



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Merck KGaA 대 JSJ INCHEON

사건번호: D2006-1596

1. 당사자

신청인: Merck KGaA, 독일.

신청인의 대리인: Bettinger Schneider Schramm Patent- und Rechtsanwälte, 독일.

피신청인: JSJ Incheon, 인천, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의대상이된도메인이름은 <merck-serono.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 12월 15일 전자서면으로 2006년 12월 20일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 12월 19일 및 2006년 12월 22일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 12월 19일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 12월 20일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의

등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등 세부정보, (5) 규정의 적용가능성, (6) 분쟁계류 중 분쟁도메인이름의 현 등록사항에 변경이 없을 것이라는 사실, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 등록기관과 등록자 간의 분쟁에 한하여서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 관할을 지정했음을 확인해 주었다.

센터는 2006년 12월 22일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2006년 12월 22일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2006년 1월 11일임을 통지하였다.

동 전자서신에 센터는 영문 신청서를 접수 받아 행정절차를 개시하되 피신청인은 영문 혹은 국문으로 작성된 답변서를 제출할 수 있으며 가능한 경우에 한하여, 영어와 한국어에 모두 능통한 패널위원을 센터가 선임하여 그로 하여금 사용언어에 관한 결정을 내리게 하기로 할 것임을 당사자에게 통지하였다.

피신청인은 본안과 관련된 답변서를 제출하지 아니하였다. 이에 따라, 센터는 2007년 1월 12일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 2007년 1월 23일에 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널 적법하게 구성하였으나 2007년 2월 12일 동 행정패널은 예상하지 못한 상황에 따라 본 행정절차의 승낙을 취하여야 하였으며 센터는 2월 13일 서익현 변호사를 행정패널로 위촉하였다.

사건서류 검토후 패널위원은 절차규칙 제11조 (b)항 – “패널위원은 행정절차의 언어와 다른 언어로 제출된 문서가 있는 경우 그 전부 혹은 일부에 대해 행정절차의 언어로 된 번역문을 제출하도록 명할 수 있다” – 에 의거하여, 2007년 2월 26일자 행정패널명령으로 신청인에게 신청서의 국문 번역문을 제출을 요구하고 피신청인에게 답변서를 제출할 기회를 주었다.

신청인은 국문으로 번역된 신청서를 2007년 3월 6일 전자형식으로 센터에 제출하였고, 이에 따라 피신청인은 2007년 3월 26일 답변서를 전자서면양식으로 센터에 제출하였다.

4. 사실관계

신청인 Merck KGaA는 1668년에 시작된 오랜 역사를 갖고 있는 독일회사로서, 세계에서 가장 크고 잘 알려진 제약회사들 중의 하나이다. 미국에서 1981년에 그 지점으로 시작된 Merck & Co.는 현재는 신청인과 연관이 없는 새로운 독립된 회사이다. 신청인은 MERCK 표장에 관하여 Merck & Co.의 지역에 속하는 미국과 캐나다 외의 171개국에서 500여개의 등록상표들을 보유하고 있다.

2006년 9월 21일에, 신청인은 스위스의 바이오테크 회사인 Serono S.A.를 매입하여 “Merk-Serono Biopharmaceuticals”라는 상호 하에 새로운 영업체를 만들겠다는 발표를 언론에 하였다. 그로부터 며칠 후, 신청인은 MERCK-SERONO (등록번호 30659135.9) 및 MERCK SERONO (등록번호 30659136.7)에 관하여 독일 상표출원을 하였다. 그 출원들은 2006년 11월 1일 등록 되었다.

신청인이 상술한 바와 같이 언론에 발표를 한 바로 그날, 본건 도메인이름은 “NameInc”라는 당사자에 의하여 등록되었다. 그에 대하여 신청인이 연락을 취하자, NameInc는 처음에는 원만하게 해결할 의사를 표명하였으나, 결국 그 도메인이름을 WHOIS 정보상 “mGm”이라는 다른 당사자에게 이전하였다. mGm은 잠시 본건 도메인이름을 보유하고 있다가 2006년 12월 11일 본건 피신청인에게 이전하였고, 그 결과 피신청인이 본건 도메인이름의 등록을 보유하게 되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인인의 주장

신청인은 본건 도메인이름이 자신이 권리를 갖는 상표들과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 보다 구체적으로, 신청인은 MERCK, MERCK SERONO 및 MERCK-SERONO에 대한 상표권을 가지고 있다고 주장한다.

나아가, 신청인은 피신청인이 본건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

마지막으로, 신청인은 피신청인이 본건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하고 있다고 주장한다. 또한, 신청인은 자신의 상표인 MERCK의 저명성에 비추어 볼 때, 피신청인이 본건 도메인이름을 취득할 당시에 신청인 및 그 상표를 알고 있었음이 틀림없다고 주장한다. 나아가, 신청인은 자신이 Serono S.A.를 매입하여 “Merck-Serono Biopharmaceuticals”라는 상호 하에 새로운 영업체를 만들겠다고 공개적으로 발표한 바로 그 날에 본건 도메인이름이 등록되었다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 본건 도메인이름이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표들과 동일하거나 혼동할 정도로 유사하다는 점은 다투지 않고 있다. 피신청인이 다투고 있는 것은 규정상 요구되는 다음 두 가지 요건들이 충족되지 않았다고 하는 것이다.

권리 및 정당한 이익에 관하여, 피신청인은 자신이 신청인과 관련하여 비판과 의견을 제공하기 위하여 정당한 방법으로 본건 도메인이름을 사용하고 있다고 주장한다.

부정한 목적과 관련하여, 피신청인은 본건 도메인이름을 취득한 목적 및 현재의 사용이 신청인과 동사의 제품들을 비판하고 의견을 제시하기 위한 것이라고 하면서, 그러한 사용은 정당한 것이어서 부정한 목적은 인정될 수 없다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 따라서 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표와 도메인이름의 동일 유사성

신청인은 제출된 증거문서에 의거하여 자신이 MERCK, MERCK SERONO 및 MERCK-SERON에 대하여 권리를 가지고 있음을 증명하였다. 그리고, 본건 도메인이름 <merck-serono.com>은 신청인이 권리를 가지고 있는 그 상표들과 동일하거나 혼동할 정도로 유사하다.

따라서, 본 행정패널은 첫 번째 요건은 충족되었다고 인정된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 본건 도메인이름의 등록 및 사용은 신청인 및 동사의 제품들과 관련하여 정당한 비판 및 의견을 제공하기 위한 것이고, 따라서 자신의 등록과 사용은 표현자유의 원칙을 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익으로 인정한 사건들의 범주에 속한다고 주장한다. 본 패널은 피신청인의 그러한 주장을 여러가지 이유로 배척한다.

위의 쟁점에 관하여는 패널들간 의견이 갈라져 있다. *Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley*, WIPO Case No. D2004-0014 참조. 미국 외에 있는 당사자들간의 분쟁을 다룬 패널들은 표현자유의 원칙을 “trademark.TLD” 형태의 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익으로 보아야 한다는 주장을 배척하였다. *Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs*, WIPO Case No. D2002-0776 (United Kingdom); *Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh*, WIPO Case No. 2001-0763 (Australia). *Monty & Pat Roberts Inc. v. J. Bartell*, WIPO Case No. D2000-0300에서 행정패널은 다음과 같이 언급하였다:

“... the right to express one’s views is not the same as the right to use another’s name to identify one’s self as the source of those views. One may be perfectly free to express his or her views about the quality or characteristics of the reporting of the New York Times or Time Magazine. That does not, however, translate into a right to identify one’s self as the New York Times or Time Magazine.”

본 패널은 위와 같은 견해에 동의한다. 의견을 표현할 수 있는 권리에 대한 제한은 없는 것이 아니며, 나아가 이러한 권리는 그 의견을 표현하는 “장소”를 보장하는 것이 아님은 명백하다. 예를 들면, 사람들은 여러 적절한 방법으로 맥도날드를 비판할 수 있다. 그러나, 그러한 자유가 맥도날드 상표와 골든 아치(Golden Arches)를 세워 음식을 먹고자 하는 방문객들을 유인하여 그들의 생각과는 판이하게 자신의 의견을 전달할 수 있도록 허용하는 것은 아니다. 마찬가지로, 웹브라우저의 주소창(address bar)에 본건 도메인이름을 입력하는 사람들의 대다수는 신청인을 찾고자 하는 것이 명백하다.

표현자유와 쟁점에 관한 다른 견해는 *Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley*, WIPO Case No. D2004-0014에 잘 설명되어 있다. 그 사건의 패널은, 미국에서도 견해가 갈라져 있다는 것을 인정하면서도, 미국에 바탕을 둔 사례에 있어서의 일치된 견해로 나타나고 있다고 할 수 있는 것을 밝혔다. “... trademark.TLD domain names, when used for U.S.-based criticism sites, can constitute a legitimate interest, especially if there are not other indicia of bad faith.” 그러나, 본건의 당사자들은 미국에 근거지를 두고 있지 않다. 나아가, 마지막 항에서 보다 상세하게 논의하는 바와 같이 본 사건에서는 피신청인의 부정한 목적에 대한 명백한 징표가 보여진다.

마지막으로, 본 패널은 피신청인의 사이트와 그 내용이 순수한 비판이나 의견의 제공으로 볼 수 없다는 점에 유념한다. 일정 내용은 신청인과 관련이 있지만, 피신청인의 주장에 의하더라도 신청인과 완전히 무관한 다른 내용들도 제공되고 있다. 예를 들면, 그 사이트들은 일반적인 건강에 관한 정보, 한국 뉴스 출처로부터의 신문 기사들 및 관련 사진, 담배 소송에 관한 섹션, 한미간의 FTA에 관한 섹션 등도 제공하고 있다. 그와 같이 신청인과 전혀 무관한 내용이 그 사이트에서 제공되고 있다는 사실은 자신의 의도가 본건 도메인이름을 정당한 의견 제공과 비판을 제공하기 위하여 사용하는 것이라는 피신청인의 주장의 신빙성을 떨어뜨린다.

이상과 같은 이유로, 두 번째 요건도 충족되었다고 인정된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은, 특히 그의 의도가 신청인의 비판에 있음을 주장함으로써, 신청인과 동사의 상표들을 염두에 두고 본건 도메인이름을 취득하였다는 것을 기본적으로 인정하고 있다. 이러한 사실들과 피신청인의 표현의 자유 주장을 배척하는 본 패널의 판단을 고려하면, 본건 도메인이름이 부정한 목적으로 등록, 사용되고 있다는 점에 관하여 논란의 여지는 거의 없게 된다,

나아가, 피신청인은 허위의 인적 사항을 이용하여 <merck-serono.com>의 수차례의 이전을 조작한 것으로 보인다. 그 도메인이름은 원래 “NameInc”라는 당사자에 의하여 등록되었다. 신청인은 이 첫 번째 당사자에게 이메일을 통하여 교신을 하였다. 그 당사자는 다른 이메일 주소를 이용하여 회신을 하였다. 그 후 그 도메인이름은 다른 당사자인 mGm에게 이전되었고, mGm도 신청인으로부터 교신을 받았다. mGm은 그 후 그 도메인이름을 피신청인에게 이전하였다. 그러나, 피신청인은 실제로는 첫 번째 당사자인 NameInc로 판단된다. 피신청인은 신청인과 많은 이메일들을 교환하면서 혼동을 일으켜 자신도 모르게 그러한 사실을 보여주는 흔적을 남겼다. 2006년 11월 22일 피신청인은 신청인의 NameInc에 대한 이메일에 대하여 회신을 하면서, 이메일 주소로 NameInc 가 사용한 이메일주소를 사용하고 “JSJ Incheon”이라는 이름을 사용하였다. (신청서의 Annex 13 참조.) 이러한 사실은 피신청인이 다수 당사자인 양 가장하면서 숨바꼭질 게임을 한 것을 보여주고 있다. 이것은 부정한 목적의 명백한 증빙이다.

또한 합병이 공표된 회사의 상표를 담은 도메인이름의 등록은 우연의 일치라고 보기 힘들며, 합병공표에 따른 기회주의적인 행위라고 판단된다.

이상과 같은 이유로 마지막 요건도 충족되었다고 인정된다.

7. 결론

앞에서 검토한 바와 같이, 본 패널은 규정 제4(i)조 및 절차규칙 제15조에 따라 본건 도메인이름 <merck-serono.com>을 신청인에게 이전할 것으로 결정한다.

서익현
단독패널위원

일자: 2007년 4월 3일