



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**Samsung Electronics Co., Ltd. 대 Kim jae gon**

사건번호: D2008-1160

### 1. 당사자

신청인: 삼성전자주식회사 (Samsung Electronics Co. Ltd.), 대한민국, 경기도, 수원시

신청인의 대리인: 유미특허법인 (You Me Patent & Law Firm), 대한민국

피신청인: 김재곤 (Kim jae gon), 대한민국, 경기도, 수원시

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <samsungpdp.com>이고, 분쟁도메인이름은 Gabia, Inc.에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2008년 7월 30일 및 2008년 8월 5일 각각 전자서면 및 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2008년 8월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2008년 7월 30일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2008년 7월 31일 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인, 등록약관에서 사용한 언어는 한국어라는 사실 등 세부사항을 확인해 주었다.

센터는 2008년 8월 6일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2008년 8월 6일 “분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문”을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2008년 8월 26일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2008년 8월 27일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 남호현 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2008년 9월 10일 패널을 적법하게 구성하였다.

#### 4. 사실관계

신청인 삼성전자주식회사는 1969년 1월 설립된 회사로 설립 초기에는 TV, 냉장고, 세탁기, 전자레인지 등의 가전제품을 생산한 이래 각종 전자제품, 반도체 등을 생산하여 대한민국 내 판매는 물론 세계 각국에 수출하고 있으며 대한민국 특허청에 1994년 3월 23일 SAMSUNG 로고를 집적회로, LCD용 칼라필터 등을 지정상품으로 하여 등록번호 제40-287141호로, 1994년 9월 7일 또 다른 SAMSUNG 로고를 집적회로, 반도체 등을 지정상품으로 하여 등록번호 제40-297841호로 등록하는 등 다수의 “samsung”이라는 문자를 포함하는 상표를 세계 각국에 등록하여 두고 있다.

한편 피신청인은 분쟁 도메인이름을 2008년 2월 9일 개설한 이래로 웹사이트 초기화면에 “홈페이지 준비중입니다.”라는 문구와 전화번호 및 이메일 주소를 표시하여 두고 있는 외에는 달리 분쟁 도메인이름을 사용하고 있지 아니하다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <samsungpdp.com>은 신청인의 상호이자 상표 및 서비스표인 SAMSUNG과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- (2) 신청인은 피신청인에게 SAMSUNG이라는 표장에 대해 사용허락을 한 바 없으며, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
- (3) 피신청인이 “홈페이지 준비중”이라는 문구와 전화번호 및 이메일 주소를 기재하여 놓고 있는 것과 같은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용 형태는 정당한 권리자인 신청인에게 오로지 고액으로 되팔기 위한 목적으로 선점하는 전형적인 “사이버스쿼터”라고 할 수 있다. 나아가 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않음에도 불구하고 전 세계적으로 저명한 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬

정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록 보유한 사실 자체가 피신청인의 부정한 목적을 추단하게 한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

## 6. 검토 및 판단

### 행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인 이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

### 신청인이 입증하여야 할 요건 사실

규정 제4조(a)항에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 다음의 요건을 입증하여야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (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

본 사건에서는 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떠한 답변도 제출하지 않았다. 따라서 절차규칙 제 14조에 근거하여 본 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 대로 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

## A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <samsungpdp.com>은 “samsung”과 “pdp”가 결합된 것으로 “pdp”는 “Plasma Display Panel”의 약자로서 전자제품 표시장치의 한 보통명칭에 해당하므로 식별력이 없고 그 결합으로 새로운 의미를 가지는 것도 아니며 분쟁도메인이름의 요부는 “samsung”이라는 점에서 본 패널은 그 요부가 신청인의 등록 상표 및 서비스표인 삼성 및 SAMSUNG과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

## B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 SAMSUNG이라는 자신의 상표 및 서비스표에 대해 사용을 허락한 바 없으며 피신청인이 해당 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 한편, 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 답변도 하지 않고 있다.

또한, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 현재까지 상품 또는 서비스의 제공 및 기타 정당한 비상업적 또는 공정한 사용을 목적으로 실질적으로 웹사이트를 운영한 바 없으며 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있다는 사실도 확인할 수 없다.

따라서, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인이 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 상호, 상표 및/또는 서비스표가 널리 알려진 표장인지 여부는 피신청인의 부정한 목적을 추정하는 것과 관련이 있으므로 피신청인의 상호, 상표 및/또는 서비스표의 약칭 또는 요부인 SAMSUNG이 널리 알려진 표장인지 여부에 대해 살펴보기로 한다.

신청인 회사는 1969년 1월 설립된 이래 “samsung”을 포함하는 상호 또는 상표를 사용하여 각종 가전제품, 반도체 등을 생산하여 대한민국 내 판매는 물론 세계 각국에 수출하고, 미국, 일본 등지에 해외 연구 분소의 설립, 다수의 외국 생산법인, 판매법인을 설립하여 영업활동을 전개한 결과 1989년에 신청인의 반도체 매출액만도 세계 13위를 기록하고, 2003년에 글로벌 500대 기업 중 67위로 선정되기에 이르렀고, 국내사업장 현황 및 해외법인현황, 2004년 휴대폰 2003년 매출액기준 세계 2위를 기록한 사실, 2005년도 매출액 약58조원, 2004년에 그 브랜드 가치가 14조를 상회하는 것으로 평가된 사실, “세계 44위의 회사, 디스플레이 부문에서 세계 1위를 차지하는 브랜드”라고 백과사전에 소개되어 있는 사실 등 여러 사실을 종합하여 보면 신청인의 상호, 상표 및 서비스표의 요부 SAMSUNG은 대한민국은 물론 세계적으로 널리 알려진 것임이 인정된다.

이와 같은 사실을 기초로 피신청인의 부정한 목적에 관하여 살펴본다.

첫째, 피신청인이 “홈페이지 준비중”이라는 문구와 전화번호 및 이메일 주소를 기재하여 놓고 있는 것과 같은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용 형태는 정당한 권리자인 신청인에게 되팔기 위한 목적으로 선점하는 전형적인 도메인이름의 무단 선점행위의 한 형태라는 점,

둘째, 피신청인의 거주국인 대한민국은 물론 세계적으로 널리 알려진 신청인의 상표를 요부로하는 분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트를 개설할 가능성을 배제할 수 없으며 이 경우 인터넷을 사용하는 일반 수요자들로 하여금 신청인과 피신청인이 서로 후원관계나 제휴관계 등 특수한 관계가 있는 것으로 혼동을 일으킬 염려가 있다는 점, 및

셋째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국은 물론 세계적으로 널리 알려진 신청인의 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 보유하고 있다는 점에서 이 사건 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서 피신청인의 부정한 목적이 있다고 판단한다 (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 참조).

그러므로 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i)분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

따라서, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <samsungpdp.com>을 신청인 삼성전자주식회사(Samsung Electronics Co., Ltd.)에게 이전할 것을 결정한다.

---

남호현  
단독패널위원

일자: 2008년 9월 24일