



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha 대 Gyuhwa Chung

사건번호: D2003-0079

1. 당사자

신청인 : Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha (Hitachi Maxell, Ltd.), Ushitora Ibaraki-Shi, Osaka-Fu, Japan

피신청인 : 정규화(Gyuhwa Chung), 대한민국 서울시 성동구 옥수동

2. 도메인이름 및 등록기관

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

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 2월 4일에 전자매체의 형태로 그리고 2003년 2월 10일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2003년 2월 4일에 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, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(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 2003년 2월 13일의 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.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2003년 2월 13일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2003년 2월 13일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

또한 센터는 피신청인의 답변서가 미제출됨에 따라 2003년 3월 10일 피신청인에게 답변서 미제출 확인을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원장으로 정상조 교수, 패널위원으로 이문성 변호사 및 황보영 변호사를 위촉하면서 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송했다. 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 4월 17일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 5월 1일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “MAXELL”이고, 분쟁도메인이름 <maxell.net>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 1960년 9월에 설립된 회사로서 “MAXELL”이란 상표하에 오랫동안 세계에서 컴퓨터용 테이프, 비디오테이프, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM, 플로피디스크, 미니디스크, 카세트테이프, 재충전이 가능한 리튬이온 전지, 건전지, 배터전지 등 다양한 오디오, 비디오 및 디지털 제품 및 그 관련 상품들을 생산 판매하여 왔으며, 2002년도 신청인의 MAXELL제품 순매출액은 미화로

금1,652,155,000달러에 달하였다. 신청인은 이와 같은 신청인의 “MAXELL” 상표를 보호하기 위하여 한국을 비롯하여 세계 112개국 이상에 등록을 하였다. 신청인의 “MAXELL” 상표는 피신청인의 분쟁도메인 이름이 신청, 등록되기 이전에 이미 일본, 대한민국, 미국 기타 세계 여러 나라에서 등록되어 광범위하게 사용됨으로써 유명하게 되었다.

신청인은 피신청인의 분쟁도메인 이름 <maxell.net>은 신청인의 등록상표인 “MAXELL”과 완전 동일하며, 문자 “MAXELL”에 네트워크를 가리키는 최상위 도메인 표시인 <.net>를 결합하여 구성된 것에 불과하다고 주장한다. 따라서 분쟁도메인 이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 “MAXELL” 상표와 동일하거나 혼동을 일으키게 할 정도로 유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름 <maxell.net>에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 신청인이 아는 한, 피신청인은 “MAXELL” 이라는 단어를 상표나 서비스표로 사용한 적도 없고, 대한민국 특허청에 상표나 서비스표로 등록을 받은 바도 없다. 신청인은 피신청인과 어떠한 사업관계도 가진 바 없으며, 피신청인에게 명칭 또는 표장으로서 “MAXELL” 상표를 사용하도록 허락한 바도 전혀 없다.

또한 피신청인은 선의의 의사를 가지고 상품 또는 서비스를 제공할 목적으로 분쟁도메인 이름이나 그에 상응하는 이름을 사용하고 있거나 사용을 위한 가시적인 준비를 하고 있지 않다. 게다가 피신청인이 상업적 이익을 얻을 목적으로 소비자를 오인하게 하거나 이 건의 문제가 되고 있는 상표나 서비스표를 훼손하려는 목적없이 분쟁도메인 이름을 정당하게 비영리적 또는 공정한 목적으로 사용하고 있다는 증거도 없다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록하였다고 주장한다. 피신청인은 신청인의 유명상표 “MAXELL”을 도용하여 분쟁도메인 이름을 등록함으로써, 신청인이 자신의 상표에 상응하는 도메인 이름을 등록받을 수 없도록 하고 있다.

한편, 신청인이 “http://www.maxell.net” 웹사이트를 방문하였을 때, 동 웹사이트는 음란웹사이트인 “http://www.24sexkorea.net” 로 자동 접속된 다음 다시 또 다른 음란웹사이트인 “http://ksex.jp” 로 자동 접속되고 있었다. 그리고, 신청인이 2003년 2월 3일에 재차 “http://www.maxell.net” 웹사이트를 방문하였을 때, 동 웹사이트는 분쟁도메인 이름 <maxell.net>을 미화1500불에 판매한다는 청약표시를 한 웹사이트인 “http://www.linkinfo.com” 으로 자동 접속되었다. 이처럼, 분쟁도메인 이름 <maxell.net>은 신청인의 영업상의 신용을 훼손할 목적으로 등록되었다. 그리고, 피신청인은 의도적으로 분쟁도메인 이름을 사용하여 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트 (동 웹사이트는 대한민국 및 일본에서 운영되고 있는 음란웹사이트들에 자동적으로 연결되었었음) 등으로 유인하여 영업상의 이익을 얻고자 하였으며, 마치 자신의 웹사이트나 그 웹사이트에서 제공되고 있는 서비스의 출처가 “MAXELL” 상표권자인 신청인이거나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의한 것처럼 혼동을 일으킬 가능성을 야기하였다. 게다가, 분쟁도메인 이름을 미화1,500불에 판매하겠다고 청약하고 있는 점을 고려할 때, 분쟁도메인 이름은 피신청인이 등록시 지불하였던 비용을 초과하는 상당한 비용으로 신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 판매 또는 이전할 목적으로 등록 취득된 것이 명백하다.

신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4(b)(i)조 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <maxell.net>은 신청인 보유상표 “MAXELL”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.net” 또는 “.com”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름 <maxell.net>은 신청인 보유상표 “MAXELL”와 동일하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 대한민국 특허청에 “MAXELL”란 단어로 상표 등록 및 서비스등록을 해서 상당 기간동안 사용해왔고, 피신청인은 분쟁도메인이름 <maxell.net>을 이용한 어떠한 사업도 수행하지 않고 있으며, 피신청인이 동 분쟁도메인이름을 이용한 사업의 준비를 해왔는지에 대한 어떠한 답변도 하지 아니한 상황이어서, 피신청인은 분쟁도메인이름 <maxell.net>에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 <maxell.net>을 음란 사이트 또는 도메인이름 판매사이트에 링크해서 신청인 보유상표의 명성을 침해하고 있다고 주장하고 있으나, 패널위원이 확인해본 바에 의하면,² 분쟁도메인이름 <maxell.net>은 어떠한 사이트에 링크되어 있거나 기타의 어떠한 용도로 이용되고 있다는 점을 확인할 수 없었다. 따라서, 분쟁도메인이름을 음란 사이트 또는 판매사이트에 링크했었다고 하는 신청인의 주장이 사실인지 그리고 사실이라면 왜 그러한 링크를 했었으며 또한 최근에는 왜 그러한 링크를 제거하게 되었는지 등의 의문이 생긴다. 다만, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,³ 신청인의 주장과 현재의 상태만을 토대로 살펴보면, 피신청인은 그 자신의 사업을 수행하거나 그러한 사업의 준비를 하기 위한 목적으로 <maxell.net>를 등록한 것이라고 보기 어렵고, 피신청인이 분쟁도메인이름 <maxell.net>에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있다고 보기 어렵다.

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

² *Bodegas Pomar, C.A. v. Jaime Renter*, WIPO 사건번호 D2000-1808; *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J. D. Sallen Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0461

³ *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Strynx, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인은 피신청인이 신청인 또는 그 경쟁업자에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 그 제출된 증거에 의하면 분쟁도메인이름을 도메인판매사이트에 링크한 바도 있다. 피신청인의 답변이 없는 상황 하에서, 신청인 보유상표가 한국에서 상표등록되어 있고 수요자간에 널리 알려져 있다는 점을 고려해 볼 때, 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서⁴ 그와 동일한 도메인이름 <maxell.net>을 등록사용한 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <maxell.net>은 신청인 보유상표 “MAXELL”과 동일하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록 사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <maxell.net>을 신청인 Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원장

황보영
패널위원

이문성
패널위원

일자: 2003년 5월 1일

⁴ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716