



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Nycomed Austria GmbH 대 김형일 (Hyong-il Kim)

사건번호: D2005-0007

1. 당사자

신청인: Nycomed Austria GmbH, Linz, Austria

신청인의 대리인: Johan Schlüter Lawfirm, Denmark

피신청인: 김형일 (Hyong-il Kim), 대한민국 경기도 부천시

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <xefo.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 1월 4일 전자서면으로 세계지적재산권기구(WIPO)중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였고, 센터는 2005년 1월 5일 분쟁해결신청의 수령사실을 통지하였다 (한편, 신청인이 제출한 일반서면양식의 분쟁해결신청서는 2005년 1월 6일 센터에 제출되었다).

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 1월 5일에 등록기관에 대해서, (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 “보충규칙”이라고 약칭함) 제 4 조 (b)항의 규정에 따라서 등록기관이 신청인으로부터 신청서 사본을 송부받았는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 분쟁도메인이름의 현재 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에

관한 세부정보(즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름이 계류되고 있는 행정절차동안 현재의 상태로 유지되고 있을지 여부 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 등록기관의 주된 사무소 소재지를 도메인이름의 사용과 관련한 분쟁의 법원판결을 받을 관할로 지정했는지 여부의 확인을 구하는 이메일을 발송하였다.

등록기관은 2005년 1월 6일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 미수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보, (5) 규정의 적용가능성, (6)분쟁이 지속되는 동안 분쟁도메인이름의 현 등록사항에 변경이 없을 것이라는 점, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 등록기관과 등록자간의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 관할을 지정했음을 확인해 주었다.

센터는 통일도메인이름분쟁해결규정을위한절차규칙(이하 “절차규칙”이라고 약칭함) 제 4 조 (a) 항 및 보충규칙 제 5 조에 따라 2005년 1월 6일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고, 형식적인 흠결을 발견함에 따라 다음의 내용의 이메일을 신청인에게 송부하였다. 즉 (1) 신청인이 접수한 문서의 언어는 분쟁도메인이름의 등록약관의 언어로 된 것이 아니므로 신청인 및 피신청인간 약정을 증거로 제출하여 절차가 영어로 진행되어야 한다는 것을 입증하거나 또는 한국어로 번역된 신청서를 제출해야 한다는 점, (2) 도메인이름의 소유자가 등록기관의 주된 사무소 소재지를 분쟁도메인이름의 사용과 관련한 분쟁의 관할로 지정하지 않았으므로, 신청인은 분쟁도메인이름 등록자의 소재지 법원을 관할로 인정해야 한다는 점, (3) 신청서의 17 번 단락의 “통신” 부분에서, 신청인은 관련 등록기관의 이메일 주소를 잘못 기재하고 있는데, 보충규칙 4 조 (b)에 따라 신청인의 사본이 올바른 등록주소로 송부되었는지 여부를 확인해달라는 점을 통지하였고, 흠결의 치유는 고지일로부터 5 일 이내(2005년 1월 11 일까지)에 해야 한다는 내용이었다.

신청인은 2005년 1월 7일, (1) 기간 내에 한국어(서면에는 영어라고 기재되어 있으나 한국어의 오기로 보인다)로 신청을 번역하여 센터와 신청인에게 송부할 것이며, (2) 신청인은 분쟁도메인이름의 등록취소 혹은 이전을 명하는 행정절차에 관하여 분쟁도메인이름 등록자의 주소지 법원을 관할로 인정한다는 것, (3) 신청인은 신청서 사본이 등록기관의 올바른 주소인 doregi@doregi.com 에 진정으로 송부되었다는 점을 확인하며 신청서에 기재된 등록기관의 주소를 doregi@doregi.com 으로 수정한다는 내용의 이메일을 센터에 송부하였다.

신청인은 2005년 1월 10일, 한국어본 신청서의 제출 기한을 10 일간 연장하여 줄 것을 요청하였으며, 센터는 당일 한국어로 번역된 신청서 제출기한을 2005년 1월 21 일로 연기하는 내용의 이메일을 송부하였다.

한편, 피신청인은 2005년 1월 12일 본 분쟁절차가 한국어로 진행되기를 원한다는 내용의 이메일을 센터에 송부하였으며, 센터는 당일(2005년 1월 12일) 피신청인에게, 이미 신청인에게 신청서의 한국어 번역을 요청하였다는 내용을 이메일로 알려주었다.

신청인은 센터의 요청이 반영된 수정 신청서와 신청서의 한국어 번역본을 2005년 1월 19일 전자양식으로, 1월 20일에 일반양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 절차규칙 및 보충규칙 제 5조에 따라 2005년 1월 28일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고, 더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2005년 1월 28일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 개시통지일로부터 20일, 즉 2005년 2월 17일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 2월 22일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독 패널지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7조에 의하여 2005년 3월 4일 패널을 적법하게 구성하였으며, 결정예정일은 절차규칙 제 15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2005년 3월 18일로 정하였다. 패널의 구성 및 결정예정일은 신청인과 피신청인에게도 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 오스트리아 에이-4020 린츠 세이트 피터 스트라스 25에 소재하고 있는 법인으로, 의약품 개발, 생산 및 판매하고 있다. 신청인은 1998년 1월 22일 대한민국에서 “진통제, 항류머티즘제 및 해열제”를 지정상품으로 하여 “XEFO”라는 상표를 등록하였으며 오스트리아에서 “조제약품”을, 유럽공동체에서는 “조제약품 및 약물”을 지정상품으로 하여 이를 상표로 등록하는 등 세계 각국에서 상표권을 보유하고 있다.

한편, 피신청인은 2002년 5월 28일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지에 관하여

신청인은, 분쟁도메인이름을 구성하는 “XEFO”라는 명칭을 세계의 다수 국가에서 상표로서 등록하였고 대한민국에서도 “진통제, 항류머티즘제 및 해열제”를 지정상품으로 하여 상표등록을 한 권리자이며 분쟁도메인이름을 구성하는 “xefo”는 신청인이 등록한 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 구성하는 XEFO 라는 명칭에 대하여 세계 각 나라에서 상표로 등록한 바 없다는 점, 분쟁도메인이름 등록 당시 신청인의 상표가 상표로서 출원 또는 등록되었고 전세계에서 이를 사용하고 있었으며 XEFO 와 관련한 모든 히트 상품은 신청인의 상표 및 제품이었다는 점, 피신청인은 신청인의 제품과 유사한 의약품에 대한 광고를 하는 데에 분쟁도메인이름을 사용하고 있는 것에 불과하다는 점에서 피신청인은 XEFO 에 대하여 아무런 정당한 권리를 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용중지 요청서신을 보냈으나 이에 대해서 아무런 답변을 하지 않았다는 점, 분쟁도메인이름을 주소로 하는 피신청인의 웹사이트에서는 분쟁도메인이름을 판매할 수 있다는 문구를 기재하고 있으며 이 곳을 클릭하면 가격을 매길 수 있는 경매화면으로 연결된다는 점, 피신청인은 제 3 자가 상표권을 보유하고 있는 도메인이름의 소유자라는 점, XEFO 는 주지된 의미가 없는 조어로서 피신청인이 도메인 이름 등록당시 신청인의 XEFO 상표에 대해 알고 있었을 가능성이 있으며, 피신청인의 웹사이트에서 신청인의 상품과 서비스에 대한 혼동을 유발하고 있다는 점등을 들어 피신청인이 악의 및 신청인의 상표권으로부터 상업적 이익을 얻을 의도가 있으며 부정한 목적이 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제 11 조에 의하여, 본 행정패널의 결정문은 분쟁도메인이름의 등록약관에 기재된 언어인 한국어로 작성되었다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제 4 조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (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.

상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

신청인은 1998년 1월 22일 대한민국에서 제 10류를 지정상품으로 하여 “XEFO”라는 명칭을 상표로 등록하였으며(상표법에 의하면 상표권의 존속기간은 갱신을 하지 않는 한 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년이므로, 현재 위 상표권은 유효하다), 그 외 오스트리아, 유럽공동체등에서도 상표등록을 한 권리자이다.

분쟁도메인이름을 구성하는 주요부분인 “xefo”는 소문자로 기재되어 있다는 점을 제외하면 신청인이 상표권을 보유하고 있는 “XEFO”와 같은 문자이며, 이로써 신청인이 상표권을 보유하고 있는 상표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 매우 유사하다는 점이 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 제출한 자료에 의하면 피신청인의 명의로 미국, 캐나다, 오스트리아, 덴마크, 이탈리아, 일본등에서 분쟁도메인이름을 구성하는 “xefo”라는 명칭에 관하여 상표등록이 이루어진 바 없다는 사실이 인정되고, 피신청인은 대한민국 내에서 위 명칭에 관하여 피신청인의 명의로 상표나 서비스표로 등록 하였다는 점에 관한 아무런 자료도 제출하지 않고 있다. 또한 XEFO에 관하여 검색되는 상품은 신청인이 판매하는 상품들이라는 점 및 피신청인이 분쟁도메인이름 하에 운용하고 있는 사이트에서 신청인이 판매하는 의약품과 유사한 약품의 광고들 및 분쟁도메인이름을 판매한다는 문구 기재 이외에 별다른 사용이나 영업활동을 하고 있지 않는다는 점이 인정된다.

따라서, 피신청인이 분쟁도메인에 관하여 신청인으로부터 통지를 받기 이전에 부정한 목적을 가지지 않고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있었다거나, 피신청인이 비록 상표권이나 서비스표권을 가지고 있지 않긴 하지만 분쟁도메인이름으로 일반에게 널리 인식되고 있었다거나, 비상업적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다는 점 등 분쟁절차규칙 제 4조(c)에 의한 사정의 존재에 관하여 아무런 주장, 입증을 하지 않는 이상 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 본다.

피신청인의 부정한 목적

절차규칙 제 4조 (b)항은 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

본 행정패널은 다음과 같은 이유로 신청인이 피신청인에게 부정한 목적이 있다는 점을 입증하였다고 판단한다.

첫째, XEFO는 특별한 의미가 없는 조어라고 보이므로, 피신청인이 달리 XEFO를 사용하여 분쟁도메인이름을 등록한 이유를 설명하지 못하는 한, 피신청인이 XEFO를 이용하여 분쟁도메인이름을 등록할 당시에는 이미 위 상표의 존재를 알고 이를 통하여 이익을 얻을 목적이 있었다고 추론할 수 있을 것이다. 더욱이, 피신청인은 본건 분쟁도메인이름을 이용한 사이트에서 XEFO 상표의 지정상품과 동일한 의약품 광고를 하고 있다는 점에서 피신청인이 XEFO

상표의 존재를 알고 있었다고 볼 여지가 더 높다. 그런데, 피신청인은 신청인이 신청서 제출 이전에 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용금지 등을 구하는 서신을 보내었음에도 아무런 답을 하지 않았으며 본건 신청과 관련하여서도 답변서를 제출하지 않고 있다. 이와 같은 사정을 종합할 때 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 당시 XEFO 라는 상표의 존재를 알고 이를 통하여 이익을 얻을 목적이 있었다는 점이 추정될 수 있다.

둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 운영하는 사이트에서는 분쟁도메인이름을 판매할 수 있다는 내용을 기재하고 있으며 이를 클릭하면 분쟁도메인이름에 관하여 가격을 매길 수 있는 사이트로 연결이 되도록 하고 있다. 물론, 도메인이름의 등록인이 웹사이트를 통하여 도메인이름의 판매를 제안하였다는 사실만으로 상표권을 가지는 당사자에 대하여 부정한 목적을 지니고 있었다고 단정할 수는 없다. 그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름의 판매를 제안하고 있다는 사정은, 피신청인의 부정한 목적을 추론하게 하는 다른 사정들과 결합하여 부정한 목적을 인정할 수 있는 중요한 정황 중 하나가 될 수 있다.

셋째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 사이트에서 신청인이 XEFO 상표를 이용하여 생산, 판매하는 제품과 같은 종류인 의약품 광고를 하고 있는데, 이와 같이 신청인과 동일한 상표로 구성된 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 제품과 유사한 종류인 의약품 광고를 하는 것은 신청인의 상품과 혼동을 야기하는 동시에 신청인과 관련된 사이트를 방문하려는 인터넷상의 이용자를 유인하는 행위라 할 것이다. 또한 XEFO 라는 상표가 특별한 의미가 없는 조어임에도 피신청인이 신청인의 제품과 유사한 종류인 의약품 광고를 하고 있다는 점에서 피신청인은 신청인의 상표의 존재를 이미 알고 이를 이용하고 있는 것이라고 인정할 수 있다. 따라서 피신청인은 신청인의 상표와 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 피신청인의 웹사이트로 유인하고 있음이 인정된다.

위와 같은 사정들을 종합하면, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 관하여 부정한 목적을 가지고 있다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제 4 조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제 4 조 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름<xefo.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2005 년 3 월 18 일