



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Jeon Tae Jin

사건번호: **D2001-0078**

1. 당사자

신청인:

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands.

피신청인:

전태진

대한민국 서울시 중랑구 면목5동 157-22호, 우편번호 131-205

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <samsungphilips.com> 및 <sony-philips.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 사당1동, 1049-7 정원빌딩 2층, 우편번호 156-827에 소재한 Web 종합서비스회사 (주)가비아 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본이 2001년 1월 16일에 전자양식으로 그리고 2001년 1월 19일에 일반양식으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2001년1월23일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2)본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3)피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (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, 우편 주소, 전화 번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재.

등록기관은 2001년 2월 5일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시해주었다.

통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하고, 2001년 2월 5일에 분쟁도메인이름의 웹사이트를 출력해서 기록에 첨부했다. 또한, 센터는 2001년 2월5일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2001년 2월 7일에 센터에 영문과 한국어가 혼합된 답변을 발송했으나, 그 영문부분의 의미가 불명확하고 한국어부분의 의미가 센터에 의해서 파악되기 어려운 상황이었다. 센터는 피신청인에게 한국어부분의 번역을 요청했고, 피신청인은 2001년 2월20일에 센터에 영문으로 번역된 답변을 발송했으나, 그 의미의 불명확성에는 커다란 변화가 없었다.

센터는 2001년 2월8일에 등록기관에 대해서 "등록약관에 사용된 언어"가 무엇인지를 문의했고, 분쟁도메인이름의 등록기관은 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인해주었다. 등록기관에 사용된 언어가 한국어라는 점과 함께, 피신청인이 영어표현에 어려움을 겪고 있는 것으로 판단됨에 따라서, 절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 3월 2일에 전자양식으로 그리고 2001년 4월 6일에 일반양식으로 수령되었다.

한국어로 분쟁해결신청서가 제출된 이후 분쟁당사자간에 분쟁도메인이름의 이전에 관한 합의가능성이 제기됨에 따라서, 센터는 분쟁당사자들에게 행정절차를 중지하고 분쟁도메인이름을 이전하기로 합의할 것인지 아니면 그러한 합의를 원하지 않고 행정절차를 계속 진행하기를 원하는지 여부를 확인해줄 것을 요청했다. 신청인은 2001년 4월2일에 신청취지를 변경해서 분쟁도메인이름의 이전이 아니라 그 취소를 신청하는 취지로 변경해줄 것을 신청하면서 행정절차의 계속을 원했고, 피신청인도 분쟁도메인이름의 이전에 관해서 합의하지 아니함에 따라서, 센터는 행정절차의 진행을 위해서 행정패널위원의 임명에 필요한 조치를 취하게 되었다.

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 4월 30일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 5월 13일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "Philips"이고, 신청인은 전세계적으로 대다수의 국가에서 소비자전자제품 등을 지정상품으로 하여 당해 상표를 등록해서 사용하고 있다.

도메인이름 <samsungphilips.com> 및 <sony-philips.com>은 피신청인에 의해서 보유하고 있다. 그러나, 센터의 웹사이트출력결과 2001년 2월5일 현재 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트는 개설된 바 없다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표 "Philips"와 유사하다고 주장한다. "Philips"는 신청인 및 그 전신회사에 의해서 1891년부터 사용되어 왔고, 현재 전세계적으로 대다수 국가에서 소비자용/가정용 전자 제품은 물론 보안시스템, 반도체 등을 지정상품으로 해서 등록되어 사용되고 있으며, 신청인은 브랜드 "Philips"의 명성을 이루기 위해서 전세계적으로 상당한 투자를 해 왔다고 주장한다. 특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 "Philips"와 동일한 문자를 포함하고 있기 때문에 분쟁도메인이름이 "Philips"와 혼동될 가능성이 있고, 분쟁도메인이름이 "Sony" 또는 "Samsung"과 결합되어 있기 때문에 분쟁도메인이름은 신청인이 "Sony" 또는 '삼성'과 협력업체라고 오인하게 한다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 준비를 한 바도 없고 오직 등록 당시 들어간 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있을 뿐이기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케하기 위한 악의적인 등록이고, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, 피신청인은 분쟁도메인이름의 실질적인 사용을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름에 신청인보유상표와 동일한 문자가 포함되어 있다는 점을 부인하지는 않지만, 분쟁도메인이름이 "Sony" 또는 "Samsung"과 같은 문자도 포함하고 있음을 강조한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록만으로 신청인의 상표권을 침해한 것은 아니라는 점을 강조하면서, 분쟁도메인이름에 신청인보유의 상표와 동일한 문자 뿐만 아니라 "Sony" 또는 "Samsung"과 같은 문자도 포함되어 있기 때문에, 신청인 뿐만 아니라 "Sony" 또는 "Samsung"도 분쟁도메인이름에 대해서 동등한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁도메인이름의 이전에 대해서 금전적 대가를 요구한 점에 대해서, 분쟁도메인이름의 상업적 가치 및 이전시 피신청인 본인의 사업계획의 보류에 대한 손실보상을 고려한 금액을 제시한 것이라고 설명한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 피신청인은 영어로 진행되는 행정절차에 상당한 어려움을 보이고 있고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해보면, 신청인은 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단된다. 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정함에 따라서, 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표 “Philips”와 동일한 문자를 포함하고 있다는 점과 동 문자가 "Sony" 또는 "Samsung"과 결합되어 있다는 점에 대해서는 다툼의 여지가 없다. 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하다고 말할 수는 없고, 문제의 핵심은 분쟁도메인이름에 "Sony" 또는 "Samsung"이 포함되어 있음에도 불구하고 신청인의 상표 “Philips”와 유사하다고 볼 수 있는지 여부일 것이다.

유사성의 판단은 궁극적으로 상표의 출처표시로서의 명성과 소비자의 신뢰를 보호할만한 가치가 있는지 여부를 판단하기 위한 것이므로, 유사성 판단은 소비자들이 분쟁도메인이름을 신청인 보유상표 (또는 신청인 상품의 출처표시)와 혼동할 가능성이 있는지 여부가 그 기준으로 된다. 분쟁도메인이름에 신청인보유상표와 동일한 문자가 포함되어 있다는 사실로 인해서, 소비자들은 분쟁도메인이름이 신청인 상품의 출처표시라거나 신청인의 후원을 받는 상품이나 서비스의 출처표시라고 혼동 또는 오인할 가능성이 있다. 그러한 혼동가능성은 분쟁도메인이름에 신청인보유상표 뿐만 아니라 수식어나 제3의 상표가 함께 포함되어 있다고 해서 달라지지 않는다. 따라서, 분쟁도메인이름이 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인보유상표와 혼동할 정도로 유사(confusingly similar)하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼만한 설득력있는 증거는 보이지 않는다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 개설하거나 기타 활성화를 위한 준비를 한 사실도 없는 것으로 보인다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 먼저 등록해서 선점하고 있다는 사실만으로 그러한 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 말할 수도 없다.¹ 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록으로 인해서 신청인의 상표권을 침해한 것은 아니라는 점을 강조하고 있다. 그러나, 분쟁도메인이름의 등록으로 인해서 타인의 상표권을 침해한다고 판단되는지 여부는 각국의 상표법 또는 부정경쟁방지법의 규정이 상이하기 때문에 일률적으로 말하기 어렵다. 또한, 본 행정절차는 분쟁도메인이름의 등록 또는 이용이 타인의 상표권을 침해하는지 여부를 판단하기 위한 사법적 절차가 아니고, 등록기관에 등록된 도메인이름의 등록을 그대로 유지할 것인지 아니면 취소 또는 신청인에게로 이전하는 것이 타당한지에 관한 판단을 내림으로써 등록기관의 등록행정의 적정성을 향상시키기 위한 행정절차에 해당되기 때문에,² 상표권침해여부의 판단은 본 행정절차의 직접적인 판단대상에 해당되지 않고 본 행정패널의 결정이 상표권침해여부에 관한 사법적 판단에 영향을 미치지 않는다. 따라서, 피신청인이 신청인의 상표권을 침해한 것은 아니라고 주장한다고 해도, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않다는 판단에는 별다른 영향이 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름에 "Sony" 또는 "Samsung"이 포함되어 있기 때문에 신청인도 분쟁도메인이름을 독자적으로 보유할 권리나 이익을 가지고 있지 않다는 점을 강조한다. 신청인이 "Sony" 또는 "Samsung"가 포함된 분쟁도메인이름에 대해서 독자적인 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장하거나 입증한 바도 없다.

¹ Barney's Inc. v. BNY Bulletin Board, Case No. D2000-0059

² Avnet, Inc. v. Aviation Network, Inc., Case No. D2000-0046; LG Chemical Ltd. v. ChangHwan, OH, Case No. D2000-0889

그러나, 규정 제4조(a)항은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 자신의 권리나 정당한 이익을 입증할 것을 요구하지 않고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않다는 점을 입증하도록 요구하고 있다. 따라서, 규정 제4조의 해석상 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되면 족하고, 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있는가의 문제는 분쟁도메인이름의 등록을 신청인에게 이전하도록 할 것인지 아니면 단순히 취소하도록 할 것인지의 판단에 영향을 미칠 뿐이다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 혼동을 초래할만큼 유사한 도메인이름을 등록함으로써 그 등록 및 이용이 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다. 더욱이, 피신청인은 신청인과의 전자우편의 교환과정에서 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 분쟁도메인이름을 이전할 의사가 있음을 표시함으로써, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 이용이 그 실질적인 이용을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단된다.

이전 또는 취소

신청인은 2001년 3월 2일에 제출한 분쟁해결신청서에서 분쟁도메인이름의 이전을 신청했으나 본 행정패널이 구성되기 이전에 그 신청취지를 변경해서 분쟁도메인이름의 취소를 신청한 바 있다. 절차규칙 제10조에 따라서, 행정절차는 양 당사자에게 공정하게 이루어져야 하고 양 당사자에게 주장할 수 있는 적절한 기회가 주어지도록 운영되어야 하는데, 신청취지의 변경으로 인해서 피신청인에게 특별히 불리한 바도 없고 행정절차의 진행에 지연이 초래된 바도 없으므로, 신청인의 신청취지변경의 신청에 따라서 신청인이 신청한 분쟁도메인이름의 취소가 타당한지 여부를 판단하도록 한다.

분쟁도메인이름의 이전과 취소는 커다란 차이가 있다. 이전은 신청인에게 직접적이고 계속적인 만족을 가져다 주는데 반해서, 취소의 경우에는 피신청인 명의의 분쟁도메인이름 등록을 취소함으로써 간접적이고 소극적으로 신청인이 만족을 얻을 뿐이고 등록기관이 정한 내부규칙에 별도의 정함이 없는 한 취소직후 피신청인이 다시 동일한 도메인이름을 재등록하게 되면 신청인의 만족은 사라지게 된다는 점에서 일시적인 만족에 그칠 수도 있기 때문이다. 도메인이름등록취소의 이러한 제한적 효과로 인해서 취소신청이나 등록취소가 인용된 사례는 아주 드문 실정이다.³ 그러나, 본 행정절차에서와 같이 신청인이 규정 제4조에 규정된 사항을 모두 입증했지만 신청인도 분쟁도메인이름에 대해서 배타적인 지위를 주장할 수 없는 경우에는 차선책으로서 등록취소가 유일한 해결책이 될 수도 있다.

7. 결정

³ ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, Case No. D2000-0034

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인보유상표와 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 이용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름등록의 취소를 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2001년 5월 11일