



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Canon Kabushiki Kaisha 대 양 재필 (Jae Pil Yang)

사건번호 D2002-0091

1. 당사자

신청인: CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

신청인의 법정대리인: Keith E. Danish
915 Broadway, New York, NY 10010, USA.

피신청인: 양 재필 (Jae Pil Yang)
대한민국 전라남도 목포시 대양동 469-4

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <mycanon.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층에 소재한 (주)한강시스템(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)는 신청인으로부터 2002년 1월 29일 전자문서 양식으로 분쟁해결신청서를 접수하였고, 2002년 1월 31일 일반문서 양식으로 신청서를 수령하였다. 센터는 2002년 2월 1일에 신청서를 접수하였다는 사실을 신청인에게 통지하였다.

센터는 2002년 2월 6일 등록기관에게 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 전자문서로 송부하였다.

- (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 **WIPO**보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부,
- (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부,
- (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부,
- (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 취급 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩스번호, 이메일주소)의 제공,
- (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인,
- (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 표시,
- (7) 도메인이름에 대한 등록약관 상의 언어의 확인,
- (8) 등록약관상 도메인이름 등록인이 도메인이름 사용과 관련된 분쟁에 대해 소 제기를 할 경우 그 관할은 등록기관의 주된 영업소 소재지의 관할법원인지 여부.

등록기관은 2002년 2월 7일에 답변을 통해서 (i) 신청서 사본의 수령 사실, (ii) 분쟁도메인이름이 등록된 사실과 (iii) 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었다. 또한 등록기관은 (iv) 피신청인의 주소를 확인해주었고 피신청인이 행정담당자이자 기술적 연락담당자이며 수수료 취급담당자로서 기재되어 있다고 확인해주고 이메일주소와 전화번호 등 자세한 사항을 알려주었다. 또한, 등록기관은 (v) 규정이 분쟁도메인이름에 적용된다는 사실을 확인해 주었다. 등록기관은 (vi) 분쟁도메인이름의 현재상태는 잠김상태이며, (vii) 등록약관상의 언어가 한국어이고, (viii) 등록약관상 도메인이름 등록인이 도메인이름 사용과 관련된 분쟁에 대해 소 제기를 할 경우 그 관할은 등록기관의 주된 영업소 소재지의 관할법원이라는 사실 (단, 등록기관과 등록자간의 분쟁에 관해서만 적용됨)을 확인해 주었다.

센터는 2002년 2월 7일 분쟁해결 신청서의 흠결 보완 요구사항을 통지하였는데, 그 내용은 (i) 행정절차상의 언어는 한국어라는 점과 (ii) 행정절차의 결정에 대한 이의를 하려면 도메인 보유자의 주소지의 관할법원에 소를 제기해야 한다는 점이었다.

센터는 절차규칙 제11조에 따라서 그리고 당사자간에 달리 합의된 바가 없으므로 행정절차의 언어는 등록약관상의 언어인 한국어라는 사실과 피신청인과 절차상 언어를 영어로 진행하도록 합의하거나 그렇지 않으면 한국어로 번역된 신청서를 2002년 2월 27일 까지 제출할 것을 당사자에게 통지하였다.

센터는 2002년 2월 17일 신청인이 수정한 분쟁해결 신청서를 보낸 전자문서로 접수하였으며 2002년 2월 25일 일반문서 양식으로도 수령하였다.

센터는 2002년 2월 22일 신청인으로부터 한국어로 번역된 분쟁해결 신청서를 전자문서로 접수하였으며, 2002년 2월 26일 일반문서로도 수령하였다.

센터는 신청서가 절차규정의 형식적 요건을 충족시켰다는 사실을 확인하는 형식상의 요건 충족여부에 관한 점검표를 영문본은 2002년 2월 7일에, 한글어본은 2002년 2월 26일에 완결지었다. 한글 번역본에 따르면 그러한 충족 사실이 확인되었다.

센터는 2002년 2월 27일 전자문서로 분쟁해결신청과 행정절차개시를 당사자들에게 통지하였다.

센터는 피신청인이 전자문서로 송부한 답변서를 2002년 2월 28일에, 일반문서로 작성한 답변서는 2002년 3월 7일에 접수하였다. 2002년 2월 28일 센터는 피신청인에게 답변서의 접수를 통지하였다.

센터는 독립성 및 공정성의 선언 확인서를 수령한 후 1인 행정패널로서 장문철교수가 선정되었음을 당사자들에게 2002년 3월 12일 통지하였다. 행정패널의 결정 예정일이 2002년 4월 2일로 정하였다.

그후 신청인은 답변서에 대한 응답서를 2002년 3월 15일 센터에 보내왔다.

4. 사실관계

신청인의 회사는 1933년 일본에서 창립된 회사로서 1947년부터 “CANON”이라는 상호를 쓰기 시작하였으며 현재는 주로 카메라, 광학 제품, 사무실 이미징 제품, 주변기기, 버블젯 제품 및 화학 제품 등을 주력 사업으로 하는 세계적 기업으로 성장하였다. 또한 신청인 회사의 상표인 ‘CANON’은 1935년에 일본에서 처음 등록되고 사용되었고 현재는 상기 제품들과 관련하여 국제적으로 유명한 상표가 되었으며 대한민국을 포함한 세계 각국에 소재하는 신청인의 자회사 및 관련 회사들은 신청인의 통제하에 Canon 이라는 이름을 상표로 사용하고 있다.

한편, 신청인은 CANON 및 CANON을 포함하는 상표를 세계 다수의 국가들에 등록하였으며 피신청인이 소재하고 있는 대한민국에서도 다음과 같은 상표를 등록하였다.

CANON, 번호 30,383, 1973년 4월 20일
CANON, 번호 34,087, 1973년 11월 23일
CANON, 번호 40,582, 1974년 11월 21일
CANON, 번호 40,630, 1974년 11월 25일
CANON, 번호 40,908, 1974년 12월 5일

현재 신청인 회사는 <canon.com>, <canon.co.jp> 및 기타 “canon” 도메인 이름들을 사업 촉진하기 위한 웹사이트의 주소로 사용하고 있으며 전 세계에 걸쳐 일반인들이 접속할 수 있다. 한편, 피신청인은 분쟁 대상이 된 도메인 이름 <mycanon.com>을 2001년 6월 30일 등록하여 사용해 왔으며, 등록 후 얼마간은 “에로스 아시아 (Eros Asia)”라는 제목의 아시아 포르노 웹사이트인 <erosasia.com> 와 링크하여 사용해 왔으며, 현재는 <mycanon.com>의 홈 페이지에는 사이트 개편 중이라는 문구와 함께 “도메인을 미화 7500불에 판매한다”는 내용이 기재되어 있다.

5. 당사자들의 주장

가. 신청인의 주장

도메인 이름의 동일성 또는 유사성 여부

신청인은 해당 도메인 이름 <mycanon.com>이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을

일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 먼저, 신청인이 등록한 CANON 상표에 관해서는 앞에서 언급한 바와 같이 세계 각국에 등록되어 있으며 미국에는 35개, 대한민국에는 5개가 등록되어 있고 분쟁 대상인 도메인 이름 <mycanon.com>이 등록되기 오래전에 이루어진 것이라고 지적한다.

또한, 신청인은 해당 도메인 이름이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 일으키는 유사성 여부를 판단하기 위해 도메인 이름과 상표를 비교할 때 도메인 이름의 '.com' 부분은 고려되지 않으며, 해당 도메인 이름이 신청인의 상표 'CANON' 전체를 포함하고 있음을 강조한다. (*K2r Produkte AG v. Jeremie Trigano*, WIPO 사건번호 D2000-0622, 2000년 8월 23일 (<k2r.com>) 결정 참조)

다음으로, 잘 알려진 상표에 "my"라는 단어를 추가한 도메인 이름이라도 그 상표와 혼동할 만큼 유사하다고 판단한 선례를 지적하였다. (*Hewlett-Packard Company v. My.com, Inc.*, NAF 사건번호 FA 0010000095844, 2000년 11월 20일 (<myhp.com>); *NIIT Ltd. v. Venkatram*, WIPO 사건번호 D2000-0497, 2000년 8월 4일 (<myniit.com>); *Koninklijke Phillips Electronics N.V. v. Manageware*, WIPO 사건번호 D2001-0796, 2001년 10월 10일 (<myphillips.com>); *Oracle Corp. v. Internet Nexus Inc.*, NAF 사건번호 FA 0012000096336, 2001년 2월 5일 (<myoracle.com>))

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하며 다음과 같은 근거를 들고 있다.

- (1) 피신청인은 <mycanon.com>, "mycanon" 또는 "canon" 등의 상호나 상표 및 기타 거래상의 상징 또는 그 일부를 사용한 적이 없으며 피신청인의 제품이나 서비스 등을 설명하기 위한 기술 및 정보 제공 방식으로 사용한 적도 없고, "mycanon" 또는 "canon"은 피신청인의 고유 이름도 아니다.
- (2) 더구나, 분쟁의 통지 이전에 피신청인은 진정한 제품이나 서비스를 제공하고자 <mycanon.com>이나 이에 상응하는 이름의 사용을 위한 준비를 한 적이 없었고, 신청인과 아무런 사업 관계를 가지고 있지 않으며 가진 적도 없다.
- (3) 피신청인은 "mycanon"라는 명칭으로 알려져 있지 않으며, 미국이나 대한민국에서 동일하거나 기타 유사한 이름의 상표나 서비스표를 등록한 바 없다.

도메인 이름 등록과 사용에 부정할 목적

신청인은 이 사건에서 피신청인이 부정할 목적을 갖고 등록하고 사용하고 있다고 주장하며 다음과 같은 근거를 들고 있다.

- (1) 피신청인은 신청인의 동의나 허락을 받은 바 없이 도메인 이름 <mycanon.com>을 등록하였으며 신청인은 해당 도메인 이름의 사용이나 등록을 명시적 또는 묵시적으로 인정한 바도 없다.
- (2) 피신청인은 앞에서 언급된 신청인의 상표가 미국에 등록되었다는 사실이 공지되었음에도 해당 도메인 이름을 등록하였다. (미연방법 제 15장 U.S.C. § 1072 참조) 신청인이 해당 상표 및 상호를 수년간 전세계적으로 사용하고 홍보해온 사실과 미국 등 기타 다수의 국가에 "CANON"이 상표로 등록된 사실에 비추어 볼 때, 피신청인이 신청인의 상표 및 상호를 몰랐을 가능성은 희박하다.

- (3) “미국의 사업가는 자국에 상표 등록 기록이 존재한다는 것에 대한 지식이 있는 것으로 간주된다”는 선례는 한국의 사업가에게도 그대로 유추 적용할 수 있다. (*Columbine JDS Systems, Inc. v. Jin Lu, e-Resolution* 사건번호 AF-0137.) 따라서 한국의 사업가라면 도메인 이름을 등록하기 전에 이와 유사한 상표가 있는지 확인하기 위해 한국의 상표 등록 기록을 조회했어야 하며, 조회를 했다면 신청인이 “CANON” 상표를 찾아냈을 것이다.
- (4) 피신청인은 해당 도메인 이름을 등록 이후 어느 시점에 “에로스 아시아(Eros Asia)”라는 제목의 아시아 포르노 웹사이트인 <erosasia.com>로 링크하여 사용하였다. (2001년 12월 17일 신청서 첨부문서 F를 참조할 것) 도메인 이름을 포르노 웹사이트와 연결시키는 것 자체가 도메인 이름을 부정한 목적으로 사용하는 것에 해당한다. (*CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey, WIPO* 사건번호 D2000-0148, 2000년 4월 26일; *Bloomberg L.P. v. Baltic Consultants Limited, NAF* 사건번호 FA001-0000095834, 2000년 11월 20일) 즉, 피신청인은 신청인의 유명 상표를 해당 도메인 이름에 사용함으로써 포르노 웹사이트로 웹 트래픽을 끌어들이 돈을 벌기 위해 해당 도메인 이름을 사용했던 것으로 보인다. 따라서 신청인의 포르노 웹사이트와 관련된 사업은 신청인 회사의 유명 상표를 훼손한 것이다.
- (5) 한때 <mycanon.com>의 홈 페이지에는 사이트 개편 중이라는 문구와 함께 “도메인을 미화 7500불에 판매한다”는 내용이 기재되어 있었다. (2002년 1월 20일 출력된 신청서 첨부문서 G를 참조할 것) 따라서, 피신청인은 해당 도메인 이름을 등록비보다 훨씬 초과하는 액수(예: 미화 \$7500)로 다른 사람에게 다시 판매하려고 하고 있었다. 피신청인이 도메인 이름을 판매하려고 제안하는 것은 부정한 목적에 해당한다는 선례로서 *American Online, Inc. v. Dolphin@Heart, WIPO* 사건번호 D2000-0713결정을 지적하였다.

나. 피신청인의 주장

피신청인은 위에서 열거한 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 답변하였다.

- (1) 분쟁 대상 도메인 이름은 “my”와 “canon”의 두단어 합성어이며 “canon”이라는 단어는 사전상에도 보통명사로 기재되어 있다. 또한 “canon”이라는 단어는 전쟁시에 쓰는 대포라는 의미도 있고, “my canon”이란 단어는 한국어로 ‘나의 성기’라는 뜻도 있어 피신청인이 운영할 사이트의 개념(인터넷 성인방송 사이트)과 어느정도 맞아 떨어졌기 때문에 등록하였다고 주장한다.
- (2) 신청인은 “CANON”이라는 상표가 국내외적으로 잘 알려져 있고 국외로 광범위하게 마케팅 되었다고 주장하지만, 해당 도메인 이름은 사전에 나와 있는 보통명사이므로 피신청인은 신청인의 상표권을 침해한적이 없으며 신청인의 사업을 방해할 목적으로 등록하지도 않았다. 오히려 현재 신청인의 분쟁해결신청으로 피신청인의 인터넷 사업이 방해를 받고 있다.
- (3) 피신청인은 신청인의 제품과 동일하거나 유사한 상품을 홈페이지에 올려 제3자에게 오인하게 하여 해당 웹사이트로 유인한 적이 없다. 피신청인은 인터넷 사업에 사용하기 위해서 해당 도메인 이름을 정당하게 등록하였고, 해당 도메인 이름을 신청인에게 양도할 의사가 없으며 앞으로도 계속 유지할 것이다.
- (4) 신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록비보다 훨씬 초과하는 금액으로 다른 사람에게 다시 판매하기 위해 도색적인 내용의 홈페이지를

운영하고 있다고 주장하지만, 피신청인의 링크된 홈페이지는 상업적인 사이트이며 피신청인의 서비스는 대한민국내에 한정하고 있다.

- (5) 신청인은 피신청인의 도색적인 사이트 운영으로 신청인의 회사이미지가 부정적으로 노출된다고 주장하지만, 정당한 도메인 등록자인 신청인이 다른 확장자를 가진 도메인 사이트까지 배려할 필요는 없다.

다. 피신청인의 답변에 대한 신청인의 반박

신청인은 피신청인의 답변서에 대해 다음과 같이 반박하였다. 응답서를 받아들일지 여부는 행정패널의 재량인데, 본 패널은 사실관계의 확정과 판단에 도움이 된다고 판단하여 이를 수용하기로 한다.

- (1) 피신청인은 Canon이라는 단어를 전쟁무기인 대포라는 뜻이 있으며 my canon은 나의 성기라는 의미로 쓴다고 주장하지만, Canon이란 용어는 오히려 성스러운 글 또는 규범을 의미하며, 대포라는 뜻에 해당하는 영어 단어는 Cannon이므로 피신청인의 주장은 신빙성이 없다.
- (2) 피신청인은 어쨌든 해당 도메인이름을 성인용 콘텐츠 웹사이트에 사용하려 하였다고 스스로 인정하였으므로 이는 신청인의 유명 상표를 훼손한 것이다.
- (3) 피신청인은 CANON이란 단어가 보통명사이므로 도메인이름의 일부로 그 단어를 등록함으로써 그가 원하는 대로 사용할 수 있다고 주장하지만, CANON은 신청인이 이미 소유한 유명한 상표이므로 도메인이름에 이 상표를 사용하는 것은 혼동 내지 희석 효과를 야기시킨다.

6. 논점과 판단

행정절차의 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정 절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인 이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어를 한국어로 정하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

규정 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.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

신청인은 분쟁도메인이름 <mycanon.com>이 자신의 등록 상표인 CANON과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 한편 피신청인은 Canon이라는 단어는 사전에도 나오는 보통명사이며 전쟁의 무기인 대포라는 뜻이며 Mycanon이라는 용어는 성기를 의미하므로 자신의 성인 콘텐츠 웹사이트에 사용하려고 해당 도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 이에 대해 신청인은 Canon은 성스러운 글 또는 규범을 의미하며 대포라는 뜻에 해당하는 영어 단어는 Cannon이므로 피신청인의 주장은 신빙성이 없다고 반박한다.

분쟁도메인이름 <mycanon.com>의 핵심부분은 신청인의 등록상표인 CANON과 동일하다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일성 또는 유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 공통요소인 접미사를 제외하고 나머지 부분만 비교하여 판단하는 것이 일반적인 견해이므로 “.com”의 첨부는 비교 대상에서 제외할 수 있다. 마찬가지로 소유를 의미하는 접두사인 “my”는 도메인 이름의 동일성 여부를 결정하는데 있어 canon만큼 중요한 부분은 아니므로, 본 패널은 분쟁도메인이름과 신청인의 등록 상표는 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다. (Koninklijke Phillips Electronics N.V. v. Manageware, WIPO 사건번호 D2001-0796, 2001년 10월 10일 결정 참조할 것)

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 규정 제4조 (a)항의 두번째 요건, 즉 등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 입증하여야 한다.

이점에 대해 신청인은 피신청인이 MYCANON 또는 CANON이라는 상호나 상표 등으로 어떤 사업을 준비하거나 운영한 적이 없고, 이들 상표나 서비스표를 등록한 바 없으며 또한 신청인으로부터 해당 상표의 사용이나 이 명칭의 도메인 이름 신청에 대해 허락을 받은 사실이 없으므로 피신청인은 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다.

이와 관련하여 피신청인은 canon이라는 명칭은 보통명사이며 자신은 분쟁도메인 이름을 등록한 후 분쟁의 통지를 받기 전에 부당한 목적을 가지지 아니하고 인터넷 성인용 방송 서비스업을 운영하기 위한 준비를 하고 있었다고 주장한다 (규정 4조 (c)(i)항). 또한 해당 도메인 이름은 사전에 나와 있는 보통명사이므로 피신청인은 신청인의 상표권을 침해한 적이 없으며 피신청인의 홈페이지는 상업적 사이트이며 제3자를 오인시켜 자신의 자신의 웹사이트로 유인한 바도 없다고 주장한다. (규정 4조 (c)(iii)항)

본 패널은 신청인의 상표가 피신청인의 주소지인 대한민국을 포함한 세계 각국에 등록되어 있으며 국제적으로 널리 알려져 있는 유명 상표인 점과 피신청인이 해당 도메인이름을 등록한 후 일시적으로 인터넷 성인용 방송 서비스를 제공하다가 그 후에는 도메인 이름을 판매한다는 내용의 홈페이지로 바꾸어 이용하다가 현재는 홈페이지를 없애는 등 피신청인의 일관성 없는 도메인 이름 사용 등에 주시하고 신청인의 위의 주장에 대해 피신청인은 규정 제4조 (c)에 따른 충분한 입증을 다하지 못한 것으로 판단한다. 따라서, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 세번째 요건을 충족시키기 위해서는 규정 제4조 (b)항에서 열거한 예시 사항만 입증하여도 된다. 물론 피신청인의 부정한 목적의 존재여부를 결정짓는 기준은 해당 조항에서 열거한 사항에만 제한되는 것이 아니라 예시적인 것에 불과하다.

첫째, 신청인은 피신청인의 홈페이지에 일시적으로 사이트 개편 중이라는 문구와 함께 “도메인을 미화 7500불에 판매한다”는 내용이 기재되어 있었으며 이는 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록비보다 훨씬 많은 금액에 판매하려고 의도하였으므로 피신청인의 도메인 등록과 사용에는 부정한 목적이 있다고 주장한다.

둘째, 신청인은 자신의 상표가 국내외적으로 널리 알려져 있으므로 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록한 점은 자신이 분쟁 도메인 이름을 사용할 수 없도록 방해하려는 부정한 목적을 갖고 시도되었다고 주장한다. 그러나 피신청인은 신청인의 상표는 보통명사이므로 분쟁 도메인 이름을 사용할 수 없도록 방해하려는 부정한 목적을 갖고 등록하였다는 주장은 타당치 않다고 항변한다.

셋째, 신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록 이후, 한때 외설적 내용의 자료를 제공하는 포르노 웹사이트인 <erosasia.com>로 링크하여 사용하였다고 지적하며 도메인 이름을 외설적 웹사이트와 연결시키는 것 자체가 도메인 이름을 부정한 목적으로 사용하는 것에 해당한다고 주장한다.

본 패널은 피신청인이 자신의 웹페이지를 통하여 분쟁도메인이름의 판매를 제의한 사실과 신청인의 상표가 피신청인의 주소지 국가에 등록되어 있을 뿐만 아니라 해당 상표의 저명성이 널리 알려져 있는 상태에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도의 유사성이 있는 도메인이름을 등록하고 사용한 사실을 주시한다. 따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규정 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철교수
패널위원

일자: 2002년 4월 1일