



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Koninklijke Philips Electronics N. V. 대 김운재

사건번호: D2002-0219

1. 당사자

신청인: Koninklijke Philips Electronics N. V., Groenewoudseweg 1
5621 BA Eindhoven, the Netherlands.

피신청인: 김운재, 대한민국 서울 서초구 서초동 1338-22.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <philipselectronics.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 사당1동 1049-7 정원빌딩 2층에 소재한 주식회사 가비아 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 3월 5일에 전자양식(한글)으로, 그리고 2002년 3월 11일에 일반양식(한글)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 3월 15일에 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.

등록기관은 2002년 3월 18일의 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) 등록기관이 아는 범위에서는 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정한 사실이 없음을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 3월 18일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부(한글)를 점검하였다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 3월 18일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 4월 7일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 2002년 4월 9일 전자양식(한글)으로 센터에 의하여 수령되었다. 센터는 2002년 4월 9일 피신청인에 대하여 피신청인의 답변서에는 (i) 원본 1부 및 사본 4부가 제출되지 않았고, (ii) 사건에 관하여 피신청인이 선호하는 통신방법이 명시되지 않았으며, (iii) 답변서가 신청인에게 송부되었는지 여부가 표시되지 않았고, (iv) 절차규칙 제5조 (b) (iii)항에 규정된 바와 같은 답변서 내용의 완전성 및 정확성에 대한 진술이 없으며, (v) 답변서가 진술인 또는 그의 대리인에 의해서 서명되지 않았고, (vi) 피신청인이 1인의 행정패널을 원하는지 3인의 행정패널을 원하는지를 선택하지 않은 흠결이 있음을 통지하였고, 2002년 4월 11일까지 그 흠결을 보완하여 줄 것을 요청하였다. 그러나 그 후 피신청인은 답변서의 흠결을 보충하는 서면을 제출하지 아니하였다.

피신청인이 3인의 행정패널에 의해 본 사건이 결정될 것을 요청하지 않음에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Request for Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 4월 25일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 5월 9일로 통지되었다.

한편, 피신청인은 본 건 행정절차의 개시통지가 있는 후인 2002년 3월 18일 신청인에게 미화 1,700 달러에 합의할 것을 요청하는 이메일을 보냈고, 같은 날 신청인이 이를 거절하는 이메일을 피신청인에게 발송하였다. 그 이메일 사본이 신청서 및 답변서 이외의 참고자료로서 센터에 의하여 수령되었다.

4. 사실관계

신청인은 네덜란드에 본사를 두고 주로 가정용 전자제품을 생산, 판매하는 사업에 종사하고 있으며, 보안시스템, 반도체 사업도 하고 있다. 신청인은 세계 여러나라에 “PHILIPS” 상표를 등록하여 두고, “PHILIPS”를 일반인에게 알리기 위해 전세계적으로 상당한 투자를 해오고 있다. 또한 신청인은 피신청인이 거주하는 대한민국에서 1957년 등록번호 제2,142호로서 등록된 “PHILIPS” 상표를 주로 전자제품과 관련하여 사용하고 있다(신청서 Annex 4).

분쟁도메인이름은 2001년 11월 14일 피신청인에 의하여 등록되었다. 본건 행정절차가 개시되기 이전에 분쟁도메인이름에 의하여 접속되는 웹페이지는 “개설 중(under construction)”이라고 표시되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 본건 행정절차의 개시통지가 있기 이전에 분쟁도메인이름을 어떤 사업에 사용할 준비를 하고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않고, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 이외에도 다수의 도메인이름을 판매목적으로 등록하였고, 분쟁도메인이름을 통하여 어떤 웹사이트도 활성화시킨 적이 없고, 신청인의 도메인이름 사용 중지 요청이 전달되었음에도 아무런 응답을 하지 않았다는 점을 들어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있고 전세계적으로 잘 알려져 있는 “PHILIPS”상표와 분리하여 생각할 수 없다는 점도 부정한 목적의 근거로 들고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 답변서는 여러 가지 형식적 결함을 가지고 있고, 특히 그 답변서가 신청인에게 송부되었는지조차 확실하지 않다. 따라서 패널로서는 피신청인의 답변서를 전혀 고려하지 않고도 결정을 할 수 있다고 생각된다. 그러나 피신청인의 답변서에 신청인이 예상하지 못한 주장이 포함되어 있지 않으므로 답변서의 내용을 고려하여 결정한다고 하더라도 신청인에게 불이익이 되지 않는다는 점에서 본 패널은 답변서의 형식적 흠결에도 불구하고 그 내용을 고려하기로 하였다.

피신청인은 신청인의 상표는 세계적으로 알려져 있는 것이 아니라고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 유사하지도 않고, 특히 신청인의 회사명과는 명백히 다르다고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인의 상표를 알지 못한 상태에서 분쟁도메인이름을 등록하였고, 도메인이름을 사용하지 않는 것이 곧 부정한 목적을 입증하는 것은 아니라고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

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

기타 당사자들의 서신

본 행정패널은 절차규칙 제15조에 따라서 신청서 및 답변서 이외에 센터에 의하여 수령된 당사자들의 서신에 대하여 적절한 고려를 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 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 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 갖고 있는 “PHILIPS”상표는 완전히 동일한 것은 아니다. 그러나 “PHILIPS”상표는 전세계적으로 널리 알려져 있는 상표이고, 피신청인이 등록한 도메인이름은 신청인의 등록상표에 “전자제품”이라는 의미의 보통명사인 “electronics”를 추가한 것에 불과하여, 양자는 일반인들로 하여금 혼동을 일으킬 만큼 유사하다고 보여진다. 그렇다면, 이로부터 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 않았고, 본건 분쟁해결절차가 개시되자마자 분쟁도메인이름에 관하여 신청인에게 합의를 제의한 사실에 의하여 추론할 수 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조(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

규정 제4조(b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

패널은 다음과 같은 몇 가지 사정에 비추어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 신청인의 상표 “PHILIPS”는 세계적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라, 피신청인이 거주하고 있는 한국에서도 잘 알려져 있다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표에 대하여 알고 있었거나 쉽게 알 수 있었을 가능성이 높다.
- (ii) “electronics”는 신청인의 상표가 사용되는 가장 중요한 상품군을 지칭한다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인의 상표권과 직접 연관되어 있고, 신청인의 상표권을 침해하지 않는 상태에서 분쟁도메인이름을 사용하는 것을 생각하기 어렵다.
- (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 선택한 이유를 설명하지 못하고 있다. 여기에 “PHILIPS”가 세계적으로 유명한 상표라는 것을 고려하면 피신청인이 신청인의 상표권을 인식하면서 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 추정이 가능하다.
- (iv) 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록과 관련된 비용을 초과하는 것으로 생각되는 미화 1,700달러에 합의할 것을 신청인에게 제의하였다.
- (v) 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 어떤 웹사이트도 개설한 적이 없다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

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 <philipselectronics.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 5월 9일