



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 대 Netfuture

사건번호 : DBIZ2002-00198

1. 당사자

신청인: CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

신청인의 법정대리인: Keith E. Danish, Trademark & Patent Counselors of America, P.C., 915 Broadway, New York, NY 10010-7108, United States of America.

피신청인: 넷퓨쳐(Netfuture), 대한민국 서울시 양천구 목동 목동아파트 7단지 703-206 (우 158-757).

2. 도메인 이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인 이름 (이하 "분쟁도메인 이름"이라고 약칭함)은 <casio.biz>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 동작구 사당1동 1049-7, 정원빌딩 2층에 소재하는 주식회사 가비아 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 NeuLevel, Inc이 2001년 5월 11일에 채택하였고 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 승인한 .BIZ를 위한 초기상표권 보호정책규정(Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"라 약칭함) 및 초기상표권보호정책규정의 절차규칙 (이하 "절차규칙"), 그리고 세계지적재산권기구(WIPO)의 .BIZ를 위한 초기 상표권보호정책 보충규칙(이하 "보충규칙")에 따라 제출되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 4월 27일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 5월 3일에 일반서면 양식으로 WIPO

중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 5월 6일 분쟁해결신청서의 접수를 통지하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 10일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 10일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 5월 15일 분쟁해결신청서의 형식적요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에 따라 피신청인은 한국어로 번역한 분쟁해결신청서를 2002년 5월 29일에 전자서면 양식으로 그리고 6월 11일에 일반서면 양식으로 발송하였다.

센터는 STOP절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 2002년 6월 12일 분쟁해결신청서 및 행정절차개시를 통지하였다.

센터는 2002년 7월 8일 피신청인의 답변서가 제출되지 않았음을 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 7월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. STOP절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 8월 8일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 회사는 1946년 일본에서 "Kashio Seisansho"라는 이름으로 창업된 후 1957년에는 "Casio Computer Co., Ltd."이라는 상호를 보유하게 되었고 현재는 주로 시계 및 휴대전화, 개인용 디지털 보조기구, 전자악기, 계산기 및 기타 소비자용 전자제품과 같은 기술제품 및 디지털 이미지 제품 분야에서 세계적 기업으로 널리 알려져 있다.

신청인은 대한민국을 포함한 세계 대부분의 국가에 "CASIO"라는 상표를 등록을 해왔으며, 세계 각국에 수많은 자회사와 관련 회사들을 두고 있으며 이 회사들은 그 상호에 "Casio"라는 이름을 사용하고 있다.

특히, 신청인은 대한민국에도 1987년에 한국 카시오 주식회사("Casio Korea Co., Ltd.")를 자회사로 설치하였고 대한민국에 "CASIO"라는 단어나 그 단어가 들어있는 등록상표를 다수 보유하고 있으며 이들 상표들도 분쟁도메이이름 <casio.biz>가 등록되기 훨씬 이전에 등록된 것이다.

신청인은 자신의 사업을 추진하는 웹사이트의 주소로서 <casio.com>, <casio.co.jp>, <world.casio.com> 및 기타 "casio"라는 도메이이름을 사용하고 있는데 이들은 분쟁도메이이름 <casio.biz>가 등록되기 이전에 등록된 것이다.

한편, 피신청인은 분쟁도메이이름 <casio.biz>를 2002년 3월 27일에 등록하였지만, 현재 이를 사용하고 있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <casio.biz>는 “.biz”라는 확장명을 제외하고는 신청인의 상표인 CASIO와 동일하며, 양자를 비교할 때 이는 무시할 수 있다는 것이 선례이다.(참조: *K2r Produkte AG v. Jeremie Trigano* 사건, WIPO 사건번호 D2000-0622, 2000년 8월 23일)
- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름 <casio.biz>에 대해 어떤 권리나 이해관계가 없다. 신청인이 조사한 바에 따르면 피신청인이 <casio.biz> 나 “CASIO”를 상표, 상호 또는 그 외의 거래 징표로 사용한 적도 없고, 자신의 상품이나 서비스 또는 기타의 내용을 표시하기 위해 사용한 적도 없다. 피신청인은 분쟁 발생의 통지를 받기 전까지 <casio.biz>라는 도메이니름을 사용할 준비를 한 바도 없다. 또한 피신청인은 신청인과는 어떠한 사업관계를 갖고 있지 않으며, 가진 적도 없다. 피신청인은 <casio.biz>나 “CASIO”라는 이름을 통하여 알려져 있지도 않으며, “CASIO”나 그와 유사한 어떠한 이름으로 미국이나 대한민국에서 등록 상표나 서비스표를 가지고 있지도 않다. 결국에 도메이니름 <casio.biz>는 적극적으로 운용되는 웹사이트에 사용되고 있지도 않다.
- (3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메이니름을 등록하였거나 사용되고 있다. 첫째, 피신청인은 신청인으로부터 동의나 허락을 받지 않고 <casio.biz>라는 도메인 명의를 등록하였다. 또한 신청인이 수년 동안 “CASIO”라는 상표와 상호를 세계적으로 사용하고 홍보해온 점, “CASIO”를 미국, 일본 및 대한민국 그리고 그외에 많은 국가들에 상표 등록해왔다는 점, 그리고 신청인이 “casio”라는 명칭을 자신의 다수의 도메이니름에 사용하고 있다는 점에 비추어 볼 때, 피신청인이 신청인의 상표이자 상호인 “CASIO”를 몰랐을 가능성은 거의 없다. 피신청인이 분쟁도메이니름을 등록하기 전에 동일한 상표의 등록이나 그 사용에 대해 알았거나 알았어야만 했다면, 이는 부정한 목적이 있는 것이다. (*SportSoft Golf, Inc. v. Hale Irwin's Golfers' Passport* 사건, NAF 사건번호 FA94956.)

둘째, 피신청인은 신청인이 동일하고 저명한 상표라는 이유로 IP청구(IP Claim)을 제출했다는 통지를 받았음에도, 분쟁 도메이니름인 “casio.biz”的 등록을 포기하지 않았다. 피신청인은 신청인이 “.com” 도메인 및 기타 형태의 도메인에 사용했던 것과 마찬가지로 “.biz”도메인에도 자신의 상표를 사용하는 것을 방해할 의도가 있었던 것이 명백하다. 따라서, 피신청인의 행위에는 인터넷상에서 신청인의 사업활동을 방해하려는 의도도 있는 것이다.

셋째, 신청인의 상표인 “CASIO”的 명성을 고려한다면, 피신청인이 신청인이나 그의 사업과 관련이 있다는 거짓된 인상을 주지 않고서 분쟁도메이니름을 사용할 수 있다는 것은 믿어지지 않는 일이다. (참조: *Sony Kabushiki Kaisha v. Inja, Kil* 사건, WIPO 사건번호 D2000-1409; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. S&S Enterprises Ltd.* 사건, WIPO 사건번호 D2000-0802.) 피신청인은 세계적으로 가장 잘 알려져 있는 상표 중 하나가

갖는 선의(good will)를 바탕으로 영업을 할 수 있기 때문에
분쟁도메이니어를 그와 같은 사용하는 데에 부정한 목적이 있는 것이다.

결국, 도메이니어 <casio.biz>에 대한 피신청인의 행동은 STOP규정을 위반한 것이다. 피신청인은 분쟁도메이니어를 순수한 목적으로 선택한 것이 아니라, 신청인의 저명한 상표인 “CASIO”에 이미 성립된 굿월을 기초로 거래될 수 있는 도메이니어를 의도적으로 선택했던 것이며, 이제는 아마도 신청인에게 해당 도메이니어를 매각하거나 “casio.biz”라는 도메이니어가 가지고 있는 저명 상표인 “CASIO”와의 유사성으로부터 이득을 얻고자 하는 제3자에게 매각함으로써 이득을 얻고자 할 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대한 어떤 답변도 하지 않았다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

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

분쟁해결을 위한 기준 및 입증책임

STOP 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결 신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인이 신청인측의 주장 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서, 행정패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 있으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

먼저, 피신청인이 신청인의 주장과 입증방법에 대해 답변을 하지 않고 있더라도 STOP규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음의 사항을 모두 입증하여야 한다.

- (i) 분쟁도메이니어가 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메이니어에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것,
- (iii) 분쟁도메이니어가 부정한 목적으로 등록되거나 사용되고 있다는 것.

위 모든 사항을 기준으로 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

신청인의 상표와 도메인이름의 동일성 여부

신청인측이 대한민국을 포함한 세계 각국에 등록한 상표인 CASIO 와 분쟁도메이이름 <casio.biz>는 동일하다고 인정된다.

도메이이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 규정 제4조 (a)항의 두번째 요건, 즉 피신청인이 분쟁도메이이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 입증하여야 한다. 이에 대해 신청인측은 피신청인이 CASIO이라는 상표와 관련된 어떤 이해관계가 있다는 사실이나 증거가 없다고 주장한다. 또한 피신청인은 분쟁 발생의 통지를 받기 전까지 <casio.biz>라는 도메이이름을 사용할 준비를 한 적도 없으며, 신청인의 해당 상표의 사용권자도 아니며 신청인으로부터 상표권 사용의 허락을 받은 바도 없다고 주장하다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 분쟁도메이이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 STOP규정 제4조 (c)항에 예시한 사항을 입증해야 하지만 먼저 언급한 바와 같이 신청인의 주장에 대해 아무런 답변도 하지 않고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메이이름이나 CASIO라는 명칭에 대하여 어떠한 법률상의 권리를 취득하였다거나 이를 정당하게 사용할 권한을 부여 받은 사실이 없는 점을 인정하여 피신청인은 분쟁도메이이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 판단된다.

등록이나 사용에 부정한 목적

STOP규정 제4조 (a)(iii)항에 의하면 신청인은 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되었거나 또는 부정한 목적으로 사용되고 있음을 입증해야 한다.

첫째, 신청인은 전자기술제품 및 디지털 이미지 제품 분야에서 세계적으로 널리 알려진 기업체로서 신청인의 상표인 CASIO는 대한민국을 포함한 세계각국에 등록되어 있을 뿐만 아니라 그 저명성이 널리 인정되므로 피신청인은 분쟁도메이이름의 등록시에 신청인과 그 상표의 존재에 대해 인식이 있었다고 판단되며, 피신청인은 STOP규정 제2조가 규정하는 .BIZ 도메이이름의 등록시 해당 도메이이름이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 본다.

둘째, 신청인은 자신의 사업을 홍보하는 웹사이트를 위해 자신의 상표의 명칭이 포함된 <casio.com>, <casio.co.jp>, <world.casio.com> 등에 “casio”라는 상표명을 이미 사용해 왔고 상표등록 뿐만 아니라 이들 도메이이름의 등록도 분쟁도메이이름이 등록되기 훨씬 전에 행해진 것이므로, 피신청인이 “casio.biz”를 등록한 것은 신청인이 “.biz”도메인에 자신의 상표를 사용하는 것을 방해할 의도가 있었던 것으로 추정할 수 있다.

마지막으로 STOP규정 제4조 (a)(iii)항은 UDRP규정과는 다소 달리 도메이이름이 부정한 목적으로 등록되었다는 사실이나 도메이이름이 부정한 목적으로 사용되고 있다는 사실 중 하나만이라도 입증하면 된다. 따라서 피신청인이 분쟁도메이이름을 사용하지 않고 있다고 할지라도 신청인은 피신청인이 등록에 있어 부정한 목적이 있다는 것을 입증하면 해당 요건을 충족시키는 것이다.

따라서 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록하거나 사용하고 있다고 점을 인정한다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 STOP규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인 이름 <casio.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

장문철
패널위원

일자: 2002년 8월 5일