



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

삼성네트웍스주식회사 대 강양현 (Kang Yang-heon)

사건번호: D2004-0904

1. 당사자

신청인: 삼성네트웍스주식회사
대한민국 서울시 강남구 삼성동 159의 1 무역센터 아셈타워

신청인의 대리인: 신세기특허법률사무소 김종윤 변리사

피신청인: 강양현 (Kang Yang-heon)
대한민국 경기도 성남시 분당구 구미동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상인 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <samsung.biz>이고, 분쟁도메인이름은 서울시 강남구 역삼동 740-3 서북빌딩 4층에 소재한 국제도메인등록기관 YesNIC(이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 11월 1일 전자서면 양식으로, 2004년 11월 3일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 11월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 11월 2일 등록기관인 YesNIC에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 11월 3일 센터에 보낸 이메일 답변을 통해서 피신청인이 현재 분쟁도메인이름의 등록인임을 확인해 주었고 더불어 도메인이름의 행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부

접촉 정보 등을 제공하였다

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2004년 11월 8일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2004년 11월 28일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004년 12월 2일에 피신청인에게 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 12월 9일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “Samsung”으로 삼성그룹 내의 삼성전자와 삼성물산은 한글 ‘삼성’과 영문 ‘Samsung’을 전체의 상품구분에 있어 약 300개의 상표 및 서비스표를 등록하였다. 신청인 삼성네트웍스주식회사는 삼성그룹 내에서 그룹의 도메인을 관리하고 있으며, 현재 <samsung.com>, <samsung.net>, <samsung.co.kr> 및 <삼성.net>의 등록인이다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <samsung.biz>의 등록인이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 및 등록서비스표와 동일 또는 극히 유사함

(규정 제4조a(i), 절차규칙 제3조(b)(viii) 및 (b)(ix)(1))

- 1) 신청인 삼성네트웍스주식회사는 삼성그룹의 계열사로서 대외적으로는 정보통신전문회사이며 동시에 삼성그룹내에서는 그룹의 도메인이름을 관리하고 있다. 신청인은 현재 도메인이름 <samsung.com>, <samsung.net>, <samsung.co.kr> 및 <삼성.net>의 등록인이다.
- 2) 삼성그룹 특히 삼성전자와 삼성물산은 대한민국에서 한글 <삼성> 및 그 영문 표기인 <SAMSUNG>을 상표와 서비스표로 등록하고 있으며, 삼성전자는 미국을 포함한 세계각국에도 <SAMSUNG>을 관련 상품이나 서비스와 관련하여 다수 등록하고 있다.
- 3) 분쟁도메인이름에서 gTLD인 “.biz”를 제외한 부분인 “SAMSUNG”은

삼성전자 및 삼성물산의 등록상표인 <SAMSUNG> 혹은 <삼성>과 완전히 일치한다. 이와 같이 분쟁도메인이름은 삼성그룹의 명칭 및 상표, 서비스표와 동일 또는 극히 유사하며 따라서 이를 대하는 사람들은 이 도메인이름이 삼성그룹을 의미하는 것으로 인식할 수 밖에 없다.

**피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음
(규정 제4조a(ii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(2))**

- 1) 삼성그룹이 대한민국을 대표하는 기업으로 널리 알려져 있는 점, <SAMSUNG> 및 <삼성>을 대한민국특허청 및 세계 각국에 다양한 형태로 등록한 점을 고려할 때 “SAMSUNG”이라는 단어에 대하여 삼성그룹이외에는 그 누구도 정당한 권리나 이익을 가질 수 없다.
- 2) 신청인은 피신청인에게 “SAMSUNG”이라는 단어를 사용할 어떠한 권한도 부여하지 않았으며 피신청인은 삼성그룹과 어떠한 연관성도 없을 뿐 아니라 “SAMSUNG”을 상표나 서비스표로 등록한 사실도 없다.
- 3) 또한 피신청인은 2003년 3월 27일에 분쟁도메인이름을 등록한 이후 2004년 11월 1일 현재까지 어떠한 서비스도 제공하지 아니하고 “공사중입니다. 빠른시일내에 찾아뵙겠습니다”라고만 기재하고 있는바, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 한번도 정당하게 사용한 바가 없다.

**분쟁도메인이름은 부정한 목적(bad faith)으로 등록 및 사용되고 있음
(규정 제4조a(iii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(3))**

- 1) 삼성그룹이 대한민국을 대표하는 기업으로서 <삼성> 및 <SAMSUNG>을 상호 및 상표, 서비스표로 오랜 기간동안 등록, 사용해온 결과 이들은 세계적으로 저명한 상표 및 서비스표로서 수요자들 및 관련 업계에 인식되고 있다. 반면 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이후 정당하게 사용하고 있지 않다는 사실은 피신청인이 분쟁도메인이름을 판매하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 이를 등록한 것으로 짐작하게 한다.
- 2) 분쟁도메인이름은 삼성그룹을 대표할 수 있는 매우 좋은 단어임에도 불구하고 피신청인이 선등록함으로써 수요자들은 인터넷 상에서 쉽게 삼성그룹이 운영하는 홈페이지에 접근할 수 없게 되었다. 이는 인터넷을 이용한 영업과 서비스 제공에 많은 노력을 기울이고 있는 삼성그룹의 입장에서 볼 때 매우 심각한 영업방해에 해당한다.
- 3) 피신청인은 이 사건 홈페이지에 “삼성에서 수행하는 비즈니스”라고 적어두고 있으며 이러한 사실은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음을 증명한다.
- 4) WIPO중재조정센터에서는 삼성그룹과 무관한 자가 등록한 도메인이름인 <삼성그룹.net>, <삼성.COM>, <삼성그룹.COM>이 부정한 의도로 등록된 것이라고 결정한 바 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일·유사성

신청인은 신청의 원인이 된 상표 “SAMSUNG”에 대해서 한국을 비롯한 다수의 국가에서 상표권등록을 해서 상표권을 보유하고 있는데, 분쟁도메인이름 <samsung.biz>는 신청인보유상표 “SAMSUNG”과 동일한 것으로 판단된다. 분쟁도메인이름 <samsung.biz>는 “samsung”과 최상위도메인 “.biz”의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,¹ 분쟁도메인이름 <samsung.biz>는 신청인보유상표 “SAMSUNG”과 동일한 것으로 판단된다.

B. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인으로부터 신청인보유상표의 사용허락을 받은 바도 없고 분쟁도메인이름을 사용한 사업을 수행한 바도 없는 것으로 보인다. 특히, 신청인이 주장한 바에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 정상적인 영업을 수행한 바도 없다고 한다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상태에서는 신청인의 주장이 사실인 것으로 추정된다.² 따라서, 이러한 사정과 분쟁도메인이름의 신청인보유상표와의 동일성을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 선등록함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있다. 피신청인의 답변이 없는 상태에서는 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되고, 피신청인이 신청인보유상표와 동일한 분쟁도메인이름을 등록한 점 그리고 분쟁도메인이름을 사용한 어떠한 영업이나 그 준비가 이루어진 바도 없는 점 등의 사정을 고려해보면, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

¹ *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO 사건번호 D2000-0607; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

² *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Strynx, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675; *Cyro Indus. v. Contemporary Design*, WIPO 사건번호 D2000-0336

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <samsung.biz>을 신청인 삼성네트웍스주식회사에게 이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2004년 12월 23일