



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

## 결 정 문

---

사건번호: KR-0800024  
신청인: 세이코 엡손 가부시킴가이샤  
피신청인 : 박해동

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 세이코 엡손 가부시킴가이샤, 일본국 도쿄도 신주쿠구  
니시신주쿠 2초메 4-1

대리인: 변리사 김창세, 동 이정원, 동 정지우, 대한민국  
서울특별시 서초구 양재동 275-5 트러스트타워 19층

피신청인: 박해동, 대한민국 경상북도 청도읍 고수2리 133-45

분쟁도메인이름들은 “epsonx.com”이며, 피신청인에 의해  
“Joker.com(Hansaallee 191-193, 40549 Dusseldorf, Germany)”  
에 등록되어 있다.

### 2. 절차의 경과

신청인은 2008. 3. 25. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)  
서울사무소(이하 ‘센터’라고 한다)인 인터넷주소분쟁조정위원회  
에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2008. 3. 26.부터 2008. 4. 8.까지 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2008. 4. 8. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2008. 4. 10. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 “규정” 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 “절차규칙” 이라 함)통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 “보충규칙” 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2008. 4. 10. 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송하였으나 반송메일을 통해 해당시스템에 메일을 전달할 수 없음을 확인하였다. 2008. 4. 10. 동기우편을 통해 피신청인에게 발송하였으나, 2008. 4. 16.이 반송되었다. 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 2008. 5. 6.임을 전자우편으로 통지하였다.

2008. 5. 8. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 미제출통지를 2008. 5. 8. 피신청인에게 통지하였다.

2008. 5. 9. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 도두형 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2008. 5. 9. 도두형 조정위원회는 조정위원으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2008. 5. 13. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2008. 5. 19. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2008. 5. 19. 조정부에서 송부하였고 2008. 5. 20. 조정인에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

### 3. 사실관계

신청인은 일본국 법인으로서 1968년에 미니 프린터 제품을 개발하여 성공을 거둔 후 “Electronic Printer's SON” 의 약자로 구성된 “EPSON” 표장을 창안하여 이를 자신의 상품과 서비스의 표장으로 사용하기 시작하였고, 80년대의 시리얼 도트 매트릭스 프린터의 개

발, 1984년 잉크젯 프린터 개발, 93년 마하헤드 개발하는 등 프린터와 카트리지 등 프린터 관련 제품들을 지속적으로 개발, 제조, 판매하여 오면서 이들 제품의 상표로서 “EPSON” 표장을 사용하여 왔고, 아울러 이들 제품의 설치, 사용, 애프터서비스 등 서비스에 “EPSON” 표장을 사용하여 위 표장은 신청인이 제조, 판매하는 제품 및 제공하는 서비스를 나타내는 주력 표장이 되었다.

신청인은 1998. 9. 7. 등록 제420063호로 인쇄용지, 포장용지, 타이프라이터용지 등 제21류의 상품들을 지정상품으로 하여 “EPSON 한국엡손주식회사” 상표등록을 받은 것을 비롯하여 “EPSON” 을 요부로 포함하는 표장에 대하여 1998년과 1999년에 걸쳐 제21류, 제22류, 제34류, 제35류, 제36류, 제38류, 제39류, 제52류, 제112류에 포함 12개의 상표 및 서비스표를 등록받았고(등록번호는 위 제420063호 외에, 제419989호, 제406620호, 제419990호, 제420064호, 제406621호, 제410100호, 제421889호, 제435623호, 제410102호, 제441734호, 제48140호), “EPSON” 표장에 대하여 1978. 7. 18. 등록 제56656호로 전자식금전등록기, 수치표시장치, 종이테이프판독기 등 제39류의 상품들을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 것을 비롯하여 위 표장에 대하여 1978년에서 2003년에 걸쳐 제11류, 제21류, 제22류, 제34류, 제35류, 제38류, 제43류, 제44류, 제45류, 제52류, 제112류, 제105류, 제106류, 제111류, 제16, 18, 25, 40, 42류에 포함 18개의 상표 및 서비스표를 등록받았다(등록번호는 위 제56656호 외에, 제243177호, 제238162호, 제237267호, 제118999호, 제240223호, 제245937호, 제292063호, 제237266호, 제238161호, 제247309호, 제238862호, 제238163호, 제17794호, 제17793호, 제17792호, 제17918호, 제88840호).

신청인은 “EPSON” 표장에 대하여 1980. 4. 29. 미국 상표등록 제1134004호로 프린터, 마그네틱드럼, 기록카드리더기 등을 지정상품으로 하여 미국 상표등록을 받은 것을 비롯하여 1980년부터 2005년에 걸쳐 위 동일 표장에 대하여 포함 7개의 미국 상표 및 서비스표를 등록받았다(등록번호는 위 제1134004호 외에 제1187440호, 제1917610호, 제2144386호, 제2949374호, 제2090289호, 제2266760호).

피신청인은 분쟁도메인이름 “EPSONX.COM” 을 2007. 11. 28. 등록 받았으나 이를 현재 사용하고 있지 아니하고, “EPSON” 또는 “EPSONX” 를 요부로 하는 상표나 서비스표를 사용하거나 등록받고 있지 아니하고 달리 이를 상호 기타 피신청인의 영업이나 제품을 표시하는 표장으로 사용하고 있지 아니하다.

## 4. 당사자들의 주장

### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

신청인은 1942. 5. 18. 설립되었고 프린터, 스캐너, 디지털 카메라 및 비디오 프로젝터 등의 제품을 생산, 판매하는 세계적인 다국적 기업으로서 2004년 매출액이 1조4797억엔, 순익이 850억엔에 달하고, 전세계 57개국에서 제품 판매 및 서비스 제공을 하고 있으며, “EPSON” 표장은 신청인의 제품 및 서비스를 표시하는 표장으로서 대한민국을 비롯하여 미국 기타 세계 여러 나라에 위 표장 단독으로 또는 위 표장을 요부로 하는 상표와 서비스표를 다수 등록하였을 뿐 아니라, 대한민국을 비롯한 전 세계에서 지난 30년 이상 위 표장을 신청인의 제품, 서비스에 지속적으로 사용하는 한편 위 상표와 서비스표에 대하여 광고활동을 하여 왔으므로 위 표장은 신청인의 제품 및 서비스를 나타내는 표장으로서 주지, 저명하다.

분쟁 도메인이름 “EPSONX.COM” 은 주지, 저명 표장인 신청인의 “EPSON” 표장을 요부로 하여 이에 단순히 “X” 를 부가한 것에 불과하므로 신청인의 주지, 저명 표장인 “EPSON” 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 만큼 유사하다.

신청인은 피신청인에게 “EPSON” 표장 기타 다른 상표나 서비스표에 관하여 그 사용을 허락하거나, 위 상표나 서비스표와 관

련된 여하한 도메인이름의 등록이나 사용에 관하여 라이선스를 부여하거나 이를 허용한 바가 없고, 피신청인이 “EPSON” 또는 이를 포함한 표장에 관하여 아무런 권리를 갖고 있지 아니하므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익이 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하고도 이를 사용하지 아니하고 있고, 수십년 동안 전세계적으로 사용되어 유명할 뿐만 아니라 세계 여러 나라에 상표 및 서비스표로 등록되어 있는 신청인의 저명표장인 “EPSON”의 존재를 피신청인이 충분히 알면서 분쟁 도메인이름을 등록받았고, 등록 후에도 이를 전혀 사용하고 있지 아니한 것은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였고 이를 사용하고 있음을 보여주는 것이다.

## B. 피신청인

신청인의 주장에 대하여 피신청인은 아무런 반박을 하지 아니하였다.

## 5. 검토 및 판단

### A. 절차진행언어

절차규칙 제11조에 의하면 분쟁조정절차진행언어는 조정부에서 별도로 정하지 않는 경우 등록기관의 약관의 언어라고 규정하고 있다. 이 사건 분쟁도메인이름의 등록기관 약관 언어는 영어이다. 그러나 절차규칙 제11조는 양당사자의 형평성을 고려하여 조정부에서 별도로 언어를 정할 수 있도록 하고 있다. 이 사건의 경우 비록 등록기관의 약관의 언어가 영어이지만 피신청인이 한국인이고 신청인이 한국어로 신청서를 제출한 점, 절차진행언어를 한국어로 진행하는 것이 피신청인에게 불리하지 않다는 점 등을 토대로 조정부는 이 사건의 절차진행언어를 한국어로 결정한다.

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 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.

#### B. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

신청인의 상표 및 서비스표인 “EPSON” 은 조어로서 그 자체로서 식별력이 있다고 할 것인데, 비교 대상인 표장이 동일한 조어 부분을 포함하고 있다면 다른 부분이 부가됨으로써 전체적으로 새로운 별개의 식별력이 인정되지 아니하는 한 양자는 유사하다고 보아야 할 것이다. 그런데 분쟁 도메인이름의 요부인 “EPSONX” 역시 조어로서 신청인의 위 “EPSON” 표장과 “EPSON” 부분이 동일하고 나머지 부분인 “X” 가 부가됨으로써 형태나 발음상 뚜렷이 구별되는 특징이 인식된다고 보기도 어렵다고 할 것이므로 비록 “EPSONX” 에 “X” 가 부가되어 있다고 하더라도 분쟁 도메인이름의 요부인 “EPSONX” 는 신청인의 상표 및 서비스표인 “EPSON” 표장과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

#### C. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인의 분쟁 도메인이름의 요부인 “EPSONX” 는 순수한 조어로서 신청인의 등록 표장이며 역시 조어로서 구성된 “EPSON” 과 극히 유사한데 이처럼 극히 유사한 조어로 구성된 분쟁 도메인이름을 피신청인이 신청인의 “EPSON” 표장을 참고하지 아니

한 채 우연히 창안하였다고 보기 어려운 점, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록 전은 물론이고 그 등록 후에도 “EPSON” 표장 또는 “EPSONX” 표장을 상표나 서비스표로는 물론 자신의 상호로도 사용하거나 사용하려고 시도한 증거가 전혀 없는 점, 신청인은 피신청인의 분쟁 도메인이름 등록 30여년 전부터 현재에 이르기까지 “EPSON” 표장을 세계 여러 나라에서 적극적으로 사용하여 왔음은 물론 위 표장 단독으로 또는 위 표장을 요부로 포함하는 상표 및 서비스표를 한국, 미국 등지에서 다수 등록받았음에도 불구하고 피신청인은 “EPSON” 표장은 물론 “EPSONX” 표장에 대하여서도 현재까지 한국 기타 다른 나라에서도 아무런 상표, 서비스표 등록출원도 한 사실이 없는 점에 비추어 보면 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

#### D. 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이, 분쟁 도메인이름의 요부인 “EPSONX”은 물론 신청인의 “EPSON” 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고 양자 모두 조어인 사실, 신청인은 분쟁 도메인이름이 등록되기 30여년 전부터 “EPSON” 표장을 세계 여러 나라에서 사용하여 왔고, 한국을 비롯한 여러 나라에서 상표, 서비스표로서 다수 등록받은 사실, 피신청인은 분쟁 도메인이름 등록 후 현재까지 이를 전혀 사용하고 있지 아니할 뿐만 아니라 분쟁 도메인이름의 요부인 “EPSONX”를 상표, 서비스표 기타 상호로 사용하거나 이에 관하여 등록신청을 한 적이 전혀 없는 사실, 피신청인은 본건 신청에 대하여 아무런 반박도 하지 아니하는 등 소극적으로 대응하고 있는 사실이 인정되는바, 이러한 인정사실에 향후 피신청인이 분쟁 도메인이름을 정당하게 사용할 것이라고 추정할 만한 근거가 전혀 없다는 점을 종합하여 보면, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록받은 사실이 인정된다고 할 것이다.

## 6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 조정부는 규정 제4조 (i)항 및 절차 규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 이 사건 분쟁 도메인 이름인 <epsonx.com>를 이전할 것을 결정한다.

---

도 두 형  
1인 조정부

결정일: 2008년 6월 11일