



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

삼성전자 주식회사 대 장기동 (Kidon Chang)

사건번호: D2005-1344

1. 당사자

신청인: 삼성전자 주식회사, 경기도 수원시, 대한민국.

신청인의 대리인: 유미특허법인, 서울시, 대한민국.

피신청인: 장기동 (Kidon Chang), 서울시, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <samsunganycall.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. d/b/a Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 12월 26일 전자 양식으로, 2006년 1월 11일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 12월 28일과 12월 31일 해당 서류의 수령을 양 당사자에게 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 12월 28일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 12월 29일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해 주었다.

센터는 2006년 1월 13일 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하에서는 “규정”이라고 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적 재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는

“보충규칙”이라고 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2006년 1월 13일 ‘분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 2월 2일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2002년 2월 3일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2006년 2월 16일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 당사자들에게 행정 패널이 구성되었다는 점과 결정 예정일이 2006년 3월 2일임을 통지하였다.

4. 사실관계

신청인 삼성전자 주식회사(Samsung Electronics Co., Ltd.)는 다양한 가전제품 및 핸드폰 단말기 등을 생산하여 판매하는 기업으로서 국내 뿐만 아니라 해외에서도 널리 알려져 있다. 신청인은 SAMSUNG을 상표 및 서비스표로 등록하였으며 자신이 생산 판매하는 휴대폰 단말기 ANYCALL를 상표 등록하였다. 한편 피신청인은 1999년 4월 12일 분쟁도메인이름을 등록한 이래 이를 사용하지 않은 채 보유만 해오고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <samsunganycall.com>은 신청인의 상표 SAMSUNG 와 ANYCALL를 결합한 것에 불과하므로 신청인의 상표 SAMSUNG 및 ANYCALL과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- (2) 피신청인은 SAMSUNG이라는 상표 및 ANYCALL이라는 상표에 대한 아무런 권한이 없으며, <samsunganycall.com>은 신청인(SAMSUNG)이 생산하는 휴대폰 단말기 ANYCALL을 의미하므로 신청인 이외에는 어느 누구도 정당한 사용 권한이 없다.
- (3) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 하고 사용을 하고 있다. 첫째, 국내 브랜드 가치 1위의 상표인 ANYCALL은 신청인이 핸드폰 부문에서 가장 널리 사용해 온 상표이므로 신청인에게 있어 SAMSUNGANYCALL은 필수적으로 필요한 표장이며, 일반 수요자들 또한 <samsunganycall.com>을 신청인 자신 또는 신청인과 밀접한 관계가 있는 자에 의한 인터넷 주소로 인식할 수 밖에 없다. 둘째, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 이후 6년 이상이 경과하였음에도 불구하고 등록만

유지한 채 사용 하지 않고 있으며 이러한 등록 및 점유 행위는 신청인의 등록상표이자 또 이미 일반 수요자들 사이에서 널리 잘 알려져 있는 신청인의 상표들로 구성된 <samsunganycall.com>을 선점함으로써, 신청인으로 하여금 도메인이름 등록을 하지 못하도록 방해하여 신청인에게 손해를 끼침은 물론, 신청인에게 본 사건 도메인이름의 양도를 이유로 하여 고액의 금전적 반대 급부를 취할 목적으로 등록한 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁 도메인이름의 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 대로 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. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

분쟁 도메인이름 <samsunganycall.com>의 주요부분은 신청인의 상표와 동일한 명칭인 SAMSUNG 과 ANYCALL을 결합한 형태로 구성되어 있다. 따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 SAMSUNG 및 ANYCALL이라는 상표에 대한 아무런 권한이 없으며 SAMSUNGANYCALL은 신청인(Samsung Electronics Co., Ltd.)이 생산하는 휴대폰 단말기 ANYCALL을 의미하므로 신청인 이외에는 어느 누구도 정당한 사용 권한이 없다고 주장한다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁 도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 후 6년 이상이 지나도록 이를 사용하여 웹사이트를 운영한 사실도 없으며 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않는다.

따라서 본 패널은 등록인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 세계적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 보유한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한, 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째, 피신청인은 신청인의 두개의 다른 상표가 결합된 명칭과 동일한 SAMSUNGANYCALL을 주요부분으로 하는 분쟁 도메인이름을 등록하여 보유하고 있으므로 피신청인이 이를 사용하여 장래에 웹사이트를 개설할 경우 인터넷을 이용하는 일반인들로 하여금 피신청인이 신청인의 허락을 받고 있다거나 후원관계, 거래상 제휴관계 또는 추천관계에 있는 것으로 오인하여 피신청인의 웹사이트에 방문하도록 유인될 가능성도 있다. 둘째, 피신청인은 국내외에 널리 잘 알려져 있는 신청인의 상표들로 구성된 분쟁 도메인이름을 선점함으로써 신청인으로 하여금 해당 도메인이름을 등록하지 못하도록 방해할 의도도 추론하게 한다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인 이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 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 의거하여 신청인의 신청에 따라 <samsunganycall.com>을 신청인 삼성전자 주식회사에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2006년 3월 2일