세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

QUALCOMM Incorporated 대 박종의

사건번호: D2002-1153

1. 당사자

신청인: QUALCOMM Incorporated, San Diego, CA 92121, United States of America

피신청인: 박종의(Jeff Park), 대한민국 광주 광역시 서구 502-600

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <qualcom.com>이고, 대한민국 서울 특별시 동작구 신대방동에 소재한 국제도메인등록기관 ㈜한강시스템(doregi.com,이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 12월 19일에 전자매체의 형태로 2002년 12월 23일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 12월 23일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 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, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 "규정"이라고 약칭함)이

분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재 .

등록기관은 2002년 12월 31일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인하였다.

이에 따라 센터는 같은 날 신청인에게 행정 절차상의 언어를 통지하였고, 번역된 분쟁해결신청서는 2003년 1월 3일에 전자양식으로, 2003년 1월 7일에 일반양식으로 접수되었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서 센터는 2003년 1월 9일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 확인하며, 상호분쟁관할권에 관한 분쟁해결신청서의 흠결을 발견, 같은 날 이를 통지하였고, 수정된 분쟁해결신청서를 2003년 1월 10일과 1월 15일에 각각 전자양식과 일반양식으로 접수하였다.

이후, 센터는 2003년 1월 16일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

또한 센터는 2003년 2월 4일과 2월 7일에 피신청인의 답변서를 전자매체와 일반서면의 형태로 수신하여 2003년 2월 12일 접수확인하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공평성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 2월 12일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 2월 26일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 대상이 되는 분쟁도메인이름은 <qualcom.com>이고, 신청인 보유상표 "Qualcomm"는 미국과 대한민국을 비롯한 여러 나라의 관계당국에 등록되어 있다.

분쟁도메인이름 <qualcom.com>은 2002년 8월 2일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일・유사성

신청인인 주식회사 Qualcomm은 코드 분할 다중 접속(CDMA) 디지털 무선 기술의 선구자 및 세계적 리더로서 상표 "Qualcomm"을 1988년 10월부터 미국에서 지속적으로 사용해왔고, 표장 "Qualcomm"에 대하여 한국 및 미국을 포함하여 40개국 이상의 국가에서 상표 등록을 받았다.

신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, 신청인이 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <qualcomm.com>이며, <qualcomm.org>, <qualcomm.net>, <qualcomm.info> 등 다수의 도메인 이름을 등록·소유하고 있다.

피신청인은 신청인의 등록상표인 "Qualcomm"에 단순히 마지막 'm'을 생략함으로써 "Qualcomm"의 이름, 상표 및 웹사이트 주소들의 단순한 철자오기에 해당하도록 하였고, 따라서 '오기에 의한 점유'(typosquatting)방식에 의하여 피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <qualcom.com>은 신청인의 상표인 "Qualcomm"과 혼동을 초래할 정도로 유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인이름 <qualcom.com>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인이 아는 한, 피신청인이 선의의 상품 또는 서비스 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하였거나 또는 사용하려고 의도한다는 증거가 없고, 피신청인은 등록 이후 수개월 동안 <qualcom.com>을 웹사이트에 사용하지 않다가 최근에야 존중받지 못하는 "포털 페이지"에 사용하고 있다. 또한 피신청인은 "Qualcomm", "Qualcom" 또는 이들의 다른 변형된 이름에 대한 어떠한 상표도 한국, 미국 또는 그 어떤 다른 나라에서 소유하고 있지 않고, 또한 신청인으로부터 라이센스를 허락받거나 또는 어떠한 사용허락도 받은 바가 없다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 상표침해 및 불법적인 typosquatting에 상당하고, 신의칙에 반한 등록 및 사용을 의미한다. 신청인이 분쟁도메인이름을 $500.00에 구입하겠다는 제의를 하였으나, 분쟁도메인이름의 공동소유자라고 주장하는 Mr. Seung Wook Kim은 은 "수 만 달러"에는 판매할 용의가 있다고 전자우편을 통하여 전해왔다.

또한 피신청인은 Qualcomm의 웹사이트를 방문하려는 사람들이 실수로 철자상의 오류가 있을 경우 자신이 구축한 웹사이트로 인도함으로써, “배너광고” 등을 통한 수익을 향유하고 있고 이러한 혼동으로부터 이익을 챙기려는 의도로 Qualcomm의 유명한 상표를 변형한 것이 명백하다.

신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일・유사성

피신청인은 도메인이름 <qualcom.com>이 신청인의 상표 “Qualcomm”과 동일・유사하지 않다고 주장한다. 일반적인 사용용도에 있어 접미어인 com은 company, commerce, commercial, community, computer, communications 등을 포괄하는 약칭으로, 접미어 comm은 commerce, communications의 약칭으로 구분되어 사용되고 있다는 점, 신청인은 qualcomm에 대한 어떠한 상표권과 서비스표를 가지고 있지도 않다는 점에서, 일반적인 영어단어의 조합으로 사용되고 있는 접미어인 com이 접미어 comm과 유사하다는 이유만으로는 ‘철자오기에 의한 점유’에 의한 상표권 침해로 판단할 수 없다. 또한 접두어 qual의 경우 Quality, Qualitative의 약어로 사용되며, “www.google.com” 을 통하여 검색하면 3,690,000건이 검색되고 접두어로서 qual을 사용하고 있는 회사는 Qualtech, Qualnet, Qualcon외에 Qualcom이라는 사명을 가진 아일랜드 회사가 있음을 알 수 있다. 게다가 피신청인의 도메인이름은 Qualtiy와 Company를 의미하는 일반적인 영단어의 조합에 의해 등록된 도메인으로서, 신청인의 “Qualcomm”과 혼동을 초래할 정도로 유사하지도 않다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인이름 <qualcom.com>에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다. 피신청인은 한국내에 연극 및 뮤지컬 등 우수공연 유치 및 제작, 기획을 담당할 공연기획전문회사인 Quality Company설립을 목표로 자금 및 인원확보를 위해 준비중이며, 도메인이름으로 <QualityCompany.com>, <Qualitycom.com> 등을 등록하기를 원했으나 이미 등록되어 있어서 부득이하게 <qualcom.com>을 등록하게 된 것이다. 자금 및 인원확보가 늦어짐에 따라 Domain Parking Page를 사용하고 있으나, 신청인의 주장과는 달리 존중받지 못하는 포탈페이지를 사용한 것이 아닌 전세계의 ICANN의 공인을 받은 많은 등록기관들에서 채택하여 사용하고 있는 파킹페이지를 사용하고 있다.

오히려 피신청인은 다음을 근거로 하여 신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

첫째, 신청인은 2001년 9월 22일까지 Modern Limited소유였던 분쟁도메인이름을 취득한 뒤 2002년 6월까지 소유한 상태에서 한 달간의 갱신할 수 있는 유예기간을 도과하여 드롭시킨 점,

둘째, 분쟁도메인이름이 사용중지된 뒤 2개월 후에야 이전요청서신을 소유자에게 보낸 점,

셋째, 상표권자와 서비스권자임을 내세우면서도 <qualcom.org>, <qualcom.biz>, <qualcom.info> 등의 도메인이름을 등록하지 않은 점 등을 들고 있다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 선의사용의 성실한 의도로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 다만 신청인이 분쟁도메인이름을 이전해 줄 것을 요청해 왔으나 이전에 응하지 않자 판매의사가 없음에도 불구하고 금액제시를 먼저 해줄 것을 요청하여 피신청인의 대리인이 사업에 소요되고 있는 금액 등을 감안하여 금액을 제시한 바는 있다. 그러나 이는 신청인이 피신청인의 대리인에게 금액제시를 유도하여 부정한 목적의 증거로 삼으려 악용한 것에 불과하다. 피신청인은 신청인인 Qualcomm측에 직접 금전적인 요구나 명예훼손을 한 바가 없을 뿐만 아니라, 유사도메인이름으로 혼동을 주는 행위를 한 바도 전혀 없다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일・유사성

분쟁도메인이름 <qualcom.com>은 신청인 보유상표 "Qualcomm"과 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 ".com"과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,[1] 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표는 혼동을 초래할 정도로 유사하다. 또한, 상표를 구성하고 있는 단어에 철자 하나를 첨가하거나 삭제한다고 해서 혼동을 초래할 정도로 유사하다는 판단에 영향을 미치지는 않는다.[2] 특히, 도메인이름은 인터넷이용자들이 컴퓨터의 자판에 이름을 입력해서 원하는 웹사이트로 이동하기 위한 주소이기 때문에 철자 하나가 추가되거나 빠뜨리는 실수를 고려해 볼 때,[3] 분쟁도메인이름은 신청인 보유상표와 혼동을 초래할 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

피신청인은 "qualcom"이라는 단어가 두개의 보통명사를 결합한 것이라거나 "qualcom"이라는 단어를 상표로 사용하고 있는 회사도 있다는 점을 들면서 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표가 동일하거나 유사하지 않다고 항변하고 있으나, 그러한 항변사유는 다음에 살펴보는 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 존부에 관한 판단에서 살펴보도록 하고, 그러한 항변은 분쟁도메인이름 <qualcom.com>이 신청인 보유 상표 "Qualcomm"과 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 하는 판단에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국과 미국을 비롯한 전세계의 다수 국가에서 "Qualcomm"란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 후 기존의 웹사이트에 링크한 것만으로 분쟁도메인이름을 이용한 사업을

---

1 *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

2 *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Nsdaq.com, Nasdq.com and Nasaq.com*, WIPO 사건번호 D2001-1492; *Playboy Enterprises v. Movie Name Company,* WIPO 사건번호 D2001-1201; *C. A. Cigarrera Bigott Sucesores v. Ultimate Search*, WIPO 사건번호 D2002-0866

3 *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Matthew Bessette,* WIPO 사건번호 D2000-0256

수행하고 있다고 말할 수 있을지는 의문시된다. 특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 존중받지 못하는 웹사이트에 링크됨으로써 신청인 보유상표의 명성이 침해되었다고 주장하는데,[4] 분쟁도메인이름에 의해서 링크된 웹사이트의 내용이 보유상표의 명성을 침해하는 정도의 것인지 여부를 확인하기는 어렵지만, 링크된 웹사이트에 의해서 저명한 신청인 보유상표의 식별력이 손상될 수 있는 가능성은 있고, 링크된 웹사이트의 내용이 피신청인에 의해서 준비되고 있다고 주장되는 사업과 어떠한 관계가 있는 것인지 이해하기 어렵다는 사정과 그러한 링크를 통해서 신청인에게 보다 많은 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하려고 하는 시도를 했다는 사정을 고려한다면, 그러한 링크가 분쟁도메인이름을 이용한 사업에 해당된다고 말할 수는 없을 것이다.

피신청인은 분쟁도메인이름이 "quality"와 "company"라는 두개의 단어를 결합시킨 단어로서 특정인에게 독점되어서는 안되는 기술적인(descriptive) 단어이기 때문에 분쟁도메인이름에 대해서 이익과 권리를 가진다는 취지의 항변을 하고 있으나, 두개의 단어를 결합시킨 "qualcom"이라는 단어가 일반인에게 일정한 의미를 전달하는 보통명사로 정착될 정도의 기술적인 단어라고 말할 수는 없고, 피신청인이 그와 같은 조합어를 사용하고자 하는 구체적인 사업이나 사업계획을 제시하지도 못한 본건에서는 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 이익이나 권리가 있다고 보기 어렵다. 예컨대, 피신청인이 분쟁도메인이름을 가지고 신청인회사의 사업에 관한 비판을 한다거나,[5] 인터넷이용자들을 위한 유용한 정보를 제공하고 있다면,[6] 분쟁도메인이름의 등록과 사용에 대해서 상당한 이익과 권리를 가지고 있다고 말할 수 있으나, 분쟁도메인이름이 두개의 단어를 결합시킨 것이라거나 앞으로 일정한 사업을 할 것이라고 단순히 공언하는 것만으로는,[7] 분쟁도메인이름을 이용한 구체적인 사업이나 사업의 계획이 있다고 볼 수 없고, 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 피신청인이 그 대리인을 통해서 분쟁도메인이름을 등록비용보다 훨씬 더 많은 상당한 금액을 받고 신청인에게 판매하려고 했다는 사실로부터, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 정당한 사업의 수행을 위해서가 아니라 저명한 상표와 동일 또는 유사한 분쟁도메인이름을 선점해서 상표보유자의 사업을 방해하거나 부당한 금전적 이익을 얻고자 하는 전형적인 도메인이름선점행위(cybersquatting)에 해당된다. 따라서, 신청인보유상표가 한국과 미국을 비롯한 다수의 국가에서 등록되어 있는 저명한 상표라는 점과 신청인이 분쟁도메인이름을 점잖지 못한 웹사이트에 링크했다는 점 그리고 구체적인 사업이나 그 준비도 없이 오직 분쟁도메인이름의 등록에 소요된 비용을 훨씬 초과하는 금액으로 판매하려고 했다는 점을 종합적으로 고려해보면, 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서 그와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

---

4 *CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey,* WIPO 사건번호 D2000-0148

5 *Bridgestone Firestone, Inc. v. Jack Myers,* WIPO 사건번호 D2000-0190

6 *Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid,* WIPO 사건번호 D2000-0232

7 *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles,* WIPO 사건번호 D2000-1306; *Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett,* WIPO 사건번호 D2000-1000; *United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. and Dave Evans,* WIPO 사건번호 D2000-1199

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 혼동을 초래할만큼 유사하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록・사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <qualcom.com>을 신청인 Qualcomm Incorporated에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2003년 2월 24일