



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

삼성네트웍스주식회사 대 ss RC

사건번호: D2004-0560

1. 당사자

신청인: 삼성네트웍스주식회사, 서울, 대한민국

신청인의 대리인: 신세기특허법률사무소, 서울, 대한민국

피신청인: ss RC, Attn: Kim, MS, 서울, 대한민국

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <삼성.com> [xn--cg4bki.com]이고, 분쟁도메인이름은 Tucows에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 7월 28일에는 전자서면양식으로, 2004년 8월 2일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 7월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 7월 29일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 동일자로 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 영어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2004년 8월 5일에 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2004년 8월 5일 ‘분쟁 해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자 우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 8월 25일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004년 9월 8일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 9월 10일 패널을 적법하게 구성하였다.

피신청인은 2004년 9월 20일 답변서를 센터에 제출하였으며 이에 따라 결정 예정일은 2004년 10월 6일로 연장되었다.

4. 사실관계

신청인은 ‘삼성그룹’의 계열사로서 그룹의 도메인이름을 관리하고 있으며 현재 <samsung.com>, <samsung.net>, <samsung.co.kr> 및 <삼성.net> 등의 도메인이름을 자신의 이름으로 등록하고 있다. 한편 ‘삼성그룹’은 ‘삼성전자’, ‘삼성물산’ 등 ‘삼성’이라는 상호를 공통으로 가지는 많은 계열사로 구성되어 있으며 또한 모회사인 ‘삼성전자’ 및 ‘삼성물산’을 통하여 ‘삼성’ 혹은 그 영문표기인 “SAMSUNG”으로 이루어진 수 많은 상표를 다양한 상표 및 서비스표를 대상으로 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 2000년 11월 16일에 등록되었으며 인터넷상에서 분쟁도메인이름을 입력하면 구체적인 내용없이 “삼성부동산 컨설팅”이라는 명칭을 좌측 상단에, ‘준비중입니다’라는 문구를 우측상단에 표시한 웹페이지가 표시된다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 및 서비스표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 이를 판매하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부당한 목적의 것일뿐 아니라 피신청인의 등록행위는 그 자체로서 신청인을 비롯하여 ‘삼성그룹’에 대한

영업방해행위에 해당한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인이 절차개시일로부터 20일 이내에 답변서를 제출하지 않았음은 이미 살펴본 바와 같고 절차규칙 제5조 (e)항은, 피신청인이 답변서를 제출하지 않았을 경우 예외적인 경우를 제외하고는 분쟁해결신청서에 기초하여 그 분쟁에 대하여 결정을 내릴 것을 규정하고 있다. 그러나 또한 절차규칙 제10조는 패널에 대하여 양당사자에게 입장을 표명하기 위한 공평한 기회를 부여할 것을 요구하고 또 분쟁해결절차의 수행방법을 정할 수 있는 권한을 패널에게 부여하고 있는 바, 본 패널은 절차규칙 제10조가 허여하는 패널의 권한에 따라 피신청인의 답변서를 본건 판단에 있어 받아들이는 바이다.

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인은 ‘삼성부동산컨설팅’이란 업체를 운영하는 과정에서 분쟁도메인이름을 등록한 것으로, 분쟁도메인이름에 대하여 이를 사용할 권리 및 이익을 가지고 있다.
- 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 정당한 사용을 위한 것으로 부정한 목적으로 등록 및 사용한 적이 없다.
- 부동산업은 삼성물산이나 삼성전자와 업종이 판이하므로 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인이나 삼성그룹의 영업을 방해하기 위한 것이 아니다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

절차규칙 제11조는 당사자간의 합의나 등록약관상 특별히 정하는 경우가 아니면, 분쟁해결절차상의 언어는 등록약관에서 사용된 언어임을 규정하고 있으며 분쟁도메인이름의 등록약관상 사용된 언어가 영어임은 이미 살펴본 바와 같다. 그러나 본건의 경우 신청인과 피신청인은 모두 대한민국의 국민 혹은 법인으로서 한국어를 모국어로 하고 또한 쌍방 모두 신청서 및 답변서를 한국어로 제출하고 있다. 따라서 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 패널의 권한을 규정한 절차규칙 제11조 (a)항 후단의 원칙에 따라 본 결정문은 한국어로 작성된다.

A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

분쟁도메인이름은 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’ 부분을 제외하면 ‘삼성’으로 구성되어 있어 이는 신청인의 계열사로서 ‘삼성그룹’의 모회사인 ‘삼성전자’ 및 ‘삼성물산’이 등록하고 있는 상표 ‘삼성’ 및 그 영문표기 상표인 ‘SAMSUNG’과 동일하다. 따라서 신청인은 규정 제4조 (a)항 (i)의 요건을 충족한 것으로 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 “삼성”에 대하여 상표권 또는 기타 권리를 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

이에 대하여 피신청인은, 분쟁도메인이름의 등록인으로 기재된 ss RC가 나타내는 Samsung reaty Colsunting(Samsung Realty Consulting의 오기로 사료된다)의 대표자인 KIM MS(김명선)이 ‘삼성부동산컨설팅’의 대표였고 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 이를 사용할 수 있는 정당한 권리 혹은 이익을 가지고 있다고 주장한다. 살펴보면, 피신청인이 제출한 명함에 따르면 김명선이라는 이름이 (주)삼성부동산컨설팅의 대표이사로 기재되어 있는 사실은 확인될 수 있다. 그러나 이는 단순히 피신청인이 이와 같은 명칭을 사용하였다는 사실을 나타내고 있을 뿐 피신청인이 분쟁도메인이름을 규정에 따라 사용할 수 있는 정당한 권리나 이익을 가지고 있음을 입증하는 증거는 되지 못한다. 오히려 ‘삼성’ 및 ‘SAMSUNG’이란 상표 및 서비스표가 가지는 세계적인 저명성이나 ‘삼성부동산’이란 서비스표를 ‘삼성’ 서비스표와 유사하다는 이유로 그 등록을 거부한 대한민국 특허청의 결정에 비추어 보면, 피신청인이 사용한 ‘삼성부동산컨설팅’이라는 영업표지는 그 자체로서 신청인에 대하여 부정경쟁 행위를 구성하는 것으로 판단되며 더구나 피신청인으로서 ‘삼성부동산컨설팅’이란 용어 전체가 아닌, ‘삼성’이라는 이름에 대하여 이를 사용할 정당한 권리나 이익은 가지고 있지 않다 할 것이다.

따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리를 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인이 ‘삼성그룹’의 회사들을 통하여 등록하고 있는 상표인 ‘삼성’과 ‘SAMSUNG’은 전 세계에 널리 인식된 주지저명한 것임은 앞서 인정된 바와 같다. 그렇다면 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 이를 우선 등록 함으로써 신청인에 의한 도메인이름의 등록을 방해하고 이를 통하여 부당한 이익을 취하기 위한 것이거나 최소한 그 사용에 있어 신청인 상표의 저명성을 이용하여 인터넷 이용자들을 부당하게 유인하기 위한 부정한 목적의 것이라 판단된다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록은 부동산컨설팅 사업을 하기 위한 것으로서 부정한 목적의 것이 아니었음을 강변하나, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표를 그대로 인용한 것으로서 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리를 가지고 있지 않음은 앞서 인정된 바와 같고, 따라서 타인의 저명한 상표를 이용한 도메인이름을 이용한 사업계획을 가지고 있었다 하더라도 그것으로 그 부정한 목적이 부인되는 것은 아니라 할 것이다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <삼성.com> [xn--cg4bki.com]을 삼성네트웍스주식회사에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2004년 10월 6일