



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Wal-Mart Stores, Inc. 대 iContents

사건번호: D2006-0226

1. 당사자

신청인: Wal-Mart Stores, Inc., Bentonville, Arkansas, United States of America.

신청인의 대리인: Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham LLP, United States of America and Cho & Partners, Republic of Korea.

피신청인: iContents, Seoul, Republic of Korea.

피신청인의 대리인: Dongsuh Law Offices, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서(영문, 한글)를 2006년 2월 21일부터 같은해 3월 3일에 걸쳐 전자서면과 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2006년 2월 23일 및 같은달 26일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 2월 23일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 같은달 27일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정도, (5) 규정의 적용가능성, (6) 분쟁 계류 중 분쟁도메인이름의 현 등록사항에 변경이 없을 것이라는 사실, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 등록기관과 등록자 간의 분쟁에

한하여서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 관할을 지정했음을 확인해 주었다.

센터는 2006년 3월 14일 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건에 충족하는지 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2006년 3월 14일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 4월 3일임을 통지하였는바, 같은해 3월 30일 피신청인이 전자양식으로 답변서를 제출함에 따라 같은해 3월 31일 답변서 접수사실을 확인, 통지하였다.

신청인은 2006년 4월 28일부터 5월 5일에 걸쳐 전자양식과 일반양식으로 영문 및 한글의 추가서류를 제출하였으며, 센터는 이에 따라 5월 2일 해당 서류의 수령사실을 통지하였고, 5월 19일에는 행정절차 지연사실을 통지한 바 있다.

한편, 신청인의 3인 패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원장으로 박해찬 변호사를, 패널위원으로 정상조 교수, 이일형 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 따라 2006년 5월 23일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 미국 아칸소 주에 소재한 법인으로서, 미국과 대한민국을 비롯한 세계 각국에서 월마트라는 상호로 소매업을 영위하는 한편 미국 및 일부 국가에서 SAM’S CLUB 이라는 상호로 회원제 양판점을 운영하고 있다. SAM’S CLUB은 현재 미국 내에서만 500개 이상의 점포 및 4,600만명의 회원을 확보한 미국 최대의 회원제 양판점이며, 위 상호는 미국(상표등록번호 2,036,770), 대한민국(상표등록번호 50083, 61416, 63798, 63799) 등에서 상표등록이 되어 있다. 한편, 신청인은 웹사이트 “www.samscub.com”를 운영하여 SAM’S CLUB에 대한 정보를 제공하고 회원들에게 상품과 서비스에 대한 온라인 구매서비스를 제공하고 있다.

피신청인은 2000년 9월 27일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

분쟁도메인이름과 관련하여, 신청인은 2005년 5월 5일 및 같은해 5월 10일 전자서면양식 및 일반서면양식으로 피신청인을 대상으로 한 분쟁해결신청서를 센터에 접수하였던바(Wal-Mart Stores, Inc. *vs* iContents, WIPO 사건번호 D2005-0492), 같은해 6월 28일 당해사건의 단독패널위원은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 및 정당한 이익을 가지지 아니한다는 점 및 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다는 점에 대한 충분한 입증이 이루어지지 않았다는 이유로 위 신청을 기각하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 2005년 6월 28일 이미 결정이 이루어진 *Wal-Mart Stores, Inc. v. iContents* 사건 (WIPO 사건번호 D2005-0492)(이하 “원 사건”이라 함)과 동일한 취지의 본건 신청사건에 대하여 재심리가 이루어져야 한다고 주장하면서, 그 근거로서 다음의 주장을 전개하였다.

원 사건의 신청이 제기되었다는 통보를 받은 이후 피신청인은 분쟁도메인 이름으로 연결된 웹사이트에 사용한 언어를 영어에서 한글로 변경하고 그 내용에 있어 서치엔진과 링크들을 없앤 후 인상에 관한 정보들과 링크들만 배치하였던 바, 원 사건의 패널위원은 한글로 이루어진 웹사이트 내용에 의거하여 원 사건 신청을 기각하였다. 그런데, 피신청인은 위 결정이 이루어진 이후인 2005년 11월 경 다시 위 웹사이트에서 한글로 된 인상관련 정보, 링크 등을 삭제하고 영어로 된 쇼핑 관련 정보, 사진 및 유머란, 상업적 소매업체들로의 링크들을 배치하였는바, 이는 원 사건 신청의 기초가 되는 주요사실을 변경하는 후속행위로서 본건 신청에 대한 재심리로 나아갈 근거를 제공한다는 것이다.

한편, 실체적 심리사항 관련하여서는, 우선 신청인의 상표와의 유사성에 관하여, 신청인은 분쟁도메인 이름은 신청인의 상표인 **SAM'S CLUB** 에서 “s”만을 삭제하는 방법으로 통상적인 오타를 이용한 유사 도메인 이름이라 주장한다. 아울러, 본건 신청사건에 있어 피신청인이 운영하는 웹사이트는 영어를 사용하는 소비자들을 대상으로 하고 있으므로 그 유사성 여부의 판단도 영어를 사용하는 소비자들을 중심으로 판단하여야 한다고 주장한다.

피신청인에게 분쟁도메인 이름에 대한 권리 혹은 정당한 이익이 존재하지 않는다는 점에 관하여, 신청인은 피신청인이 **SAM CLUB** 이라는 상표권을 보유하고 있지 아니하며, 상품이나 서비스의 선의의 제공과 관련하여 위 용어를 사용하고 있지 아니하고, 위 용어로 피신청인이 알려져 있음을 입증할 증거도 존재하지 아니한다고 주장한다. 또한, 원 사건에 있어 피신청인은 인상에 관련된 정보 및 링크를 제공하는 웹페이지와 관련하여 정당하게 분쟁도메인 이름을 사용하고 있다고 주장하였으나, 원 사건 결정 이후 인상에 관련된 정보가 대부분 삭제된 웹사이트로 개편함으로써 피신청인 주장의 근거가 상실되었다고 주장한다.

부정한 목적의 등록 및 사용의 점에 관하여는, 신청인이 대한민국과 미국 등지에서 **SAM'S CLUB** 표장에 대한 상표등록을 한 점, 신청인이 운영하는 웹사이트 “www.samsclub.com”에서 신청인의 상표등록 사실을 고지하고 있는 점, 피신청인이 자신의 웹사이트에서 온라인 쇼핑에 대해 언급하면서 비교 쇼핑의 수단으로서 신청인의 웹사이트를 인용한 점 등에 비추어 볼 때 피신청인이 신청인의 상표 혹은 웹사이트에 대해 인지하고 있었다고 볼 수 있으며, 피신청인의 웹사이트에 게재된 성적 묘사 사진 등에 의해 가족 중심의 영업을 표방하는 신청인의 명성 등에 손상을 가하고 있는 점, 신청인이 제공하는 것과 유사한 상품 및 서비스를 제공하는 상업 링크를 웹사이트에 연결하고 있고 관련된 금전적 이익이 추정되는 점, 소비자의 오타 등을 이용한 소위 “*typosquatting*”의 사례에 해당하는 점, <ipcworld.com>, <newsweek.net>, <nasdaqmarket.com>, <mybeatles.com> 및 <worldcupinfo.com> 등 정당한 권리를 보유하지 아니한 도메인 이름을 다수 등록, 사용하고 있는 점 등에 입각하여 부정한 목적에 의한 등록 및 사용이 인정된다고 주장하고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 우선 본건 신청에 대한 재심리의 허용 여부와 관련하여, 본건 신청에서 제기된 새로운 증거는 피신청인이 운영하는 웹사이트의 내용이 온라인 쇼핑에 관한 정보로 변경되었다는 것일 뿐인바, 신청인이 새롭게 제시한다는 웹사이트의 내용은 원 사건 판단의 기초가 되었던 웹사이트의 내용과 별다른 차이가 없는 것이며, 원 사건의 패널위원도 원 사건 신청 제기 당시 피신청인의 웹사이트가 다른 웹사이트로 링크되어 사용되었다는 사실을 전제로 판단을 하였던 것이므로, 재심리의 허용 근거가 될 만한 새로운 증거의 제시가 있었다고 할 수 없다고 주장한다.

사건의 실체적 판단과 관련하여, 신청인 보유 상표와의 유사성 여하에 대해서, 피신청인의 거주국가 거주자들을 기준으로 판단할 것을 주장하면서, 피신청인의 거주국인 대한민국에서는 분쟁도메인이름의 일부를 구성하는 “sam”을 “샘[sæm]”이 아닌 “삼[sam]”으로 읽으며, 대한민국에서 “삼”은 흔히 인삼류를 지칭하는 것으로서 “삼[sam]”으로 읽히는 “sam”과 일반적 명사인 “club”을 조합하였을 뿐인 분쟁도메인이름과 피신청인의 상표 사이에 유사성이 인정되지 아니한다고 주장한다.

분쟁도메인이름에 대한 권리 및 정당한 이익 유무와 관련하여, 피신청인은 “sam”이 한국인에게 인삼류를 지칭하는 보통명사인 만큼 그 도메인이름의 실제 사용 유무와 관련없이 보통명사로 이루어진 분쟁도메인이름에 대한 권리는 누구에게나 인정될 수 있다고 주장한다. 또한, 피신청인은 보통명사로 이루어진 도메인이름을 등록하고 여기에 인터넷콘텐츠를 결합하는 것을 내용으로 하는 영업을 하는 회사로서, 분쟁도메인이름에 대한 권리 혹은 이익을 보유하고 있는 것이며, 신청인이 본건 신청에서 제기한 웹사이트 내용의 변경은 웹사이트 개선을 위한 다양한 시도의 일환에 불과한 것이라 주장하였다.

끝으로, 부정한 목적의 등록 및 사용 여하에 관하여, 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시 피신청인의 상호를 전혀 알지 못하였고 웹사이트의 변경도 위에 언급한 바와 같이 웹사이트 개선을 위한 시험운영의 일환에 불과하였으므로 부정한 목적의 등록 및 사용을 인정할 수 없다고 주장하고 있다.

6. 검토 및 판단

먼저, 원 사건과 신청인, 피신청인, 분쟁도메인이름이 동일한 본건 신청에 대하여 재심리가 허용될 수 있는지 여부에 대한 형식적 판단을 한 이후 실체적 사안에 대한 판단에 나아가기로 한다.

원 사건과 신청인, 피신청인, 분쟁도메인이름이 동일한 분쟁을 대상으로 하는 본건 신청이 재심리 신청(re-filing)에 해당한다는 데에는 의문의 여지가 없다.

재심리의 허용 여부에 대하여는 규정에 명시적 조항이 존재하지 않는바, 동일한 분쟁을 대상으로 한 신청의 재심리 여부를 검토하였던 선례 및 법원재판의 재심에 관한 일반 민사소송법원칙을 참고로 판단할 수 밖에 없다 (*Societe Nationale de Television France3 대 김세권*, WIPO 사건번호 D2002-1181 참조). 이에 따라 이전에 재심리 신청 사건들을 심리하였던 패널위원들은 대체로 초기의

재심리 신청 사건인 *Grove Broadcasting Co. Ltd. v. Telesystems Communications Ltd.* 사건(WIPO 사건번호 D2000-0703) 및 *Creo Products Inc. v. Website in Development* 사건(WIPO 사건번호 D2000-1490)에서 수립된 원칙을 확립된 법원으로 하여 각 결정을 도출하였던바 그 원칙의 내용은 다음과 같다.

신청인, 피신청인 및 분쟁도메인이름이 원 사건과 동일한 사건의 재심리는, (a) 원 사건에 있어 패널위원, 변호인, 당사자 등의 중대한 위법행위가 있었을 경우, (b) 위증 혹은 위작된 증거가 제출되었을 경우, (c) 원 사건 심리 당시 예견되지 아니하였거나 알 수 없었던 중요하고 신빙성 있는 증거가 발견된 경우, (d) 자연적 정의의 위배가 있었던 경우 등에 허용된다. (c)의 경우에 있어, 새로운 증거는 원 사건 심리 당시에는 합리적 노력으로서 얻어질 수 없었고, 사건의 결과에 중요한 영향을 미치는 것이어야 하며, 일응 신빙성이 있는 것이어야 한다.

본건에 있어서, 신청인은 원 사건 결정이 이루어진 이후에 피신청인이 분쟁도메인이름이 연결된 웹사이트의 내용을 변경한 행위를 근거로 재심리를 요청하고 있고, 피신청인은 원 사건 신청 당시(인삼류를 소개하는 한글 콘텐츠로 변경되기 이전)에 위 웹사이트에 게시되어 있었던 내용과 원 사건 결정 이후에 게시된 내용이 대동소이한 것으로서 이는 *Creo* 사건에 실시된 원 사건 신청의 근거를 구성하는 행위에 입각한 재신청에 해당하여 마땅히 각하되어야 한다는 취지의 주장을 전개한다.

본건 신청에서 신청인이 제시하는 사실의 요지는 “원 사건 결정이 이루어진 이후 분쟁도메인이름이 연결된 웹사이트 내용을 인삼류를 소개하는 한글 콘텐츠에서 쇼핑정보 및 링크를 제공하는 영문 콘텐츠로 변경한 행위” 자체에 있다고 할 것인바, 피신청인의 주장과는 달리 원 사건 결정 이후에 발생한 행위에 기초한 재심리 신청으로 판단된다.

이러한 판단을 바탕으로 하여, 원 사건 결정이 피신청인의 웹사이트가 완성되지 않았을 뿐 아니라 비상업적 용도로 이용되고 있다는 사실에 입각하여 이루어진 이후 당해 웹사이트를 신청인의 경쟁사 웹사이트로 연결시키는 한편 피신청인의 웹사이트가 신청인과는 무관하다는 게시를 삭제한 경우 재심리를 허용한 사례(*AT&T Corp. v. William Gormally*, WIPO 사건번호 D2005-0758), 원 사건 심리 당시 웹사이트는 일반적인 사실정보를 제공하는 것이었던 데에 반하여 재심리 신청 당시의 웹사이트는 보도사실 및 뉴스링크를 제공하는 것이므로 중요한 변경이 있다고 보아 재심리를 허용한 사례(*Kur-und Verkehrsverein St. Moritz v. Domain Finance Ltd.*, WIPO 사건번호 D2004-0158), 원 사건 결정 이후 피신청인의 웹사이트에 신청인의 상표가 삽입된 메타태그(meta-tag)들이 포함된 사실 및 기타의 새로운 증거를 기초로 재심리를 허용한 사례(*Legal & General Group Plc v. Image Plus*, WIPO 사건번호 D2003-0603), 원 사건 결정 이후 피신청인이 원 사건 결정의 주요한 근거가 되었던 피신청인의 조카 관련 정보를 웹사이트에서 삭제하고 포털서비스 웹사이트로 변경한 행위 등을 근거로 재심리를 허용한 사례(*Maruti Udyog Ltd. v. maruti.com*, WIPO 사건번호 D2003-0073) 등을 검토할 때, 본건의 경우에 있어서도 웹사이트의 내용을 변경한 피신청인의 새로운 행위는 원 사건 심리 당시 합리적으로 예견할 수 없었던 것으로서 일응 신빙성이 있을 뿐 아니라 원 사건의 결정의 근거가 된 각 요소에 중요한 영향을 미치는 “새로운 증거”라 할 것이며, 단순히 원 사건 판단의 기초가 되었던 행위와 대동소이한 행위의 반복에 불과하여 새로운 증거라 할 수 없는 경우(*Furrytails Limited v. Andrew Mitchell d/b/a Oxford Die-Cast*, WIPO 사건번호 D2001-0857)와는 다르다

하겠다.

이에 따라, 패널위원들은 본건의 재심리에 나아가기로 한다.

신청인은 규정 제 4 조 (a)항에 의거하여 다음과 같은 사실들을 모두 입증하여야 신청한 구제를 받을 수 있다.

- “(i) 신청인이 권리를 가지고 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”

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인이 미국 및 대한민국 등지에서 **SAM’S CLUB** 상표를 등록하여 보유한 사실은 상표등록증 사본 등에 의하여 인정된다.

분쟁도메인이름과 신청인의 상표가 혼동을 일으킬 정도로 유사한지의 여부는 원사건의 패널위원이 지정한 바와 같이 그 판단주체를 누구로 할 것인가에 따라 달라질 수 있다. 피신청인이 주장하는 바와 같이 분쟁도메인이름의 일부를 구성하는 “sam”을 인상류 혹은 숫자 3 을 연상토록 하는 “삼[sam]”으로 읽을 가능성이 다분한 피신청인의 거주국, 즉 대한민국의 거주자들을 기준으로 한다면 그 유사성을 인정하기가 쉽지 않을 것이다.

그러나, 분쟁도메인이름이 웹사이트에 연결되어 사용되고 있다면, 분쟁도메인이름의 신청지 또는 피신청인의 거주자들이 아닌 당해 웹사이트를 사용하는 고객이나 사용할 가능성이 있는 잠재고객을 그 기준으로 하여 유사성 여부를 판별하는 것이 타당할 것이다.

분쟁도메인이름은 대한민국의 거주자들을 주된 대상으로 하는 확장자인 “co.kr”이 아닌 일반적 확장자 “com”을 사용하고 있다. 물론, 확장자만을 근거로 그 대상을 결정지을 수는 없을 것이나, 본건에 있어서는 피신청인의 웹사이트가 개편되어 영문으로 이루어진 쇼핑정보를 담고 있을 뿐 아니라 대한민국 밖에 위치하여 미국 등지의 소비자들에게 널리 알려진 업체들의 웹사이트로의 링크를 포함하고 있다. 그렇다면, 분쟁도메인이름이 연결된 웹사이트의 확장자, 사용언어, 그 내용 등을 종합적으로 고려할 때, 위 웹사이트의 고객 혹은 잠재고객 층은 대한민국 거주자에 한정되지 아니하고 영어를 사용하는 모든 고객들을 포함한다고 할 수 있다.

이러한 고객을 기준으로 하여 유사성을 판단할 때, 영어에 익숙한 소비자들이라면 “sam”을 “삼[sam]”보다는 “샘[sæm]”으로 읽을 가능성이 매우 높다. 발음에 대한 위 판단을 전제로 한다면, 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 **SAM’S CLUB** 에서 소유를 지칭하는 “s”만을 삭제한 것으로서 그 외관상 혹은 발음상 영어를 사용하는 고객들에게 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 하겠다 (*V Secret Catalogue, Inc., Victoria’s Secret Catalogue, LLC., Victoria’s Secret Stores, Inc.,*

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인에게 분쟁도메인이름과 유사한 상표에 대한 권리가 확인되고 있는바, 신청인의 주장 및 각 제출증거들을 종합하여 볼 때 신청인이 피신청인에게 위 상표 혹은 분쟁도메인이름을 사용할 권리를 양도하거나 허용한 사실은 인정되지 아니하므로, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 존재하지 않는다는 점에 대하여 일응의 증명이 이루어졌다 하겠다.

한편, 피신청인은 원 사건에서 대한민국에서는 분쟁도메인이름 이 인삼 혹은 홍삼 등 삼류 전반을 다루는 웹사이트로 인식될 수 있으므로 이와 같은 분쟁도메인이름의 성격상 대한민국 거주자로서는 누구나 분쟁도메인이름을 소유할 권리가 있다고 주장함으로써, 일응 인삼류 제품의 판매를 위해 웹사이트 사용을 준비하였다고 볼 수 있는 항변을 전개하였고 이러한 항변은 원 사건 패널위원의 결정에 부분적 근거로 작용하였다. 그런데, 원 사건 결정 이후 피신청인 스스로 웹사이트의 내용을 개편하여 일반적인 쇼핑정보와 링크를 제공하는 한편 인삼류에 관한 링크 혹은 인삼을 연상시키는 그림 등은 웹사이트의 후반부에 지엽적으로 배치함으로써 피신청인의 원 사건 항변을 의심할 만한 단초를 제공하였다.

본건에 이르러 피신청인은 위의 항변을 반복함과 아울러, 피신청인이 보통명사로 이루어진 도메인이름을 등록하고 등록된 도메인이름에 관련 콘텐츠를 결합하여 영업을 하는 회사인만큼 분쟁도메인이름에 연결된 웹사이트에 영어를 사용하거나 다양한 콘텐츠의 제공을 시도하는 것은 당연한 것이며, 신청인이 주장하는 것과 같은 웹사이트의 변경은 보다 나은 웹사이트 구축을 위한 시도의 일환에 불과하다고 항변한다. 또한, 현재로서 피신청인은 분쟁도메인이름과 결합된 웹사이트를 이용하여 영어를 사용하는 고객들에게 유용한 정보를 제공하는 동시에 인삼류에 관심있는 소비자들에 대한 관문사이트를 제공하겠다는 목적을 가지고 있다고 주장하여, 원 사건 당시의 주장보다 보다 포괄적인 사업목적을 밝히고 있다.

그런데, 신청인이 제시하는 사실 및 본건 패널위원이 분쟁도메인이름의 웹사이트를 확인한 결과에 의하면, 피신청인은 본건 재심리 신청이 제기되는 것과 동시에 또 다시 웹사이트를 개편하여 영문으로 된 일반 쇼핑 정보 및 링크를 삭제하고 한글로 이루어진 인삼류 정보, 상품소개 콘텐츠를 주로 제공하는 사이트로 운영하고 있다. 결국, 피신청인은 웹사이트의 변경을 반복함으로써 스스로 위 각 항변의 진정성에 합리적인 의심을 불러 일으키고 있는 것이다.

이와는 별도로, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 인정할 만한 정황이 존재하는지 여부를 살펴 보기로 한다.

규정 제 4 조 (c)항은 제반 증거들에 의해 다음의 정황 등이 인정되는 경우에는 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 입증된 것으로 보아야 한다고 기술하고 있다.

- “(i) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에

대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우

- (ii) 등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우
- (iii) 등록인이 상업적 목적으로 그 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우”

우선, (i)의 경우는 피신청인의 거둬들인 웹사이트 변경행위로 인하여 그 선의를 의심할 만한 사정이 존재하므로 이에 대한 증거가 있다고 할 수 없다. 또한, (ii)의 경우와 관련하여서는 어떠한 증거에 의하여서도 피신청인이 분쟁도메인이름에 의해 널리 알려져 있다고 할 만한 사실이 인정되지 않고 있다. (iii)의 경우, 원 사건 결정 이후에 피신청인이 웹사이트를 변경하여 피신청인의 경쟁업체들의 링크를 제공하였던바(때로 신청인이 운영하는 SAM'S CLUB의 링크도 제공되었던 것으로 보인다) 합법적, 비상업적 사용이나 정당한 사용을 하고 있다는 사실에 대한 입증도 이루어졌다고 보기 어렵다.

그렇다면, 신청인에 의하여 피신청인의 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익의 부존재 사실에 대한 일응의 입증이 이루어진 상태에서, 피신청인이 이에 대한 항변을 충분히 입증하지 못하고 있을 뿐더러 규정 제 4 조(c)항의 각 정황도 인정되지 아니하므로, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 존재하지 않는다고 할 것이다.

C. 피신청인의 부정한 목적

위에 밝힌 바와 같이 규정 제 4 조 (a)항 (iii)은 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되었고 또한 사용중에 있다는 사실의 입증을 신청인에게 요구하고 있다. 분쟁도메인 등록인의 부정한 목적은 (a)등록 당시 및 (b)현재의 사용에 있어 모두 인정되어야 하는 것으로 해석된다.

원 사건 패널위원은 당시 SAM'S CLUB은 대한민국 내에서 주지저명한 상호로 보기 어렵다고 전제한 후 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 표지인 SAM'S CLUB을 알고 이익을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 보기는 어렵다고 판단하였다.

본건에 이르러, 신청인은 대한민국과 미국 등지에서 SAM'S CLUB 표장에 대한 상표등록이 되어 있는 점, 신청인의 웹사이트 “www.samsclub.com”에서 신청인의 상표등록 사실을 고지하고 있는 점, 피신청인이 자신의 웹사이트에서 온라인 쇼핑에 대해 언급하면서 비교 쇼핑의 수단으로서 신청인의 웹사이트를 인용한 점등을 근거로 하여 피신청인이 분쟁도메인이름 등록 당시부터 신청인의 상호를 인지하고 있었을 것이라 주장하고 있다. 그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하는 과정에서 신청인의 상호를 인지하고 있었음과는 별론으로, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 이를 인지하고 있었다고 인정할 만한 입증은 이루어지지 아니하였다. 신청인의 상호가 대한민국에서 상표로 등록된 사실은 인정되나, 상표 등록 사실 자체에 의하여 제 3 자의 인지사실을 의제할 수는

없는바 분쟁도메인이름의 등록 당시에 있어 그 상호가 대한민국에서 널리 사용되거나 알려져 있었다고 볼 사정이 인정되지 아니하는 것이다.

따라서, 규정 제 4 조 (a)항 (iii)에 대한 일반적인 입증은 이루어지지 아니하였다.

한편, 규정 제 4 조 (b)항은 아래와 같은 특별한 정황 등이 인정되는 경우에는 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 입증된 것이라 규정하고 있다.

- “(i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에 대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우
- (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우
- (iii) 등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우
- (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우”

위의 각 정황이 본건에서 인정되는지 살펴 보기로 한다.

앞서 밝힌 바와 같이 등록 당시에 피신청인이 신청인의 상호에 대해 인지하고 있었다고 볼 사정이 존재하지 아니하므로, 피신청인이 관련 상호의 존재를 알고 있었음을 전제로 한 규정 제 4 조 (b)항 중 (i) 및 (ii)호에 해당하는 정황은 인정되지 아니한다. 또한, 등록 당시에 피신청인이 위 상호와 관련된 신청인의 사업을 인지하고 있었다고 인정하기도 어려우므로, 규정 제 4 조 (b)항 (iii)호의 정황도 인정되지 아니한다.

규정 제 4 조 (b)항 (iv)호에 해당하는 정황의 경우, 같은항 (i) (ii) 및 (iii)호와 구별되는바, 이는 문리적으로 볼 때 (iv)호에서는 분쟁도메인이름 등록 당시의 의도나 관련 상호의 인지 여부를 묻지 않고 있기 때문이다.

본건에서 신청인이 새로이 제시한 증거에 의하면 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용함에 있어 신청인의 상호와 유사한 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 “www.overstock.com” 등 경쟁업체의 웹사이트 링크를 제공하는 등 신청인의 상표와의 혼동을 유발시켜 이익을 취하려 한 사실은 일응 인정되므로, 문리적인 해석에만 의존할 경우 규정 제 4 조 (b)항 (iv)호의 정황이 인정되어 부정한 목적의

등록 및 사용이 입증되었다고 볼 여지가 있을 것이다.

그러나, 규정 제 4 조 (b)항 (i) 내지 (iv)호는 그 각 정황들이 인정되는 경우에 “부정한 목적의 등록 및 사용”의 입증을 간주하기 위한 것인바, 단순한 문리적 해석에 의하여 등록 이후에 발생한 분쟁도메인 사용 당시의 정황만으로 등록 시점의 부정한 목적이 입증되었다고 간주하는 것은 합리적이라 하기 어렵다고 사료된다.

이와 관련하여 *The Skin Store, Inc. C/ eSkinStore.com* 사건(WIPO 사건번호 D2004-0661)의 패널위원은 규정 제 4 조 (b)항 (iv)와 관련하여 “일반적으로 이러한 분쟁들을 심리하였던 패널위원들은, 당해 도메인이름이 등록되던 시점에 있어 피신청인이 신청인 또는 신청인의 상표, 서비스표에 대해 알고 있었던 것이 아니라면 신청인이 승소할 수 없다는 견해를 밝혀 왔었다. 그러나, (iv)호는, 그 앞의 각 호들과 달리, 도메인이름 등록 당시의 신청인의 의도에 대해서는 아무런 언급을 하고 있지 아니하다. 따라서, 문면으로 보자면, 등록 당시에는 부정한 목적이 존재하지 아니하였다고 하더라도 부정한 목적하의 의도적 사용은 바로 “부정한 목적의 등록 및 사용”으로 간주된다고 보는 것이 (iv)호의 목적에 부합하는 것으로 보인다. 본건의 패널위원은 이를 조문작성 과정에서의 실수라고 판단하고 있으나 본건은 이러한 쟁점과는 무관하다(Generally, panels deciding these disputes have taken the view that a complaint cannot succeed unless at the outset, when registering the Domain Name, the Respondent did so with the Complainant and/or its trade/service mark in mind. It is to be noted, however, that sub-paragraph (iv), unlike the three preceding sub-paragraphs, makes no reference to the Respondent’s motives at time of registration of the Domain Name. Accordingly, on the face of it, intentional bad faith use is deemed to be “bad faith registration and use” for the purposes of paragraph 4(a)(iii) of the Policy even though the bad faith intent may not have existed at the time of registration. The Panel believes that this may well have been a drafting error, but for the purpose of this dispute, it does not matter)”라고 밝힌 바 있다.

본건의 패널위원도 이러한 견해에 동의하는바, 합리적 해석에 의하여 위 (iv)호의 경우에도 등록 당시에 있어 피신청인이 최소한 신청인의 상호 존재사실을 인지하고 있었음이 입증되어야 할 것이다. 그러나, 본건의 경우에는 이러한 입증을 다하지 못하였다.

결국, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다는 사실은 인정되지 아니한다.

7. 결정

본 패널위원들은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제 4 조 (a)항에 열거된 각 사항들을 충분히 입증하지 못한 것으로 판단한다. 따라서, 규정 제 4 조 및 절차규칙 제 15 조에 의거하여 신청인의 신청은 이를 기각한다.

박 해 찬
패널위원장

일자: 2006 년 6 월 20 일

DISSENTING OPINION

I concur with my distinguished co-Panelists that the Complaint presents a new dispute that the Panel must consider. I also concur that the Complainant has successfully shown that: the domain name in dispute “is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the [C]omplainant has rights”; and the Respondent has “no rights or legitimate interests in respect of the domain name.” Paragraph 4(a)(i) and (ii) of the Policy. I disagree, however, that the Complainant has failed to show that the “domain name has been registered and is being used in bad faith.” Paragraph 4(a)(iii) of the Policy. I would find that the evidentiary record of this case establishes the bad faith requirement, and would order the transfer of the domain name to the Complainant. Therefore, I dissent from the decision of the majority denying the Complaint.

The bad faith element as described in the Policy has given rise to significant discussion by panels in previous decisions. Some panels have ruled that paragraph 4(a)(iii) of the Policy requires proof of *both* bad faith registration *and* bad faith use. See *Teradyne, Inc. v. 4Tel Technology*, WIPO Case No. D2000-0026 (May 9, 2000); *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Bosman*, WIPO Case No. D1999-0001 (January 14, 2000). Presumably, this view originates from the strict text of paragraph 4(a)(iii): “domain name has been registered *and* is being used in *bad faith*.” (emphasis added). Thus, according to this reading of the Policy, if there is no evidence of bad faith at the time of registration, the panel must rule in favor of the respondent, even if the respondent has subsequently used the domain name in bad faith. *Dean Hill Systems Ltd. v. Santana*, WIPO Case No. D2002-0404 (September 20, 2002) (Concurrence of David H. Bernstein) (discussing *E-Duction, Inc. v. Zuccarini*, WIPO Case No. D2000-1369 (February 5, 2001)).

Yet a complete reading of the Policy must take into account paragraph 4(b) of the Policy, which begins: “*For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith[.]*” (emphasis added). One panelist ably explained the co-existing relationship between Paragraphs 4(a)(iii) and 4(b)(iv):

While Paragraph 4(a)(iii) of the Policy requires that the Complainant prove that “the domain name has been registered and is being used in bad faith,” that requirement is further illuminated by the language of Paragraph 4(b) addressing “Evidence of Registration and Use in Bad Faith.” Paragraph 4(b) expressly delineates four, each free-standing, examples of what a panel may find to be “evidence of the registration and use of a domain name in bad faith”, but first underscores that these examples are not the exclusive basis for finding registration and use in bad faith *Dean Hill Systems Ltd.*, No. D2002-0404 (Concurrence of Sally M. Abel), *supra*.

Applying the Policy then, panels in previous decisions have ruled that the complainant may satisfy the requirement of registration and use in bad faith as set forth in paragraph

4(a)(iii) of the Policy with evidence of any of the non-exhaustive circumstances described in paragraph 4(b). *Sydney Airport Corporation Limited v. Crilly*, WIPO Case No. D2005-0989 (November 22, 2005); *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 (February 18, 2000).

Here, I would find paragraph 4(a)(iii) to be present, supported by evidence to satisfy the circumstances described in paragraph 4(b)(iv), namely, that by using the domain name the Respondent has “intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to [the Respondent’s] web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the [C]omplainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of [the Respondent’s] web site or location or of a product or service on [the Respondent’s] web site or location.”

The evidentiary record before the Panel shows that:

The Complainant’s service mark, SAM’S CLUB was registered in the United States of America in 1997, and has been a well-known mark for retail services.

The SAM’S CLUB mark was also registered in other countries, including the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in 1999, and China in 1997.

The SAM’S CLUB mark was registered in the Republic of Korea in 1998.

The Complainant registered the domain name <samsclub.com> in 1995, and has been using it to provide information about SAM’S CLUB stores and allow members to shop online.

Years after the Complainant registered the SAM’S CLUB mark in the United States of America, China, and the Republic of Korea, and after the Complainant registered the domain name <samsclub.com>, the Respondent registered the domain name in dispute here: <samclub.com>. As of April 2005, the contents of the Respondent’s website, all in English text, included links entitled “Online Payment,” “Furniture,” “Club,” “Tires,” “Work From Home,” “Airline Tickets” and “Portable DVD Player,” among others.

There is more. The Complainant had previously brought an administrative proceeding under the Policy against the Respondent in May 2005. After receiving notice of the complaint, the Respondent changed the English content of its website to Korean text, devoted to ginseng products. The Respondent then argued in its response that it has rights or legitimate interests in the domain name, asserting that “sam” refers to the Korean term for ginseng and “club” is a common term in Korean. The panel agreed, and denied the complaint. *Wal-Mart Stores, Inc. v. iContents*, WIPO Case No. D2005-0492 (June 28, 2005). Within five months of the panel’s decision, the Respondent changed the language of the website from Korean back to English, removed material relating to ginseng, and replaced it with a search engine. Over the course of the next three months, the Respondent provided in the website, in successive order: textual material under the title “Online Holiday Shopping Tips – SamClub”; text under the title “Online Shopping tips & Coupon tips – SamClub”; a “SamClub Directory” heading, with product categories under it; text under the title “Coupon clipping takes time, but pays off – SamClub”; and text under the title “Valentine’s Day Gift Ideas for Him – SamClub,” among others. During this time, as the Complainant acknowledges, the Respondent’s website did include two links to ginseng products, but mostly at the bottom right portion of the site content. The Complainant then brought the present Complaint challenging the website’s English content. Within hours after the Complainant transmitted the Complaint to the Respondent by e-mail, the Respondent

removed the English content from the website and replaced it with Korean text providing information about ginseng products, just as it had done when it received the previous complaint.

In my view, the evidentiary record satisfies the circumstances provided for in paragraph 4(b)(iv) of the Policy. That is, the Respondent used the <samclub.com> domain name, intentionally attempting to attract, for commercial gain, Internet users to its website by creating a likelihood of confusion with the Complainant's SAM'S CLUB mark, as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent's website. The record and the Policy make it difficult for me to reject a finding of bad faith.

The majority declines to find bad faith registration, but finds ample evidence of bad faith use. Significantly, bad faith registration and bad faith use *can overlap*, and are not strictly separated by the registration event. Or as one panel aptly stated, "[B]ad faith use may, in appropriate cases, give rise to an inference of bad faith registration." *E-Duction, Inc.*, D2000-1369, *supra*. The evidentiary record of the present case shows that this is one such appropriate case.

The majority's decision all but endorses the Respondent to change the content of its website back to the original English content, for another time, freely including material related to the same or similar retail services for which the Complainant has long used its registered mark. I disagree with this result. Although it is true that "[t]he Policy is not suitable for the resolution of *all* disputes," *Formway Furniture Limited v. Microfish Pty Limited*, WIPO Case No. D2001-1476 (February 23, 2002) (emphasis added), I think that observation inappropriate here. Instead, in my view, the present case offers an example of the "unique sets of facts as to the type of behavior the Policy is intended to address." *Dean Hill Systems*, D2002-0404 (Concurrence of Panelist Abel), *supra*.

I therefore respectfully dissent from the majority's decision denying the Complaint.

Lee, Ilhyung
Dissenting Panelist

Dated: June 20, 2006