



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**Custom Auto Trim and Graphics, Inc. 대 HyunGyu Lee**

사건번호: D2006-0665

### 1. 당사자

신청인: Custom Auto Trim and Graphics, Inc., of California, United States of America.

신청인의 대리인: Anderson & Associates, United States of America.

피신청인: HyunGyu Lee, Seoul, Republic of Korea.

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <automega.com>이고, 분쟁도메인이름은 Cydentity, Inc. dba Cypack.com 에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 5월 27일 전자서면 양식으로, 2006년 5월 27일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2006년 5월 29일과 2006년 6월 1일에 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 5월 29일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 6월 2일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인 이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인의 WHOIS DB 에 기재된 주소지를 관할하는 법원으로, 그렇지 않을 경우에는

등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2006년 6월 13일 신청서상 사용언어 등 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 신청인은 번역된 신청서를 2006년 6월 18일 센터에 제출하였다.

센터는 2006년 6월 20일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 약칭함), 본 규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 약칭함) 및 통일도메인이름분쟁해결 규정에 대한 WIPO 보충규칙(이하 “보충규칙”이라 약칭함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2006년 6월 20일 ‘분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운 송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 7월 10일임을 통지하였다. 피신청인은 2006년 7월 7일 답변서 제출 기일의 연장 요청하였고 이에 관해 센터는 답변서 제출 기일을 2006년 7월 16일로 연장하였다. 연장된 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 7월 18일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 따라 2006년 8월 8일 패널을 적법하게 구성하였다.

#### 4. 사실관계

신청인의 주장 및 제출 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1998년 설립된 캘리포니아 회사로서 2000년 1월 19일 이래 “AUTOMEGA”(이하 “인용상표”라 함) 상표를 자동차 부품 및 액세서리의 판매업과 관련하여 사용해왔으며 2001년 1월에는 인용상표를 미국상표청에 등록하여 현재까지 이에 대한 권리를 보유하고 있다. 또한 신청인은 1999년 12월경부터 2002년에 이르기까지 자동차 부품 및 액세서리 판매업을 위하여 “automega”를 포함하는 <automega.net>, <automega.org>, <auto-mega.com> 등의 다수의 도메인이름을 등록하고 이를 영업상 사용해왔다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 2000년 9월 26일 등록하였다. 분쟁도메인이름은 그 등록 이후 2006년 초에 이르기까지의 상당한 기간 동안 실질적으로 사용되지 않다가 2006년 5월경부터 사용되기 시작하였는데, 실제 사용의 내용을 살펴보면, 분쟁도메인이름은 피신청인이 직접 운영하고 있지 않은, 자동차 액세서리나 자동차 보험 등의 판매를 위한 웹사이트들을 나열하고 또 이와 같은 다른 웹사이트를 연결해주는 형태 및 목적으로 사용되고 있다. 한편, 피신청인은 본건 도메인이름을 양도해달라는 신청인의 요구에 대하여 2001년 \$15,000을 요구한 바 있으며 2006년 5월 8일에는 다시 \$10,500을 그 판매금액으로 제시한 바 있다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 인용상표와 동일하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 합법적인 소유권을 가지고 있지 않다.
- 피신청인은 등록 당시 인용상표에 대한 신청인의 권리를 알고 있었으며, 피신청인의 웹사이트 혹은 이에서 제공하는 상품이나 서비스를 신청인의 혼동시켜 인터넷 사용자들을 끌어들이기 위하여, 그리고 분쟁도메인이름을 신청인에게 고가에 팔거나 신청인의 사업을 방해하기 위한 악의적 의도로 등록하였다.

### B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

## 6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제 11 조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

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

분쟁도메인이름은 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 “.com” 부분을 제외하면 “automega”라는 단어로 구성되어 있으며 이는 신청인의 등록상표인 인용상표와 동일하다. 따라서 규정 제 4 조 (a)항 (i)의 요건은 충족되었다고 판단된다.

### B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 특별히 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익이 존재하는지 여부는 주장 및 입증된 바 없으며, 따라서 규정

제 4 조 (a)항 (ii)의 요건 역시 충족되었다 할 것이다.

### C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인에 의한 인용상표의 사용일로부터 9개월이 지난 후 이루어졌으며 신청인은 인용상표를 사업에 사용하기 시작한 이래 인터넷을 통한 활발한 영업활동을 하여왔음이 인정된다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 이전에 인용상표의 존재를 인지하였을 가능성은 상당히 높다 할 것이다. 특히 피신청인이 2006년 분쟁도메인이름을 사용함에 있어, 신청인이 인용상표를 지속적으로 사용하여온 자동차 부품 및 액세서리의 판매업과 유사한, 자동차 액세서리의 판매나 자동차 보험 등의 업무를 영위하는 다른 웹사이트들을 연결해주는 형태로 사용하였다는 점은, 신청인이 인용상표 및 인용상표와 분쟁도메인이름의 유사성을 충분히 인식하고 이를 이용할 의도가 있음을 나타내준다. 나아가, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 날로부터 거의 6년이 되도록 이를 자신의 실질적인 사업활동을 위하여 사용한 적이 없으며 등록에 필요한 합리적인 비용을 훨씬 넘는 고액으로 이를 구매할 것을 신청인에게 제안해온 사실 역시 명백하다. 그렇다면 이와 같은 피신청인의 행위 및 제반 사정을 고려해볼 때, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용행위는 선의의 사용을 위한 것이라기 보다는 분쟁도메인이름을 고가로 신청인과 같은 상표권 보유자나 이에 이해관계를 가지는 당사자에 매각하거나 인용상표와 분쟁도메인이름과의 관계에 대한 인터넷 이용자의 오인, 혼동을 야기시켜 분쟁도메인이름을 통하여 부당한 상업적 이익을 얻고자 하는 것으로 판단된다. 따라서 규정 제 4 조 (a)항 (iii)항의 요건 역시 충족된 것으로 판단한다.

## 7. 결정

따라서, 앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, <automega.com>을 Custom Auto Trim and Graphics, Inc.에게 이전할 것을 결정한다.

---

황보영  
단독패널위원

일자: 2006년 8월 31일