



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Grundfos A/S 대 Hankang

사건번호: D2003-0508

1. 당사자

신청인: Grundfos A/S, P. Due Jensens Vej, 8850 Bjerringbro, Denmark.

신청인의 대리인: Christian Kragelund, Denmark.

피신청인: Hankang, 서울, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <grundfospump.com>이고, 분쟁도메인이름은 예스닉(주)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영어로 작성된 분쟁해결신청서를 2003년 6월 26일 전자서면양식으로, 2003년 6월 27일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 6월 27일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 6월 27일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 6월 30일자 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 이의 사용과 관련하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2003년 7월 3일 신청인의 신청서는 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어인 한국어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하고 분쟁해결신청서의 한국어번역문의 제출을 요구하였으며 신청인은 이에 따라 본건 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2003년 7월 8일 전자문서양식으로, 2003년 7월 11일 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 7월 14일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 센터는 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 8월 3일임을 통지하였다. 그러나 피신청인은 위 기일까지 답변서를 제출하지 않았으며 이에 따라 센터는 2003년 8월 11일 피신청인의 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

신청인의 단독패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 답변 부재로 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황 보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 9월 10일 패널을 적법하게 구성하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 9월 24일로 통지되었으나 행정패널의 요구에 따라 다시 2003년 10월 1일로 변경통지 되었다.

4. 사실관계

신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1945년 설립된 덴마크 법인으로 그 설립 이래 지금까지 다양한 펌프 제품을 제조, 판매하고 있으며 순환펌프 제품의 경우 세계시장의 약 50%를 차지하는 등, 펌프제품에 대하여는 세계 최대의 생산 및 판매법인의 하나이다. 신청인은 1967년 현재의 이름으로 상호 변경을 하여 오늘에 이르고 있으며 “GRUNDFOS” 및 이를 포함하는 다양한 상표를 한국을 비롯한 많은 나라에 상표로 등록하여 이에 대한 권리를 보유하고 있다. 신청인의 가장 강력한 경쟁사로는 WILO AG를 들 수 있다.

분쟁도메인이름은 2000년 9월 3일 피신청인에 의하여 등록되었으며 현재 사용되고 있지 않다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 자신의 이메일주소로 “web@wilo-lg.com”을 기재하였다가 2002년 11월 26일 신청인이 자신의 대리인을 통하여 분쟁도메인이름의 등록을 항의하는 서신을 위 이메일 주소로 보낸 후 당해 주소를 “alcruse@yahoo.co.kr”로 변경한 바 있다.

피신청인의 종래 이메일 주소와 연계되는 도메인이름인 <wilo-lg.com> 을 인터넷상 입력하면 WILO AG의 제품을 포함한 다양한 펌프제품을 온라인상으로 판매하는 웹사이트가 나타난다. 한편, WILO AG의 웹사이트인 <wilo.com>는 한국에 있어서는 월로펌프주식회사가 운영하는 <wilo.co.kr> 사이트로 인터넷 이용자들을 안내하고 있으며 이에 따라 <wilo.co.kr> 사이트로 들어가 대리점에 대한 내용을 확인하면 광주지역에 소재하는 월로펌프주식회사의 대리점의 하나로 “(주)한강”이 목록에 기재되어 있으며 동 웹페이지에 나타나는 “(주)한강”의

이름을 클릭하면 막바로 <wilo-ig.com>의 페이지로 연결됨을 볼 수 있다. 따라서 피신청인은 WILO AG가 최대주주로 있으며 한국내에서 WILO 제품의 생산 및 판매업무에 종사하는 윌로펌프주식회사의 대리점으로 <wilo-ig.com> 사이트를 통하여 다양한 펌프제품, 특히 WILO 제품을 판매하고 있음이 인정된다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 신청인이 분쟁도메인이름을 사용하고 등록하는 것을 막기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 본건에 대하여 답변서를 제출한 바 없다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

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

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 기술적 부기 부분인 “.com”을 제외하면 “grundfos”와 “pump”의 두 부분으로 구성되어 있으며 이중 “pump”는 단순히 제품을 나타내는 것에 불과하여 그 요부는 “grundfos”라 할 것인바, 이는 신청인의 등록상표인

“GRUNDFOS”와 동일하므로 결국 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이 피신청인은 그 스스로가 펌프의 판매업에 종사하고 있을 뿐 아니라 신청인의 가장 강력한 경쟁사인 WILO 제품의 판매대리점으로서 신청인의 제품이나 그 명칭 그리고 상표의 저명성, 그리고 WILO 제품과 신청인 제품의 경쟁관계를 주지하고 있다 할 것이다. 그렇다면 이와 같은 사실을 모두 인지하고 있는 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 경쟁사인 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용을 방해하기 위한 목적이거나 최소한 신청인 상표의 저명성을 이용하여 인터넷 이용자들을 부당하게 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트로 유인하기 위한 목적이라고 볼 수 밖에 없다. 따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것이라 판단된다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <grundfospump.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2003년 10월 1일