



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1100057**
신청인: 스위치 악티엔게젤샤프트
피신청인 : **Linecom**

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 스위치 악티엔게젤샤프트(스위치 쏘시에떼아노님) (스위치 리미티드) 스위스 연방공화국 빈네 튀야코프 슈템플리 94

피신청인: Linecom, 서울 종로구 세종로 1가

분쟁 도메인이름은 “iswatch.com”이며, 피신청인에 의해 오늘과 내일(서울특별시 구로구 디지털로32길 30 코오롱디지털타워빌란트 13층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2011.11.9. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전 또는 말소를 구하는 신청서를 제출하였다.

2011.11.14. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2011.11.15. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2011.11.15. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결 규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2011.11.15. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2011.11.15. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2011.12.4.임을 전자우편으로 통지하였다.




2011.12.4. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 미제출 통지를 2011.12.5. 피신청인에게 하였다.


2011.12.5. 센터는 최성준 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2011.12.5. 조정부 구성예정통지를 하였고 2011.12.8. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

갑 제3호증, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제9호증의 각 기재에 의하면, 신청인은 시계를 제조, 판매하는 회사로서, 1983년부터 Swatch 상표를 사용한 시계를 제조, 판매하기 시작하였는데, 현재 세계 시계시장 점유율 25%를 차지하고 있고, Omega, Rado, Longines, Swatch 등 17개의 상표를 가지고 있는 사실, 'swatch'는 두 번째 시계라는 뜻의 영어 'second watch'를 줄여서 만든 조어인 사실, 신청인의 2008년 매출은 53억 7,500만 달러(약 6조 1,800억 원)에 이르고, 세계 각지에 총 23,000여명의 직원을 두고 있는 사실, 신청인은 1981. 10. 16. SWATCH 상표를 스위스에서 등록한 이래 현재 한국을 비롯한 전 세계 90여개 나라에 상표등록을 한 사

실, 신청인은 우리나라에서 에 관하여 1985. 10. 4. 상표

등록을 한 이래  ,  ,  등에 관하여 지정상품을 달리 하여 수십 개의 상표등록을 한 사실, 신청인은 swatch.com을 비롯하여 swatch 단어가 포함된 여러 개의 도메인 이름을 보유하고 있는 사실, 신청인은 2008. 4. 7. 제962366호로 국제등

록한  에 관하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원(상표법 제86조의14 제1, 2항에 따라 우리나라 상표법에 의하여 국제등록일인 2008. 4. 7.에 상표등록출원을 한 것으로 본다)을 하여 2009. 9. 10. 상표등록결정을 받아 상표서비스표등록원부에 등재된 사실, 그 지정상품은 손목시계 등인 사실을 인정할 수 있다.

한편 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제4호증, 갑 제11호증의 1 내지 5의 각 기재에 의하면, 피신청인은 2008. 9. 24. iswatch.com 도메인 이름(이하 이 사건 도메인 이름이라고 한다)을 등록한 사실, 2011. 10. 22. 이 사건 도메인 이름의 등록유효기간을 연장한 사실, 이 사건 도메인 이름에 관한 후이즈 정보에 피신청인의 이메일 주소 이외에는 피신청인에 관한 정보가 제대로 공개되어 있지 아니한 사실(피신청인의 주소로 기재되어 있는 서울 종로구 세종로 1은 경복궁이나 청와대의 주소이어서 피신청인은 자신의 주소를 허위로 기재하여 놓은 것으로 보인다), 신청인의 대리인(변호사)이 2011. 8.경 피신청인에게 이 사건 도메인 이름의 등록이전을 요구하는 이메일을 후이즈 정보에 공개되어 있는 피신청인의 이메일 주소로 보냈으나 피신청인은 아무런 답변을 하지 않고 있는 사실, 인터넷 포털사이트 naver의 cafe에 LINECOM TRADING CO., LTD(이 사건 도메인 이름의 등록인인 피신청인과 이메일 주소가 fefe@dreamwiz.com으로 동일하므로 피신청인과 동일인이다)의 INTERNET TEAM 명의로 domshop.net, onoffclub.com, applejob.co.kr 등 여러 개의 도메인 이름을 판매하니 연락을 주거나 메일로 문의하여 달라는 내용이 게시되어 있는 사실, 현재 피신청인은 직접 또는 제3자를 통해 이 사건 도메인 이름으

로 웹사이트를 개설하고 있지 아니한 사실, 피신청인은 iconcard.com, ivecoshop.com, metsuki.com, equitheme.com, pravexbank.com 도메인이름을 등록하여 보유하고 있다가 2006년부터 2009년까지 사이에 WIPO중재조정센터로부터 위 각 도메인이름에 사용된 단어에 관하여 권리를 가지는 자에게 위 각 도메인이름을 이전하라는 결정을 받은 사실을 인정할 수 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은, 피신청인의 이 사건 도메인이름은 규정 제4조 a항에 해당하므로 피신청인은 이 사건 도메인이름을 신청인에게 이전하거나 말소하여야 한다고 주장한다.

B. 피신청인

피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 a항이 규정하는 요건은 다음과 같다.

(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

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

이하에서는 이 사건 도메인이름이 위 요건을 충족하는지를 차례로 살펴보기로 한다.

A. 상표와 이 사건 도메인이름의 유사 여부

 iSwatch

앞의 3항에서 인정한 사실에 의하면 신청인은  상표에 관하여 국제상표등록을 하여 놓았으므로 위 상표에 관하여 상표권을 가지고 있고, 이 사건 도메인이름 중 일반최상위도메인 .com 이외의 부분은 위 등록상표와 영어철자가 동일하므로, 이 사건 도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 위 등록상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 더욱이 앞의 3항에서 인정한 사실에 의하면 swatch는 신청인의 상호 및 상표로 전 세계적으로 널리 알려져 있는 저명표장이고 ‘i’는 ‘나는, 내가’를 의미하는 단어에 지나지 않으므로, 일반 수요자들은 이 사건 도메인이름을 신청인이 권리를 갖고 있는 위 등록상표와 혼동할 것임이 자명하다(이 사건 도메인이름의 등록인이 위 등록상표의 상표권자인 것으로 오인할 것임이 자명하다).

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 이 사건 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있음을 인정할 만한 아무런 자료가 없고, 오히려 아래에서 보는 바와 같이 피신청인이 신청인과 관계되는 이 사건 도메인이름을 무단 선점하였다고 볼 수 있으므로, 피신청인은 이 사건 도메인이름의 등록에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

C. 피신청인의 부정한 목적의 등록, 사용

앞의 3항에서 인정한, 피신청인의 신원의 은폐, 등록이전 요구에 대한 무반응, 이 사건 도메인이름으로 웹사이트를 개설하고 있지도 않으면서 그 등록유효기간을 연장한 사실, 다른 도메인이름들을 판매하려 하는 사실, 다른 도메인이름들에 대하여 분쟁해결기관으로부터 이전결정을 받은 사실에 신청인의 swatch 상표가 저명상표인 점, swatch가 조어인 점까지 더하여 보면, 피신청인은 신청인이 위 등록상표에 상응하는 이 사건 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기

위하여 또는 이 사건 도메인이름을 사용하여 신청인의 상표와 혼동을 일으킴으로써 부정한 상업적 이득을 얻기 위하여 이 사건 도메인 이름을 등록한 것으로 추정할 수 있다(피신청인은 도메인이름 사이버스쿼터 내지 도메인이름 헌터 회사로 짐작된다). 즉 피신청인이 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 할 수 있고 나아가 이러한 사정들을 종합하면 피신청인이 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 사용하고 있다고도 할 수 있다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 규정 제4조 i항와 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제15조 및 보충규칙 제10조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <iswatch.com>을 이전할 것을 결정한다.

최성준
1인 조정인

결정일: 2011년 12월 29일