Chase National Bank 및 Chase Manhattan Bank가 1877년 이래 사용해온 핵심상표이며, 이는 1967년 Chase Manhattan Bank가 외국은행으로서 최초로 한국에 지점을 설립하면서 한국에서도 사용되어온 상표이기도 하다. 이와 같이 Chase National Bank, Chase Manhattan Bank, 그리고 이를 이어받은 신청인의 사업규모 및 세계적 명성, 그리고 “chase”란 단어에 의도적으로 “bank”를 결합하여 “chase bank”란 용어로 분쟁도메인이름이 구성된 사실에 비추어 볼 때, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 최소한 “CHASE” 표장의 저명성을 이용하여 인터넷 이용자들을 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트로 유인하기 위한 목적의 것으로 판단된다.

특히 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 이를 **personal finance, stock market, banking, mortgage** 등을 취급하는 사이트에 연결하기 위한 목적으로 사용하였는바, 만약 피신청인이 주장하는 바와 같이 피신청인이 금융정보 사이트와의 연결을 위하여 분쟁도메인이름을 사용할 정도로 금융에 대한 지식이 있다면 신청인이나 금융업에서의 “chase”의 명칭을 알지 못한다는 것이 상식적으로 납득되기 어려우며, 또 다른 반면, 금융정보 사이트와의 연결을 위하여 분쟁도메인이름을 사용할 목적이었다는 피신청인이 금융사이트 이외에 **games나 casino, ringtones** 등의 여러가지 다른 서비스를 제공하는 사이트로의 연결을 제공한 것 역시 설명이 되지 않는다.

따라서 이와 같은 제반 자료 및 사실관계 의할 때, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 분쟁도메인이름을 등록에 소요된 비용을 넘어서는 금액으로 타인에 판매 또는 이전하거나 혹은 최소한 분쟁도메인이름과 신청인 상표간의 유사성을 이용하여 인터넷 이용자들을 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트로 유인하기 위한 부정한 목적의 것이라 할 것이다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 선택에 따라, 신청인에게 <chasebank.com>을 이전하거나 이를 말소할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일 자: 2008년 1월 9일