



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 대 이 영일

사건번호: DBIZ2002-00268

1. 당사자

신청인: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha T/A Toyota Motor Corporation
1, Toyota-Cho, Toyota Aichi, 471-8572, Japan.

피신청인: 이 영일 (Lee, Young Il)
대한민국 대구시 수성구 범어동 2가 45-5 킹덤오피스텔 612호 (우편번호 706-010).

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <lexus.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 건설회관 17층(우편번호 156-010)에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 6월 10일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 6월 13일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 6월 18일 본건의 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부의 확인을 요청하여 2002년 6월 18일 답변으로 등록확인을 받았다.

.BIZ 도메인이름에 대한 초기상표권 보호정책규정(Start-Up Trademark Opposition Policy For .BIZ, 이하 "STOP규정"이라고 약칭함)을 위한 절차규칙 (Rules For Start-Up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP절차규칙"이라고 약칭함) 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 6월 19일에 분쟁해결신청서가 STOP규정 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 같은날 신청인에게 분쟁해결신청서가

언어요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다. 행정절차상의 언어가 한국어이기 때문에, 신청인은 신청서를 한글로 번역한 후 2002년 7월 9일에 전자매체로 그리고 2002년 7월 15일에 서면의 형태로 센터에 제출하였다.

또한, 센터는 2002년 7월 17일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 STOP 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 답변서를 발송하여 2002년 8월 6일에 전자매체와 서면의 형태로 답변서가 제출되어 센터에 접수확인되었다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 6일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 20일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “LEXUS”인데, 일본과 대한민국을 비롯한 다수의 국가에 상표등록되어 있고 신청인에 의해서 보유하고 있다.

분쟁도메인이름 <lexus.biz>는 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인 이름의 동일성 내지 유사성

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하기 때문에 피신청인의 도메인 이름 등록과 향후 도메인 이름의 사용이 인터넷 사용자들에게

혼동을 주게 되어 피신청인의 웹사이트 또는 이와 관련된 온라인 활동이 신청인에 의하여 제공, 인가 또는 지원되거나 혹은 신청인과 어떤 방식으로든 연관이 있다고 오인하도록 만들 수 있다고 주장한다.

도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 도메인 이름과 동일한 상표 또는 서비스표를 소유하고 있는 것도 아니고 사용허락을 받은 것도 아니므로, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지지 못한 것이라고 주장한다.

도메인 이름에 관한 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 설령 “Lexus”란 단어가 포함된 상표권을 획득하였다 할지라도 이러한 등록이 피신청인의 선의를 증명하지 못한다고 주장한다.

신청인은 NeuLevel사에 IP청구권(IP Claim)을 제기하였기 때문에 피신청인은 도메인 이름 신청에 대하여 NeuLevel사로부터 LEXUS 상표에 대한 신청인의 권리를 알려주는 ‘BIZ 지적재산권 청구권 상충 통보(Notification of BIZ Intellectual Property Claim Conflict)’를 받았다는 점을 강조하면서, 피신청인은 <lexus.biz>라는 도메인 이름을 등록할 당시 신청인의 LEXUS 상표에 대한 권리를 알고 있었다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 신청인이 LEXUS 상표에 대한 권리를 가진다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 부적절하게 의도적으로 분쟁도메인이름 등록을 유지하였다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인 이름의 동일성 내지 유사성

피신청인은 이에 대해 주장한 바가 없다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인의 대리인은 ‘lexus’라는 단어가 신청인 고유의 상표라고 하지만 모든 제품 및 서비스를 포함하지 않는다고 주장한다. 피신청인은 신청인의 상표는 미국내에서는 자동차 관련 제품, 핸드폰 등에 관해서 등록되어 있지만, 한국 내에서는 오직 자동차 관련 제품에만 한정되어 있고, 피신청인은 렉서스가 전 세계적으로 유명하다고 하였으나 한국에서는 렉서스 자동차가 다른 자동차에 비해 판매량이 미미하고 일반인이 잘 알고 있거나 들을 수 있는 이름이 아니기 때문에, 신청인이 분쟁 도메인 이름을 보유할 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적의 부존재

피신청인은 신청인과 무관한 유료정보제공 사이트를 운영할 목적으로 등록하였다고 주장한다.

피신청인은 신청인이 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하고 있음을 입증하지 못하였다고 주장한다. 피신청인은 NeuLevel사에 추첨식 방법으로 정당하게 도메인이름을 등록하였고 NeuLevel사의 분쟁중인 도메인 사용 불가 조치로 아직까지 전혀 사용할 수 없었다고 주장한다.

피신청인은 신청인 또는 신청인 대리인에게 도메인과 관련하여 어떠한 대가를 요구하지 않았으며 요구할 계획도 없다고 주장한다.

피신청인은 도메인 이름을 신청인이 상표로 등록한 제품 또는 서비스와 관련된 상품에 사용하거나 이용할 계획이 전혀 없다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <lexus.biz>는 신청인 보유상표 “LEXUS”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.biz”와 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해 볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표는 동일하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국에서 “Lexus”란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 운영할 계획이라고 주장하고 있지만, 구체적으로 어떠한 사업계획을 가지고 준비해 왔는지에 관한 아무런 입증도 하지 못하고 있는 바, 그와 같이 막연히 이용할 계획이 있다고 주장하는 것만으로는 피신청인의 분쟁도메인이름에 관해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있다고 말할 수 없다.² 따라서, 본건의 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인 보유상표가 다수의 국가에 등록되어 있고 널리 알려져 있는 경우에는 피신청인이 그 상표의 명성을 알고 그 명성에 편승하기 위한 부정한 목적으로 도메인이름을 등록한 것으로 추정된다.³ 특히 본건에서와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 구체적인 사업계획을 가지고 있다는 증거도 없고, 신청인 보유상표가 한국을 비롯한 전세계에 상표등록되어 있고 널리 알려져 있어서 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 있었다고 추정되는 경우에는, 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적을 위해서 신청인 보유상표와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <lexus.biz>를 신청인 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 9월 20일

¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802.

² *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles*, WIPO 사건번호 D2000-1306; *Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett*, WIPO 사건번호 D2000-1000.

³ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716.