



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Sanofi-Synthelabo 대 우정원

사건번호: D2004-0180

1. 당사자

신청인: Sanofi-Synthelabo, Paris, France.

대리인: Bird&Bird, Paris, France.

피신청인: 우정원(Woo Jung-Won), 대한민국 대전시 동구.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 2004년 1월 22일에 등록된 <aventissanofi.com>로서 주식회사 사이덴터티(CyDentity Inc. dba CyPack.com)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인이 제출한 분쟁해결신청서는 2004년 3월 9일에 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 전자우편으로, 2004년 3월 11일에 서면으로 접수되었다. 센터는 2004년 3월 22일, CyDentity Inc.에 분쟁대상인 도메인이름의 등록기관확인(registrar verification)을 요청하였고 3월 26일에 CyDentity Inc.은 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고, 도메인이름의 행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보를 포함한 답변을 전자우편을 통해 센터에 제공하였다. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규칙”), 일도메인이름분쟁해결규정에관한WIPO의보충규칙(WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “보충규칙”)에서 요구하는 형식요건을 충족시켰음을 확인하였다.

규칙 제2(a)조와 제4(a)조에 따라 센터는 피신청인에게 신청서가 접수되었음과 행정절차가 2004년 4월 15일에 개시됨을 통지하였다. 규칙 제5(a)조에 따라

답변서 제출기한은 2004년 5월 5일이었으나, 답변은 기한 내에 제출되지 않아 2004년 5월 12일에 센터는 피신청인에게 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

센터는 2004년 5월 13일, 정상조 교수를 단독패널위원으로 위촉하였으며 패널위원은 규칙 제7조에 따라 센터가 요청하는 패널위원직의 승낙 및 공정성과 독립성 보장을 위한 선언서(Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence)를 제출하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “SANOFI”로써 신청인은 본사를 프랑스에 두고 있으며, 전세계적으로 알려진 최대 제약회사중의 하나로서 다국적 기업이다. 신청인은 한국을 포함하여 세계 각국에서 “SANOFI”를 상표로 등록, 사용하고 있다.

분쟁도메인이름 <aventissanofi.com>는 피신청인이 보유하고 있고, 2004년 5월 25일 현재 비활성화된 상태에 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 신청인 보유 상표의 동일·유사성

신청인은 “SANOFI” 상표에 대하여 독점권을 가지고 있는 상표권자이며, 한국에는 1993년 9월 10일에 신청하여 40-274049로 상표등록이 되어 있다.

본 건 도메인이름 <aventissanofi.com>은 신청인의 상표에 AVENTIS사의 상표를 첨가하고 결합하여 사용함으로써 합병된 법인체 또는 신청인의 서비스를 직접 지칭하는 것이라고 생각될 수 있으므로, 혼동을 초래할 정도로 신청인의 상표와 동일·유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인의 “SANOFI” 상표를 포함하는 상기의 도메인이름을 등록 또는 사용할 수 있는 어떠한 권리나 정당한 이익도 없다. 신청인은 한국을 포함한 100여개 국가에서 활동하고 있으며, 특히 인터넷을 통하여 제약 제품 및 서비스를 지칭하는 상호이자 상표인 “SANOFI”로 전세계적으로 잘 알려져 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 하등의 법적 이해관계가 없음에도 불구하고, 소비자들을 현혹시키기 위하여 본 도메인이름을 등록한 것이다. 또한 “SANOFI”라는 유명 상표를 사용할 수 있는 허가를 받지 않았으므로, 분쟁도메인이름을 선의로 사용할 수 있는 권리도 없다. 일반 수요자들은 한국에 상표등록되어 있는 신청인의 상표인 “SANOFI”와 “AVENTIS”사간 합병된 법인체로 오인하거나, 적어도 분쟁도메인이름이 “SANOFI”와 관련된 것으로 인식할 수밖에 없다. 따라서 피신청인이 신청인의 “SANOFI”와 무관하게 우연의 일치로 본 건 도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵고, 피신청인은 “SANOFI”에 관하여 어떠한 권리나 사용에 관한 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

도메인이름을 부정한 목적(bad faith)으로 등록, 사용

피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하고 있음은 다음 사항을 통하여 알 수 있다.

첫째, 피신청인은 신청인으로부터 “SANOFI” 상표에 대하여 사전에 부여한 권리 및 허가를 받은 바 없으며, 선의로 등록하지도 않았다.

둘째, 신청인은 유명제약회사로 프랑스 및 전세계적으로 높은 지명도를 누리고 있고, 본 상표는 국제적 간행물에서 신청인 및 그 활동을 지칭하기 위하여 사용되고 있다.

셋째, SANOFI 및 AVENTIS 간의 합병 소문은 언론사를 통하여 널리 다루어졌고, 최초의 기사가 발표된 후 2-3일 후인 2004년 1월 22일 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 점으로 보아, 피신청인은 합병소문을 알고 있었다. 피신청인의 본 건 도메인이름의 등록 행위는 신청인의 사업을 방해하기 위하여 기회적으로 행사된 것이다. 그러므로 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용된 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2004년 5월 5일까지 답변서를 제출하지 않았고, 특별한 상황을 이유로 기한연장을 요청하지도 않았다. 센터는 2004년 5월 12일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였고, 행정패널이 구성되었다.

6. 검토 및 판단

분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표의 동일·유사성

신청인 ‘Sanofi-Synthelabo’는 상표 “SANOFI”에 대하여 프랑스와 한국에서 등록권자로서의 권리를 가진다. 또한 “SANOFI”라는 상표는 한국을 비롯한 100여개 국가에서 널리 알려져 있기 때문에, 일반 수요자들이 “SANOFI”라는 상표로부터 신청인을 연상하게 된다.

피신청인은 신청인의 상표인 “SANOFI”가 분쟁의 대상이 된 도메인이름 <aventissanofi.com>의 일부분이지만, 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.net” 또는 “.com”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려하고,¹ 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표 “SANOFI”와 “AVENTIS”의 결합으로서 소비자의 혼동을 초래할 수 있다는 점을 고려해보면, 분쟁도메인이름 <aventissanofi.com>은 신청인의 상표 “SANOFI”와 혼동가능할 정도로 유사하다고 판단된다. 분쟁도메인이름이 두개의 저명한 상표가 하나의 도메인이름에 결합되어 있는 것이므로 그 속성상 소비자의 혼동을 초래하기 때문이다.²

¹ Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO 사건번호 D2000-0802

² Sanofi-Synthelabo v. Nicki On, WIPO 사건번호 D2003-0871

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 “SANOFI”라는 상표를 사용할 수 있는 권리를 가지고 있지 못하다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 하등의 법적 이해관계가 없음에도 불구하고, 소비자들을 현혹시키기 위하여 본 도메인이름을 등록한 것이다. 일반 수요자들은 한국에 상표등록되어 있는 신청인 SANOFI와 AVENTIS사간 합병된 법인체로 오인하거나, 적어도 분쟁도메인이름이 “SANOFI”와 관련된 것으로 인식할 수밖에 없다. 따라서 피신청인이 신청인의 “SANOFI”와 무관하게 우연의 일치로 본 건 도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵고, 피신청인은 “SANOFI”에 관하여 어떠한 권리나 사용에 관한 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,³ 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 어떠한 권리나 이익도 없는 것으로 판단된다. 다만, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 경쟁업체의 상표의 결합으로 구성되어 있기 때문에, 신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 이익이 있는지에 대해서도 의문이었다. 따라서, 신청인은 애초에 분쟁도메인이름의 이전을 청구하지 않고 그 등록의 취소를 청구한 바 있다. 그러나, 신청인과 AVENTIS의 합병에 따라서 AVENTIS의 법정대리인이 분쟁도메인이름에 관한 권리와 이익을 신청인에게 양도한다는 의사표시를 했고, 2004년 5월 5일에 신청인도 신청취지를 취소에서 이전으로 변경한 바 있다. 신청인과 AVENTIS의 합병 및 AVENTIS에 의한 양도의 의사표시를 고려해보면, 신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 모든 권리와 이익이 있는 반면에 피신청인에게는 분쟁도메인이름에 관한 어떠한 권리나 이익도 없다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적(bad faith)

규정 제4(b)조에 따라 (i) 등록인이 상표나 상표권자인 신청인 또는 그의 경쟁자에게 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 판매, 대여, 이전할 것을 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우, (ii) 등록인이 상표권자나 상표권자로 하여금 그의 상표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우, (iii) 등록인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우, (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이익을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표와 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우에 피신청인의 부정한 목적(bad faith)을 입증한 것으로 볼 수 있다.

본건에서 문제된 “SANOFI”라는 명칭은 신청인에 의해 사용되어 온 저명한 상표이므로, 일반 수요자들은 <aventissanofi.com>라는 인터넷 주소를 보면서 신청인의 상품 또는 합병된 회사의 상품과 관련된 서비스를 기대할 것이다. 따라서 피신청인은 신청인의 상품을 기대하는 인터넷 사용자들에게 혼동을 야기하려는 의도를 가지고 있다고 볼 수 있다. 특히, SANOFI 및 AVENTIS 간의 합병 소문은 언론사를 통하여 널리 다루어졌고, 최초의 기사가 발표된 후 2-3일 후인 2004년 1월 22일 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 점으로 보아, 피신청인은 합병소문을 알고 있었다. 따라서, 피신청인의 본 건 도메인이름의

³ *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Syrynix, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675

등록 행위는 신청인의 사업을 방해하기 위하여 기회적으로 행사된 것이고, 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용된 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바에 따라, 본 패널은 통일도메인이름 분쟁해결규정 제4(i)조와 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙 제15조에 의해 분쟁도메인이름 <aventissanofi.com>을 신청인 ‘Sanofi-Synthelabo’에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2004년 5월 27일