



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

CBS Broadcasting Inc., f.k.a. CBS Inc. 대 Jinsoo Yoon

사건번호: D2008-0503

1. 당사자

신청인: CBS Broadcasting Inc., f.k.a. CBS Inc., New York, New York, United States of America.

피신청인: Jinsoo Yoon, Seoul, Republic of Korea

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <cbsnew.com> 및 <cbs2news.com>이고, 분쟁도메인이름은 모두 Cydentity, Inc. dba Cypack.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 4월 1일 전자서면 양식으로 그리고 2008년 4월 4일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2008년 4월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2008년 4월 2일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2008년 4월 3일 및 2008년 4월 11일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 피신청인이 분쟁대상도메인이름의 등록인으로 등록되어 있음 (2) 등록약관의 언어가 한국어임 (3) 기타 분쟁대상도메인이름의 현황 및 등록인의 연락처 등을 확인해주었다.

절차상 언어와 관련하여, 센터에 제출된 분쟁해결신청서는 영어로 작성되었고, 절차상 언어를 영어로 해줄 것을 요청하는 취지의 내용이 분쟁해결신청서에 포함되어 있다.

센터는 2008년 4월 15일 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 2008년 4월 15일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 5월 5일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2008년 5월 6일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2008년 6월 11일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 행정절차상 언어

절차규칙 제11조는 분쟁당사자간의 합의 또는 등록약관의 규정이나 패널위원이 달리 정하지 않는 한 행정절차상의 언어는 등록약관에 이용된 언어로 한다고 규정하고 있다. 본건의 분쟁대상도메인이름의 등록약관은 한국어로 작성되어 있고, 분쟁당사자들이 절차상 언어에 관하여 아무런 합의를 한 바가 없다. 본 패널은 본 사건의 여러가지 사정을 고려하여 절차상의 언어는 절차규칙 제11조의 규정에 따라서 한국어로 판단하고, 결정문도 한국어로 작성했다. 특히, 아래의 결정내용이 피신청인에게 불리한 내용으로 되어 있어서 본 결정문의 결정 내용에 따른 신속한 조치를 위하여 결정문은 행정절차상 언어에 해당되는 한국어로 작성할 필요가 있다고 판단되었다. 본건 관련 제출된 분쟁해결신청서와 관련 서류는 대부분 영어로 작성되어 있지만, 센터의 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’이 국문 및 영문으로 작성되었고, 해당 통지문과 함께 발송된 안내 이메일에서 피신청인이 본 행정절차에 참여하여 답변서를 제출하고자 하나 분쟁해결신청서상의 언어에 불편함이 있는 경우 이를 센터에 알려줄 것을 요청하였음에도 불구하고, 피신청인이 이에 대해서 아무런 이의도 제기하지 않았다. 본 패널은 영어로 된 신청서 및 관련 서류의 내용을 충분히 고려하였고, 본건의 사안이 고도로 복잡한 성질의 사안도 아니며, 결정문을 작성하는 현 시점에서 신청인으로 하여금 신청서를 비롯한 모든 서류를 한국어로 번역해서 다시 제출하도록 명령하는 것은 추가적인 비용과 시간을 필요로 하는 일이기 때문에, 현재 제출된 서류를 토대로 해서 행정절차상 언어에 해당되는 한국어로 결정문을 작성하도록 한다.

5. 사실관계

신청인은 미국에서 1933년 이래 “CBS” 및 “CBS NEWS” 라는 표장을 사용해 왔고 1968년에 동 표장을 서비스표로 미국연방특허상표청에 등록한 상표권자이다. 신청인의 서비스표 “CBS”는 한국을 비롯한 다수의 국가에도 서비스표등록이 되어 있다. 또한, 신청인은 <CBS.com> 및 <CBSNews.com>이라는 도메인이름으로

웹사이트를 만들어서 운영하고 있다.

피신청인은 본건 분쟁과 관련하여 아무런 답변서도 제출하지 않았지만, 분쟁도메인이름 등록기관의 답변에 의하면 피신청인이 본건의 분쟁대상도메인이름들의 등록인으로 등록되어 있고, <cbsnew.com>은 1997년 8월 3일, 그리고 <cbs2news.com>은 2005년 9월 6일에 각각 등록되었다.

6. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 신청인보유상표 “CBS”가 74년 이상 사용해온 저명한 상표이고 미국연방특허상표청을 비롯한 세계 각국의 특허청에 등록된 등록상표로서 분쟁대상도메인이름과 실질적으로 유사해서 소비자의 혼동을 초래한다고 주장한다.

신청인은 또한 피신청인이 신청인보유상표에 관한 아무런 이용허락도 받은 바가 없고 분쟁대상도메인이름으로 널리 알려진 사실도 없기 때문에 피신청인이 분쟁대상도메인이름에 관한 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

신청인은 신청인보유상표의 저명성 등의 사정을 종합적으로 고려해볼 때 피신청인이 신청인보유상표의 저명성을 이미 알고 그와 유사한 분쟁도메인이름을 등록해서 소비자를 혼동시킬 목적으로 분쟁대상도메인이름을 보유하게 되었으며 과거에 부정한 목적으로 도메인이름을 등록 및 사용한 전례가 있기 때문에 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

7. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인이 제출한 증거에 의하면 신청인은 미국연방특허상표청과 한국 특허청을 비롯한 세계 각국의 특허청에 “CBS”라는 표장을 등록해서 상당한 기간동안 사용해 왔고, 신청인보유상표는 미국과 한국 등에 널리 알려진 저명상표로 판단된다.

분쟁대상도메인이름은 최상위도메인 “.com”과 “CBS”, 그리고 “new” 또는 “2news”의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁대상도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,¹ 분쟁도메인이름의 요부와

¹ VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO Case No. D2000-0607; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO Case No. D2000-0802.

신청인보유상표는 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다. 분쟁대상도메인이름은 신청인보유상표 “CBS”에 “news”의 “s”를 삭제하거나 또는 “2”를 추가해서 결합한 형태로 된 것을 요부로 하고 있기 때문에, 분쟁대상도메인이름과 신청인보유상표는 인터넷이용자들이 철자상의 오류에 의해서 쉽게 만들 수 있는 사소한 차이만을 가지고 있는 것으로서, 양자는 인터넷이용자들의 혼동을 초래할 정도로 유사한 것이라고 판단된다.²

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 제출한 증거에 의하면, 피신청인은 신청인보유상표에 관한 아무런 이용허락도 받은 바가 없고 분쟁대상도메인이름으로 널리 알려진 사실도 없다. 피신청인이 자신의 권리 또는 정당한 이익을 주장하기 위해서는 규정 제4조(c)항에 열거된 바와 같이 분쟁이 제기되기 이전부터 물건판매나 서비스제공의 선의의(bona fide) 목적으로 도메인이름을 사용해 왔다거나 또는 비영리목적의 공정한 사용임을 입증해야 하는데, 피신청인은 아무런 답변서도 제출하지 아니하였다. 또한, 분쟁대상도메인이름에 의한 웹사이트는 신청인의 분야와 관련있는 광고성 링크 등을 나열하고 있는 것 이외에 달리 특별한 용도로 사용되고 있지 않다. 따라서, 본 패널은 신청인보유상표의 저명성과 피신청인의 분쟁대상도메인이름에 의한 웹사이트의 사용 등을 종합적으로 고려하여 피신청인이 분쟁대상도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 찾아보기 어렵다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 주장에 의하면, 피신청인은 분쟁대상도메인이름을 선택할 당시 신청인보유상표를 알았거나 알 수 있었고, 저명한 신청인보유상표와의 혼동가능성을 통해서 인터넷이용자들을 피신청인의 웹사이트에 유인하려고 하는 부정한 목적을 가지고 있다고 한다. 피신청인의 답변이 없다는 점과 신청인보유상표의 저명성 등을 종합적으로 고려한 결과, 본 패널은 신청인의 그러한 주장을 받아들이고, 피신청인의 분쟁대상 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것으로 판단한다. 특히, 피신청인이 과거에도 부정한 목적으로 도메인이름을 보유행사한 전례가 다수 있고,³ 이는 피신청인의 분쟁도메인이름의 보유 및 행사가 부정한 목적에 의한 것이라고 하는 신청인의 주장을 뒷받침한다고 판단한다.

8. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에

² CBS Broadcasting Inc. v. Y2K Concepts Corp., WIPO Case No. D2000-1065; The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Nsdaq.com, Nasdaq.com and Nasaq.com, WIPO Case No. D2001-1492; Playboy Enterprises v. Movie Name Company, WIPO Case No. D2001-1201; Red Bull GmbH v. Grey Design, D2001-1035; C. A. Cigarrera Bigott Sucesores v. Ultimate Search, WIPO Case No. D2002-0866. Groupe Canal+ Co. v. Jinsoo Yoon, D2006-1240; BB&T Corp. v. Jinsoo Yoon, FA0604000672157; Groupe Canal+ Company v. Jinsoo Yoon, WIPO Case No. D2006-1240; Adimpo, S.A. v. 윤진수 (Jinsoo, Yoon), WIPO Case No. D2006-1613

따라서, 신청인의 신청에 따라 <cbsnew.com> 및 <cbs2news.com>을 신청인에게
이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2008년 6월 20일