



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

위니아만도 주식회사 대 조상모/조혜수, 윤석철

사건번호: D2007-0619

1. 당사자

신청인: 위니아만도 주식회사, 대한민국 충남 아산시

신청인의 대리인: 법무법인 평산 (Kim & Company), 대한민국 서울특별시

피신청인: 조상모/조혜수, 윤석철, 대한민국 서울특별시

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <딴채.com (XN--J01BO25B.COM)>와 <dimchae.com>이며, 분쟁도메인이름 <dimchae.com>은 Asadal, Inc.에 등록되어있고 분쟁도메인이름 <딴채.com (XN--J01BO25B.COM)>은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2007년 4월 24일 전자서면 양식으로 4월 26일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2007년 4월 8일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2007년 4월 25일 분쟁도메인이름 <dimchae.com>의 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 5월 8일 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인하여 주었고 등록약관의 언어는 한국어라는 점을 확인해 주었다. 또한, 2007년 5월 11일 분쟁도메인이름 <딴채.com (XN--J01BO25B.COM)>의 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 5월 14일 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인하여 주었고 등록약관의 언어는 한국어라는 점을 확인해 주었다.

센터는 2007년 5월 16일에 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 2007년 5월 16일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2007년 6월 5일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2007년 5월 18일과 2007년 6월 4일 답변서를 전자서면/일반서면양식으로 센터에 제출하였다.

신청인은 2007년 6월 13일 추가서류를 제출하였으며 센터는 일단 접수 확인을 해주고 패널의 재량으로 증거의 채택 여부를 결정할 것임을 통지해주었다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로써 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 6월 25일에 패널을 적법하게 구성하였다.

센터는 2007년 7월 6일 추가 증거 채택 여부를 판단하기 위해 패널이 요청한 바에 따라 신청인이 뒤늦게 제출한 6월 13일자 추가서류를 송부하였다.

패널은 2007년 7월 10일 행정절차의 공정성을 위하여 행정패널 제1차 절차명령으로 피신청인이 신청인의 추가서류 (6월 13일)에 대해 반박할 사항이 있는 경우 추가 서류를 2007년 7월 17일까지 제출할 것을 명령하였으며 이에 따라 피신청인은 추가답변서를 2007년 7월 17일 제출하였다.

4. 사실관계

신청인 위니아만도 주식회사는 1993년 10월 ‘위니아만도 연구소 김치연구팀’을 발족하여 김치발효원리와 냉기보존의 연구를 수행하고 김치냉장고 “딤채”를 개발하여 1995년 11월 딤채를 시장에 출시하였다. 그후 “딤채”의 1년 매출액이 4870억원 대에 달한 바 있으며 신청인이 생산 판매하는 김치냉장고 “딤채”라는 이름은 대한민국 내에서 일반 대중에게 널리 알려져 있다. 또한 신청인은 얼음냉장고 분야 등에서 “WINIA DIMCHAE” 및 “위니아 딤채” (1997.6 등록), “DIMCHAE” 및 “딤채” (1992.2출원, 2000.1 등록), “dimchae”라는 명칭 등을 상표 및 서비스표 등록한 바 있다.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.com>을 1999년 11월 8일에 등록하고, <딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>은 2000년 11월 10일에 등록하였다. 피신청인은 한때 분쟁도메인이름을 사용하여 딤채 김치냉장고 관련 웹사이트를 운영하였으나 2000년 9월 6일 서울지방법원의 부정경쟁행위등중지가처분결정이 있는 후 해당 웹사이트를 폐쇄하였으며 현재 분쟁도메인 이름을 사용되지 않고 있다. 또한 피신청인측의 조성모는 컴퓨터통신업분야 등에서

“www.dimchae.com” 을 2000.2.16 출원하여 2001.6.25 상표 등록한 바 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <dimchae.com> 과<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>은 신청인의 등록상표 인 “dimchae” 및 “딤채”과 동일하다.
- (2) 신청인은 피신청인에게 “딤채” 및 “dimchae”라는 표장을 사용할 권한을 부여한 바 없다. 신청인이 피신청인을 상대로 제기한 부정경쟁행위등 사용금지가처분결정이 내려진 이후 피신청인은 6년 이상이 지난 현재까지 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있다.
- (3) 피신청인은 분쟁도메인이름에 포함된 “딤채”와 “dimchae”가 대한민국 내에서 널리 인식된 저명상표라는 사실을 인식하고 분쟁도메인이름을 등록함으로써 신청인이 도메인이름을 등록하는 것을 방해하고, 신청인과 동일한 업종을 영위하는 인터넷 웹사이트를 개설하여 소비자를 혼동시켜 부당한 이익을 취하고 또한 분쟁도메인이름의 이전 대가로 과도한 금액을 요구하는 등 부정한 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 등록하였다.
- (4) 신청인은 분쟁해결신청서를 제출한 2007년 4월 24일 당일 분쟁도메인이름의 등록기관으로부터 등록인의 이름이 윤석철로 변경되었다는 통지를 받았으나 이는 행정절차의 진행을 회피하거나 지연시키려는 것이며 실제 권리자는 여전히 조상모라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

<dimchae.com>과 관련하여

- (1) “딤채 (dimchae)”라는 용어는 김치의 옛말이며 보통명사이다. 또한 신청인은 기계, 냉동기, 얼음냉장고등의 분야에서 딤채 (dimchae)의 상표권을 소유하고 있을 뿐이며 우유 및 발효유, 김치 깍두기 분야에서는 대한민국의 다른 기업들이 상표권을 보유하고 있다. 피신청인인 조상모 역시 컴퓨터통신업 서비스 분야에서 상표등록을 하였다.
- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.com>을 적법하게 구입하여 도메인등록기관에 등록하였으며 보통명사 “딤채(dimchae)”에 대해 신청인으로부터 사용허락을 받을 이유가 없고 이에 대한 상표권을 출원한 바 있다. 피신청인은 해당 도메인이름을 인터넷에서 김치제조회사의 김치상품을 홍보, 판매하는 포털사이트를 운영할 계획이라고 주장한다.
- (3) 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.com>을 새로운 사업을 위해 2007년 4월 20일 전소유자 조상모부터 적절한 대가를 지불하고 정당한 권리를

인수하였으며 부당한 목적으로 등록 및 사용한 바 없다.

<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>과 관련하여

- (1) 신청인은 부당한 목적으로 도메인이름의 역하이재킹을 시도하고 있다. 신청인은 분쟁도메인이름 등록 이전부터 자신의 대리점에서 <dimchae.co.kr>을 통하여 딤채 김치냉장고를 판매하고 있었으며 1999.11월경 피신청인은 신청인이 <dimchae.com>을 통하여 인터넷 통신판매에는 관심이 없다고 판단하여 위 대리점처럼 인터넷 통신 판매를 할 목적으로 등록하고 해당 웹사이트를 운영하였을 뿐이며 부정한 목적으로 등록한 바 없다. 신청인이 분쟁도메인이름의 이전요구 시에 피신청인은 실제로 기대이익을 금액으로 표현하였으며 이전대가로서 해당 금원을 요구한 사실도 없다.
- (2) 피신청인은<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>은 상표사용중지가처분 결정이 내려진 이후에 신청인의 제품인 김치냉장고가 아니라 인터넷을 통하여 고유식품인 김치를 판매하기 위해 등록한 것이다.

6. 검토 및 판단

행정절차의 당사자에 관한 사항

신청인이 분쟁도메인이름 <dimchae.com> 및 <딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>과 관련하여 조상모를 피신청인으로 지정하여 분쟁해결신청서를 2007년 4월 24일 센터에 제출한 이후 피신청인 측은 4월 20일 <dimchae.com>을 윤석철에게 이전 양도하였다고 주장한다. 그러나 분쟁도메인이름 <dimchae.com>이 실제로 양도되었는지 여부와 양도 시기 등에 대해 다툼이 있으며 인터넷상에 실제로 등록인의 변경이 게시된 일자도 불분명한 이 사건에서 신청인이 수정된 분쟁해결신청서에서 지정한 바에 따라 조혜수/조상모를 피신청인으로 윤석철을 예비적 피신청인으로 행정절차를 진행하기로 한다.

입증책임에 관한 사항

통일도메인이름분쟁해결규정 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

분쟁도메인이름 <dimchae.com>과<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>은 신청인의 상표와 동일한 명칭을 포함하고 있다. 피신청인은 딤채 (dimchae)가 김치의 옛말로써 보통명사이며 누구든 해당 명칭을 사용할 수 있다고 주장하고 있다. 그러나 첫째 신청인의 제품인 김치냉장고 “딤채”는 대한민국 내에 일반 소비자들에게 널리 알려져 있는 유명 상표라는 점이 인정되며, 둘째 피신청인 측이 신청인의 제품 판매를 염두에 두고 <dimchae.com>을 등록하고 사용하여 인터넷 상에서 딤채 김치냉장고의 판매를 위해 웹사이트를 운영한 사실이 있으며, 셋째 <dimchae.com>을 양도 받았다고 주장하는 예비적 피신청인 윤석철 역시 조상모의 지인으로서 이 사건의 과거 분쟁사실을 알 수 있던 것으로 볼 수 있다.

따라서 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 분쟁도메인 이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증하였다고 판단한다.

C. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 “딤채(dimchae)” 라는 자신의 상표에 대해 사용을 허락한 바 없으며 피신청인이 해당 상표와 동일한 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다는 점을 주장하고 입증하였다. 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 피신청인은 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 점을 일단 입증하였으므로 이에 대한 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

피신청인측은 분쟁도메인이름<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>와 <dimchae.com>을 사용하여 인터넷에서 김치냉장고가 아니라 김치상품을 홍보하고 판매하는 포털사이트를 운영할 계획이라고 주장한다.

본 패널은 첫째, 피신청인이 <dimchae.com>을 등록하여 딤채 김치냉장고의 판매를 위해 웹사이트를 운영하던 중 이와 관련하여 법원으로부터 부정경쟁행위등 중지가처분 결정을 받은 2000년 9월 이후 현재까지 현재까지 분쟁도메인이름을 보유만 한 채 실질적으로 사용하지 않고 있는 점, 둘째 2000년 11월에 등록한<딤채.com (XN--J01BO25B.COM)>역시 현재까지 보유만 한 채 실질적으로 사용한 바 없는 점, 셋째 피신청인측은 분쟁도메인이름을 사용하며 인터넷 상에서 김치판매 사업을 계획하고 있다고 주장하고 있으나 이와 관련하여 구체적인 사업계획이나 사업 준비에 관한 입증은 미비하다는 점, 넷째로 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있는 사실이 발견되지 않는 점 등을 고려하여 피신청인은 신청인의 주장을 반박할 충분한 증거를 제시하지 못하였다고 판단한다.

따라서 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

D. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국에서 널리 알려진 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 등록 사용한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한, 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째 피신청인이 분쟁도메인이름 <dimchae.com> 을 등록한 후 신청인의 제품인 딘채 김치냉장고를 판매하는 인터넷 웹사이트를 운영함으로써 인터넷을 사용하는 일반 수요자들로 하여금 신청인과 피신청인 양자 사이에 밀접한 후원관계나 제휴관계가 있는 것으로 혼동하게 하여 상업적 이익을 얻고자 고의적으로 소비자들을 유인하려 한 점, 둘째 피신청인은 분쟁도메인이름 <dimchae.com>을 사용하여 인터넷 상에서 신청인의 제품인 딘채 김치 냉장고를 판매한 행위와 관련하여 대한민국 내 법원으로부터 부정경쟁행위등 중지가처분 결정을 받은 후 갑자기 사업계획을 바꾸어 김치판매를 계획 중이라고 주장한 점, 셋째 피신청인이 신청인의 유명상표와 동일한 수개의 분쟁도메인이름을 등록하여 신청인이 자신의 상표에 상응하는 도메인이름을 등록하는 것을 방해하는 것으로 추정된다는 점, 넷째로 피신청인은 분쟁도메인이름을 6년이 넘도록 사용하지 않고 있으나 일반적인 견해로는 도메인이름을 사용하지 않고 보유한 사실만으로도 사용을 한 것으로 간주하는 점 등을 고려하여 피신청인은 부정한 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 추론된다.

또한 피신청인은 신청인이 부당한 목적으로 도메인이름의 역하이재킹을 시도하고 있다고 주장하고 있으나 위에서 살펴본 바와 같이 신청인은 자신의 유명상표에 상응하는 분쟁도메인이름의 이전을 요청하고 있으므로 부정한 목적으로 규정을 이용하고 있다고 볼 수 없다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 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 <dimchae.com>과<딘채.com (XN--J01BO25B.COM)>을 신청인 위니아만도 주식회사에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2007년 8월 15일