



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

SONY CORPORATION 대 이춘희

사건번호: **D2000-1587**

1. 당사자

신청인:

Sony Corporation

일본 동경시 시나가와구 키타시나가와 6-7-35번지(우편번호 141-0001)

대리인: Robert B. G. Horowitz 변호사

피신청인:

이 춘 희

대한민국 광주시 동구 지산2동 250-32번지

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <sonybank.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관17층에 소재한 한강 시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인 Sony Corporation에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2000년 11월 11일에 전자양식(영문) 을 통하여 그리고 2000년 11월 27일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다. 도메인이름 <sonybank.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 피신청인이 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 아니함에 따라서, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 1월 3일에 일반양식으로 그리고 2001년 1월 16일에 전자양식으로 수령되었다.

센터는 2000년11월23일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2)본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3)피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, 그리고 (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재.

등록기관은 2000년 12월 8일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 센터는 분쟁도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여, 신청인은 절차규칙 제1조와 제3조 b항 xiii절에 따라 본건 이의신청과 관련하여 분쟁처리신청서가 센터에 제출되었을 당시 등록기관의 Whois 데이터베이스에 기재된 분쟁도메인이름 등록자의 주소지의 재판관할권에 동의하여야 함에도, 신청서에는 당해등록기관의 본사가 위치한 법원의 지배권에 따른다고 기재되어 있다는 점과 신청인의 분쟁처리신청서에 분쟁처리신청인이나 그 대리인에 의한 서명이 없다는 것을 발견하고 2001년 2월 5일 이를 신청인에게 일반양식으로 통지하였고, 같은 달 8일 까지 위 신청서의 결함을 보정하는 방법에 관하여 신청인과 서류들을 교환하였다. 이에 따라 신청인은 위 신청서의 결함을 보정하는 서류들을 제출하였고, 그 서류들은 2001년 2월 16일 전자양식으로 2001년 2월 19일에 일반양식으로 센터에 수령되었다. 또한 신청인의 “추가진술검토요청” 및 “추가진술”이 2001년 2월 16일에 전자양식으로, 그리고, 2001년 2월 19일에 일반양식으로 수령되었다. 이에 따라 센터는 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규정에 따른 형식적 요건을 충족하였음을 확인했다. 그리고 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 3월 8일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 3월 27일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 팩스 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2001년 3월 27일까지는 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2001년 4월 18일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 5월 2일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일 즉 2001년 5월 15일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “SONY”이고 신청인은 “SONY” 그 자체는 물론 “SONY”를 포함하는 많은 등록상표들을 소유, 사용하고 있다. 신청인은 “SONY” 상표를 최소한 1955년부터 사용하여 왔으며 미국에서는 1960년 10월 16일 최초로 등록되었다. 신청인은 “SONY” 또는 “SONY”를 포함하는 상표들을 전세계적으로 등록하였으며, 이들 상표를 이용하여 다양한 상품과 서비스를 제공하여 왔다. 또한 신청인은 2000년 3월 30일 인터넷 은행 설립을 준비하고 있음을 발표한 사실이 있다.

분쟁도메인이름 <sonybank.com>은 2000년 5월 1일에 등록되었다. 최초의 등록 당시 등록인은 본건 피신청인과 동일한 주소를 가진 순풍이었다. 2000. 7. 7. 등록인이 변경되어 피신청인이 등록인이 되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 sonybank.com 도메인이름이 신청인의 보유상표 "SONY"와 동일 또는 유사하다고 주장한다. 분쟁도메인이름은 "SONY"를 그 주된 특징으로 하고 있고 그 뒤에 일반적인 표현인 "BANK.COM"이 따르고 있는데 "SONY"를 사용하면 그 자체로든 다른 단어와 연결하여 사용하든 신청인과 연결되어 생각될 수 밖에 없으므로 분쟁도메인 이름이 사용되면 관련당사자에게 혼란을 일으킬 수 밖에 없다고 주장한다. 또한 신청인 Sony corporation은 전세계적으로 널리 알려진 기업체로서 최소한 45년 동안 위 상표 "SONY"를 이용하여 각종 상품과 서비스를 전세계적으로 제공하여 왔기 때문에 동 상표는 전세계적으로 잘 알려져 있다고 주장한다

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 상표권자나 사용권자가 아니고, 분쟁도메인이름으로 세상에 알려진 바도 없으며, 현재 분쟁도메인 이름으로 접근가능한 웹사이트도 없다는 점에 비추어 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 신청인이 가지고 있는 "SONY" 등록상표가 전세계적으로 알려져 있다는 점에 비추어 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인이 "SONY" 등록상표를 가지고 있음을 몰랐을리가 없다고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름이 최초로 등록되기 이전에 이미 신청인이 인터넷은행설립을 준비하고 있다고 발표하였으므로 피신청인은 부정한 목적을 가지고 분쟁도메인이름을 등록한 것이라고 주장한다. 특히 신청인이 그 변호사를 통해서 최초의 등록인 순풍과 피신청인에게 분쟁도메인이름을 채택한 것이 잘못이라는 사실을 알리기 위해서 연락을 시도하였음에도 아무런 답변이 없었고, 오히려 신청인의 최초의 서신이 순풍에게 송부된 이후, 분쟁도메인이름의 등록인 명의가 피신청인에게 양도되었는 바, 이는 피신청인의 악의를 입증하는 것이라고 주장한다. 결정적으로 본건 분쟁해결신청이 있는 이후 피신청인이 신청인에 대하여 분쟁도메인이름의 판매를 제안하면서 만약 판매에 관한 합의가 이루어지지 않는 경우 신청인에게 보다 심각한 문제를 초래할 수 있는 사람에게 분쟁도메인이름을 무상으로 양도하겠다고 위협한 사실은 피신청인의 악의를 입증하는 결정적인 증거라고 주장한다. 또한, 추가진술에 첨부된 피신청인의 신청인에 대한 전자우편내용을 보면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 것을 제의하면서 그 대가로 미화 2,500달러를 요구하고 있으므로, 부정한 목적에 의한 등록이 분명하다고 한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 피신청인도 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 않고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

분쟁해결신청서 결함의 보정

본건 분쟁해결신청서의 결함 보정과 관련하여 센터의 신청인에 대한 결함 통지는 2001년 2월 5일에 이루어졌고, 신청인의 결함 보정은 이로부터 절차규칙 제4조 (b)항의 규정에 따른 보정기간인 5일을 경과한 이후에 이루어졌으므로 위 절차규칙 제4조 (b)의 규정에 의하여 신청인이 분쟁해결 신청을 철회한 것으로 간주되는 것이 아닌가 하는 의문에 대하여 본다.

그런데, 센터가 신청인에게 분쟁해결신청서의 결함에 대하여 통지하자 신청인은 즉각적으로 그 결함을 보정할 의사가 있음을 센터에 통지하고 그 보정방법을 문의하였다. 그 과정에서 신청인은 센터의 사건관리자로부터 본건에 있어서는 위 절차규칙 제4조 (b)항이 엄격하게 적용되지 않으며, 2001년 2월 16일 까지 분쟁해결신청서의 보정이 이루어지면 된다는 말을 들었다. 그리고 신청인의 보정은 2001년 2월 16일에 이루어졌다. 이와 관련하여, 본 행정패널은 신청인이 센터의 결함 통지에 대하여 즉각적으로 보정의사를 밝혔으므로 신청인에게 신청철회의 의사가 있었다고 볼 수 없고, 결함의 내용이 비교적 경미한 것으로 보이며, 신청인은 센터로부터 허여받은 기간을 준수하여 신청서를 보정하였고, 센터는 이에 대하여 공식적으로 신청인이 모든 절차적 요건을 충족하였음을 확인하였으므로, 이러한 사정을 종합적으로 고찰하건대, 신청인의 결함보정절차는 적법하게 행해진 것으로 판단한다.

추가진술의 제출

신청인은 분쟁해결신청서를 제출한 후에, 2001년 2월 16일에 전자양식으로, 그리고, 2001년 2월 19일에 일반양식으로 추가진술을 제출하였는 바, 절차규칙에는 이와 같은 추가진술에 대한 규정이 없다. 따라서, 이러한 추가진술에 대하여 본래의 분쟁해결신청서와 동일한 가치를 부여할 것인가에 대하여는 패널이 구체적인 사정에 따라 독자적으로 판단할 것이다. 그런데, 본 행정패널은, 신청인이 추가진술에서 진술한 내용이 분쟁해결신청서 제출이후에 새로이 발생한 사유이고, 그 내용이 피신청인의 악의에 관련된 중요한 자료라 할 것이므로, 이를 분쟁해결신청서와 마찬가지로, 적법한 판단의 자료로 삼기로 한다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조 (a)항의 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 특히 본건에 있어서는 피신청인이 센터로부터의 통지를 모두 수령한 것으로 보이므로 스스로의 정당한 이익을 방어할 기회가 충분히 주어졌다고 판단된다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

상표와 도메인 이름의 동일 · 유사성

본건 분쟁도메인 이름과 신청인이 권리를 갖고 있는 “SONY” 상표는 완전히 동일한 것은 아니다. 그러나 “SONY” 상표는 전세계적으로 널리 알려져있는 상표이고 신청인은 “SONY”를 포함하는 여러가지 상표를 전세계적으로 등록하여 각종 상품 및 서비스를 제공하고 있다. 특히 신청인은 “SONY”를 이용하여 출처를 표시하고, 그 이후에 이어지는 보통명사에 의하여 상품이나 서비스의 종류를 특정하는 형태의 많은 상표를 가지고 있으며 이를 전세계적으로 사용하고 있다. 본건 분쟁도메인 이름 역시 “SONY”로 시작하여 보통명사인 “BANK”를 덧붙인 형태에 확장자 “.COM”을 추가한 것이다. 더욱이 신청인이 분쟁도메인 이름이 등록되기 이전에 인터넷은행설립을 추진할 것을 발표하였으므로 <sonybank.com>이 신청인이 운영하는 웹사이트인 것으로 오인될 가능성은 매우 크다고 할 것이다.

그렇다면 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 이와 같은 사정은 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 구성하지 아니한 상태에서, 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 것을 제의하면서 만약 판매에 관한 합의가 이루어지지 않을 경우 제3자에게 무상양도할 것을 시사한 사실에 의하여 추론할 수 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제 4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 그렇다면 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

분쟁도메인이름의 등록이 있기 1개월여 전에 신청인은 인터넷은행설립을 추진할 것임을 발표하였고, 이러한 상태에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하였다. 그리고, 추가진술에 첨부된 피신청인의 신청인에 대한 전자우편내용을 보면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매할 것을 제의하면서 그 대가로 미화 2,500달러를 요구하고 있다. 그런데, 미화 2,500달러는 피신청인이 본건 분쟁도메인이름과 직접 관련하여 지출한 비용을 초과하고 있다고 할 것이므로, 신청인은 분쟁도메인이름을 등록과 관련한 직접비용을 초과하는 대가를 받고 도메인이름을 판매하기 위하여 등록한 것이라고 볼 것이다. 따라서, 이러한 사정은 부정한 목적의 입증에 관한 규정 제 4조(b)항 (i)항을 충족하고 있다고 할 것이다. 그렇다면 규정 제4조 (b)(i)항에 의하여, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <sonybank.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2001년 5월 15일