



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Dicota GmbH 대 장용진 (Chang Yong Jin)

사건번호: D2004-0907

1. 당사자

신청인: Dicota GmbH, Bietigheim-Bissingen, Germany

신청인의 대리인: Lynn Tillotson & Pinker L.L.P., United States of America

피신청인: 장용진 (Chang Yong Jin), 대한민국 서울시 동대문구

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <dicotakorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 Gabia, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 11월 1일 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 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 11월 23일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2004년 11월 24일자 제1차 분쟁해결신청서
흥결통지 및 2004년 12월 24일자 제2차 분쟁해결서 흥결통지를 통하여 신청서가
등록약관상의 언어로 작성되어 있지 않은 등의 흥결이 있음을 지적하면서 이를
보정할 것을 신청인에게 통지하였다. 신청인은 이에 대하여 2004년 12월
13일에는 보정된 신청서의 한글본을, 12월 22일에는 보정된 신청서의 영문본을
전자양식 및 일반양식으로 센터에 제출하였으며, 2005년 1월 3일에는 제2차
분쟁해결신청서 흥결통지에 대한 수정본을 센터에 제출하였다.

센터는 2005년 1월 17일에 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한
절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한
WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족하는지 여부를
점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 1월 17일
‘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 마감기일은 2005년 2월
6일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는
2005년 2월 9일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한
행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙
및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 2월
17일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 독일법에 따라 설립된 회사로서 노트북 컴퓨터용 가방 및 액세서리
제품을 생산, 판매하고 있으며, 독일, 캐나다, 영국 등 수개국에서 “DICOTA”를
상표로 등록, 보유하고 있다. 신청인은 1997년 6월 22일에는 <dicota.com>
도메인이름을, 2003년 11월 17일에는 <dicota.co.kr> 도메인이름을 등록하여
보유하고 있으며, 현재 <dicota.com> 도메인이름을 통하여 자신의 공식
웹사이트를, <dicota.co.kr> 도메인이름을 통하여 자신의 한국어 웹사이트를
운영하고 있다.

분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2004년 6월 8일 등록되었으며 현재
분쟁도메인이름은 사용되고 있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 분쟁도메인이름은 정당한 등록비용을 넘어서는 부당한 이익을 얻기 위한 목적 혹은 신청인 상표와의 부당한 오인 혼동을 이용하여 인터넷 이용자들을 유인하기 위한 등의 부정한 목적으로 등록되었다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

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 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’ 부분을 제외하면 “dicotakorea”로 구성되어 있으며 이는 다시 “dicota”와 “korea”로 구분될 수 있는바, 이 중 “korea”는 단순한 지역 명칭에 불과한 것으로서 분쟁도메인이름의 요부는 “dicota”라 할 것이고 이는 결국 신청인의 등록상표인 “DICOTA”와 동일한 영어단어를 이룬다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 “dicota”라는 단어 혹은 상표에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 현재 다수의 국가에서 “DICOTA”를 자신의 상표로 등록하고 있을 뿐

아니라 전 세계의 수많은 영업소를 통하여 “DICOTA” 제품을 판매해오고 있음이 인정된다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이 신청인은 한국에서도 <dicota.co.kr> 사이트를 통하여 “DICOTA” 제품을 홍보 및 판매해오고 있으며 한국에서의 인터넷 검색 등을 통하여 볼 때 신청인 제품, 특히 신청인의 노트북 컴퓨터용 가방 및 액세서리는 그 상표와 함께 일반 소비자들에게 널리 알려진 것으로 인정된다. 다른 한편, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리를 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다.

따라서 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리도 가지지 못하는 피신청인이 널리 알려진 신청인의 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 보유하는 행위는, 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 혹은 사용을 방해하기 위한 것이거나, 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의하여 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매, 대여 혹은 이전하는 것을 주된 목적으로 한 것이거나 아니면 신청인의 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 이용함으로써 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트에 유인하기 위한 목적의 것이라고 추정되고 이를 뒤집을 다른 반증은 없다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다

7. 결정

앞에서 검토한 바에 따라, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <dicotakorea.com>을 Dicota GmbH에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2005년 3월 3일