



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

J.P. Morgan Chase & Co. 대 안기원 (Ahn, Giwon)

사건번호: D2002-0246

1. 당사자

신청인: J.P. Morgan Chase & Co.
270 Park Avenue, New York, New York 10017, United States of America.

신청인의 법정대리인: Patricia M. Kelly, J.P. Morgan Chase Legal Department
One Chase Manhattan Plaza, 26th Floor, New York, New York 10081,
United States of America.

피신청인: 안기원 (Ahn Giwon)
대한민국 대구시 남구 대명5동 새한아파트 8-402.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <jpmorganchasebank.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1 제1별관2층의 (주)네티피아닷컴(NETPIA.COM, Inc., 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)는 신청인으로부터 2002년 3월 13일 전자문서 양식으로 분쟁해결신청서를 접수하였고, 2002년 3월 18일 일반문서 양식으로 신청서를 수령하였다. 센터는 2002년 3월 19일에 신청서를 접수하였다는 사실을 신청인에게 통지하였다.

센터는 2002년 3월 20일 등록기관에게 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 전자문서로 송부하였다.

- (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(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) 등록된 도메인이름 보유자가 도메인이름의 사용에 관한 또는 그로 인하여 발생하는 분쟁의 재판에 관해서 등록기관의 주된 사무소 소재지의 재판관할에 대하여 등록약관에서 동의했는지 여부 확인.

등록기관은 2002년 3월 22일에 답변을 통해서 (i) 신청서 사본의 수령 사실, (ii) 분쟁도메인이름이 해당 등록기관에 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 2002년 3월 15일자로 잠김상태이며, (vii) 등록약관상의 언어가 한국어이고, (viii) Netpia 등록약관 제7조에 따라 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 소송의 관할지는 등록기관의 주된 영업소 소재지의 관할법원이라는 사실을 확인해 주었다.

센터는 신청서가 절차규정의 형식적 요건을 충족시켰다는 사실을 확인하는 “형식상의 요건 충족여부 체크리스트”를 2002년 3월 22일 작성하였고, 그 모든 사항에 대해 형식적 요건이 충족되었음을 확인하였다.

센터는 2002년 3월 25일 전자문서로 분쟁해결신청과 행정절차개시를 당사자들에게 통지하였다.

센터는 피신청인이 전자문서로 송부한 답변서를 2002년 4월 14일에 접수하였다. 2002년 4월 15일 센터는 피신청인에게 답변서의 접수를 통지하였다.

센터는 독립성 및 공정성의 선언 확인서를 수령한 후 1인 행정패널로서 장문철교수가 선정되었음을 당사자들에게 2002년 4월 30일 통지하였다. 행정패널의 결정 예정일이 2002년 5월 14일로 정하였다.

4. 사실관계

신청인의 회사 J.P. Morgan Chase & Co.는 2000년 12월 31일에 The Chase Manhattan Corporation (이하 ‘Chase’라고 약칭함)과 J.P. Morgan & Co. Incorporated (이하 ‘J.P. Morgan’이라고 약칭함) 이 합병하여 조직된 회사이다. 그러나 그 이전인 2000년 9월 12일에 언론 기관들은 J.P. Morgan과 Chase의 합병 가능성을 발표하였다. 이어서 다음날인 2000년 9월 13일에 양 회사는 합병합의 사실을

공표하였으며, 같은 날 피신청인은 분쟁도메인 이름 <jpmorganchasebank.com> 을 등록하였다.

한편, 신청인의 전신인 Chase National Bank는 1877년 설립되었으며, 그 후 해당회사와 그 자회사는 ‘Chase’를 상호로 사용해 왔으며 (1989년 1월 24일자 미국 특허 및 상표국에 등록번호 1521765로 됨) 현재 신청인회사는 자사의 금융관련 서비스업을 식별하기 위해 ‘JPMorgan Chase Bank’를 사용한다. 또한 J.P. Morgan Chase의 전신인 J.P. Morgan & Co.는 1861년에 설립되었으며 해당회사와 그 자회사는 ‘J.P. Morgan’이란 상호를 사용해 왔으며 신청인의 자회사이며 선도은행인 Morgan Guaranty Trust Company는 미국 특허 및 상표국에 J.P. Morgan을 서비스표로 등록하였다. (1989년 12월 19일 상표등록번호 1572322)

현재 J.P. Morgan Chase는 50개국 이상에서 사업을 하고 있으며 대한민국을 포함한 세계 각국에 상표 및 서비스표를 등록하였으며 자사에 관한 다양한 홍보를 해왔다. 또한 신청인 회사는 웹사이트 <http://www.jpmorganchase.com>, <http://www.chase.com> 및 <http://www.jpmorgan.com> 를 통하여 세계 각국의 인터넷 이용자들에게 자사에 관한 정보 및 서비스를 제공하고 있다. 합병된 조직을 나타내는 상표권에 대한 신청은 2001년 6월 27일 제출하여 현재 출원중이다.

5. 당사자들의 주장

가. 신청인의 주장

도메인 이름의 동일성 또는 유사성 여부

신청인은 합병된 기업에 대한 표시가 아닌 한 상표 2개를 결합하여 일반적으로 사용하지 않으며 경제용어 ‘bank’를 추가해도 새로운 별개의 상표가 만들어지는 것은 아니며 해당 도메인 이름 <jpmorganchasebank.com>은 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

또한, 신청인은 “실제로 합병사실보다 발표가 선행되는 회사합병 사건에서 합병된 회사가 사용하리라고 예상되는 상표를 유사성문제와 관련하여 고려하지 않을 이유가 없다”고 판단한 WIPO 사건번호 D2000-1603 (Clifford Chance LLP and Punder GmbH v. CPIC Inc.) 을 지적하고 자사의 유사 사건을 WIPO 사건번호 D2001-0385(J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net)를 인용하였다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 저명한 상표인 Chase 와 J.P. Morgan 의 사용에 대해 신청인 회사나 자회사 또는 전신회사들과 어떤 관련도 없으며 라이선스도 받은 바 없다고 주장한다.

신청인은 회사합병이 발표된 후 일상적 검색과정에서 해당 도메인 이름이 등록된 사실을 알게 되었으며 2000년 11월 16일자 서신으로 피신청인에게 자신의 상표권을 통지하며 해당 도메인 이름을 이전할 것을 요구했다. 이에 대해 피신청인은 자신이 신청인의 사업을 방해하거나 상표권을 침해하기 위해 도메인 이름을 등록하지 않았다면 오히려 신청인이 주장하는 해당도메인이름에 대한 권리의 법적근거 그리고 피해를 입었다면 피해의 근거 및 증거를 제시할 것을 요구하였다. 이에 대해 신청인은 대한민국을 포함한 세계 각국에 해당 상표를 등록했다는 것을 언급하는 것만으로 충분하다고 주장한다.

도메인 이름 등록과 사용에 부정한 목적

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

- (1) 피신청인은 Chase 와 J.P. Morgan의 합병 발표가 있자 즉시 해당 도메인이름을 등록하였다. 신청인이 금융 서비스업계에서 얻은 국제적 명성에 비추어 볼 때, 피신청인이 신청인의 합병소식을 인식하지 않았을 가능성은 희박하다.
- (2) 신청인은 센터의 패널이 예전에 신청인과 동일한 합병발표와 관련된 다른 사건에서 피신청인의 도메인 이름 등록시기를 합병 발표 날에 맞춘 것은 부정한 목적의 증거로서 인정한 바 있음을 지적한다. (WIPO 사건 번호 D2001-0385)
- (3) JPMorgan Chase Bank라는 이름은 합병된 조직이 결국 그 선도 은행을 위해 선택한 이름이며, 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록할 당시에 J.P. Morgan이나 Chase의 집합적 사업의 성격을 고려할 때에 해당 도메인 이름이 합병된 조직에게 중요할 것이라고는 어렵지 않았다.
- (4) 피신청인이 등록한 도메인 이름은 미국 이름에 영어단어 bank를 빌려 만든 것이며, 피신청인이 어떻게 사용하리라 생각하였던 간에 인터넷 이용자들은 신청인과 관련이 있는 것으로 추정한 것은 의심의 여지가 없다.
- (5) 피신청인이 해당 도메인이름을 이용하여 만든 웹사이트에는 “welcome to jpmorganchasebank.com” 이라는 문장과 함께 “이 도메인은 공사중입니다”라는 문구가 기재되어 있는데, 이들만으로도 부정한 목적이 입증된다고 신청인은 주장한다. JP Morgan Chase Bank를 인터넷에서 찾기 위한 가장 논리적 방법은 <jpmorganchasebank.com>인데 피신청인이 해당도메인 이름을 확보하고 있기 때문에 신청인이 자신의 유명상표를 사용하여 사업행위를 할 정당한 권리가 방해받고 있다.
- (6) 피신청인은 자신이 해당 도메인 이름을 먼저 등록하였다는 사실에 근거해서 잘못된 권리 주장을 하고 있으며 해당 도메인 이름을 지속적으로 보유하려는 강한 의도를 보이고 있다. 또한 피신청인은 아직 웹사이트를 적극적으로 개설하지 않았으며 해당 도메인 이름에 대한 선의의 사용을 입증하지 못하고 있다. 피신청인의 이러한 전체적인 행동에서 추론할 수 있듯이 피신청인이 해당 도메인 이름을 보유하고 있는 것은 부정한 목적에 해당한다고 신청인은 주장한다. WIPO 사건번호 D2000-0003 (February 18, 2000), *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow* 에서 보듯이 패널은 신청인의 상표의 명성과 평판을 포함하여 피신청인의 행동과 관련된 전반적 사정들과 피신청인이 도메인 이름에 대한 정당한 사용을 입증하지 못한 점을 고려하여 부정적 목적을 판단한 사실을 신청인을 인용한다.
- (7) 신청인은 피신청인의 행위가 절차규정 제4조의 정신에 위배되고 미국의 반사이버 무단점유 소비자 보호법인 Lanham법 제1125조(d)(1)(A)에 위반한다고 주장한다. 즉, 후자에 의하면 부정한 목적을 갖고 유명 상표를 도메인이름으로 등록한 자는 그 이름으로 거래를 하거나 이익을 얻는 경우 민사처벌을 받을 수 있다고 규정되어 있으며 또한 피해를 입은 자에게 해당 도메인이름을 이전당할 수도 있다고 규정되었다.

나. 피신청인의 주장

피신청인은 위에서 열거한 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 답변하였다.

- (1) 피신청인은 2000년 9월 13일 상표등록 여부를 확인한 후 상표로 등록되어 있지 않음을 인지하고 해당 도메인 이름을 등록하였다고 주장하면서 자신은 신청인의 영업을 방해하거나 상표권을 침해하기 위해 등록한 것이 아니며 대한민국 내에 비영리적 목적을 위한 사업을 운영하려고 등록하였다고 주장한다
- (2) 피신청인은 도메인 이름이 일반적으로 은행과 금융서비스와 관련된 것으로 보고 자신은 J.P. Morgan과 Chase 상표를 침해한 바 없다고 주장한다. 특히 J.P는 대한 민국에서는 제3당수인 유명 정치인을 의미하는 것으로 인지되고 있으며 Chase는 한국어로 ‘추적’ 또는 ‘추적하다’라는 뜻의 일반명사라고 지적한다.
- (3) 신청인이 피신청인은 해당 도메인 이름을 정당하게 사용할 정황을 상상하기 어렵다고 한 점에 대해 피신청인은 자신의 능력을 과소평가한 것으로 억지 주장이라고 강조한다.
- (4) Chase와 J.P. Morgan의 합병발표 시점과 해당 도메인이름 등록시점이 같았던 것은 우연한 일이며 부정한 목적이 있었던 것이 아니라고 주장한다.
- (5) 신청인은 <jpmorganchasebank.com>이 해당회사에 관한 정보를 찾고자 하는 인터넷 이용자들에게 논리적인 목적지라고 주장하고 있으나, 신청인은 <jpmorganchasebank.net>과 <jpmorganchasebank.org>가 미등록 상태인데도 소유하지 않고 있다. 또한 ‘jpmorganchase’가 신청인의 정식명칭임에도 불구하고 <jpmorganchase.com>만 소유하고 있을 뿐 <jpmorganchase.net>과 <jpmorganchase.org>는 타인이 소유하고 있는데 어떤 권리행사를 했는지 분명치 않다고 반박한다. 따라서 <jpmorganchasebank.com>이 인터넷 이용자들로 하여금 신청인과 관련이 있을 것이라고 추정하는 것은 신청인의 억지 주장이라고 피신청인은 강조한다.
- (6) 신청인은 피신청인이 웹사이트 개설을 준비 중이라는 문구가 포함된 화면을 올려 놓은 것만으로도 중대한 악영향을 가져올 수 있으며 부정적 목적을 입증한 것이 된다고 주장하지만, 피신청인은 자신은 비영리적 목적을 위해 사용하고자 해당 도메인 이름을 등록하였으며 고객을 오도하려는 의도도 전혀 없다고 반박한다.
- (7) 피신청인은 해당 도메인 이름을 등록할 당시 신청인의 상표의 존재를 알지 못했으며 한국내에 신청인의 상표가 널리 알려져 있다는 증거도 없다고 주장한다. 또한 신청인의 상표가 미국내에 널리 알려진 금융서비스 분야의 유명한 회사라면 피신청인의 비영리적 사이트와 신청인의 상표는 서로 혼동될 우려가 전혀 없다고 피신청인은 주장한다.

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. 따라서 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 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 피신청인의 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 <jpmorganchasebank.com>이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

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 은행이라는 의미의 접미사인 “bank”는 도메인 이름의 동일성 여부를 결정하는데 있어 중요한 부분은 아니다.

본 패널은 이 사건에서 처럼 J.P. Morgan과 Chase 두 회사의 합병 발표가 실제로 합병된 사실 보다 선행되는 경우, 합병된 회사인 J.P. Morgan Chase가 사용할 것으로 예상되는 상표 <jpmorganchase>를 유사성 여부와 관련하여 다루어야 한다는 입장에서 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다. (WIPO 사건번호 D2000-1603, *Clifford Chance LLP and Punder GmbH v. CPIC Inc.*; WIPO 사건번호 D2001-0385, *J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net* 참조)

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

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

먼저, 신청인은 피신청인이 유명 상표인 Chase 와 J.P. Morgan 의 사용에 대해 신청인 회사나 그 자회사 또는 전신회사들과 어떤 관련도 없으며 승인을 받은 바 없다고 주장한다. 또한 피신청인은 아직 웹사이트를 적극적으로 개설하지 않고 있으며 피신청인은 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 신청인은 주장하고 있다.

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

피신청인은 자신이 신청인의 영업을 방해하거나 상표권을 침해하기 위해 등록한 것이 아니며 대한민국 내에 비영리적 목적을 위한 사업을 운영하려고 등록하였으며 신청인의 상표를 희석시킬 의도나 사실은 없다고 주장한다.

본 패널은 신청인의 상표가 피신청인의 주소지인 대한민국을 포함한 세계 각국에 등록되어 있으며 국제적으로 널리 알려져 있는 유명 상표인 점과 피신청인이 해당 도메인이름 등록한지 1년 수개월이 지났음에도 구상중인 사업계획이나 목적을 뚜렷히 제시하지 못하고 있는 점에 주시하고 신청인의 위의 주장에 대해 피신청인은 규정 제4조 (c)항에 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.

신청인은 피신청인이 부정한 목적으로 해당도메인을 등록하고 사용하고 있다고 주장한다. 피신청인이 Chase 와 J.P. Morgan의 합병 발표가 있자 즉시 해당 도메인이름을 등록한 사실과 관련하여 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록할 당시 해당 도메인 이름이 합병된 회사에게 중요하리라고 예상할 수 있다. (WIPO 사건 번호 D2001-0385, *J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net* 참조) 한편, 피신청인은 아직 웹사이트를 적극적으로 개설하지 않은 상태에서 등록한 도메인 이름을 소극적이거나 사용하고 있지만 해당 도메인 이름에 대한 선의의 사용을 충분히 입증하지는 못하고 있다.

본 패널은 신청인의 상표가 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려져 있는 상태에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도의 유사성이 있는 도메인이름을 등록하였고, 신청인측 회사의 합병 소식이 알려지자 즉시 도메인이름을 등록한 점과 피신청인이 해당 도메인 이름을 등록할 당시 해당 도메인 이름이 합병된 회사에게 중요하리라고 예상 할 수 있었을 것이라는 점을 주시한다. 따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 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.

장문철 교수
패널위원

일자: 2002년 5월 19일