



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA v. HYUNGBOK WI

사건번호: **D2001-1102**

1. 당사자

신청인:

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
D/B/A TOSHIBA CORPORATION
Japan

신청인의 대리인

David M. Kelly of Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.
1300 I Street, NW, Washington, D.C. 20005-3315, USA

피신청인:

위형복 (HYUNGBOK WI)
대한민국 서울시 은평구 불광동 560-5

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <tosiba.com>이고, 도메인 명의 등록기관은 한강시스템스 주식회사 d/b/a 도레기.com ("Doregi.com")이다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 9월 6일에 전자문서 양식으로 그리고 2001년 9월 11일에 서면으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 의해 수령되었다.

센터는 2001년 9월 7일에 신청인에게 해당 서류의 접수를 통지하였고 9월 11일자로 등록기관에 대해서 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 전자문서로 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부, (3) 피신청인이 현재의

도메인이름 등록인인지 여부, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 취급 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, (7) 도메인이름에 대한 등록약관 상의 언어의 기재 (8) 등록약관에 도메인이름 등록자가 도메인 이름 사용과 관련된 분쟁에 대해 소 제기를 할 경우 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 정했는지 여부.

등록기관은 2001년 9월 12일에 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수령, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황은 잠금(locked)상태인 것으로, (7) 등록약관상의 언어는 한국어임을 알려주었고, (8) 해당 등록약관에 따르면 도메인이름 등록인은 도메인이름 사용과 관련된 분쟁이 있는 경우에 그 관할은 등록기관의 주된 사무소의 관할법원이라고 (단 등록기관과 등록인 간의 분쟁에 대해서만 그러함) 통지해왔다.

센터는 9월 14일 피신청인에게 분쟁해결신청서와 행정절차개시를 통지하였는데, 절차규칙에 따라 본 행정절차의 공식 개시일이 9월 14일이며 답변서 제출 마감기일은 10월4일임을 알리고, 행정패널, 통지방법, 수수료, 행정절차, 사건관리자에 관해 통지하였다.

위의 마감기일까지 피신청인은 아무런 답변서를 센터에 제출하지 않았고, 이에 대해 센터는 10월 8일 각 당사자에게 피신청인이 답변서를 제출하지 아니하였음을 통지하였다. 같은 날 피신청인은 센터에 “나의 도메인을 그냥 드린다” 그리고 “잘 사용하시기 바란다”라는 내용의 글을 이메일로 보내왔다. 10월 9일 센터는 신청인에게 이 사실을 알리고 분쟁해결신청을 중지 또는 정지할 것인지 여부를 문의하였고 (통상 30일간 정지됨), 양당사자가 협상으로 합의를 하게 되면 신청인은 해당 사건의 분쟁해결신청의 취소의 청구를 해야한다고 통지하였다.

이에 대해 10월 11일 신청인의 대리인은 피신청인의 10월 8일자 이메일의 내용에도 불구하고 해당 도메인 이름 <tosiba.com>에 대해 분쟁해결을 위해 패널을 구성하여 절차를 진행하고자 한다는 점을 확인하였다.

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 10월 17일 발송하였다.

장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 10월 17일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2001년 10월 31일로 통지하였다.

4. 사실관계

신청인인 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA는 1875년 일본에서 창설된 이래

현재는 55개국에서 전자부분 제품 생산 또는 판매를 하는 세계적인 기업이며, 신청의 원인이 되는 상표 및 서비스표인 Toshiba는 한국을 포함한 150여개국에서 등록되어 있어 많은 국가에서 널리 알려져 있을 뿐 아니라 그 유명성이 세계적으로 인정받고 있다.

피신청인은 분쟁도메인 이름 <tosiba.com>을 2001년 3월 23일 등록한 이래 현재 보유하고 있다. 신청인의 대리인이 2001년 6월 22일 피신청인에게 해당 도메인 이름의 사용을 중지할 것을 요구하는 서신을 보냈으나 피신청인은 아무런 답변을 하지 않았다. 그 동안 피신청인은 <tosiba.com>을 이용하여 상용 성인극장 웹사이트나 상용 수출입 웹사이트로 전환시켜 사용하기도 하다가 현재는 “나의 도메인을 당신에게 드린다” 그리고 “잘 사용하시기 바란다”라는 내용의 영문문구를 담은 단순한 홈페이지를 개설해 놓고 있다.

피신청인의 해당 도메인 이름 포기 의사에도 불구하고 신청인은 해당 도메인 이름 <TOSIBA.COM>에 대해 분쟁해결을 위해 패널을 구성하여 절차를 진행하길 원하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일성 또는 유사성

신청인은 자신의 상표 Toshiba와 해당 도메인이름 <tosiba.com>와의 유사성이나 동일성에 관한 상세한 주장은 하지 않고 있으나, 신청인은 인터넷 사용자들이 <toshiba.com>을 타자할 때 실수로 h자를 빠뜨리는 경우를 이용하여 피신청인이 해당 도메인을 등록하고 사용함으로써 일반 소비자들로 하여금 피신청인의 웹사이트들이 신청인이 제공한 것이거나 또는 서로 어떤 연결이 있는 것으로 혼동시키고 있다고 주장한다.

도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상품이나 서비스의 판매 제의와 관련하여 사용하지 않고 있으며 그런 의도도 보이지 않으므로 피신청인은 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 피신청인은 해당 도메인 이름으로 일반적으로 알려진 바도 없으며 상업용 인터넷성인극장의 웹사이트를 판촉하기 위해 사용하는 등 도메인 이름을 비상업적으로나 또는 공정하게 사용하고 있지 않다고 지적하고 있다. 또한 피신청인이 <tosiba.com>으로 연결되는 웹사이트를 수시로 변경하고 있는 점도 피신청인의 권리나 정당한 이익의 결여를 보여주는 증거라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

첫째, 신청인은 이 사건에서 피신청인이 해당 도메인이름을 등록하여 등록비용을 초과하는 상당한 가격으로 판매하기 위한 제의를 하였으며 이는 도메인 이름을 주로 판매, 대여, 또는 양도의 목적으로 등록한 것이므로 분쟁해결규정 제4조 (b)(i)에 따라 피신청인은 부정한 목적을 갖고 등록하였다고 주장한다.

둘째, 신청인은 피신청인이 <toshiba.com>을 타자할 때 실수로 h자를 빠뜨리는 경우를 이용하여 일반 인터넷 사용자를 혼동시키고 있으므로 이는 피신청인의

도메인 이름의 등록 및 사용에 부정 목적이 있음을 의미한다고 주장한다.

셋째, 신청인은 피신청인이 Toshiba 라는 상표 내지 서비스표와 동일하거나 유사한 도메인 이름을 사용함으로써 신청인의 판촉을 방해할 목적으로 도메인 이름을 등록 또는 사용하고 있다고 주장한다.

넷째, 신청인은 피신청인이 해당도메인 이름을 사용함으로써 Toshiba와의 유명성을 이용하여 상업적 이득을 얻고자 인터넷 사용자들을 자신의 웹사이트에 유인하려 하였다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 아무런 답변서를 제출하지 아니 하였으며, 다만 “나의 도메인을 그냥 드린다” 그리고 “잘 사용하시기 바란다”라는 내용의 서신을 센터에 보냈다.

6. 논점과 판단

6.1 피신청인의 답변서 미제출

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 한다.

이러한 상황에서 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, 그리고
- (2) 등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (3) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

6.2 상표와 도메인 이름의 동일성 또는 유사성 여부

분쟁도메인 이름 <tosiba.com>은 tosiba와 일반 최상위 도메인을 의미하는 .com의 합성어이다. 또한 신청인이 보유하고 있는 Toshiba라는 상표 및 서비스표는 한국을 포함한 세계 각국에서 등록되어 있고 많은 국가에서 널리 알려져 있다. 그런데 Toshiba와 tosiba는 발음상 아주 유사하며 h자를 빠뜨렸는지 아니면 붙였는지 여부의 정도 차이 뿐이므로 이러한 경우 상표와 도메인 이름은 동일하지는 않더라도 일반 대중으로 하여금 혼동할 정도로

유사하다고 보는 것이 일반적으로 인정되는 견해이다. 따라서 패널은 해당 도메인 이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

6.3 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 상품이나 서비스의 판매 제의와 관련하여 사용하지 않고 있으며 그런 의도도 보이지 않으므로 피신청인은 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 또한 피신청인이 <tosiba.com>으로 연결되는 자신의 웹사이트를 수시로 변경하고 있는 점도 피신청인의 권리나 정당한 이익의 결여를 보여주는 증거라고 주장한다.

이에 대해 피신청인은 신청인측의 주장에 대항하여 자신의 정당한 이익이나 권리를 입증하기 위하여 분쟁해결규정 제4조 (c)에서 예시한 것과 같은 사항을 제시하여야 함에도 불구하고 아무런 답변을 하지 않고 있다. 따라서 패널은 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 판단 한다.

6.4 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록하였으므로 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다. 더욱이 피신청인은 신청인의 주장에 대해 아무런 답변이나 반박을 하지 않고 있다. 또한 피신청인은 등록비용을 초과한 지나친 가격으로 분쟁도메인이름을 판매 또는 이전할 의사를 표시한 바 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. 다음으로 피신청인이 해당도메인 이름을 사용하여 자신의 웹사이트로 인터넷 사용자들을 유인하여 상업적 이득을 얻고자 한 점도 규정 제4조 (b) (iv)에 해당하는 피신청인의 도메인 이름 사용에 있어 부정목적이 있는 것으로 판단된다.

7. 결정

위에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 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 10월 31일