



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Sony Corporation , Telefonaktiebolaget L M Ericsson 대 박병건

사건번호: D2001-1132

1. 당사자

신청인: SONY CORPORATION

일본 141-0001 도쿄 시나가와구 기타시나가와 6-7-35

및 Telefonaktiebolaget L M Ericsson

텔레폰바겐(Telefonvägen) 30 126 25 스톡홀름, 스웨덴

대리인: 변호사 양영준, 변호사 한상욱, 변호사 이상은

피신청인: 박병건

대한민국 경기도 부천시 원미구 중3동 중흥마을 625-1304

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은

<sonyericsson.com>, <sony-ericsson.com>, <ericsson-sony.com> <sonyericsson.net>,

<sony-ericsson.net>, <ericssonsony.com> 이고, 분쟁도메인이름 중

<sonyericsson.com>, <sony-ericsson.com>, <ericsson-sony.com> 은 대한민국

서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강 시스템즈
주식회사 (도레지닷컴) (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있으며,

<sonyericsson.net>, <sony-ericsson.net> 는 대한민국 서울특별시 동작구 사당 1동
1049-7 정원빌딩 2층에 소재한 (주)가비아(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에

등록되어 있고, <ericssonsony.com> 은 대한민국 서울특별시 영등포구 영등포 8가
영등포우체국 제2별관에 소재한 넷피아(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에
등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 9월 17일에

전자양식(영문)으로, 그리고 2001년 9월 20일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

그리고, 센터는 2001년 10월 16일 신청인들에 대하여 분쟁해결신청서의 흠결의 통지를 하였으며, 신청인들에 의하여 수정된 분쟁해결신청서가 2001년 10월 29일에 전자양식(국문)으로, 그리고 2001년 11월 6일에 일반양식(국문)으로 센터에 의하여 수령되었다.

센터는 2001년 9월 20일에 각 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙(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) 통일도메인 이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관 중 한강시스템즈주식회사는 2001년 9월 21일의 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 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음(단, 등록기관과 등록인간의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

등록기관 중 넷피아는 2001년 10월 4일의 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 사실 및 (8) 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 표시해 주었다.

등록기관 중 (주)가비아는 2001년 10월 16일의 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 사실 및 (8) 관할에 관한 지정이 없음을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2001년 10월 16일과 2001년 11월 7일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검하였다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 11월 7일에

신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2001년 11월 27일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인에 의하여 제출된 답변서는 2001년 11월 22일에 전자양식으로, 그리고 2001년 11월 27일에 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

그리고, 신청인들에 의하여 제출된 보충서가 2001년 12월 13일에 센터에 의하여 수령되었다.

신청인들과 피신청인의 의사에 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 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2001년 12월 17일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 Sony는 SONY상표에 대한 세계적인 권리를 보유하며 1955년 이래로 SONY 표장을 사용하여 왔다. Sony는 전세계적으로 200개 국가에서 SONY에 대한 상표 등록 및 SONY 부분을 포함하는 표장을 보유하고 있다. Sony는 대한민국에서만 SONY표장에 대하여 적어도 101개의 등록을 보유하고 있으며(그 중 가장 최초로 등록된 SONY 표장은 1973년 11월 13일 등록되었다), SONY 부분을 포함하는 표장으로 적어도 200개의 추가등록을 보유하고 있다.

신청인 Ericsson는 ERICSSON 상표에 대하여 전세계적인 권리를 보유하며 1884년 이래로 ERICSSON 표장을 사용하여 왔으며 최초의 상표는 1894년 스웨덴에서 등록되었다. Ericsson은 전세계 115개의 국가에서 ERICSSON 자체 및 ERICSSON 부분을 포함하는 표장에 대한 상표 등록을 보유하고 있으며 그 밖의 10개 국가에서 ERICSSON 표장에 대한 출원을 진행 중에 있다. Ericsson은 대한민국에서만 ERICSSON표장에 대하여 적어도 29개의 등록을 보유하고 있으며 최초의 표장은 1982년 8월 2일 등록되었다.

2001년 4월 19일경 Sony 및 Ericsson은 대한민국을 포함한 전세계적인 무선전화사업과 관련하여 자사의 사업합병계획을 발표하였으며, 이는 한국의 주요 신문 뿐만 아니라 전세계의 각종 언론 매체에서 발표되었다.

본건 분쟁도메인이름들은 모두 SONY 및 ERICSSON을 결합한 형태로 구성되어 있으며, 피신청인은 본건 분쟁도메인이름들을 위와 같은 신청인들의 합병발표 후인 2001년 5월 19일 또는 2001년 5월 21일에 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인들은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름들이 단 하나의 예외도 없이 저명한 SONY 및 ERICSSON 표장으로 구성되어 있으므로, 신청인들이 권리를 보유하고 있는 SONY 및 ERICSSON 상표 또는 서비스표와 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 주장한다. 특히, 신청인이 SONY 및 ERICSSON 표장을 사용하는 모든 행위는 각각 또는 함께 사용되는가를 불문하고 SONY, ERICSSON 또는 Sony와 Ericsson 간의 합병과 관련되기 때문에 본건 분쟁도메인이름들을 사용하는 것은 관련 대중들에게 혼동을 초래할 가능성이 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있지 않고, 피신청인은 SONYERICSSON 또는 ERICSSONSONY 표장을 사용한 영업을 영위하고 있지도 않으며, 본건 분쟁도메인이름들의 대부분에 대하여 어떠한 콘텐츠도 제공하지 아니하거나 Sony 및 Ericsson과 전혀 관련이 없는 정보를 제공함으로써, 피신청인은 본건 분쟁도메인이름들의 적법한 비상업적 또는 정당한 사용을 하고 있지 않은 점에 비추어 피신청인은 분쟁도메인이름들에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인들은 피신청인이 적어도 6개의 유사한 도메인 이름을 등록했다는 사실 및 피신청인이 그 중 단지 1개의 도메인 이름만을 사용하였다는 상황으로부터 피신청인이 SONY 및 ERICSSON 단어를 사용하는 다수의 도메인 이름을 선점하여 Sony 및 Ericsson의 영업에 해를 입히는 것을 주목적으로 본건 분쟁도메인이름들을 등록하였음이 입증될 수 있다고 주장한다.

또한, 신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시 지출한 직접비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 신청인에게 도메인이름을 판매 혹은 명의이전하기 위하여 해당 도메인이름들을 등록한 것이 분명하므로, 부정한 목적에 의한 등록이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 신청인들의 상표나 서비스 분야와는 전혀 관계가 없는 분야인 외국어교육과 컴퓨터교육에 관련된 일에 종사하고 있고 또한 본건 도메인 네임을 학원용으로 사용하고자 등록하였으므로, 신청인들이 권리를 보유하고 있는 상표나 서비스표와의 혼동을 초래할 아무런 이유가 없다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 현재 컴퓨터 및 외국어학원을 운영중이며, 가족 및 친지들과 연관하여 관내에 컴퓨터나 외국어분야 뿐만 아니라, 산업디자인, 애니메이션, 만화, 서예 등과 관련된 대략 6개 정도의 교육학원들이 있는 바, 가까운 미래에는

이들 교육기관들을 하나로 통합하여 더욱 발전되고 전문화된 교육기관으로 만들고자 동양적인 면과 서양적인 면을 같이 담고 있는 새로운 학원의 명칭을 구상 중에 있었고, 이러한 차원에서 본건 도메인 이름들을 등록하게 되었던 것이며, 머지않은 장래에 관련 도메인들을 정상적으로 사용할 것이라고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 만일 본건 도메인이름들을 관련 회사측에다 도메인 등록비 이상의 가격에 팔려고 했다면, 상식적으로 볼 때 **sonyericsson.com** 하나만을 등록했을 것이라고 주장한다. 즉, 완전한 회사 명칭이 대외적으로 발표된 때가 2001년 5월 4일경이었으므로 <**ericssonsony.com**>이나 <**ericssonsony.net**>까지 등록했을 이유가 없으며, 관련 도메인을 피신청인이 사용하려고 했기 때문에 <**sonyericsson.com**> 뿐만 아니라, 다른 유사한 모양을 한 도메인들까지도 방어목적으로 등록을 했던 것이라고 주장한다. 그리고, 피신청인은 신청인들에게 도메인과 관련하여 "얼마를 주십시오"라고 말하지도 않았고, 그들이 제시한 100만원의 금액 또한 받아들이지 않았다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

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 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (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

상표와 도메인이름의 동일·유사성

본건 분쟁도메인이름들은 모두 신청인들이 권리를 가지고 있는 **SONY** 및 **ERICSSON**을 결합한 형태로 구성되어 있으며, 신청인들의 합병과 관련하여 본건 분쟁도메인이름들은 일반인들로 하여금 신청인들이 권리를 보유하고 있는 **SONY** 및 **ERICSSON**상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 보여진다. 그렇다면, 이로부터 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나, **SONYERICSSON** 또는 **ERICSSONSONY** 표장을 사용한 영업을 영위하고 있지도 않으며, 본건

분쟁도메인이름들의 대부분에 대하여 어떠한 콘텐츠도 제공하지 아니하거나 Sony 및 Ericsson과 전혀 관련이 없는 정보를 제공하고 있다.

그리고, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제 4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 기타 다른 사정을 충분히 입증하지 못하고 있다.

그렇다면 피신청인은 신청인들의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 답변서 7. 3)항에서 2001년 4월 20일을 전후하여 일본의 Sony Corporation이라는 회사와 스웨덴의 Telefonaktiebolaget L M Ericsson이라는 회사의 휴대폰 분야의 합병에 대한 기사를 읽고, 양사의 합병사실을 알고 있었다고 인정하고 있다.

그리고, 분쟁해결신청서 별지 11 첨부 6의 피신청인의 신청인에 대한 전자우편내용을 보면, 피신청인은 “여러 상황을 고려하시어 차후에라도 귀사의 명예에 조금이라도 누가 되지 않고 저 자신이 초라하지 않을 정도의 보상”을 요구한 바 있으며, 별지 11의 변호사 한상욱의 진술서 및 별지 11의 첨부 7의 피신청인의 신청인에 대한 전자우편내용을 보면, 피신청인은 신청인에게 미화 1,000달러를 대가로 본건 분쟁도메인이름들을 양도하기로 협상을 진행 중, 가격의 불만으로 이전의사를 철회한 것으로 보이는 바, 이러한 사실에 비추어 볼 때 피신청인은 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)(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 <sonyericsson.com>, <sony-ericsson.com>, <ericsson-sony.com> <sonyericsson.net>, <sony-ericsson.net>, <ericssonsony.com> 을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2001년 12월 17일