



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

주식회사 소니컴퓨터엔터테인먼트 대 애니웹

사건번호: D2002-1155

1. 당사자

신청인: 주식회사 소니컴퓨터엔터테인먼트(Sony Computer Entertainment Inc.),
일본 도쿄도 미나토구 아카사카 7-1-1

신청인의 대리인: 변호사 양영준, 한상욱, 김용갑, 김&장 법률사무소, 대한민국
서울시 종로구 내자동

피신청인: 애니웹(Anyweb), 대한민국 대구광역시 수성구 지산동.

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 12월 20일에 전자양식으로,
그리고 2002년 12월 30일에 일반양식으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고
약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2002년 12월 23일에 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) 본건 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 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2003년 1월 8일의 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, 등록인과 등록기관 사이의 분쟁에 한함)을 표시해 주었다.

절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2003년 1월 8일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검한 결과 피신청인이 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정하지 않았음에도 불구하고 신청인이 등록기관의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정한 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2003년 1월 8일 신청인에게 발송한 이메일을 통하여 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 센터에 제출할 것을 요청하였고, 수정된 분쟁해결신청서는 2003년 1월 10일에 전자양식으로 2003년 1월 13일에 일반양식으로 센터에 제출되었다.

더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2003년 1월 14일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 2월 3일임을 명시적으로 기재하였고, 피신청인의 답변서는 2003년 1월 30일에 전자양식으로, 2003년 2월 6일에 일반양식으로 센터에 의해 수령되었다.

또한, 신청서와 답변서와는 별도로 피신청인의 답변서에 대한 신청인의 추가문서가 2003년 2월 11일 전자양식으로, 2003년 2월 13일 일반양식으로 센터에 의해 수령되었고, 신청인의 추가문서에 대한 피신청인의 추가문서는 2003년 2월 13일 전자양식으로 센터에 의해 수령되었다.

신청인과 피신청인의 단독 패널 지명 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 공정성 확인에 따라서, 센터는 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 2월 28일로 통지되었다.

한편, 등록기관은 2003년 1월 7일 피신청인의 채권자 성재훈이 실질적으로 피신청인 본인이라고 할 수 있는 김종섭을 채무자, 등록기관을 제3채무자로 하고 도메인이름 매매계약으로 인한 등록자 명의변경청구권을 피보전권리로 하여

신청한 대구지방법원 2002 카단 42591 도메인네임등록기관이전및 등록자정보변경금지처분결정(2002년 11월 5일자)이 등록기관에 송달되었다는 내용의 이메일을 센터에 발송하였다.

4. 사실관계

신청인은 일본 도쿄에 주된 사업장을 두고 있는 법인으로, 전세계적으로 가정용 비디오게임기인 PlayStation, PlayStation2, PSone 및 그 주변기기, 소프트웨어를 연구, 개발, 제작, 판매하고 있다. 신청인의 상품인 PSone은 2000년 6월 8일 출시된 이래 월 8만대 이상 판매되고 있고, 신청인은 이 제품을 세계적으로 광고하고 있으며, 국내에서의 제품 판매를 위해 2001년 12월 국내에 자회사인 주식회사 소니엔터테인먼트 코리아를 설립하였다.

한편, 신청인은 일본은 물론 전세계적으로 PSone 표장에 대한 상표를 등록하고 있으며, 국내에서도 2000년 8월 2일 처음으로 상표를 출원하여 현재 “Psone” 표장에 대한 3개의 상표를 등록하고 있고, 1개의 상표를 출원 중이다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 2000년 10월 31일 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 “Psone”과 동일하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 “Psone”이라는 명칭 또는 표장으로 보편적으로 알려져 있거나 동 표장을 사용하도록 위임 받은바 없으므로, 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 신청인의 상품인 PSone이 출시된 후에 분쟁도메인이름을 등록한 것과 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이후 장기간 이를 사용하지 않다가 신청인의 이전요청 서신을 받은 이후에야 비로소 웹사이트를 개설한 후 성인음란사이트로의 링크를 제공하고 있으며, 현재는 다시 타인의 웹사이트를 복제한 웹사이트를 운영하고 있는 점을 근거로 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여

- 1) 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인에 대해서는 알고 있었으나, 신청인의 상품인 PSone에 대해서는 알지 못했고,

- 2) 신청인의 국내에서의 상표등록시점은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이후이며,
- 3) 피신청인은 분쟁도메인이름을 최초등록자인 Performance Solutions of New England Inc.로부터 이전 받은 것이고,
- 4) 피신청인이 분쟁도메인이름으로 웹사이트를 운영하지 않다가 링크사이트를 운영한 것은 자금과 기술의 부족 때문으로, 현재 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 동영상 보안 솔루션 웹사이트의 개발을 진행하고 있으며,
- 5) 피신청인은 신청인에게 분쟁도메인이름과 관련하여 어떠한 금전적인 요구나 명예훼손을 한 사실이 없음을 근거로

피신청인에게는 분쟁도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다고 주장하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

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

기타 법적인 분쟁절차

규정 제18조 (a)항은 행정절차의 개시 전이나 행정절차의 진행 중에 분쟁도메인이름과 관련한 분쟁해결을 위하여 법적인 절차가 개시된 경우에는 행정패널이 행정절차를 중단 또는 종결할 것인지 아니면 행정절차를 그대로 진행할 것인지를 결정해야 한다고 규정하고 있다. 그런데, 본 건의 경우 행정절차가 개시되기 전에 분쟁도메인이름과 관련하여 도메인네임등록기관이전및등록자정보변경금지가처분결정(이하 “본 건 가처분결정”)이 있었으므로 규정 제18조 (a)항의 규정에 따른 결정이 필요한 것으로 생각된다.

이 문제에 대해 본 행정패널은 본 건 가처분결정에도 불구하고 다음과 같은 이유로 본 행정절차를 그대로 진행하여 신청인의 본 건 신청에 대한 결정을 하는 것이 타당하다고 판단한다.

우선, 대한민국 법률에 의해 규율되는 가처분신청, 결정 절차 및 그 효력과 규정에 의해 규율되는 본 건 행정절차 및 행정패널 결정의 효력은 상호 직접적인 연관이 없는 별개의 절차이므로 대한민국 법률에 따른 가처분결정이 있었다고 하여 본 건 행정절차가 어떤 법률적인 영향을 받는 것은 아니라고 판단된다.

또한 본 건 가처분결정의 근거가 된 채권자의 피보전권리는 분쟁도메인이름에 대한 매매계약에 근거한 것으로서 본 건 행정절차에서의 쟁점과 중복되는 부분이 없는 것으로 보이므로 본 건 행정절차에 따른 결정이 본 건 가처분결정의 내용과 모순되거나 대립될 가능성도 없어 보인다.

다만, 대한민국 법률에 따른 가처분결정이 있는 경우에 등록기관에서 행정패널의 결정을 집행할 수 있는 것인가 하는 의문이 있으나, 이것은 본 건 행정절차에 따른 행정패널의 결정이 있는 이후에 관계 당사자들이 별개로 검토해야 할 문제인 것으로 보이므로, 이에 의하여 행정패널의 결정을 연기해야 하는 것으로 생각되지는 않는다.

오히려 본 건에서와 같이 단순히 분쟁도메인이름에 관한 가처분 결정이 있다는 이유만으로 행정절차를 중지하거나 종결하는 경우에는 행정절차의 실효성이 크게 감소될 것이다.

따라서, 본 행정패널은 본 건 가처분결정에도 불구하고 본 행정절차를 그대로 진행하여 신청인의 신청에 대한 결정을 하기로 한다.

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

분쟁도메인이름은 신청인의 상표인 “Psone”과 완전히 동일하다.

따라서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것은 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 최초 등록자인 Performance Solutions of New England Inc.로부터 이전 받은 것이고, 현재 분쟁도메인이름을 이용하여 동영상 보안 솔루션 웹사이트의 개발을 진행하고 있으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익이 있다는 취지의 주장을 한다.

그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 최초 등록자로부터 양수하였다는 것을 입증할 증거가 없으며, 분쟁도메인이름을 이용하여 피신청인이 운영 중인 웹사이트는 피신청인의 주장과는 달리 타인의 웹사이트를 단순히 복제한 것에 지나지 않다는 사실이 인정된다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지도 않고, 분쟁도메인이름을 정당하게 비상업적으로 사용하거나 공정하게 사용하고 있지 않다고 판단되며, 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯한 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다.

그렇다면 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점은 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 아닌바, 본 패널은 다음과 같은 몇 가지 사정에 비추어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- 1) 피신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인에 대해서는 알고 있었으나, 신청인의 상품인 PSone에 대해서는 알지 못했고, 신청인의 국내에서의 상표등록시점은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이후라고 주장한다. 그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 시점은 신청인의 상품인 “Psone”이 출시되고 그에 대한 광고가 활발하게 이루어진 이후이고, 피신청인의 주장과 같이 신청인의 국내에서의 상표등록 시점은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이후이긴 하나, 그 출원시점은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 이전이며, 무엇보다도 피신청인은 왜 피신청인이 보통명사도 아닌 PSone이라는 이름을 선택하였는지에 대해 아무런 설명을 하지 못하고 있다.

또한, 피신청인은 Psone의 의미에 관하여 최초에는 Play Start One으로 설명하다가, 그 설명을 PowerSoft one으로 변경하고, 이를 다시 PSONE Smart View로 변경하였는바, 이와 같은 주장의 반복을 합리적으로 설명할 수 있는 이유를 발견하기 어렵다. 이러한 점은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시부터 신청인의 PSone 상표를 알고 있었으리라는 추측을 가능하게 한다.

- 2) 피신청인은 또한 신청인에게 분쟁도메인이름과 관련하여 어떠한 금전적인 요구나 명예훼손을 한 사실이 없음을 근거로 자신에게는 부정한 목적이 없다고 주장한다. 그러나, 부정한 목적은 위에서 적시한 바와 같이 규정 제4조 (b)항에 열거된 4가지 사유 중 하나가 인정되는 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니므로 피신청인의 위와 같은 주장만으로는 피신청인의 부정한 목적을 배척하기에 충분하지 않다. 또한 피신청인은 인터넷 이용자들로 하여금 분쟁도메인이름을 통하여 음란사이트에 접근이 가능하도록 한 적이 있고, 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트에 타인의 지적재산권을 침해하는 내용을 게시한 적도 있다는 점에서 피신청인의 행위가 신청인이 본 건 Psone 상표를 통하여 축적한 신용을 훼손하였다고 볼 여지도 있다.
- 3) 또한, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 아무런 웹페이지도 개설하지 않고 있다가 신청인으로부터 도메인이름 이전요구를 받은 이후에야 다른 사이트로 링크되는 웹페이지를 개설한 사실이 있으며, 본 건 신청 이후에 다시 웹페이지를 변경하였으나, 이 역시 타 사이트를 그대로 복제한 것에 불과한 사실이 인정된다.

이상의 내용을 종합하여 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 <psone.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2003년 2월 28일