



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

주식회사 다음커뮤니케이션 대 최성록(Choi, Sungnok)

사건번호: D2004-0770

1. 당사자

신청인: 주식회사 다음커뮤니케이션, 서울, 대한민국.

신청인의 대리인: Paul C. Jorgensen, Patton Boggs, LLP, 워싱턴 DC, 미국; Deborah M. Lodge, Patton Boggs, LLP, 워싱턴 DC, 미국.

피신청인: 최성록(Choi, Sungnok), 서울, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인 이름은 <daumtv.net>(이하 “분쟁도메인 이름”이라고 약칭함)이고, 분쟁도메인 이름은 Yesnic Co. Ltd.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 9월 23일 및 9월 28일에 각각 전자서면 및 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 9월 24일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 9월 24일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 9월 30일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못했다는 점, (2) 분쟁도메인 이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인 이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인 이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있음을 확인해 주었다.

센터는 2004년 9월 31일 신청인에게 분쟁해결신청서가 영어로 작성되어 있음을 지적하면서, 신청인과 피신청인 사이에 본 절차를 영어로 진행할 것을 합의하였음을 입증하는 증거를 제출하거나, 혹은 한글 신청서를 제출할 것을 요청하였다. 신청인은 2004년 10월 15일 및 10월 19일에 각각 한글로 번역된 분쟁해결 신청서를 전자양식 및 일반양식으로 제출하였다.

이어서 센터는 2004년 11월 10일에 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일 도메인이름 분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족함을 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2004년 11월 10일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인 및 등록기관에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단 및 팩스를 통하여 피신청인 및 등록기관에게 발송하였다. 절차규칙 제 5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 11월 30일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않았고 센터는 2004년 12월 2일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김영 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 따라 2004년 12월 10일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 인터넷 커뮤니케이션 서비스를 제공하는 대한민국 법인으로서, 무료 이메일, 쇼핑몰, 게임 그리고 취업정보를 제공하는 포털 웹사이트를 운영하고 있으며, 그 포털 웹사이트의 도메인 이름인 ‘DAUM.NET’을 1996년 3월 5일 등록한 이후 현재까지 보유하고 있다. 한편, 신청인은 ‘DAUM’ 표장을 커뮤니케이션, 온라인 쇼핑, 엔터테인먼트, 보험, 온라인 음악, 출판 및 재무 관련 서비스에서 사용하여 왔으며, 상기 표장과 관련된 서비스표를 1997년 12월 30일 대한민국에 등록한 이래, 다수의 관련 상표 및 서비스표를 대한 민국 및 제외국에 등록 보유하고 있다.

분쟁도메인 이름은 2003년 10월 1일 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 피신청인이 등록한 분쟁도메인 이름은 <daumtv.net인데, 신청인은 ‘DAUM’이라는 표장을 포함하는 다수의 등록 도메인이름, 상표 및 서비스표를 보유하고 있다.

- 신청인은 1995년 인터넷 커뮤니케이션 서비스를 제공하는 회사로 설립된 이래, 대한민국에서 가장 많은 가입자를 보유하고 있는 인터넷서비스 전문회사이다. 신청인이 보유하고 있는 대표적인 웹사이트인 ‘DAUM.NET’은 전세계적으로 3천 5백만의 회원수를 보유하고 있는 세계적인 한국어 포털 웹사이트이다.
- 신청인은 ‘DAUM’ 표장을 커뮤니케이션, 온라인 쇼핑, 엔터테인먼트, 보험, 온라인 음악, 출판 및 재무관련 서비스와 관련하여 사용하여 왔고, 그 서비스의 우수성으로 인하여, 막대한 금액의 영업이익을 창출하였으며, 신청인은 ‘DAUM’ 표장 아래서 축적된 상당한 신용을 보호하기 위하여, 다수의 상표 및 서비스표를 등록하여 보유하고 왔다. 또한, 신청인은 ‘DAUM’ 표장을 사용하는 163개의 도메인 이름을 등록하여 보유하고 있다.
- 신청인은 ‘DAUM’ 표장과 서비스를 광범위하게 홍보하여 왔다. 구체적으로 신청인은 ‘DAUM’ 표장과 서비스를 홍보하기 위하여 2004년 한해 동안에만 US\$2300만이 넘는 예산을 책정하였다. 이와 같은 신청인의 적극적인 홍보의 영향으로 ‘DAUM’ 표장은 한국뿐 아니라 세계적인 저명성을 획득하였다.
- 신청인은 미디어 서비스와 관련하여 ‘DAUMTV.NET’이라는 도메인 이름을 등록하려고 노력하였으나, 피신청인이 선등록한 분쟁도메인 이름으로 인하여 이를 등록할 수 없었다. 신청인은 분쟁도메인 이름이 어떠한 형태로도 사용되고 있지 않다는 사실을 발견하였고, 분쟁도메인 이름의 이전과 관련하여 피신청인과 접촉하려고 하였으나, 분쟁도메인 이름 등록 정보에 기재된 어떠한 연락처를 통해서도 피신청인과 접촉할 수 없었다.
- 분쟁도메인 이름인 ‘DAUMTV.NET’은 ‘DAUM’이라는 표장에 일반적인 용어인 ‘TV’를 추가한 것에 불과하므로, 분쟁도메인 이름은 신청인의 등록상표인 ‘DAUM’과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 신청인은 분쟁도메인 이름이 등록되기 전에 ‘DAUM’ 표장을 사용하였고, 나아가, 관련 상표 및 도메인 이름을 등록시킨 후 보유하고 왔다. 나아가, 피신청인은 ‘DAUM’ 표장이 신청인의 사용과 등록에 의하여 확립된 후 8년이 지나서야 분쟁도메인 이름을 등록하였다. 피신청인은 분쟁도메인 이름을 전혀 사용하고 있지 않고 있으므로, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 합법적이면서 비상업적으로 사용하고 있다고 볼 여지도 없다. 따라서, 피신청인은 ‘DAUM’ 표장을 사용하는 데 있어서 어떠한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
- 피신청인은 신청인의 ‘DAUM’ 표장이 널리 알려지고 강력한 명성을 가지게 된 후에 분쟁도메인 이름을 등록하였고, 피신청인은 신청인과의 의사소통을 피하기 위하여 본인의 진정한 신분을 감추는 한편, 분쟁도메인 이름의 등록시 부정확하고 틀린 연락정보를 제공하였을 뿐 아니라, 분쟁도메인 이름을 단지 수동적으로 보유하고 있을 뿐이므로, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 부정한 목적으로 사용 및 등록하고 있는 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

규정 제 4 조 (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

신청인은 ‘DAUM’에 대하여 등록된 상표 및 서비스표를 보유하고 있고, 나아가 활발한 영업활동 및 홍보로 인하여 상당한 정도로 저명하다고 판단된다. 한편, 분쟁도메인 이름에서 ‘.NET’는 도메인 이름의 기술적 부기 부분이고, ‘TV’는 일반적인 용어로 별도의 식별능력이 없으므로, 분쟁도메인 이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표/서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 ‘DAUM’ 표장을 사용할 권한을 부여한 바가 없고, 또한 피신청인은 분쟁도메인 이름을 활용하고 있다는 주장이나 증거가 없는 바, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 어떠한 권한이나 정당한 이익을 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록할 당시 (2003년 10월 1일) 이미 신청인은 ‘DAUM’ 표장에 대한 상표 및 서비스표를 등록하여 사용하고 있었고, 동 표장의 사용과 관련하여 상당한 정도의 저명성을 획득하고 있었던 것으로 판단된다. 한편, 피신청인은 현재까지 분쟁도메인 이름을 전혀 활용하지 않고 있고, 수동적으로 분쟁도메인 이름을 보유하고 있을 뿐인 것으로 보인다. 따라서, 신청인의 상표 ‘DAUM’이 저명한 상태에서 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록하고, 나아가 분쟁도메인 이름을 적극적으로 사용하지 않고 수동적으로만 보유하고 있는 것은 부정한 목적에 의한 것으로 판단된다.

7. 결정

분쟁도메인 이름 'DAUMTV.NET'은 신청인이 권리를 갖고 있는 등록 상표 및 서비스표인 'DAUM'과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 활용하고 있다는 주장이나 증거가 없으며, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록하기 전부터 신청인이 'DAUM' 상표를 등록 후 사용하면서 상당한 정도의 저명성을 획득하여 왔으므로, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 부정한 목적으로 등록·사용하고 있는 것으로 판단된다.

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <daumtv.net>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

김영
단독패널위원

일자: 2004 년 12 월 23 일