



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-0900034**
신청인: 삼성전자주식회사
피신청인 : 아이시티비즈주식회사

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 삼성전자주식회사, 대한민국 경기도 수원시 영통구
매탄3동 416

대리인 : 변호사 이 우근, 동 노재관, 동 엄재민, 동
이혜원, 대한민국 서울특별시 서초구
서초동1719-4 양진빌딩 5층

피신청인: 아이시티비즈주식회사, 대한민국 대구시 달서구 장기동
813-4 달서KT 2층

분쟁도메인이름들은 “samsungict.com”이며, 피신청인에 의해 “한강
시스템주식회사(대한민국 서울특별시 동작구 신대방2동 395-70
전문건설회관 17층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2009.11.27. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에
분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2009.11.27. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2009.11.27 센터에 등록인의 확인등 세부사항을 확인해주었다.

2009.11.30. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2009.11.30. 센터는 “신청서 전송 표지”를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였으나, 2009.12.7. 수 취인 불명으로 반송되었다. 2009.12.7. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2009.12.27.임을 전자우편으로 통지하였다.

2009.12.27. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2010. 1. 7. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 5명의 조정인 후보자에게 선임을 요청하였고, 2010. 1. 8. 5명의 조정인 후보자로부터 조정위원으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받았다.

2009.12.29. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 조정인 후보자 5명을 제공하였고 신청인 및 피신청인은 조정인 후보자에 대해 우선순위를 표시하여 제출하였다. 2010.1.4. 센터는 이사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 양당사자의 순위에 따라 조태연 조정위원으로 조정부 구성예정통지를 하였고, 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2010.1.12. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2010.1.12. 조정부에게 등기우편으로 송부하였고 2010.1.13. 조정부에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

2010.1.19. 조정부는 양당사자의 추가진술서류 제출 요청에 대해 2010.1.25.까지 신청인에게 답변서에 대한 추가진술서류 제출을 요청하였고, 피신청인에게는 2010.2.1.까지 제출을 요청하였다.

신청인은 2010.1.25. 추가진술서류를 제출하였고, 피신청인은 2010.2.1. 추가진술서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 디지털미디어 사업, 생활가전 사업, 정보통신 사업, 반도체 사업 등을 영위하는 한국 회사로써, 한글로 “삼성”, 영어로는 “SAMSUNG” (이 영어 표장을 이하에서는 ‘이 사건 표장’ 이라고 함)을 상호의 요부이자 상표 및 서비스표로 사용하여 왔다. 신청인은 각 사업분야에서 세계적으로 수위를 차지하고 있는 국제적인 기업이고, 이 사건 표장은 한국내는 물론 세계적으로 널리 알려져 있는 주지, 저명한 표장이다. 신청인은 이 사건 표장에 관하여 한국에서 상표등록 제291423호, 제286755호 등의 등록을 보유하고 있다.

피신청인은 컴퓨터, 통신기기, 전자제품의 도, 소매업과 소프트웨어의 개발 및 판매업 등을 영위하는 중소 규모의 한국 회사이다. 피신청인은 신청인의 대구경북지점의 대리점을 운영하면서 신청인의 모니터, 본체 등의 제품들을 PC방 등에 공급하고 있으며, 피신청인의 전체 매출액중 신청인의 제품들의 매출액의 비중이 상당히 높다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

분쟁 도메인이름인 “samsungict.com” 은 신청인이 권리를 가지고 있는 이 사건 표장인 “SAMSUNG” 과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 웹사이트에서 신청인의 서비스표 등을 그대로 사용하여 신청인과 관계가 있는 외관을 띠게 함으로써 상업적 이익을 얻을 목적을 뚜렷이 하고 있으므로 분쟁 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 대구경북지점의 대리점을 운영하면서 신청인의 모니터, 본체 등의 제품들을 PC방 등에 공급하고 있으므로 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다. 피신청인이 삼성아이시티라는 상호를 사용하는 것을 신청인이 묵시적으로 승인하였으므로, 이제 와서 그 상호를 이용하여 만든 분쟁도메인이름의 말소를 요구하는 것은 신의칙에 위반된다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 a항에 따르면 신청인은 이 사건 신청상의 구제를 받기 위하여 다음과 같은 요건들을 모두 입증해야 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.

이하에서 그 요건들의 충족 여부에 관하여 살펴 보기로 한다.

A. 서비스표와 이 사건 분쟁도메인이름의 유사

상술한 바와 같이 신청인은 이 사건 표장에 관하여 한국에서 상표 등록 제291423호, 제286755호 등을 보유하고 있고, 따라서 이 사건 표장에 관한 권리를 보유하고 있다. 그리고 이 사건 표장은 “SAMSUNG”으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름은 도메인이름에 관한 기술적 부기부분인 “.com”을 제외하면 “samsungict”로 구성되어 있다. 결국, 분쟁도메인이름은 이 사건 표장에 “ict”라는 표현을 부가한 것에 지나지 않으므로, 그 양자가 혼동을 일으킬 정도로 유사함은 명백하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인의 대구경북지점의 대리점을 운영하면서 신청인의 모니터, 본체 등의 제품들을 PC방 등에 공급하고 있으므로 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 주장한다.

이와 관련하여, 도·소매업자나 대리점이 당해 제품의 상표를 도메인이름으로 사용할 권리나 정당한 이익을 가지고 있는가에 관하여는, 조정인들간에 견해가 갈리고 있다. 먼저, 당해 상표권자의 명시적 허락이 없으면 그러한 권리나 정당한 이익이 없다고 보는 견해가 있다 (Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. WIPO Case No. D2000-0079 등 참조). 이 사건 조정부는 그러한 견해에 찬동한다. 특정 제품을 판매할 수 있는 권리가 있다고 하여 당해 제품의 상표를 도메인이름으로 사용할 권리나 정당한 이익이 생긴다고 볼 수는 없기 때문이다. 이 사건에서는 이 사건 표장의 권리자인 신청인의 명시적 허락이 있다고 볼 만한 증거가 없고, 따라서 피신청인에게는 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 없다고 할 것이다.

한편, 일정한 요건들을 충족시키는 경우에는 도, 소매업자나 대리점에게 그러한 권리나 정당한 이익이 있다고 보는 견해도 있다 (Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc. WIPO Case No. D2002-0095 등 참조). 그 요건들은 일반적으로 그들, 즉 등록인이 당해 상표의 제품들을 실제로 판매하고 있을 것, 등록인이 당해 도메인이름의 사이트에서 당해 상표의 제품들만을 판매할 것, 당해 사이트에서 등록인의 당해 상표권자와의 관계가 정확하게 공개될 것, 등록인이 당해 상표에 관한 모든 도메인이름을 매점하려 하지 않았을 것을 말한다. 그러나 피신청인은 분쟁 도메인이름의 사이트에서 신청인의 제품들을 판매하면서 자신의 신청인과의 관계를 정확하게 공개하지 않았다. 오히려, 피신청인은 그 사이트의 ‘회사소개’ 란에서 “삼성ICT를 찾아주셔서 감사합니다”, “항상 고객과 함께 하는 삼성 ICT가 되겠습니다”, “삼성아이시티(주) 임직원 일동” 라는 문구를 사용하고, ‘오시는 길’ 란에서 “ 삼성ICT” 라는 신청인의 로고 등을 사용하여, 마치 자신이 신청인의 계열사이거나 그 사이트가 신청인이 공식적으로 후원하는 사이트인 듯 하게 보이는 표현들을 사용하

였다. 따라서 이 사건의 조정부와 입장을 달리하는 위 견해에 의하더라도, 피신청인에게 이 사건 도메인이름의 등록에 대한 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 수 없다고 할 것이다.

C. 피신청인의 부정한 목적

상술한 바와 같이, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 사이트에서 신청인의 제품들을 판매하면서 마치 자신이 신청인의 계열사이거나 그 사이트가 신청인이 공식적으로 후원하는 사이트인 듯하게 보이는 표현을 사용하였다. 그러한 피신청인의 행위는 상업상의 이익을 얻을 목적으로 후원관계 등에 관하여 혼동을 야기시켜 인터넷상의 이용자들을 고의적으로 그 사이트로 유인하는 것으로 판단되고, 따라서 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 부정한 목적이 인정된다고 할 것이다(규정 제4조 b항 (iv)호 참조).

D. 기타

피신청인은 자신이 삼성아이시티라는 상호를 사용하는 것을 신청인이 묵시적으로 승인하였으므로, 이제 와서 그 상호를 이용하여 만든 분쟁 도메인이름의 말소를 요구하는 것은 신의칙에 위반된다고 주장한다.

이와 관련하여, 피신청인의 등기 상호가 2006. 9. 21.경부터 2008. 1. 14.까지 “주식회사 삼성아이시티”였던 사실, 그 당시에 피신청인이 신청인과 그 상호로 대리점 계약을 체결하고 거래를 행한 사실 등이 인정된다. 그러나 그러한 사실들만으로 신청인이 피신청인에게 삼성아이시티라는 상호의 사용을 승인하였다고 보기는 어렵다. 나아가, 그 상호의 사용에 대한 승인이 있었다고 하더라도, 그것이 분쟁 도메인이름의 사용에 대한 승인을 포함하는 것이라고 보기도 어렵다. 특히, 피신청인은 2008. 1. 14.경 등기 상호를 주식회사 아이시티 비즈로 변경하여 그로부터 약 2년이 경과하였다. 이러한 상황에서 신청인이 분쟁 도메인이름의 말소를 구하는 것을 신의칙에 위반된다고 보기는 어렵다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차 규칙’ 제15조에 의하여, 이 사건 신청을 받아 들여 분쟁 도메인이름인 “samsungict.com” 을 이전할 것을 결정한다.

조태연
1인 조정인

결정일: 2010년 2월 16일