



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Yakult Honsha Co. Ltd & Yakult Europe B.V. 대 김 종준

사건번호: DBIZ2002-00105

1. 당사자

신청인: Yakult Honsha Co. Ltd., 1-19, 1 chome, Higashi Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-8660, Japan

및

Yakult Europe B.V., Schutsluisweg 1, 1332 EN Almere, The Netherlands.

피신청인: 김 종준 (Kim, Jong-Jun), 대한민국 서울시 서초구 잠원동 48-8 (우편번호 137-950)

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <yakult.biz> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 동작구 신대방동 395-68번지 대신빌딩 15층에 소재한 주식회사 가비아 (GABIA Inc.)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 5월 1일에 서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 .BIZ 도메인네임에 대한 초기상표권 보호정책규정 (Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"이라고 약칭함)을 위한 초기상표권 보호정책규정 절차규칙 ("STOP절차규칙") 제2(a)조 및 제4조의 규정에 따라서, 2002년 5월 4일에 등록기관에 대해서, 이 사건의 신청인과 피신청인 사이에 분쟁의 대상으로 된 도메인이름 등록시 등록인에 의해서 사용된 등록약관상의 언어가 무엇인지를 문의하는 전자우편을 발송했다.

등록기관은 2002년 5월 5일의 답변을 통해서, 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인해 주었다.

STOP절차규칙 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일에 분쟁해결신청서가 STOP 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다. 그리고 2002년 5월 10일 신청인에게 분쟁해결신청서의 언어가 요건을 충족하지 못하고 있다는 사실을 통지하였다. 센터는 당사자들과의 의견교환을 통해서 행정절차상의 언어는 한국어로 하되, 영문으로 제출된 신청서는 그대로 접수하도록 하고, 행정패널의 상이한 결정이 없는 한, 신청인에게 신청서를 한글로 번역하도록 추가적으로 요청하지 않고 행정절차를 개시할 것을 결정했다.

따라서, 센터는 2002년 5월 30일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 답변서를 발송하여 2002년 6월 19일에 전자매체의 형태로 2002년 6월 25일에 서면의 형태로 답변서가 센터에 접수 되었다.

그후 신청인은 2002년 7월 1일에 추가로 문서를 제출했다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 15일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP을 위한 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 7월 29일로 통지되었다.

본 사건에서 “yakult”라는 단어가 발효유를 의미하는 관용어로 쓰이고 있는지여부가 중요한 쟁점의 하나임에도 불구하고 신청인이 제출한 서류 가운데 이의신청에 대한 결정문의 이유가 누락되어 있고 피신청인도 분쟁도메인이름을 채택해서 어떠한 사업이나 상업을 수행하고 있거나 준비하고 있는지에 대해서 아무런 설명이 없어서, 행정패널은 누락된 서류의 제출과 추가답변을 요청하는 절차상명령(Procedural Order)를 2002년 7월 25일에 전송한 바 있고, 이에 대해 당사자들은 2002년 7월 31일까지 서류제출 및 추가답변을 완료하게 되었다. 이러한 절차상 명령과 그에 따른 서류제출 및 추가답변으로 인해서 패널결정일은 연기되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “Yakult”로서 신청인에 의해서 대한민국을 비롯한 다수의 국가에서 등록되어 있고 신청인 또는 관련 회사에 의해서 보유하고 있다.

분쟁도메인이름 <yakult.biz>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 “발효된 우유음료(fermented milk drink)”를 판매하는 회사로서, 동 음료 및 우유관련 제품의 상표로서 “Yakult”를 오랜기간 사용해 왔다. 신청인은 대한민국의 요구르트 및 관련 음료시장에서 피신청인 제품은 약41%의 시장점유율을 가지고 있기 때문에 “Yakult”라는 신청인보유상표는 대한민국에서 널리 알려진 상표라고 주장한다. 또한, 신청인은 일본 외에서만 “Yakult”에 대해서 약 200건의 상표를 등록해서 보유하고 있기 때문에 전세계적으로 알려진 상표임을 강조한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 대한무역진흥공사(KOTRA)에 문의해 본 결과 피신청인의 주소에는 아무런 기업도 존재하지 않는 것으로 확인되었다. 신청인이 아는 한 신청인의 자회사 Korea Yakult Co. Ltd. 이외에는 Yakult와 관련된 어떠한 기업의 활동도 존재하지 않는다고 신청인은 주장한다. 피신청인은 관련된 어떠한 사업도 가지고 있지 않고 ‘Yakult’를 이용한 웹사이트를 개설한 바도 없기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것이라고 신청인은 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인보유상표는 전세계적으로 널리 알려져 있고 특히 대한민국에서도 널리 알려져 있기 때문에, 피신청인은 신청인 보유상표를 알고 있었음에 틀림없고, 따라서, 피신청인은 아무런 권리나 이익도 없이 분쟁도메인이름을 악의로 등록한 것이라고 신청인은 주장한다.

B. 피신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

피신청인은 야구르트를 발효유 제품의 일반 명사로 알았으며 신청인의 상표라는 사실은 도메인이름 등록이후에 알게 되었다고 항변한다. 특히, 피신청인 뿐만 아니라 한국 사람 대부분은 야구르트를 일반 명사로 알고 있다고 항변한다. 요컨대, 피신청인은 한국에서 야구르트(yakult)가 오래 전부터 일반 명사로 쓰였고 상표로 등록된 것은 아주 최근의 일이라고 항변한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

yakult라는 단어는 상표로서보다는 일반 명사처럼 쓰이는 단어이기 때문에, 피신청인도 분쟁도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다고 주장한다. 예컨대, <yakult.com>을 러시아의 한 업체가 등록해서 사용할 수 있는 것처럼 일반 명사로 사용되고 있는 yakult를 피신청인이 한국에서 도메인이름으로 등록해서 사용하지 못할 아무런 이유가 없다는 것이 피신청인의 항변이다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁 도메인 이름을 등록할 당시 신청인이 보유하고 있는 상표의 존재를 알지 못하였고 이번 과정을 통해서야 비로소 신청인의 존재를 알았다고 항변한다. 신청인의 존재를 알지 못한 피신청인이 신청인으로 하여금

분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록하였을지도 없다는 것이 피신청인의 항변요지이다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

이 사건의 분쟁도메인이름이 등록되어 있는 등록기관의 등록약관은 한국어로 되어 있고, 등록약관에 한국어와 상이한 언어를 분쟁해결절차상의 언어로 규정하고 있거나 당사자간에 상이한 언어를 행정절차상 언어로 채택한다는 합의가 있는 것도 아니기 때문에, 본 행정절차상의 언어는 한국어이다. 행정절차상의 언어와 상이한 언어로 작성된 문서가 제출된 경우에, 행정패널은 당해 문서의 전부 또는 일부를 행정절차상의 언어로 번역한 번역문의 제출을 명할 수 있다.¹ 신청인은 제출한 문서를 모두 한국어로 번역하는 것의 어려움을 호소하면서 피신청인의 영어구사능력이 뛰어나서 신청인과의 사이에 영어로 통신을 해왔다는 점과 피신청인이 번역센터에서 일하고 있다는 점을 강조하면서 행정절차상의 언어를 영어로 채택해줄 것을 요청한 바 있으나, STOP절차규칙 제11조 따라서 센터와 행정패널은 등록약관상의 언어인 한국어 이외의 언어를 행정절차상의 언어로 채택할 특별한 이유를 찾을 수 없었다. 행정절차상의 언어를 한국어로 결정했다고 하더라도, 당사자들과 행정패널의 언어능력과 신청인의 번역상의 어려움을 고려해 볼 때, 행정절차상의 언어는 한국어로 하되 신청인이 제출한 신청서는 영문본만으로 충분한 것으로 받아들인다는 센터의 결정은 부득이한 것으로 생각된다. 다시 말해서, 행정절차상의 언어가 한국어이고 피신청인이 그와 상이한 언어 즉 영어로 통신을 하는데 불편함으로 호소했다면 절차상의 언어가 한국어라는 점을 충분히 반영했어야 하는데, 피신청인이 신청인과 영어로 통신을 해왔다는 점과 영문으로 된 신청서를 독해할 수 있다고 추정하면서 신청서 등의 번역을 요구하지 아니한 점은 피신청인에게 항변상 불편함을 가져다 줄수도 있었을 것이다. 그러나, 행정절차상의 언어는 STOP을 위한 절차규칙 제11조에 따라서 한국어로 결정하되, 영문으로 제출된 신청서를 피신청인이 독해하고 한국어로 답변서를 작성할 수 있는 정황 그리고 행정패널이 영문 신청서와 관련 문서를 독해하고 결정문을 작성하는데 아무런 어려움이 없다는 정황을 고려해 볼 때, 신청서의 번역을 요구하지 아니하고 절차를 진행한 것이 중대한 하자라고 볼 수는 없고, 절차상 명령이 한국어로 진행되고 결정문을 한국어로 작성하는 것으로서 절차상 언어의 요건은 합리적으로 충족된 것이라고 판단된다.

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <yakult.biz>는 신청인보유상표 “Yakult”와 동일하다고 판단된다. 신청인보유상표는 대한민국과 일본을 비롯한 세계 각국에서 “발효된 우유음료(fermented milk drink)”의 상표로서 널리 사용되고 있고 널리 알려진 상표라는 점에 대해서는 다툼의 여지가 없다. 다만, 신청인 보유상표가 대한민국에서는 오랜기간 발효유의 대명사처럼 일반공중에 널리 사용되면서 그 상표로서의 식별력을 상실한 것이 아닌가에 대해서 당사자들의 주장이 상반된다. 만일, 신청인 보유상표가 발효유를 의미하는 관용어에 해당된다면 상표로서의 식별력을 상실한 것이고 신청인이 주장할 상표권을 상실한 것이므로 분쟁도메인이름과의 동일성을 비교할 상표자체를 주장할 수 없을 것이다.² 그러나, 대한민국내에서 “yakult”가 발효유를 의미하는 관용어로 이용되고

¹ STOP절차규칙 제11(b)조

² *Pet Warehouse v. Pets.Com*, WIPO 사건번호 D2000-0105; *Tough Traveler, Ltd. v. Kelty Pack, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0783

있다는 주장이 피신청인의 권리나 정당한 이익을 판단하는 데에 고려될 수는 있으나, 신청인이 일본과 네델란드 등에서 식별력을 갖춘 상표로 적법하게 등록해서 상표권을 가지고 있다는 점에 영향을 미칠 수는 없기 때문에, 본 사건에서 신청인이 분쟁도메인이름과 동일한 문자에 대해서 적법한 상표권을 가진 상표권자임은 분명하고, 그 동일성을 근거로 분쟁해결절차를 신청한 것은 적법하다고 판단된다. “yakult”가 대한민국에서 관용어로 사용되고 있다는 주장은 다음 항목 “피신청인의 권리 또는 정당한 이익”의 판단에서 다시 검토하도록 한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 주장에 의하면 피신청인은 현재 아무런 기업도 운영하는 바가 없고 “yakult”를 이용한 웹사이트를 개설했거나 그 개설 준비를 한 바도 없다고 하고, 피신청인도 그러한 신청인의 주장에 대해서 아무런 항변을 제기하지 않고 있다. 다만, 피신청인은 “yakult”라는 단어가 발효유를 의미하는 관용어로 사용되고 있기 때문에 당해 단어를 도메인이름으로 등록해서 향후 사업상 이용할 수 있는 권리와 이익을 가지고 있다고 주장한다. 따라서, “yakult”라는 단어가 대한민국 내에서 발효유를 의미하는 관용어에 해당된다는 주장이 본 사건의 판단에 미치는 영향에 대해서 검토해 보기로 한다.

피신청인은 “yakult”라는 단어가 발효유를 의미하는 관용어에 해당된다고 주장하고, 실제로 일본야쿠르트회사가 최근에 상표등록출원한 “도형+야쿠르트”에 대해서 선등록상표와의 유사하고 관용어에 해당되어 식별력이 없다는 내용의 제3자 이의신청이 있었다. 그러한 이의신청에 대해서 대한민국 특허청은 선등록상표와 유사하다고 볼 수 없고 “야쿠르트”가 발효유를 의미하는 관용어라고 볼 아무런 이유가 없다고 판단하면서, 이의신청을 기각하는 결정을 내린 바 있다. 또한, 신청인은 이미 오래전부터 “야쿠르트” 및 “Yakult”에 대해서 상표등록을 해서 상표권을 보유하고 있는 바, 동 등록상표에 대해서 무효심판이 제기된 바도 없다. 일본야쿠르트회사가 최근에 상표등록출원한 “도형+야쿠르트”에 대한 이의신청에 있어서, 특허청은 “야쿠르트”가 발효유를 의미하는 관용어라고 볼 이유가 없다고 하면서 이의신청을 기각하는 결정을 내린 바 있는데, 그러한 결정에 대해서는 불복할 수 없는 것으로,³ 일본야쿠르트회사가 상표등록출원한 “도형+야쿠르트”에 대한 상표등록의 결정은 확정된 것이다. 따라서, 신청인 일본야쿠르트회사가 상표등록출원한 “도형+야쿠르트”에 대한 상표등록에 대해서 상표등록무효심판을 제기할 수는 있지만, 무효심판에 의해서 상표등록의 무효가 확정되기 이전에는 신청인이 유효한 상표권을 가지고 있는 것으로 취급된다.

특허청의 이의결정에 의해서 “Yakult”가 관용어에 해당되지 않는다는 점이 확정된 것이라고 말할 수는 없고, 무효심판 등을 통해서 “yakult” 또는 “야쿠르트”가 발효유를 의미하는 관용어라고 주장할 수 있는 여지는 남아 있으나, 본 사건의 신속한 해결을 담당한 행정패널로서는 유효하게 상표등록이 되어 있는 “Yakult”가 식별력을 갖추고 있는 상표라고 추정하면서 STOP규정에 따른 요건의 충족여부를 판단할 수 밖에 없다. 신청인 보유상표가 관용어에 해당되어서 등록무효인 것인지 여부는 구체적인 사실관계의 판단과 상표법해석의 문제로서 궁극적으로 법원에 의해서 이루어져야 할 문제로서, 신속한 분쟁해결을 그 목적으로 해서 마련된 STOP규정에 따라서 분쟁을 해결해야 하는 본 행정패널로서는 법원의 판단을 대체하는 판단을 할 수 있는 지위에 있지도 않고 그러한 판단을 할 수 있는 시간과 절차도 없다. 따라서, 본 행정패널로서는 당사자가 제출한 자료만을 토대로 해서 판단하건대, “Yakult”가

³ 대한민국 상표법 제27조 제6항

발효유를 의미하는 관용어라고 볼만한 충분한 증거가 없고 신청인이 유효한 상표권을 보유하고 있는 한, 피신청인이 “Yakult”에 대해서 허락없이 도메인이름을 사용할 동등한 권리나 이익이 있다고 말하기 어렵고, STOP규정에 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 사업·상업을 수행하고 있거나 그 수행을 위한 준비를 했다는 충분한 증거도 제출하지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인보유상표는 대한민국에서 널리 알려져 있고, 상표등록되어서 유효한 상표권의 보호대상이기 때문에, 피신청인은 신청인 보유상표를 알고 있었다고 추정되고,⁴ 따라서 피신청인은 아무런 권리나 이익도 없이 분쟁도메인이름을 악의로 등록한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, STOP규정 제4(i)조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록했다고 판단되므로, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <yakult.biz>을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 8월 7일

⁴ *Thomas Cook Holdings Limited - v. - Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716