



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

삼성네트웍주식회사 (Samsung Network Co.) 대 골드스타 (Gold Star)

사건번호: DTV2007-0001

1. 당사자

신청인: 삼성네트웍주식회사 (Samsung Network Co.), 서울, 대한민국.

신청인의 대리인: 특허법인 신세기, 서울, 대한민국

피신청인: 골드스타 (Gold Star), 샌프란시스코, 캘리포니아, 미합중국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <samsung.tv>이고, 분쟁도메인이름은 ENOM, INC.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2007년 1월 23일 전자서면 양식으로 2007년 1월 31일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2007년 1월 26일 및 1월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2007년 1월 26일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2007년 1월 26일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 분쟁도메인이름 등록인의 연락처가 피신청인의 연락처와 일치함, (2) 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록하고 있음, (3) 등록약관의 언어가 영어임, (4) 기타 분쟁도메인이름의 현황 및 등록인의 이메일 주소 등을 확인해 주었다.

센터는 2007년 2월 15일에 분쟁해결신청서가 .TV에 의해 채택된 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 2월 15일 ‘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 3월 7일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2007년 3월 5일 답변서를 전자서면양식으로 센터에 제출하였다. 답변서는 박종만을 피신청인으로 기재하고 있으나, 절차규칙 제1조는 ‘피신청인이란 분쟁해결 신청의 대상이 되고 있는 도메인이름등록의 보유자를 말한다’ 라고 규정하고 있는 바, 본 패널은 등록기관이 확인한 바와 같이 골드스타 (Gold Star)를 본 행정절차의 피신청인으로 판단한다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 조정욱 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 3월 15일에 패널을 적법하게 구성하였다.

절차규칙 제11조는 ‘당사자간의 합의나 등록약관상 특별히 정하는 경우가 아니면, 행정절차상의 언어는 등록약관의 언어로 한다’고 규정하고 있는데, 분쟁도메인이름의 등록약관상 언어는 ‘영어’임은 이미 살펴본 바와 같다. 그러나 이 사건의 경우 신청인은 2007년 1월 23일 한국어로 신청서를 제출하였다. 센터는 2007년 2월 2일 신청인에게 행정절차상 언어에 대한 통지를 통지하였으나, 신청인은 2007년 2월 12일 피신청인과 ‘행정절차상 언어를 한국어로 한다’고 합의하였고, 피신청인도 2007년 3월 5일 답변서를 한국어로 제출하였다. 따라서, 분쟁해결절차의 사정을 고려하여 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 패널의 권한을 규정한 절차규칙 제11조에 따라 본건 행정절차상 언어를 한국어로 정한다.

4. 사실관계

신청인은 삼성그룹의 계열사로서 삼성그룹 전체를 대리하여 삼성 및 SAMSUNG이 포함된 주된 상표와 서비스표를 관리하고 있으며, 규정에 의한 이 사건 외 결정에 의하여 <삼성.com>, <삼성그룹.com>, <samsung.biz> 등의 도메인 이름을 자신의 이름으로 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 2월 12일 피신청인 명의 아래 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장은 다음과 같다:

- (1) 신청인 및 삼성그룹이 사용하는 삼성 및 SAMSUNG은 국내외에 널리 알려져 있는 저명상표이다. 반면, 피신청인은 신청인의 상표 또는 이를 포함하고 있는 상표, 상호, 표지 등에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다.
- (2) 분쟁도메인이름은 최상위 도메인 .tv 부분을 제외하고는 신청인의 상표와 동일하거나 유사하다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 ‘전국민주노동조합연맹’의 홈페이지에 링크시켜 두고 있을 뿐, 관련 홈페이지를 운영하고 있지 않은데, 이는 신청인 또는 신청인이 속한 삼성그룹의 이미지가 수요자들에게 잘못 전달되거나 손상되도록 하는 것으로서 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있음을 보여준다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 이 사건 신청에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

- (1) 신청인이 신청인의 상표에 기해 분쟁도메인이름에 관한 권리를 가지는지 여부와 관련하여, .tv 최상위 도메인은 국제적으로 누구에게나 사용되는 것이고, SAMSUNG 또는 삼성의 표지는 대한민국에서 신청인의 상표 외에도 다른 표지로서 사용되는 경우가 많으므로, 신청인이 한 나라의 대기업이라고 하여 그 명칭을 당연히 소유할 수는 없다.
- (2) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있는지 여부와 관련하여, 피신청인은 신청인이 속한 삼성그룹의 계열사 중 하나인 삼성생명보험 주식회사의 대리점을 경영한 적이 있어 다수의 사람들에게 삼성맨으로 알려져 있었으므로, 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있다.
- (3) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 관하여 부정한 목적을 가지고 있는지 여부와 관련하여, 피신청인이 전국민주노동조합연맹의 홈페이지에 연결시켜둔 것은 피신청인의 아는 사람이 위 단체에 속해 있고, 누군가가 분쟁도메인이름으로 들어왔을 때 아무런 창이 뜨지 않는 것보다 어딘가에 링크되어 있으면 분쟁도메인이름이 살아 있다는 것을 알 수 있도록 한 것에 불과하며, 별 다른 의미는 없으므로 부정한 목적을 가지고 있지 아니하고, 그 외에도 다른 부정한 목적을 가지고 있지 아니하다.
- (4) 피신청인이 2002년 2월 12일 분쟁도메인이름을 등록한 후 여러 차례 등록갱신을 하였음에도 불구하고 신청인은 피신청인에 대하여 아무런 주장을 하지 않고 있었는데, 이제야 권리 주장을 하는 것은 타당하지 않다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <samsung.tv>은 최상위도메인 .tv를 제외하면 신청인의 상표 SAMSUNG과 동일 또는 유사하다.

이에 대하여 피신청인은 ‘신청인의 상표가 분쟁도메인이름과 동일 또는 유사하더라도 .tv 최상위 도메인은 국제적으로 누구에게나 사용되는 것이고,

SAMSUNG 또는 삼성의 표지는 대한민국에서 신청인의 상표 외에도 다른 표지로서 사용되는 경우가 많으므로, 신청인이 한 나라의 대기업이라고 하여 그 명칭을 당연히 소유할 수는 없다’는 취지로 주장하고 있다. 하지만, (i) 본 규정과 절차규칙은 신청인의 상표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성만 판단할 뿐이지, 신청인이 대기업인지 여부는 상관이 없다는 점, (ii) 본항의 요건이 충족되더라도 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 인정될 때에는 신청인의 신청이 받아들여지지 않을 수 있기 때문에 상표권자가 대기업이라도 분쟁도메인이름을 언제나 이전받을 수 있는 것은 아니라는 점 등을 고려할 때, 피신청인의 위 주장은 이유 없다.

따라서, 본 패널은 규정 제4조 a (i)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은, 삼성그룹의 계열사 중 하나인 ‘삼성생명보험 주식회사’의 대리점을 운영한 적이 있어 다수의 사람들에게 ‘삼성맨’으로 알려져 있었으므로, 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있다고 주장하나, 이를 뒷받침할 만한 아무런 증거를 제출한 바 없다.

설사 피신청인이 ‘삼성생명보험 주식회사’의 대리점을 운영하면서 그 운영의 필요에 따라 삼성 및 SAMSUNG의 명칭을 사용한 적이 있더라도, 이러한 사실만으로 신청인 및 삼성그룹이 피신청인에게 삼성 및 SAMSUNG 상표에 대한 사용허락과 분쟁도메인이름의 등록 및 사용까지 허락한 것이라고 보기는 어렵다 (*Thomas Cook Holdings Ltd. v. Vacation Travel*, WIPO Case No. D2000-1716). 그 외 피신청인의 권리 또는 정당한 이익에 관한 기타 자료도 제출된 바 없다.

따라서, 본 패널은 규정 제4조 a (ii)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은, 분쟁도메인이름을 ‘전국민주노동조합연맹’의 홈페이지에 연결시켜둔 것은 피신청인의 아는 사람이 위 단체에 속해 있고, 누군가가 분쟁도메인이름으로 들어왔을 때 아무런 창이 뜨지 않는 것보다 어딘가에 링크되어 있으면 분쟁도메인이름이 살아 있다는 것을 알 수 있도록 한 것에 불과하므로, 이를 부정한 목적이라고 볼 수 없다고 주장한다. 하지만, (i) 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인이나 신청인이 속한 삼성그룹의 회사 또는 피신청인이 운영하고 있는 홈페이지 등에 링크하지 아니하고, 전혀 관련 없는 ‘전국민주노동조합연맹’으로 연결해둠으로써 신청인의 분쟁도메인이름 사용을 방해하고 있다는 점, (ii) 신청인이 확인하기 전까지 ‘전국민주노동조합연맹’은 분쟁도메인이름이 자신의 홈페이지에 연결되어 있다는 사실조차 모르고 있었다는 점, (iii) 피신청인은 ‘삼성생명보험 주식회사’의 대리점을 운영하고 있었다고 하면서도 분쟁도메인이름에 연결된 홈페이지는 이와 전혀 관계가 없으며, 피신청인도 그와 관련한 아무런 증거를 제출한 바가 없다는 점, (iv) 피신청인은 자신이 알고 있는 사람이 ‘전국민주노동조합연맹’에 속해 있어서 분쟁도메인이름을 그 단체에 연결하였다고 하나, 이를 뒷받침하는 증거도 없으며, 이는 통상적인 사유가 아니라는 점, (v) 피신청인은 장래 사업상 필요를 위해 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하지만, 등록한 지 5년이 경과하도록 사업에 필요한 준비를 하였다는 증거가 없다는 점(*Toyota Jidosha Kabusaki d/b/a*

Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO No. D2000-0802) 등을 고려할 때, 피신청인의 주장은 이유 없다.

그 외에도 피신청인은 2002년 2월 12일 분쟁도메인이름을 등록한 후에도 수 차례 등록을 갱신하였음에도 불구하고 신청인이 5년이 경과한 지금에서야 분쟁도메인이름의 권리를 주장하는 것은 부당하다는 취지로 주장한다. 하지만, 일정기간 동안 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름의 등록 및 사용을 다투지 않았다는 사실만으로 신청인이 이 사건 분쟁해결절차를 신청하는 것이 부당한 것으로 되지는 않는다. 만약 이와 같은 주장이 인용되려면 도메인이름을 오랜 기간 자기 사업을 위해 사용하여 일정한 신뢰관계가 형성되어 이를 보호할 실익이 있는 경우나 상표권자가 적극적으로 묵인해온 경우와 같은 특별한 사정이 있어야 하는데, 이 사건에서는 그와 같은 사정을 뒷받침하는 증거가 제출된 바 없으므로, 피신청인의 주장은 이유 없다.

따라서, 본 패널은 규정 제4조 a (iii)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 a 항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <samsung.tv>을 신청인 삼성네트웍주식회사 (Samsung Network Co.)에게 이전할 것을 결정한다.

조 정 욱
단독패널위원

일자: 2007년 3월 28일