



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Koninklijke Philips Electronics N. V. v. Chung Kyungil

사건번호: **D2001-0194**

1. 당사자

신청인:

Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands.

신청인의 법정대리인

Mr J.J.E.C.G Vandekerckhove

Postbus 220, 5600 AE, Eindhoven, The Netherlands.

피신청인:

정경일

대한민국 경기도 시흥시 신천동 75번지 영진멘션 C-B01

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <philipsjapan.com> 및 <philipsfrance.com>이고, 분쟁도메인이름은 (주)한강시스템, 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본이 2001년 2월 6일에 전자우편양식으로 그리고 2001년 2월 7일에 하드카피 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 수령되었다.

센터는 2001년 2월 7일에 신청인에게 해당 서류의 수령을 통지하였다. 이어서 2월 12일에 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 13일의 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.

신청인이 제출한 신청서의 한글 번역본은 전자우편양식으로 2001년 3월 6일 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 수령되었고 2001년 4월 6일에 하드카피 양식으로 수령되었다.

센터는 신청인에게 신청서상에 기재된 상호 관할 (mutual jurisdiction)에 관한 결함을 2001년 3월 27일 통지하였고 이에 따라 신청인은 수정한 내용의 서면들을 제출하였는데 2001년 3월29일 전자우편으로, 4월 6일에는 하드카피 양식으로 센터에 수령되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 전자우편으로 센터에서 보내준 메일과 첨부파일을 수령하였다는 사실만 기재하고 신청인이 주장한 사실에 대해 어떤 실질적인 답변을 하지 않는 서면을 제출하였는데 센터에 2001년 4월 28일에 수령되었다. 이에 대해 센터는 피신청인의 답변의무 불이행을 통지하는 서면을 전자우편 양식으로 5월23일 피신청인에게 송부하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 6월 8일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 6월 21일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "Philips"이고, 신청인은 전세계적으로 대다수의

국가에서 소비자전자제품 등을 지정상품으로 하여 당해 상표를 등록해서 사용하고 있다.

도메인이름 <philipsjapan.com> 및 <philipsfrance.com>은 피신청인에 의해서 보유하고 있다. 그러나, 센터의 웹사이트출력결과 2001년 4월27일 현재 분쟁 도메인이름을 이용한 웹사이트는 개설된 바 없다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표 “Philips”와 유사하다고 주장한다. “Philips”는 신청인 및 그 전신회사에 의해서 1891년부터 사용되어 왔고, 현재 일본과 프랑스를 포함한 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 분쟁 도메인이름이 자신이 이미 등록하여 권리를 갖고 있는 상표 “Philips”와 너무 유사하여 혼동될 여지가 있고 피신청인의 도메인이름의 활성화 유무와 관련없이 해당사이트에서 제공하는 서비스와 제품이 일본과 프랑스에 소재하는 신청인과 연관이 있으리라는 암시를 사용자에게 주게 된다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없다고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 오직 등록 당시 지출한 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있고 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 준비를 한 바도 없기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, (i) 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케 하기 위한 악의적인 등록이고, (ii) 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름의 실질적인 사용을 위해서가 아니라 도메인이름 투기를 위해 등록된 것이며 (iv) 등록행위는 피신청인으로부터 엄청난 이윤을 남기고 판매 또는 명의 이전하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인이 제출한 서면에는 신청인이 주장한 사실에 대해 어떤 실질적인 답변을 하지 않고 센터에서 보내준 모든 서면을 수령하였다는 사실만 기재되어 있다.

6. 논점 및 판단

통일 도메인이름 분쟁해결 규정을 위한 절차규칙 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결 신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 하였다.

그런데 피신청인이 신청인의 주장과 입증방법에 대해 답변을 하지 않고 있더라도 통일 도메인이름 분쟁해결규정 (Uniform Domain Name Dispute resolution Policy) 제 4조 (a)에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음의 사항을 입증하여야 한다.

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

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

상표와 도메인이름의 동일성 또는 유사성 여부 (Identical or confusingly similar)

분쟁도메인이름은 <philipsjapan.com> 및 <philipsfrance.com> 이며 신청인이 세계 도처 뿐만 아니라 이 사건과 관련해서 특히 일본과 프랑스에서 등록된 상표는 “Philips” 이다. 즉, 분쟁도메인이름은 상표명 “Philips”에 “japan” 및 “france” 라는 국가명만을 결합시켜 만들어져 있을 뿐이다. 따라서 양자가 곧 동일하지는 않다고 하더라도 일반 대중은 분쟁도메인이름이 일본과 프랑스에서 사용되는 신청인의 상표 또는 신청인과 어떤 관련이 있으리라고 오인을 하기에 충분할 만큼 외견상 유사하다. 따라서, 분쟁도메인이름이 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인 보유상표와 혼동할 정도로 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며, 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 즉, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름 등록 당시 지출한 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 자신에게 도메인이름을 판매 혹은 명의이전을 할 의도가 있었다고 주장하며 신청인과 피신청인간에 주고 받은 서신을 증거방법으로 제출하고 있으나, 이에 대해 피신청인은 아무런 대응을 하지 않고 있다. 또한 신청인은 서면으로 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용을 중지할 것을 요구하였으나, 피신청인은 이에 대해서도 아무런 대응을 하지 않고 있다. 덧붙여 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 어떤 준비를 하지 않고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다. 더욱이 피신청인은 등록비용을 초과한 지나친 가격으로 분쟁도메인이름을 판매 또는 이전할 의사를 표시한 두차례의 서신을 신청인에게 보낸바 있다. 이는 규정 제4조 (b) (i)에 해당하는 증거로서 분쟁도메인이름의 등록이 그 실질적인 이용을 위해서가 아니라 신청인에게 지나친 이윤을 남기고 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단된다.

7. 결정

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(a)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철
패널위원

일자: 2001년 6월 21일