



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Biofarma 대 Kim Mokheon

사건번호: D2004-0936

1. 당사자

신청인: Biofarma, Neuilly sur Seine, France

피신청인: Kim Mokheon, 대전, 대한민국

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <hyperium.com>이고, 분쟁도메인이름은 Netpia.com. Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 11월 8일 전자서면으로, 2004년 11월 15일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 11월 9일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 11월 9일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 11월 12일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 본건 도메인이름 등록인에 관한 세부사항을 확인해 주었다.

센터는 2004년 11월 19일 신청인에게 절차의 언어에 관한 절차규칙 제 11조에 따라 당사자들간에 합의가 없거나 등록약관상에 달리 명시되지 않은 경우에는 절차의 언어는 등록약관상의 언어, 즉 본건의 경우에는 한국어가 된다는 점을 알려 주는 통지서를 발송하였다. 신청인은 2004년 11월 24일 신청서 한국어

번역본을 제출하였다.

센터는 2004년 12월 3일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름 분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2004년 12월 3일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제 5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 12월 23일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2004년 12월 13일, 12월 17일 답변서를 전자서면, 일반서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 서익현 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 따라 2005년 1월 7일에 패널을 적법하게 구성하였다.

본건의 결정을 위한 심리중, 신청인은 2005년 1월 5일 보충서면을 제출하였다. 본 패널은 재량에 의하여 본건의 결정을 함에 있어서 그 보충서면의 내용을 고려하기로 결정하였다.

4. 사실관계

신청인은 제약회사로서, **HYPERIUM**이라는 상표의 의약품을 생산하고 있다. 신청인은 **HYPERIUM** 표장에 관하여 전세계적으로 많은 상표등록들을 보유하고 있으며, 그중 일부는 등록일자가 1980년대 중반이다. 신청인은 북한에도 **HYPERIUM** 상표등록을 보유하고 있으나, 피신청인이 거주하는 대한민국에는 그 표장에 관한 상표등록이 없다.

피신청인은 2002년 3월 19일 등록된 본건 도메인이름의 등록인이다. 본건 도메인이름 이외에도, 피신청인은 <unesco.net>, <peopleone.com>, <nemtech.com>, <cypa.com>, <turbot.com>, <indir.com>, <necrology.com> 을 포함한 30여개의 다른 도메인이름들의 등록인이다.

피신청인은 2004년 11월 25일자 이메일을 통하여, 신청인에게 미화 2,000 불을 지급하면 본건 도메인이름을 이전하여 분쟁을 해결하겠다는 제안을 하였다. 신청인은 2004년 12월 9일자 이메일을 통하여 회신하면서, 미화 500 불을 제안하였다. 그 제안에 대한 피신청인의 회신은 없었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장들은 아래와 같다.

신청인은 **HYPERIUM** 상표의 소유자이고, 그 상표는 많은 나라에서 의약품에 관하여 등록 및 사용되고 있으며, 북한에도 등록되어 있다.

HYPERIUM 은 조어로서, 신청인이 알고 있는 한 어떤 언어로도 특별한 의미가 없다.

본건 도메인이름은 신청인의 상술한 상표들과 엄격히 일치하며, 본건 도메인이름의 “.com”부분은 유사성 판단을 위하여는 고려되지 않아야 한다.

신청인의 상술한 상표들은 모두 피신청인이 2002년 3월 19일에 본건 도메인이름 <hyperium.com>을 등록하기 전에 출원되거나 등록되었다.

신청인의 상표등록들을 증명하고 요약한 서류들은 신청서에 포함되어 있다.

신청인은 피신청인이 본건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 없음을 확신하고 있다.

피신청인은 통상 본건 도메인이름에 의하여 알려져 있지 않다.

피신청인은 대한민국에 상표등록을 보유하고 있지 않고, 다른 어떤 나라에서 상표권을 보유하고 있다는 증거도 발견되지 않는다.

피신청인은 신청인의 상표 **HYPERIUM** 이나 신청인의 상표들을 포함하는 도메인이름을 사용하도록 라이선스를 받거나 권한을 허여받은 사실이 결코 없다.

피신청인은 적극적으로 운영되는 웹사이트를 보유하고 있지 않다. 피신청인은 선의로 제품이나 서비스를 제공하는 것과 관련하여 본건 도메인이름의 합법적인 또는 공정한 사용을 하지 않고 있다.

2003년 7월 이전에는 본건 도메인이름은 “www.gracedomains.com”이라는 웹사이트에 연결되어 있었는데, 그 웹사이트에는 도메인이름들이 판매를 위하여 제공되고 “domain names for sale”과 “make an offer”라는 표시들이 되어 있었다.

“www.gracedomains.com”은 명백히 도메인이름 판매를 위한 웹사이트이다. 피신청인은 본건 도메인이름의 등록인이고, 명백히 도메인이름들을 취득하여 판매하는 영업에 종사하고 있는 것으로 보인다.

신청인은 또한 피신청인이 몇 개의 도메인이름들을 등록해 놓은 것으로 보이는데, 그것들의 대부분은 (<unesco.net>, <peopleone.com>, <nemtech.com>, <cypa.com>, <turbot.com>, <1234567890.com>, <indir.com>, <necrology.com>) 유명한 상표나 기관의 명칭과 동일한 것으로 알고 있다.

그중 <1234567890.com>과 <indir.com> 은 온라인으로 판매되고 있고, 그것은 피신청인이 도메인이름 판매업에 종사하고 있음을 보여 준다.

2003년 7월 신청인은 피신청인에게 경고장을 보냈고, 피신청인은 그 경고장을

받은 후 <hyperium.com>과 <gracedomains.com> 웹사이트간의 직접연결을 해제시켰다. 이러한 사실은 피신청인의 악의와 HYPERIUM 이라는 용어에 관한 권리의 결여를 명백히 보여 주는 것이다.

현재 도메인 이름 <hyperium.com>은 어떠한 적극적인 내용의 웹사이트도 제공하지 않고 있다. 이러한 사실은 본건 도메인 이름에 관하여 피신청인에게 정당한 이익이 결여되어 있음을 명백히 보여주는 것이다. 더욱이, 신청인은 다른 웹사이트인 “www.igoldrush.com”에서 본건 도메인 이름인 <hyperium.com>이 미화 25,000 불에 판매를 위하여 제공되고 있는 사실을 발견하였다.

B. 피신청인의 주장

답변서에서, 피신청인은 먼저 신청인 주장의 세가지 사실들과 관련된 주장을 제기하였다.

첫째, 피신청인은 신청인이 주장한 바와 같이 HYPERIUM 에 관하여 한국에는 상표등록이 없다고 주장하였다 (신청인은 그 주장에 대하여 보충서에서 자신이 북한에서는 상표등록을 보유하고 있으나, 대한민국에서는 보유하고 있다고 설명하였다).

둘째, 피신청인은 자신이 “www.igoldrush.com”에서 미화 25,000 불에 본건 도메인 이름의 판매를 제안한 사실을 부인하였다. 피신청인은 “www.igoldrush.com”의 제안에 회신한 이메일은 본인의 이메일이 아니라는 사실을 환기시키면서, “www.igoldrush.com”에 관하여 신청인에 의하여 제공된 자료들은 누군가 다른 제 3 자의 제안이라고 주장하였다.

피신청인은 그 제안을 자신이 행한 것이라는 사실을 부인하였고, 그 제안이 본건 도메인 이름의 종전 등록인에 의하여 행하여진 것으로 믿고 있다고 주장하였다.

셋째, 피신청인은 “www.gracedomains.com”상의 본건 도메인 이름의 판매를 위한 제안상에는 특정한 금액이 언급되어 있지 않다고 설명하였다. 신청인은 피신청인이 미화 25,000 불을 제안하였다고 주장하지만, 그 주장은 사실이 아니며 기록상 그 가격에 관한 증거는 없다고 주장하였다. (사실 신청서에는 “www.gracedomains.com에서 미화 25,000 불의 제안이 있었다는 내용의 한차례의 언급이 있었다. 그러나, 그것은 우연적인 실수로써 “www.igoldrush.com”을 지칭할 의도였던 것이 명백해 보인다.)

동일하거나 혼동할 정도의 유사성이라는 쟁점과 관련하여, 피신청인은 자신이 본건 도메인 이름을 선정하게 된 경위에 관하여 다음과 같은 설명을 하고 있다:

“분쟁중인 <hyperium.com> 도메인은 “hyper”와 “ium”이라는 2 개의 단어를 조합한 것으로 각 단어 모두 간략한 콘사이스형 영어사전에서도 쉽게 찾을 수 있는 보편적이고 평범한 단어들입니다.

“또한 “ium”이라는 발음을 피신청인 및 분쟁중인 도메인의 등록기관 소재국인 대한민국의 문자로 표기하면 “이음”이라고 쓸 수 있는데 이는 “connection” 또는 “link”등의 뜻으로 해석될 수 있습니다.

“피신청인은 인터넷에서 가장 많이 쓰이는 용어중 하나인 “hyperlink”와 관련한 새로운 사업 아이디어를 창안하여 도메인을 검색하던중 <hyperlink.com>과 같은 도메인은 이미 다 등록되어 있었으나 영어와 한국어를 혼용한 “hyper 이음” 즉 <hyperium.com>은 마침 미등록 상태였기에 이를 정당한 목적과 방법에 의해 합법적으로 피신청인 명의로 등록을 한 것입니다.”

권리 또는 정당한 이익의 쟁점과 관련하여, 피신청인은 다음과 같은 설명을 하고 있다:

“피신청인이 추진중에 있는 <hyperium.com>에 대한 사업계획을 구체적으로 밝힐 수는 없지만 간단한 개요만 설명하면 음악파일과 동영상파일을 hyperlink 로 연결해주는 방식으로 회원제로 운영되는 웹사이트를 만드는 것입니다.

“다만 여지껏 이를 추진하지 못하고 있는 이유는 현행 저작권법상 해결해야 될 문제들이 남아있기 때문에 아직은 시기상조라고 생각하고 있기 때문입니다.

“답변서 A 항에도 기술하였듯이 <hyperium.com>은 피신청인이 합법적이고 정당한 목적과 방법에 의해 등록하였으며 사용계획중에 있는 도메인으로서 이에 대한 권리와 정당한 이익은 당연히 피신청인에게 있어야 될 것입니다.”

부정한목적의 쟁점과 관련하여, 피신청인은 다음과 같이 설명하고 있다:

“신청인은 [...]신청서상에 <hyperium.com>이 “www.gracedomains.com”으로 재송신되도록 하였다며 “이 웹사이트에서는 ‘구입 액수를 제의하시오’등의 지시와 함께 도메인 이름들이 판매됩니다.”라는 주장을 하고 있습니다.

“<gracedomains.com> 도메인 및 웹사이트는 피신청인 소유가 맞지만 그 웹사이트는 피신청인이 도메인매매 중개업을 하기 위하여 홈페이지를 제작하려던중에 당시 몇몇 성공적으로 운영되는 웹사이트말고는 대부분의 도메인매매 중개와 관련한 웹사이트들이 시장성이 부족해 운영을 중단하는 것을 보고서 홈페이지 제작을 보류하고 방치하였던 웹사이트였습니다.

“[신청인의 첨부서류 6]을 보더라도 단지 “under construction” 이라는 표제외에 더 이상의 홈페이지를 제작하지 못한 무의미한 웹사이트였다는걸 알 수 있겠지만 그마저도 지금은 웹호스팅업체와의 계약기간이 만료되는 바람에 아무것도 남아 있지 않는 실정입니다.

“애초부터 그 웹사이트에서는 신청인의 주장처럼 도메인 이름들이 판매된적도 없었고 판매될 가능성 자체도 없었던 그런 웹사이트였습니다. “그리고 <hyperium.com>이 “www.gracedomains.com”으로 포워딩이 되었는지에 대한 정확한 기억은 없으나 그렇더라도 그러한 단순한 포워딩이 부당한 행위라거나 부정한 목적이 있음을 증명하는 것은 아닐 것입니다.

“신청인의 주장에 의하면 어느 구절에 “중지 명령(cease and desist)”이 들어 있는지 모르겠으나 “편지를 받은 후 피고는 <hyperium.com>과 <gracedomains.com> 웹사이트 사이의 직접 연결 링크를 철회...”했다고 주장하는데 도대체 신청인이 무슨 권리가 있어서 피신청인에게 중지명령을 내렸으며 또한 피신청인이 신청인의 요구를 즉각 들어줄 정도였다면 이 분쟁은 왜 있는 것인지 설명이 되지 않습니다.

“당시 신청인의 편지에 대응을 하지 못했던 이유는 피신청인이 영어를 잘 모르고, 신청인에게 답변할 가치조차 느끼지 않고 있었으며, 또한 신청인의 편지에 E-Mail 주소를 밝혀주지 않아서 즉시 대응하지 못했던 것일 뿐이지 그렇다고 그것이 피신청의 권리가 결여되어 있다는 증거가 될 수는 없는 것입니다.

“백번을 양보해서 신청인의 주장에 따르더라도 최소한 2003년 7월 이후에는 <hyperium.com>이 아무런 웹페이지가 없었다는 것이 증명되는데 그것만으로도 그 이후에 <hyperium.com>을 “www.gracedomains.com”을 통해 다른 제 3 자에게 팔려고 했다는 주장은 할 수 없을테고 “www.igoldrush.com”에서 판매제의를 했다는 것도 답변서 [5 항] 첫머리에 기술한 것처럼 사실이 아닌 것으로 나타났으니 최소한 제 3 자를 대상으로 판매를 시도했다는 주장만큼은 통할 수 없을 것입니다.

“그렇다면 신청인이 한번이라도 피신청인에게서 판매제의를 받았어야 하는데 그런 사실도 없으니 이는 <hyperium.com>에 대해 피신청인이 판매를 목적으로 하는 부정한 목적의 등록을 한 것이 아니었다는 사실을 나타내는 것입니다.

“신청인은 분쟁중인 도메인 외에 피신청인이 소유한 다른 도메인에 대해서도 문제를 제기하고 있는데 신청인은 <hyperium.com>에 대해서만 분쟁해결신청을 한 것이지 다른 도메인들에 대해서까지 분쟁해결신청을 한 것은 아닙니다.

“신청인은 자신과의 아무런 권리관계도 제시하지 않은채 신청서에 “그중 대부분이 유명한 등록상표들 또는 유명 단체들의 이름과 동일하다...”라든지, “이미 등록된, 유명한 등록상표 또는 상호와 동일하거나 혼동되도록 유사한 다른 도메인 이름들...”이라고 분쟁해결신청을 하지 않은 피신청인 소유의 다른 도메인들에 대하여 스스로 판결을 내리는데 이것은 엄연히 신청인의 권리를 벗어나는 불법, 부당한 행위로 판단됩니다.

“신청인은 분쟁중인 도메인 이름을 웹사이트 “www.gracedomains.com”에서 실제로 지불한 등록비용을 크게 초과하는 미화 25,000 달러의 가격으로 판매제의되고 있다고 주장하나 본 답변서 [5 항] 첫머리에 기술한 바와 같이 이는 신청인의 허위주장인 것입니다.

“피신청인은 분쟁이 있기 전까지는 신청인의 존재도 몰랐으며 따라서 신청인과 경쟁관계에 있지도 않고 또한 신청인의 사업을 방해할 것을 목적으로 이 도메인 이름을 등록하거나 사용할 하등의 이유도 없습니다.”

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인은 자신이 다른 여러 나라들에서 **HYPERIUM** 이라는 용어에 대하여 상표권을 등록하였다는 사실을 증명하였다. 피신청인은 대한민국에는 등록이 없다고 주장하지만, 규정이나 절차규칙상에 피신청인의 거주지에 상표등록이 있을 것이 요구되는 것은 아니다.

이와 관련하여, 본건 도메인이름이 신청인의 등록상표 **HYPERIUM** 과 완전히 동일하다는 사실은 의문이 없다. “.COM” 부분은 그 판단을 함에 있어서 고려되지 않는다.

상술한 바와 같은 이유로, 패널은 신청인이 이 요건을 입증한 것으로 보고 본건 도메인이름이 신청인의 등록상표와 동일하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 본건 도메인이름을 사용할 사업계획을 가지고 있었다고 설명한다. 피신청인은 그 계획의 세부사항들을 모두 공개할 수 없다고 하면서, 그의 계획은 하이퍼링크 연결을 통하여 음악과 동영상 파일들을 제공하는 것이었다고 한다. 그러나, 그는 여러 가지 이유로 그렇게 할 수 없었다고 한다.

피신청인의 설명은 그럴듯하지만 서면 증거에 의하여 뒷받침되지 않는다. 따라서, 본 패널은 피신청인이 본건 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 사실을 증명하였다고 인정하기가 극히 어렵다. 만일 진정하고도 정당한 의도에 관한 증거에 의하여 뒷받침되지 않는 설명만으로 피신청인이 이 요건을 충분히 증명하였다고 한다면, 규정의 목적이 손상될 것은 명백하다. 본 패널은 또한 피신청인의 계획이 진정한 것이라고 가정하더라도 단순히 아이디어를 가졌다는 것만으로는 승인될 수 있는 권리가 생길 수 없다는 것을 유념하기를 바란다. 그리고, 부정한 목적에 관한 논의에서 보다 상세하게 논의되겠지만, 본건 도메인이름을 판매하려고 하는 피신청인의 노력은 본건 도메인이름에 관한 사업계획에 대한 그의 설명을 약화시키고 있다.

상술한 바와 같은 이유로, 본 패널은 신청인이 이 요건을 입증하였다고 보고, 피신청인이 본건 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 명백히 “DOMAIN NAMES FOR SALE” 이라고 언급된 “www.gracedomains.com”사이트의 등록인이라는 사실을 증거를 통하여 입증하였다. 본건 도메인이름은 한때 “www.gracedomains.com”에 자동적으로 포워딩되었다. 그 이외에, 피신청인은 본건 도메인이름을 미화 2,000 불에 판매하겠다는 제안을 하였다. 신청인은 또한 본건 도메인이름이 “www.igoldrush.com”에서 미화 25,000 불의 가격에 판매를 위하여 제안되고 있다고 주장하였다. 그러나, 피신청인은 서면증거를 통하여 실제로 본인이 그

제안을 하였는가 여부에 관하여 의문을 야기시킬 수 있는 충분한 주장을 제기하였다. 신청인은 그 제안이 실제로 피신청인에 의하여 행하여진 것이라고 의심하고 있었지만, 본 패널은 “www.igoldrush.com”에서 행하여진 제안에 관계된 사실관계들이 상당히 불명확하고 따라서 본건의 결정에 있어서 고려되어서는 아니된다고 믿는다.

피신청인의 “www.gracedomains.com” 사이트와 관련하여, 피신청인은 그가 그 도메인이름의 등록인이고 그 사이트를 만든 사실을 인정하면서 여러 가지 이유로 그 사이트를 계속하여 운영하지는 않았다고 설명한다. 그러나, 본 패널은 그 사이트가 명백히 도메인이름 판매를 위한 것으로서, 피신청인이 한때 본건 도메인이름을 “www.gracedomains.com”에 포워딩한 사실을 인정한다. 피신청인은 이러한 사실을 부인하기 보다는 정확한 기억은 없다고 주장한다. 또한, 피신청인은 그가 신청인에게 미화 2,000 불에 본건 도메인이름의 판매를 제안한 사실을 부인하지 않는다.

규정 제 4 조 (a)항 (iii)호는 신청인에게 경쟁중인 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 사실을 입증할 것을 요구하고 있다. 그 요건을 충족시키는 4 가지 경우들이 규정 제 4 조 (b)항 (i) 내지 (iv)호에 예시되어 있다.

규정 제 4 조 (b)항 (i)호는 다음과 같이 규정하고 있다.

“등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경영자에 대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우”

피신청인은 “www.gracedomains.com”을 소유하면서 운영하였고, 그 사이트는 도메인이름 판매를 위한 수단으로 사용될 수 있도록 의도된 것으로서 누구든지 “make an offer”하도록 권유하였다. 피신청인은 본건 도메인이름을 “www.gracedomains.com”에 포워딩시켰고, 그렇게 함으로서 본건 도메인이름의 구입을 위하여 누구든지 “make an offer”하도록 권유하였다.

피신청인은 또한 신청인에게 본건 도메인이름을 미화 2,000 불에 판매하겠다는 제안을 하였는 바, 그 금액은 본건 도메인이름에 직접 관련된, 서류에 의하여 입증되는 피신청인의 실비를 초과하는 것으로 추정된다. 피신청인은 그에 상반되는 사실을 제시하거나 증거를 제출하지 않았다.

나아가, 신청인은 피신청인이 많은 다른 도메인이름들을 보유하고 있으며, 그중의 일부는 공중에게 판매를 위하여 제공되고 있다는 것을 증명하였다. 이 점과 관련하여, 피신청인은 그가 보유하는 그 다른 도메인이름들(<unesco.net> 포함)들은 신청인과 아무런 관계도 없다고 주장하면서, 기본적으로 어떠한 설명도 제공할 것을 거부했다. 신청인이 그 도메인이름들에 대하여 어떠한 권리도 가지고 있지 않은 것과 그 도메인이름들이 본 절차의 대상이 아닌 것은 사실이지만, 피신청인의 보유하고 있는 그 도메인이름들을 둘러싼 상황들은 피신청인의 의도와 관련이 있을 수 있다. 이와 관련하여, 특히 피신청인이 어떠한 정당한 설명도 제공하기를 거부하고 있으므로, 본 패널은 신청인이 제시한 사실관계와 주장(즉, 피신청인이 도메인이름들을 등록하고 판매를 시도한

전력)이 설득력있고 다툼이 없다고 인정한다.

상술한 바와 같은 이유로, 본 패널은 신청인이 제 4(b)(i)조에 규정된 예를 통하여 제 4(a)(iii)조 상의 세 번째이자 마지막 요건을 입증하였다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <hyperium.com>을 Biofarma 에게 이전할 것을 결정한다.

서익현
단독패널위원

일자: 2005 년 2 월 8 일