



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0600003
신청인: 1. 세이코 엡손 가부시킴가이샤
2. 한국엡손 주식회사
피신청인 : 강봉근

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 1. 세이코 엡손 가부시킴가이샤 (Seiko Epson Corporation),
일본국 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 2초메 4-1

2. 한국엡손주식회사, 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동
737 스타타워 27층

대리인: 법무법인 광장, 대한민국 서울특별시 중구 남대문로2가
118 해운센터 본관 19층

피신청인: 강봉근, 대한민국 서울특별시 성북구 성북1동 169-1

분쟁도메인이름은 “epsonmall.com”이며, 피신청인에 의해 “주식회사 아이네임즈(대한민국 서울특별시 서초구 양재동 1-26 성문빌딩 6층)”에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인의 2006년 8월 9일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)

서울사무소(이하 '센터'라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2006년 8월 17일 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2006년 8월 17일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2006년 8월 19일 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 함), 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2006년 8월 21일 센터는 "분쟁해결 신청서"를 피신청인에게 등기우편으로 송부하였고 2006년 8월 23일 피신청인이 수령하였고 2006년 8월 24일 절차개시 통지를 하였다. 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 2006년 9월 12일임을 통지하였으나 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않아 센터는 2006년 9월 13일 답변서의 미제출을 통지하였다.

2006년9월 20일 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 장문철 조정위원을 선임하였고 조정위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 확인 받아 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인 1은 1942년 일본에서 설립되어 현재는 프린터, 스캐너, 디지털 카메라 및 비디오 프로젝트 등 첨단 기술 제품을 생산 및 판매하는 국제적인 기업으로서 세계 도처에 생산 공장 및 연구개발 관련 공장을 두고 또한 57개국에 판매 및 서비스 관련 지사를 둬으로써 "EPSON"이라는 상표는 세계적으로 널리 알려져 왔다. 신청인 1은 일본국 뿐만 아니라 대한민국, 미국 등에 상표 및 서비스표를 등록한 바 있다.

신청인 2 한국엡손주식회사는 1966년 설립되어 대한민국에서 판매 및 고객 서비스를 제공하는 세이코 엡손의 자회사이다. 한국엡손주식회사는 신청인 1이 생산 공급하는 상품 및 그 부속품 등의 판매 및 서비스 제공과 관련하여 EPSON 상표 및 서비스표에 대해 라이선스를 받았다. 또한 한국엡손주식회사는 EPSON 상표 및 서비스표의 주지성을 높이기 위하여 TV, 신문, 배너 등 다양한 형식의 광고활동을 해왔다.

피신청인은 분쟁도메인이름 <epsonmall.com>을 2003년 10월 16일 등록한 후 이를 사용하여 엡손 브랜드를 부착한 제품뿐만 아니라 다른 경쟁사 제품의 판매를 장려하는 웹사이트를 한 때 운영하다가 분쟁조정신청서 제출 후 현재 폐쇄한 상태이다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁 도메인이름 <epsonmall.com>은 주로 신청인의 상표인 EPSON으로 구성되어 있으며 MALL은 식별력이 없으므로 별로 중요하지 않다. 전체 상표를 도용하였고 기술적이고 식별력이 없는 명칭을 붙였다 하더라도 분쟁 도메인이름과 상표사이에 유사성과 혼동 가능성을 없애 주지 않는다. 또한 EPSONMALL은 실제 사실과 달리 EPSON 제품만 취급하는 쇼핑몰이라는 인상을 주어 마치 피신청인이 신청인으로부터 사업상 권한을 부여 받았거나 지원을 받고 있는 것으로 소비자들을 혼동시킬 수 있다.

(2) 신청인은 피신청인에게 EPSON이라는 상표를 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없으며, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인은 현재 EPSON표장과는 무관한 케이티엔티(주) 라는 상호를 보유하고 있으며 피신청인은 EPSON상표로 널리 알려진 바 없다.

(3) 피신청인은 세계적으로 널리 알려진 EPSON 상표에 대한

사용 허락을 받지도 않고서 이를 사용하여 엡손 제품의 소비자들을 피신청인의 웹사이트에 끌어들이려는 부정한 목적으로 도메인 이름을 사용하고 있다. 또한 피신청인은 EPSON 제품을 찾는 소비자를 자신의 웹사이트에 끌어 들여 EPSON 제품 뿐만 아니라 경쟁 브랜드의 제품까지 제공할 목적으로 EPSON 상표를 사용한 것이다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

5. 검토 및 판단

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 분쟁해결 절차진행의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁 도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 조정부는 절차진행 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 조정부는 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 대로 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 조정부는 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도

메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.

(2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.

(3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A) 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁 도메인이름 <epsonmall.com>은 신청인의 상표와 동일한 명칭인 epson과 mall이라는 명칭이 결합한 형태로 구성되어 있다. MALL이라는 명칭은 식별력이 없는 일반적 보통명사에 해당하므로 분쟁도메인이름의 주요부분은 신청인의 상표와 동일한 epson이라고 볼 수 있다. 따라서 본 조정부는 규정 제4조(a)(i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B) 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 “EPSON”이라는 자신의 상표를 사용하도록 허락한 바 없으며 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름에 대해 피신청인은 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다.

지금은 폐쇄되었으나 분쟁조정신청서가 제출되기 이전에 피신청인은 분쟁 도메인이름을 이용하여 엡손몰닷컴이라는 웹사이트를 운영한 바 있다. 그러나 피신청인이 “EPSON”이라는 상표에 대해 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 사실은 발견되

지 않는다.

따라서 본 조정부는 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C) 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록하고 사용한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한, 본 조정부는 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째, 신청인은 엡손 상표가 세계적으로 널리 알려져 왔고 대한민국을 포함한 세계 각국에 상표 등록을 하였음에도 불구하고 피신청인은 신청인으로부터 이에 대한 어떤 승인이나 허락을 받지 않은 채 “EPSON”이라는 명칭이 주요부분으로 포함된 분쟁 도메인이름을 사용하여 “EPSON” 제품뿐만 아니라 경쟁사 제품도 제공하는 웹사이트를 운영한 바 있다. 둘째, 피신청인은 세계적으로 널리 알려져 있는 신청인의 상표를 주요부분으로 하는 분쟁 도메인이름을 사용하여 웹사이트를 운영하였으므로 인터넷을 사용하는 일반 수요자들로 하여금 신청인과 피신청인 양자사이에 후원관계나 출처에 대해 혼동하게 할 우려가 있다. 셋째, 피신청인은 분쟁해결신청서가 제출된 이후 자신이 운영하던 “엡손몰닷컴”이라는 웹사이트를 폐쇄하였으나, 차후 언제라도 해당 웹사이트를 부정한 목적으로 다시 사용할 가능성도 배제할 수 없다.

이러한 사실에 기초하여 본 조정부는 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

6. 결정

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

따라서 본 조 정부는 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 <epsonmall.com>을 신청인 1 세이코 엡손 가부시키가이샤 (Seiko Epson Corporation) 에게 이전할 것을 결정한다.

장 문 철
1인 조정부

결정일: 2006년 10월 4일