



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Reckitt Benckiser Inc. v. Hong Hee Dong et al.

사건번호: **D2001 - 0559**

1. 당사자

신청인:

Rackitt Benckiser Inc.
1655 Valley Road
Wayne, New Jersey 07470, USA

피신청인:

홍희동
대한민국 경상북도
포항시 남구 효장동 포스테크 IE 캠퍼스

황길태

대한민국 대구시
수성구 황금동 874-10

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <lysol.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층 (156-010)에 소재한 한강 시스템 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인 Rackitt Benckiser Inc.에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2001년 4월 18일에 하드카피 양식(영문)으로 그리고 2001년 4월 20일에 전자메일 양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2001년4월20일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (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, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인네임 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, 그리고 (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, (8) 등록인이 도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록 약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2001년 4월 20일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인 황길태가 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록 약관에서, 등록인과 등록기관간의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르는 것으로 한다는 점을 확인해 주었다.

도메인이름 <lysol.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 피신청인이 2001년 4월 22일자 전자메일에서 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 아니함에 따라서, 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었다. 행정절차상의 언어가 한국어로 확정됨에 따라서, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2001년 5월 7일에 전자메일 양식으로 그리고 하드카피 양식으로 접수되었다.

신청인은 대리인을 추가하고 상호관할을 분쟁도메인이름 등록인의 주소지인 대구지방법원으로 수정하는 내용의, 신청서에 대한 보정서를 제출하였으며, 2001년 5월 9일 전자메일 양식으로, 5월 14일 하드카피 양식으로 센터에 접수되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였고, 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2001년 5월 15일에 분쟁도메인이름의 웹사이트의 초기화면을 출력해서 기록에 첨부하고, 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일 즉 2001년 6월 3일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 전자메일과 그리고 우편을 통해서 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

신청인은 피신청인으로부터 신청인의 대리인에게 송부된 전자메일을 보충

서류로서, 제출하였고, 2001년 5월 23일에 전자메일양식으로 5월 28일에 하드카피양식으로 센터에 접수되었다.

피신청인이 발송한 답변서는 전자메일양식으로 5월 30일 및 5월 31일에, 하드카피양식으로 6월 6일에 센터에 접수되었다.

신청인이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인도 이에 동의함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2001년 6월 21일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다.

센터에서는 행정패널에게, 피신청인이 신청인에게 보낸 5월 14일자 전자메일을 포함하는 보충서류를 수령하기를 허락하는지 문의하였고 행정패널이 수령을 허락함에 따라 7월 9일자로 전자메일로 행정패널에게 전송되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "LYSOL"(이하 "본건상표")이고, 신청인은 본건상표를 1889년경 이래 현재까지 세계 각국에서 계열사 등을 통하여 직간접적으로 사용하고 있고, 현재 한국을 포함하여 100여개의 국가에서 신청인 혹은 그 계열사 명의로 등록되어 있다.

분쟁도메인이름 <lysol.com>은 2000년 9월 26일에 등록기관인 Tucows.com을 통하여 등록되었다. 신청인은 분쟁해결 신청서를 센터에 제출하기 이전인 2001년 3월 13일에 피신청인 흥희동에게 분쟁도메인이름을 신청인에게 양도할 것을 요구하는 경고장을 발송하였고, 이에 피신청인 흥희동은 2001년 3월 19일자 전자메일에서 신청인에게 양도할 의사가 없으며, "LYSOL"은 일반명칭에 해당하며, 피신청인 황길태에게 분쟁도메인이름을 양도하였다고 답변하였다. 피신청인 황길태에게 양도된 후 등록기관이 현 등록기관으로 이전되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 본건상표를 1889년 이래 미국 및 세계 각국에서 계열사들을 통하여 직간접적으로 지속적으로 사용하여왔고, 100여개국에서 상표 등록을 취득하였으며, LYSOL 상품 판매액도 미화 4억3천7백만불에 이르고, 미화 1억 1천만불의 판촉비를 지출한 것 등을 근거로 본건상표가 전세계적으로 저명하다고 주장한다.

또한, 신청인은 본건상표는 이를 사용하는 상품인 살균제제나 가정용 세정제의 타입이나 용도를 표시하는 것이 아니므로 일반명칭이나 서술적 표장에 해당하지 않고 따라서 특별현저성을 갖춘 상표라고 주장한다. 또한, 따라서 피신청인의 분쟁도메인 이름의 사용이 혼동을 야기할 수 있고 본건상표를 희석시킬 수 있다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 특별현저성이 있는 본건상표의 독점 사용권자이므로 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 법적 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한, 피신청인 홍희동이 3월 19일자로 신청인에게 보낸 답신을 근거로, 피신청인들이 (1) 상품의 판매와 관련하여 분쟁도메인이름을 현재 사용중이거나 사용할 의사가 있다거나 (2) 일반적으로 분쟁도메인이름 <lysol.com>으로 알려져 있다거나 또는 (3) 본건상표나 서비스를 해하거나 소비자들을 혼동케하여 유인함으로써 이익을 얻고자 하는 의도없이 도메인이름을 비영리적으로 혹은 공정하게 현재 사용하고 있다거나 이와 같이 사용할 의사가 있다는 증거가 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은, 피신청인 홍희동이 분쟁도메인이름을 "www.greatdomains.com" 이라는 사이트에 미화 30,000불에 양도하려 하였으므로, 피신청인은 단순히 매도에 의한 이윤추구의 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. 또한 더 이상 "www.greatdomains.com" 이라는 사이트에서 도메인 이름을 매각하려 하지 않는다는 것만으로 매각을 통한 이윤추구를 목적으로 등록된 것이라는 결론이 약화되지는 않는다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인 황길태는 "LYSOL"이 사전에 나오는 일반적 단어(generic word)로서 한국 내에서 소독/방부제라는 의미로 널리 사용되고, 그 근거로 유명 웹사이트의 검색 결과 및 유명 온라인 사전에서 "LYSOL"을 찾아본 결과를 제시하고 있으며, 따라서 신청인이 본건상표에 대해 권리를 주장하는 것은 부당하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인 황길태는 피신청인 홍희동으로부터 정당하게 분쟁도메인이름을 구매하였으며, "리졸" 및 "크레졸"은 유기화학을 전공한 자이면 모두 아는 일반 단어이고, 피신청인 황길태는 유기화학을 전공한 자로서 향후에 화학관련 사이트를 오픈하고자 분쟁도메인이름을 구매하였다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인 황길태는 상표권에 대해 모르는 상태에서 피신청인 홍희동으로부터 분쟁도메인이름을 구입하였으며, "greatdomains.com" 상에 올려놓은 것에 대해서는 피신청인 홍희동에게 삭제요구를 한 결과 삭제되었다는 통보를 받았고, 피신청인 홍희동도 신청인에게 직접 매매를 제의한 적이 없고, 현 분쟁도메인이름 소유자인 피신청인 황길태는 어떤 회사에도 매매제의를 한 적이 없으므로 부정한 목적이 없었다고 주장한다. 또한, 신청인의 상표권을 침해하거나 그 회사의 이익을 침해한 적이 없으므로 부정한 목적이 없다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름 <lysol.com>의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단된다. 피신청인도 한국어 이외의 다른 언어로 행정절차를 진행하는 것에 동의하지 않고, 신청인이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점을 고려해볼 때, 신청인이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

보충서류의 제출

신청인은 분쟁해결신청서를 제출한 후, 2001년 5월 23일에 피신청인 황길태로부터 받은 전자메일을 보충서류로 제출하였는 바 절차규칙에는 이와 같은 보충서류에 대한 규정이 없다. 따라서, 이러한 보충서류에 대하여 본래의 분쟁해결신청서와 동일한 가치를 부여할 것인가 여부는 본 행정패널이 독자적으로 판단할 사항이다. 피신청인 황길태의 전자메일은 본 분쟁해결절차에서 고려되기를 의도한 것이 아니라 단순히 상대방에게 혐의를 희망하는지 여부를 문의한 것이기는 하나, 신청서의 송달 이후에 이루어진 것으로서 본 절차에서 고려될 것이 충분히 예측되고, 분쟁도메인이름의 양도과정등에 대해 설명하는 내용이므로 행정패널은 이를 판단에 고려하기로 한다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(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

피신청인은 본건상표가 유기화학분야에서 일반적으로 알려진 단어라고 주장하나,

신청인이 제출한 증거에 의하면 본건상표는 100년이상 신청인 및 그 계열사에 의해 전세계적으로 사용되어왔고 한국을 비롯한 100여개 국에서 상표등록되었으므로 현저한 저명성을 획득하였음이 인정된다. 또한, 피신청인이 제출한, 유명 검색 사이트의 "LYSOL"에 대한 검색 결과로 나와 있는 페이지들을 구체적으로 살펴보면 "LYSOL"이 일반명칭으로 기재되어 있는 문헌도 있으나, 상품명 또는 상표로 기재하고 있는 문헌도 다수 포함하고 있다. 따라서, 피신청인이 제출한 증거에 의해 본건상표가 완전히 일반명칭화되어 "LYSOL"이 식별력이 없는 일반명칭이 되었다고 판단되지 아니한다. 오히려 피신청인이 제출한 증거와 신청인이 제출한 상표권에 관한 증거를 동시에 고려할 때 본건상표가 일부의 소비자에게 일반명칭으로 인식될 정도로 저명하다는 점이 인정된다.

또한, 분쟁도메인이름은 식별력이 없는 부분을 제외하고는 본건상표와 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 본건상표의 독점 사용권자이므로 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 법적 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한, 피신청인이 상품의 판매와 관련하여 분쟁도메인이름을 현재 사용중이거나 사용할 의사가 있다거나, 일반적으로 분쟁도메인이름 <lysol.com>으로 알려져 있다거나 또는 본건상표나 서비스를 해하거나 소비자들을 혼동케하여 유인함으로써 이익을 얻고자 하는 의도없이 분쟁도메인이름을 비영리적으로 혹은 공정하게 현재 사용하고 있다거나 이와 같이 사용할 의사가 있다는 증거가 없다고 주장한다.

이에 대하여 피신청인 황길태는 본인이 유기화학을 공부하는 학생으로서 분쟁도메인이름을 이용하여 화학관련 사이트를 개설하고자 한다고 주장하고 있으나, 피신청인이 웹사이트 개설을 위한 준비를 한 사실을 인정할만한 증거는 제출되지 않았다. 그 밖에는 분쟁도메인이름이 일반명칭이라는 주장 이외에 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 합법적인 권리나 권한이 있다는 어떤 주장이나 입증도 이루어지지 않았다.

결국, 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제 4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 아니한다.

피신청인의 부정한 목적

분쟁도메인이름은 피신청인 흥희동에 의해 등록된 후 현재는 피신청인 황길태에게 양도되었으나 신청인이 피신청인 흥희동에게 경고장을 발송한 후 양도되었으므로 동일 도메인네임 분쟁해결규정에 따른 "피신청인의 부정한 목적에 의한 등록 및 사용" 여부를 판단함에 있어서 원 등록인인 피신청인 흥희동의 행위에 대해서도 검토하는 것이 타당하다 (Hola S. A. v. Ajax Private Holdings Inc. and Worldwide Journey Inc., WIPO Case No. D2000-1555, 2001. 3. 21 결정 참조).

본건상표의 현저한 저명성과 피신청인 흥희동이 분쟁도메인이름을 판매하기 위하여 "greatdomains.com"에 등록하였다는 사실로 비추어보아, 피신청인 흥희동이 상표권자나 경영자에 대하여 도메인이름과 관련된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하려는 목적으로 도메인이름을 등록하였음이

인정된다. 또한, 피신청인 흥희동이 신청인으로부터 경고장을 받은 후 신청인과의 분쟁을 피하기 위하여 분쟁도메인이름을 양도한 점 등으로 비추어보아 피신청인 황길태로의 양도 또한 부정한 목적으로 이루어진 것으로 추측된다.

피신청인 황길태는 일반적인 명칭으로 인식하고 분쟁도메인이름을 획득하였다고 주장하나, 구체적인 사용의 계획도 없이 도메인의 등록 등에 소요되는 비용을 훨씬 추가하는 금액인 200만원에 분쟁도메인이름을 양도받은 사실, 유기화학도로서 본건상표에 대해 흔히 들어왔다는 사실, 그리고 본건상표의 저명성으로부터 볼 때 분쟁도메인이름을 이용한 화학관련 웹사이트를 개설할 경우 소비자들을 신청인의 본건상표와 혼동케하여 신청인의 서비스를 해할 우려가 있다고 인정된다. 이러한 상황에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유하고 있는 것 만으로도 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 것으로 본다 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003, 2000년 2월 18일 결정 참조).

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <lysol.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2001년 7월 21일