



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

WK Wohnen GmbH & Co. Einrichtungen KG 대 Suk Min Jun

사건번호: D2002-1109

1. 당사자

신청인: WK Wohnen GmbH & Co. Einrichtungen KG, Dreieich, Germany
신청인의 대리인: Daniel S. Raimer, Strömer Rechtsanwälte, Düsseldorf, Germany

피신청인: 전석민(Jun, Suk Min), 대한민국 인천광역시 중구 인현동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<designo-kuechen.com> 이고, 등록기관은 대한민국 한강시스템 주식회사 (이하
"등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 12월 4일에 일반양식
(영문)을 통하여 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었으며,
센터는 2002년 12월 5일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 2002년 12월 5일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을
발송하였다: (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하
"보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인들이 신청서 사본을
등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된
것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부 확인,
4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스 (WHOIS database)에서 확인할 수 있는
분쟁도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자 (technical contact), 그 행정 담당자
(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉,
우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름
분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인,
(6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의
확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의

사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2002년 12월 20일의 답변을 통해서, (1) 답변 당시 신청인들로부터의 신청서의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과 등록기관과의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

센터는 신청인에게 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙 (이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의거하여 등록약관에 이용된 언어가 한국어임을 통지하고, 이에 따라 피신청인과 절차상 언어를 영어로 진행하도록 합의하거나 신청서의 한글번역문을 제출할 것을 명하였고, 전자양식(영문)의 분쟁해결신청서를 제출할 것을 요청하였다.

전자양식(영문)의 분쟁해결신청서는 2003년 1월 13일에 수령되었으며, 한국어로 번역된 분쟁해결신청서는 2003년 1월 13일에 전자양식으로, 그리고 2003년 1월 16일에 일반양식으로 수령되었다.

센터는 2003년 1월 16일에 절차규칙 및 보충규칙 제5조에 따라서 분쟁해결 신청서의 형식적 요건 충족 여부를 검토, 확인하였고, 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 2003년 1월 17일 분쟁해결신청서 및 행정절차 개시통지문을 피신청인에게 발송하였다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 2003년 2월 6일임을 명시적으로 기재했다. 피신청인으로부터 기한 내에 답변서가 제출되지 않았으므로 센터는 2003년 2월 13일 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

센터는 본 건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원을 위촉하면서 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 패널 위원의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 2003년 2월 27일에 당사자들에게 행정패널의 선정과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 2003년 3월 13일로 통지되었다.

4. 사실관계

독일의 가구제조업체인 신청인은 독일의 주방용품 제조업체 연합인 Musterhaus Küchen Deutschland GmbH & Co. KG의 자회사이다. 신청인 회사는 90년 전에 "Deutsche WK Möbel"이라는 이름으로 설립되었으며 그 후 회사의 이름이 몇번 바뀌었지만 WK는 항상 이름에 포함되어 있었다.

신청인은 제8류 (식탁용 은제품), 9류 (소프트웨어), 11류 (램프, 난방 설비, 주방 기기), 20류 (가구, 거울, 구조물) 등과 같은 여러 가지 국제분류에 대하여 "DESIGNO KÜCHEN"을 2001년 7월 30일에 독일 특허 및 상표 등록 기관에 단어/기호 상표로 출원하였고, 2002년 7월 17일에 등록번호 301 458 03.0으로 등록받았다 (첨부 3). 신청인은 또한 제 11류 (램프, 난방 설비, 주방 기기), 20류 (가구, 거울, 구조물), 24류 (직물, 섬유 제품) 등과 같은 국제 분류에 대하여 "DESIGNO"를 1995년 11월 16일에 독일 특허 및 상표등록 기관에 상표 등록

출원하였고, 1996년 4월 24일에 등록번호 395 465 61.3으로 등록받았다 (첨부 4). "Designo"는 젊은 고객층을 위한 신청인 회사의 제품 라인이고, "Küchen"은 "주방"을 의미하는 독일어 단어이다.

분쟁도메인이름은 2002년 3월 22일에 피신청인의 이름으로 등록되었다. 신청인은 2002년 6월 11일 전자우편을 통해 분쟁도메인이름을 매입하겠다고 피신청인에게 요청을 했고, 피신청인은 이에 대해 2002년 6월 12일에 미화 12,500 달러에 팔겠다고 제안해 왔다 (첨부 7). 2002년 10월 31일에 분쟁도메인이름 웹사이트에 접속하면 분쟁도메인이름의 판매를 제의하는 내용이 나타나 있었다 (첨부 8). 신청인은 2002년 11월 11일에 전자우편을 통해 신청인이 "DESIGNO KÜCHEN" 상표의 소유권자이므로 피신청인이 도메인 이름 <designo-kuechen.com>을 등록한 것은 권리를 침해하는 행위임을 피신청인측에 통보했다. 이 전자 우편에서 신청인은 피신청인에게 도메인 이름 <designo-kuechen.com>을 삭제하고 도메인 사용을 중단하도록 요청하였지만 피신청인은 응답하지 않았다 (첨부 6).

5. 당사자들의 주장

5.1. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름에서 "designo-kuechen"은 신청인의 상표 "DESIGNO KÜCHEN"과 동일하지는 않지만 혼동될 정도로 유사하다. 독일어를 지원하지 않는 키보드에서 "Küchen"을 입력할 때는 일반적으로 "kuechen"으로 표기하므로 기본적인 독일어를 이해하는 사람이라면 대부분 인터넷에서 "Designo Küchen"을 검색할 때 브라우저에 "designo-kuechen"이라고 입력할 것이다. 신청인의 마크에서 그래픽 부분은 표시하거나 입력할 수 없기 때문에 인터넷에서 검색할 때 "designo kuechen"이라는 단어를 사용하여 해당 부분을 나타낼 수 밖에 없다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인에게 본건상표를 사용하도록 권한을 양도하거나 허가한 적이 없고, 피신청인은 본건상표나 유사상표의 소유자도 아니고 이것이 당사자의 이름도 아니다. "Designo"는 자체적으로 만든 고유한 단어이므로 신청인과 관련된 인상을 주려고 하거나 해당 이름을 신청인에게 팔거나 임대하거나 양도하려는 의도가 아니면 합법적으로 선택하기 어려운 이름이다.

피신청인은 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 약칭함) 제4조 (c)항에 지정된 유형의 상황 증거나 도메인이름에 대한 합법적 이권을 제시하지 않았고, 실제로 규정에 제시된 요소도 없다. 즉, 피신청인에게 분쟁을 통보하기 전까지 피신청인이 도메인 이름을 사용한 증거가 없을 뿐더러 문제의 도메인 웹사이트는 빈 페이지로 방치되어 있고 (첨부 8), 도메인 이름 등록자가 도메인 이름을 통해 널리 알려지지도 않았으며, 비상업적 용도나 정당한 용도에 합법적으로 사용한 것도 아니다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 웹사이트에 공개적으로 매도 제안을 명시하고 있고, 원고에게 미화 12,500 달러에 도메인 이름을 구입할 것을 제안한 바 있다. 이는 피신청인이 상표권자에게 등록된 도메인이름을 팔거나 임대하거나 양도할 목적으로 도메인이름을 등록하거나 취득하였음을 나타내는 상황증거가 된다.

또한, 분쟁도메인이름은 잘 알려진 상표와 분명한 관련이 있기 때문에 신청인과 관련 없는 제3자가 사용할 경우에는 악의적으로 사용될 가능성이 있다. 피신청인은 독일 및 가구업과 아무 관련이 없는데도 "주방"을 독일어로 표현한 "kuechen"이 들어간 도메인이름을 사용한 것으로 보아 원고와의 관계를 유도하고 사용자를 이끌기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 보인다.

5.2. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서 제출마감 기일까지 답변서를 제출하지 않았다. 답변서 미제출 사실에 대한 통지 이후에도 피신청인 혹은 그 대리인으로부터 어떠한 서면도 제출된 바 없다.

6. 논점 및 판단

6.1. 절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면, 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어를 한국어로 지정하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

6.2. 신청인의 입증책임

절차규칙 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 갖고 있지 않다는 것, 그리고
- (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되었고 사용되고 있다는 것.

6.3. 피신청인의 답변서 미제출

피신청인이 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았으므로, 절차규칙 제5조 (e)항 및 제14조 (a)항에 따라서 패널은, 신청인의 신청서에 나타난 다툼이 없는 주장에 근거하여 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 한다.

6.4. 신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일 여부

분쟁도메인이름인 <designo-kuechen.com>에서 "kuechen"은 "Küchen"의 "ü"를 독일어가 지원되지 않는 자판 상에서 표기하기 위하여 "ue"로 표기한 것에 지나지 않는다는 것이 인정된다. 그러므로, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 ".com"을 제외하는 경우 문자사이의 간격을 "-"로 연결했다는 점에만 차이가 있을 뿐이다. 단어 사이에 "-"를 부가하더라도 단어 사이에 간격이 있는 신청인의 상표와 혼동가능성 면에서 실질적인 차이를 일으키지 않는다 (*Phenomedia AG v. Meta*

Verzeichnis Com, WIPO 사건번호 D2001-0374). 따라서, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

6.5. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리 또는 이익이 없는 것으로 판단된다.

피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였던 바, 피신청인이 분쟁도메인이름을 활발하게 사용하고 있거나 그 사용을 위한 실질적인 준비를 한 사실 또는 분쟁도메인이름이 상품이나 서비스를 표시하는 표장으로 알려져 있는 사정 등이 개진되거나 입증된 바가 전혀 없다. 오히려, 피신청인의 도메인이 첨부 8에서 보는 바와 같이 아무런 기능을 하지 않는 빈 페이지로 방치되어 있었던 점으로 미루어 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름을 영업과 관련하여 사용하지 않았음이 인정된다.

6.6. 피신청인의 부정한 목적

피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 판단된다.

첫째로, 신청인은 신청인의 상표 "Designo Küchen"이 여러나라에서 높은 인지도를 얻고 있다고 주장하고 이에 대해 피신청인의 답변이 없으므로, 본 패널은 이 사실을 인정한다. 신청인의 상표 "Designo Küchen"은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 이후에 등록되었지만 그 이전에 출원되었으며, 피신청인의 도메인이름 등록일 이전에 주방기구, 가구 등의 제품에 대해 신청인의 상표 "Designo"가 이미 등록되어 있었으므로, 피신청인이 도메인이름 등록 당시에 신청인의 상표를 알 수 있었을 것으로 추정된다. 또한, "Designo"는 "design"을 뜻하는 라틴어 단어 "designare"의 어간에 해당하는 말로서 신청인이 자체적으로 만든 조어(coined word)라고는 할 수 없으나, 라틴어에서 유래한 "Designo"와 독일어인 "Küchen"이 결합한 "designo-küchen"을 피신청인이 신청인의 상표를 인식하지 않고 독립적으로 선택했다고 보기는 어렵다. 따라서, 피신청인이 널리 알려진 신청인의 상표를 인식하고 부정한 목적으로 도메인이름을 등록했음이 추정된다.

둘째로, 신청인은 피신청인에게 "Designo Küchen"이 등록상표이므로 사용을 중단할 것을 요청했으나 이에 대해 아무런 답이 없었으며, 이는 부정한 목적의 도메인 이름 등록 및 사용을 나타내는 증거가 될 수 있다 (*Encyclopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini*, WIPO 사건번호 D2000-0330).

셋째로, 분쟁도메인이름이 실질적으로 피신청인의 영업과 관련하여 사용되고 있지 않은 사실은 피신청인의 부정한 목적을 보여준다 (*E. & J. Gallo Winery v. Missy Rosar*, WIPO 사건번호 D2002-0104).

마지막으로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 해당하는 웹사이트에 도메인이름의 판매를 제의하는 문구를 올려 놓았고, 신청인의 분쟁도메인이름 매입 제의에 대해 통상의 등록 소요 비용보다 훨씬 높은 금액으로 판매하겠다는 답을 보낸 것으로 보아 판매의 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추정되며 이는 피신청인의 부정한 목적에 대한 증거가 된다 (*Koninklijke Philips Electronics N.V. 대 서강철*, WIPO 사건번호 D2002-0959).

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 피신청인의 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하고, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 분쟁도메인이름이 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 또는 사용되고 있음을 인정한다.

따라서, 본 행정패널은 통일도메인이름분쟁해결규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

김 영
패널위원

일자: 2003년 3월 13일