



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyoda Motor Corporation 대
박기연/TopMan.com**

사건번호: D2003-0521

1. 당사자

신청인: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyoda Motor Corporation 1,
Toyota-cho, Toyota, Aichi, 471-8571, Japan.

신청인의 대리인: 변리사 정진상 Y.S Chang 합동특허법률사무소, 대한민국
서울시 강남구 역삼동 726 아세아빌딩 7층 (우 135-719).

피신청인: 박기연/TopMan.com, 대한민국 서울시 중구 초동 55.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <toyotas.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국
서울시 동작구 신대방동 395-70에 소재하는 한강시스템(주) (도레지닷컴으로
영업활동)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하에서는
“규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는
“절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한
세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에
따라 제출되었다.

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 7월 1일 영문 전자 양식으로, 2003년 7월 9일
일반양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고
약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 7월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 7월 2일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 7월 3일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 및 세부사항의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

센터는 7월 10일 신청인에게 행정절차상의 언어가 한국어라는 점과 상호관할 (Mutual Jurisdiction)에 관한 흥결을 지적하고 한국어로 수정 번역된 신청서를 7월 15일까지 제출하여야 함을 통지하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2003년 7월 14일에 전자양식으로 그리고 7월 31일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2003년 8월 1일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 해당 신청서가 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라 행정절차의 공식적인 개시일이 2003년 8월 1일임을 알리는 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 8월 21일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2003년 8월 22일 답변서의 미제출을 확인하는 내용을 통지하였다

당사자의 단독패널 구성의 의사에 따라서 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 장문철교수를 지명하였고 패널의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 8월 28일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 2003년 8월 28일에 당사자들에게 행정 패널의 구성과 결정 예정일을 2003년 9월 11일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyoda Motor Corporation 이라는 이름으로 영업함)는 1933년 설립한 이래 본사를 일본에 두고 승용차, 작업용 차량, 경주용 자동차 등을 생산하는 자동차 제조회사이다. 또한 신청인은 토요타 모터 코리아 (주)를 포함하는 수 많은 자회사들을 세계 각국에 설립하고 이들을 통하여 직접 판매를 하고 있는 세계적인 자동차 판매망을 구축해왔다. 신청인은 1937년 이래 일본에서 TOYOTA라는 상호 및 상표를 사용해 왔으며 1958년 이후에는 전 세계적으로 해당 상표를 사용해왔다. 특히 신청인은 1976년 이래 대한민국에 해당 이름을 포함하는 다양한 종류의 상표와 서비스표를 등록 및 사용하여 왔으며 1994년에 도메인이름 <toyota.com>를 등록한 후 사용해 왔고 자회사인 한국 계열사는 1998년에 도메인이름 <toyota.co.kr>를 등록한 후 사용해왔다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름은 신청인이 보유하고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름 <toyotas.com>은 신청인의 등록상표와 발음상 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 굳이 차이점이라면 TOYOTA라는 이름에 “S”를 덧붙인 것인데 이는 일반적으로 복수를 의미할 뿐이다.

따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하는 것은 신청인의 수요자에게 해당도메인이름이 신청인과 어떤 제휴관계에 있는 것이라거나 신청인의 승인이나 보증이 있는 것으로 오인하게 할 것이다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 어떤 권리나 합법적인 소유권을 가지고 있지 않다. 피신청인은 TOYOTA 자동차의 인가된 보증인이나 판매 대리인이 아닐 뿐 아니라 신청인으로부터 해당 상표의 사용을 허가 받은 바 없다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 해당 웹사이트에는 공사중이라는 표시만 하였을 뿐 다른 실질적 준비를 한 바 없다.

(3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다.

신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용중지서신을 발송하였으나 신청인이 보낸 내용증명서신은 “수신인이 기재된 주소에 거주하지 아니함”이라는 우체국 소인이 찍힌 채 반송이 되어 왔으며 그 후 피신청인은 전화를 통하여 신청인의 대리인에게 분쟁도메인이름을 미화 3000불에서 5000불에 양도하겠다고 제의해왔다. 신청인이 이를 거절하고 합리적인 비용으로 보상하겠다는 반대제안을 하였는데 신청인이 보낸 내용증명서신은 다시 수신인이 기재된 주소에 거주하지 아니함이라는 우체국 소인이 찍힌 채 반송되어왔고 그 후 피신청인은 대리인을 통하여 미화 3000불미만의 제의에 대해서는 답하지 않겠다는 통지를 전자서신으로 보내왔다.

피신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 등록비용을 초과하는 고액의 보상을 요구한 점과 피신청인이 도메인이름 등록에 자신의 주소와 관련하여 허위 또는 거짓 정보를 사용한 점은 피신청인의 부정한 목적을 증명하는 것이다. 신청인이 조사한 바에 따르면 피신청인의 주소는 TopMan.com 이 아니라 Photopia Co., Ltd (<http://www.photopia.co.kr>) 임이 밝혀졌다. 피신청인은 분쟁도메인이름 등록시에 자신의 신분을 감추기 위해 서울시 중구 초동 55의 TopMan.com이라는 다른 회사의 주소를 허위로 정보 제공한 것이다. 허위 정보 제공은 부정적 목적의 등록의 증거가 된다. (*Home Director, Inc. v. HomeDirector*, WIPO 사건번호 D2000-0111)

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 하지 않았다.

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

통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

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.

A. 도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁도메인이름 <toyotas.com>은 국제적으로 널리 알려진 상표 TOYOTA에 “S”를 덧붙인 것이다.

해당 도메인이름이 신청인의 상표와 동일한 단어를 포함하고 있으므로 비록 “S”라는 일반적으로 복수를 의미하는 문자를 첨부하였다고 하더라도 인터넷 이용자들로 하여금 대한민국이라는 특정지역과 관련하여 도메인이름 등록자와 신청인간에 사업상 어떤 관계 또는 제휴가 있는 것으로 혼동을 야기시킬 가능성이 높다.

따라서 본 패널은 분쟁도메인이름은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상표에 대한 권리를 가지고 있지도 않고 상표권 사용의 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 또한 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 어떤 실질적 준비를 하지 않고 있으므로 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단한다

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건에서 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다.

본 패널은 피신청인이 도메인이름 등록 비용을 초과하는 고액으로 해당도메인 이름을 신청인에게 판매하려고 시도한 사실과 도메인이름 등록시에 자신의 주소를 허위 제공한 사실 그리고 해당 도메인이름 등록후 웹사이트에 공사중이라는 표시 이외에 어떤 실질적인 준비를 하지 않은 사실들을 주시하고 피신청인이 분쟁도메인이름 등록과 사용에 있어 부정한 목적이 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서 <toyotas.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
패널위원

일자: 2003년 9월 12일