



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

**PepsiCo, Inc. 대 안기원**

사건번호 : D2002-0685

### 1. 당사자

- 신청인: PepsiCo, Inc.  
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444,  
United States of America.
- 신청인의 법정대리인: Georges Nahitchevansky,  
Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C., 866 United Nations  
Plaza, New York, New York 10017,  
United States of America
- 피신청인: 안기원,  
대한민국 대구시 남구 대명5동
- 신청인의 법정대리인: 김승욱  
대한민국 서울시 강남구 역삼동 740-3 서북빌딩  
(135-080)

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <pepsi.net>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설회관 17층에 소재하는 한강시스템주식회사, DOREGI.COM (이하 “등록기관”이라고 약칭함)이다.

### 3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 8월 26일 채택한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하에서는 “규정”이라고 함)과 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름

분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구 (WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 7월 22일에 일반양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 “센터”라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 7월 22일 분쟁해결신청서의 접수를 확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 7월 22일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 7월 23일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 7월 25일 전자문서를 통하여 신청인에게 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점과 신청인이 신청서를 전자양식으로 제출하지 않은 점을 지적하고 보완 제출할 것을 요청하였다.

이에 따라 신청인은 영문본 분쟁해결신청서를 2002년 7월 25일에 전자양식으로 제출하였으며, 2002년 8월 12일에는 한국어로 번역된 신청서를 전자양식으로 보냈었고 2002년 8월 15일에는 일반양식으로 제출하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 행정절차의 공식적인 개시일을 2002년 8월 20일로 통지하였다.

센터는 피신청인이 송부한 답변서를 2002년 9월 9일에 전자양식으로, 9월 16일에는 일반양식으로 접수하였다. 센터는 9월 12일 피신청인에게 답변서를 접수하였다는 확인을 전자문서로 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철교수를 위촉하면서 장문철교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 장문철교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 27일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 10월 11일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청인은 1세기 이상 PEPSI-COLA 또는 PEPSI라는 이름으로 소프트 드링크 또는 그 농축물을 판매해왔으며 현재는 미국과 한국을 포함해서 세계 각국에서 판매하고 있고 세계적으로 가장 유명한 소프트 드링크제의 하나로서 국제적으로도 널리 알려져 있다.

PEPSI-COLA라는 상표는 1898년 미국 노스 캐롤라이나에서 처음 소프트 드링크의 이름으로 사용되었으며 1911년부터 PEPSI라는 상표로도 사용되기 시작했다. PEPSI라는 상표는 현재 세계 모든 국가에 등록되어 있으며 미국 내에서 다양한 상품 및 서비스와 연계하여 100개 이상 상표권을 보유하고 있으며 피신청인의 주소지인 한국 내에서 상표권을 가지고 있다.

또한 신청인은 웹사이트 운영을 위해 <pepsi.com>, <pepsicola.com>, <pepsiworld.com>, <pepsico.com>, <pepsifountain.com>, <pepsicojobs.com> 등 PEPSI 상표의 구성요소를 포함한 수 많은 도메인이름을 보유하고 있다.

현재 피신청인이 등록한 분쟁도메인 이름 <pepsi.net> 을 인터넷상에 입력하면 “Pepsi.net”, “Welcome to Pepsi.net”, “Contact us Email: webmaster@pepsi.net” 라는 문장만 보일 뿐 사실상 피신청인은 홈페이지를 운영하지 않고 있다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인 이름 <pepsi.net>은 신청인의 상표 전체가 포함되어 있으므로 분쟁 도메인 이름들은 신청인의 상표 “PEPSI” 및 “PEPSI-COLA”와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.(참조: *PepsiCo, Inc. v. RaveClub Berlin*, FA96695; *Hollywood Network, Inc v. Video Citizen Network*, FA 95897)
- (2) 피신청인은 분쟁도메인 이름 <pepsi.net>에 대해 정당한 이익이 없다. 피신청인은 신청인으로부터 상표 사용에 대한 허가, 승인 또는 기타 어떤 권리도 부여받은 바 없다. 또한 해당 도메인 이름은 피신청인의 별칭도 아니며 어떠한 방법으로도 피신청인의 정당한 이익이 있다거나 관계가 있음을 확인할 수 없다. 과거에 신청인의 상표와 관련된 도메인 이름 <pepsituf.com>에 대한 분쟁에서 신청인의 상표의 유명성에 기초하여 볼 때 도메인 이름 등록인은 도메인 이름과 어떤 권리 또는 정당한 이익이 있다고 보기 어렵다는 판정이 있었다. (참조, *PepsiCo, Inc v. RaveClub Berlin*, FA101819)
- (3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록하고 사용하고 있다. 신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 주장한다.

첫째 피신청인은 신청인의 승인 없이 유명 상표인 “PEPSI”와 동일한 도메인 이름을 등록하였다는 사실 속에 부정한 목적을 추론할 수 있다.

둘째, 피신청인은 과거에 <jpmorganchasebank.com> 및 <samsungcert.com> 등을 포함하여 타인의 유명 상표 또는 이름에 기반을 둔 도메인 이름들을 몇 차례 등록한 사실이 있다. (참조, *J.P. Morgan Chase & Co. v Ahn Giwon*, WIPO Case No. D2002-0246)

셋째, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 2000년 12월에 등록한 후 현재까지 사실상 해당 도메인 이름을 사용하지 않고 있으며, 이는 신청인이 PEPSI라는 상표를 도메인 이름에 반영하지 못하도록 방해하는 것으로 피신청인의 부정한 목적을 추론할 수 있다.

넷째, 피신청인의 도메인 이름 사용은 미국법 하에서도 신청인의 권리를 침해한 것으로 인정된다. 미국 법 하에서는 웹트래픽을 전환하기 위해서 잘 알려진 유명상표를 도메인 이름의 일부로 사용하는 행위는 사이버 스쿼팅이나 상표권 침해에 해당한다.

다섯째, 피신청인의 도메인 이름 사용은 한국법 하에서도 피신청인의 권리침해에 해당한다. 이미 잘 알려진 PEPSI라는 상표에 대해

신청인으로부터 사전승인을 얻지 않고 피신청인이 이를 사용한 행위는 불공정거래 내지 상표권침해에 해당한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 답변한다.

- (1) 분쟁 도메인이름은 <pepsi.net>와 신청인의 상표는 동일하다는 점은 인정한다. 그러나, PEPSI 상표를 보유한 자가 전세계의 모든 국가의 PEPSI 도메인이름을 소유할 수는 없는 것이며 신청인은 네트워크 운영자가 아니므로 PEPSI.NET을 소유할 수도 없다. 한편 신청인이 보유하고 있는 도메인이름 <pepsi.com>, <pepsicola.com>, <pepsiworld.com>, <pepsico.com>, <pepsijobs.com> 등은 모두 영리를 목적으로 하는 회사 웹사이트이다.
- (2) 신청인은 네트워크를 운영하고 있지 않기 때문에 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 아무런 권리나 법적 이익이 없다고 주장하는 것은 잘못이다.
- (3) 신청인은 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 점을 충분히 입증하지 못하고 있다. 첫째, 피신청인은 어느 누구에게 분쟁도메인이름을 판매 제안한 사실이 없다. 둘째, 피신청인은 상표권자인 신청인이 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해한 적이 없다. 셋째, 피신청인은 신청인의 사업을 방해할 주된 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록한 바 없으며 신청인 측에서도 피신청인이 방해하였다는 구체적인 주장이나 입증은 다하지 못하고 있다. 넷째, 피신청인은 <pepsi.net>를 통하여 어떤 상품이나 출처, 후원관계, 제휴관계를 표시한 적이 없으며 또한 해당 도메인이름을 통하여 인터넷 이용자들에게 혼동을 유발하여 상업적 이익을 얻을 수도 없다.

## 6. 논점 및 판단

### 행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

### 입증책임

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.

(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

### 도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁 도메인이름 <pepsi.net>와 신청인의 상표 “PEPSI”는 피신청인이 인정하듯이 주요부분에 있어 동일성이 인정된다. 본 패널은 분쟁도메인이름과 상표의 동일성 또는 유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 공통요소인 접미사를 제외하고 나머지 부분만 비교하여 판단하는 것이 일반적인 견해이므로 “.NET”의 첨부는 비교 대상에서 제외할 수 있다고 보고 분쟁도메인이름 <pepsi.net>은 신청인의 상표와 동일하다고 판단한다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점을 입증하면 충분하다.

신청인은 피신청인이 “PEPSI”에 대한 상표권 사용에 대한 승인 또는 허락을 받은 바도 없고 해당 도메인이름이 피신청인의 별칭도 아니며 어떤 식으로든지 피신청인이 정당한 이익이 있다는 사실을 설명할 수 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다. 이에 대해 피신청인은 신청인이 네트워크 운영자가 아니므로 네트워크 운용자들은 위해 마련된 “.NET” 도메인이름 체계에 속하는 PEPSI.NET을 소유할 수도 없다고 주장하면서 누구라도 선등록 원칙에 따라 해당상표나 서비스표가 없어도 해당 도메인이름을 등록할 수 있다고 지적한다. 그러나 피신청인은 규정 제4조(c) 항에 예시적으로 열거한 사항들과 관련하여 피신청인 자신이 분쟁 발생 전에 해당 도메인이름에 대응하는 이름을 사용하였다거나 사업준비를 한 사실, 상표권이 없더라도 이미 도메인이름으로 널리 알려진 사실, 소비자를 오인 시키지 않고 정당하게 비상업적으로 사용한 사실 등을 입증하지 못하고 있다.

본 패널은 국제적으로 널리 알려져 있는 신청인의 상표 “PEPSI”에 대한 아무런 사용 권한이 없는 피신청인이 자신의 정당한 권리나 이익에 대해 입증할 수 없는 점에 주시하고 신청인이 규정 제4조 (a)항의 두 번째 요건을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

### 피신청인의 부정한 목적

신청인이 세번째 요건을 충족시키기 위해서는 규정 제4조 (b)항에서 열거한 예시 사항을 입증하면 된다. 물론 피신청인의 부정한 목적의 존재여부를 결정짓는 기준은 해당 조항에서 열거한 사항에만 제한되는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하다.

본 패널은 신청인의 상표가 국제적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 피신청인의 주소지인 대한민국을 포함한 세계 각국에 등록된 상황에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 점, 피신청인은 과거에도 세계적으로 널리 알려진 유명 상표와 동일한 도메인이름들을 몇 차례

등록한 사실이 있다는 점, 피신청인은 2000년 12월에 해당 도메인이름을 등록한 후 현재까지 사실상 해당 도메인이름을 사용하지 않고 있는 점등에 주시하며, 피신청인은 신청인의 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 인터넷 이용자들이 자신의 웹사이트로 들어오도록 유인하려는 의도이거나 아니면 상표권자가 자신의 상표가 포함된 도메인이름을 등록하는 것을 방해하려는 의도를 추론할 수 밖에 없다. 또한 피신청인이 비록 분쟁 도메인이름을 이용하여 사실상 웹사이트를 운영하고 있지 않을지라도 이러한 소극적 사용에 대해서도 피신청인의 부정적 목적은 인정된다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## 7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규정 제4조(a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

---

장문철교수  
패널위원

일자: 2002년 10월 13일