



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

### 행정패널 결정문

**Konica Corporation & Minolta Kabushiki Kaisha 대 이 진희**

사건번호: D2003-0101

#### 1. 당사자

신청인 : KONICA CORPORATION, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan  
MINOLTA KABUSHIKI KAISHA, Chuo- Ku, Osaka, Japan

대리인 : Keith E. Danish, Trademark & Patent Counselors of America, P.C.  
New York, NY, United States of America

피신청인 : 이 진희 (Jin Hee Lee), 대한민국 서울특별시 종로구 창신3동

#### 2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름들(이하 "분쟁도메인이름들"이라고 약칭함)은 <konica-minolta.com>과 <konicaminolta.com>이고, 분쟁도메인이름들은 모두 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동에 위치한 한강시스템 주식회사(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

#### 3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 2월 10일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2003년 2월 13일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었다.

센터는 2003년 2월 12일에 등록기관에게 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)을 위한 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인들이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름들이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재 분쟁도메인이름들의 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름들의 등록인, 기술적 연락담당자(technical contact), 행정 담당자 (administrative contact), 수수료

담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소), (5) 규정이 분쟁도메인이름들에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름들의 현재 상황, (7) 등록약관에 사용된 언어, 그리고 (8) 분쟁도메인이름들의 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2003년 2월 14일의 답변을 통해, (1) 신청서 사본을 수신하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름들이 등록되어 있다는 점, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하여 주었고, (4) 분쟁도메인이름들의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공하였으며, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름들의 현재 상황과 (7) 도메인이름의 사용과 관련하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인하였다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2003년 2월 14일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검한 결과 행정절차상 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었다는 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2003년 2월 14일 신청인들에게 발송한 이메일을 통하여 2003년 2월 20일까지 (a) 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인들과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글 번역본을 센터에 제출할 것을 요청하였고, 위 일자는 신청인들의 요청에 따라 2003년 2월 25일로 연장되었다.

센터의 위 통지에 따라 신청인들은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2003년 2월 24일에 전자양식으로 2003년 2월 27일에 일반양식으로 센터에 제출하였다.

더 이상의 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2003년 2월 28일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 3월 20일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 2003년 3월 19일 전자양식으로, 2003년 3월 25일 일반양식으로 센터에 제출되었다. 신청인들은 2003년 4월 2일 전자양식으로, 2003년 4월 14일 일반양식으로 피신청인이 답변서에서 주장한 내용을 반박하는 추가 서류를 제출하였다.

신청인들의 3인 패널 지명 의사에 따라 센터는 본 건 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사(패널위원장), 알랜 로런스 림버리 위원(Mr. Alan Lawrence Limbury), 박해찬 위원을 위촉하면서 각 패널위원들에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

각 패널위원들의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2003년 5월 9일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 5월 23일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청인 KONICA CORPORATION은 전세계적으로 널리 알려져 있는 필름 등 광학 제품의 제조업 등을 영위하는 회사이다. 신청인 KONICA CORPORATION은 KONICA 상표를 세계 각국에 등록하고 있는바, 대한민국에서도 1973년 12월 27일 KONICA 상표를 등록한 것을 비롯하여(상표등록번호 35028) 다수의 상표를 등록하고 있다. 또한, 신청인 KONICA CORPORATION은 분쟁도메인이름들이 등록되기 전부터 <konica.com>, <konica.co.jp>라는 도메인이름을 이용하여 영업을 수행해오고 있다.

신청인 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA는 카메라 등 광학 제품의 제조업 등을 영위하는 회사로 역시 전세계적으로 널리 알려져 있다. 신청인 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA는 MINOLTA 상표를 세계 각국에 등록하고 있는바, 대한민국에서도 1982년 12월 21일 MINOLTA 상표를 등록한 것을 비롯하여(상표등록번호 87035) 다수의 상표를 등록하고 있다. 또한, 신청인 MINOLTA KABUSHIKI KAISHA는 분쟁도메인이름들이 등록되기 전부터 <minolta.com>, <minolta.co.jp>라는 도메인이름을 이용하여 영업을 수행해오고 있다.

한편, 신청인들은 2003년 1월 7일 사업체를 통합하겠다는 의향서에 서명하였음을 공식적으로 발표하였으며, 위 발표 문서에서 2003년 8월에 “Konica Minolta Holdings, Inc.”라는 지주회사를 설립할 것이라는 점과 “Konica Minolta”를 등록상표로 사용할 것이라는 점을 분명히 밝힌 바 있다.

분쟁도메인이름들은 2003년 1월 7일 피신청인에 의하여 등록되었다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인들의 주장

##### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인들은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름들은 신청인들이 권리를 가지고 있는 KONICA 상표 및 MINOLTA 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

##### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

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

##### 피신청인의 부정한 목적

신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름들을 단순히 수동적으로 보유하고 있었을 뿐이고 이를 통하여 상품이나 서비스의 제공행위를 한 적이 없다는 사실,

피신청인은 분쟁도메인이름들을 판매목적으로 보유하고 있었다고 보아야 한다는 사실을 근거로 피신청인에게 부정할 목적이 있다고 주장한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 자신이 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 KONICA 제품 및 MINOLA 제품의 이용자를 위한 정보교환 사이트를 운영하기 위한 것이므로 피신청인은 분쟁도메인이름들에 대해 권리 또는 정당한 이익이 있다고 주장한다.

또한, 피신청인은 신청인들이 피신청인의 부정할 목적을 입증하기 위해서는 규정 제4조 (b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 하나를 입증하여야 하는데 본건에서는 이 중 어느 하나도 입증된 바가 없다고 주장한다.

## 6. 검토 및 판단

### 절차상 언어

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

### 신청인들의 추가서면을 본건에서 고려할 것인지 여부에 대한 판단

규정은 신청인의 추가서면에 대해 아무런 규율도 하고 있지 않다. 따라서, 신청인의 추가서면은 규정에 그 근거가 없는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 행정절차상 결정을 함에 있어 고려될 수 없다. 그러나, 예외적으로 신청인의 추가서면의 제출이 신청인이 신청서를 제출할 당시에는 제출할 수 없었던 증거를 제출하기 위해 합리적으로 필요하다고 인정되는 경우에는 신청인의 추가서면은 행정절차상 결정을 함에 있어 고려될 수 있다(*Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO 사건번호 D2000-1151).

그런데, 본 건의 경우 신청인들의 추가서면의 첨부자료 A는 신청인들이 신청서를 제출한 후 피신청인이 신청인들에게 보낸 서신으로, 그 내용상 본 행정절차에서 증거로서 고려될 가치가 있다. 따라서, 본 행정패널은 본 건 행정절차상 결정을 함에 있어 신청인들의 추가서면을 고려할 것이다.

### 신청인들의 입증책임

신청인들이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인들은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인들이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름들이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메인이름들의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메인이름들이 부정할 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

## 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름들은 신청인들이 권리를 갖고 있는 KONICA상표 및 MINOLTA상표의 단순한 조합이다. 따라서, 분쟁도메인이름들은 신청인들의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

## 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름들을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름들을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름들을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 또한, 피신청인은 분쟁도메인이름들에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조(c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 즉, 피신청인은 답변서에서 자신이 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 KONICA 제품 및 MINOLA 제품의 이용자를 위한 정보교환 사이트를 운영하기 위한 것이라고 주장하고 있으나, 이를 입증할 만한 근거를 전혀 제시하지 못하고 있다. 따라서, 본 행정패널은 피신청인은 신청인들의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름들에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단한다.

## 피신청인의 부정한 목적

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

본 패널은 다음과 같은 사정에 비추어 본 건의 경우에 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 신청인들의 KONICA상표와 MINOLTA상표는 대한민국은 물론 전세계적으로 잘 알려진 상표이다. 또한, 신청인들은 KONICA상표와 MINOLTA상표를 대한민국에서도 상표등록한 사실이 인정된다. 이러한 사정은 피신청인이 KONICA상표와 MINOLTA상표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름들을 등록하였다는 추정을 가능하게 한다.
- (ii) KONICA와 MINOLTA는 보통명사가 아니라 신청인들에 의해 창조된 단어이다. 따라서, 특별한 사정이 없는 한 일반인이 KONICA와 MINOLTA의 합성어를 도메인이름으로 등록할 이유를 찾기 어렵다. 그런데, 피신청인은 왜 보통명사도 아닌 KONICA와 MINOLTA의 합성어를 자신의 도메인이름으로 선택했는지에 대해 아무런 설명도 하지 못하고 있다. 이러한 사정 역시 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시 신청인들의 상표권의 존재를 알고 있었다는 추정을 가능하게 한다.
- (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 상품이나 서비스를 제공하고 있지 않으며 단순히 이를 수동적으로 소유하고 있을 뿐이다. 이러한 피신청인의 분쟁도메인이름의 수동적 보유 역시 여기에서 인정되는 다른 사정과 결합하여 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.
- (iv) 피신청인은 신청인들이 본건 신청서를 제출한 이후 그 대리인을 통하여 신청인들에게 이메일을 보내어 분쟁도메인이름들을 미화 20,000불에 매도할 의사가 있음을 통보하였다. 그리고, 피신청인은 위 이메일에서 만약

신청인들이 피신청인의 제의를 받아들이지 않을 경우 피신청인은 본건 행정절차상의 결정에 불복하는 소송을 한국법원에 제기함으로써 신청인들에게 시간과 비용의 측면에서 더 큰 손해를 입게 하겠다고 경고하였다.

도메인이름의 소유자가 도메인이름의 매도제의를 하였다고 해서 항상 소유자의 부정한 목적이 인정될 수 있는 것은 아니다. 그러나 본건의 경우에는 피신청인이 신청인들에게 매도제의를 하였다는 사정과 더불어 위 (i), (ii), (iii)에서 살펴본 사정이 추가적으로 존재하며, 이들 사정을 종합적으로 고려하는 경우에는 피신청인의 부정한 목적을 인정하기에 충분하다고 생각한다.

따라서, 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인들이 분쟁도메인이름들에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서, 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인들의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <konica-minolta.com>과 <konicaminolta.com>을 피신청인으로부터 신청인 KONICA CORPORATION에게로 이전할 것을 결정한다.

---

이 문 성  
패널위원장

---

Alan Lawrence Limbury  
패널위원

---

박 해 찬  
패널위원

일자: 2003년 5월 23일