



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

SEMATECH, Inc. v. Lee Hyunggyu

사건번호: D2001-0870

1. 당사자

신청인은 SEMATECH, Inc., International SEMATECH, of 2706 Montopolis Drive, Austin, Texas, United States of America이다

피신청인은 이형규 (Lee Hyunggyu), 대한민국 서울시 마포구 아현 1동 초원 빌라 85-413 이다.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <sematech.com>이고, 도메인 명의 등록기관은 대한민국 서울시 영등포구에 소재하는 Netpia.com, Inc. 이다.

3. 행정절차개요

WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)는 2001년 7월 10일자로 신청인으로부터 일반문서 양식의 분쟁해결신청서를 수령하였다. 센터는 2001년 7월 11일에 신청서를 접수하였다는 사실을 신청인에게 통지하였다. 신청서는 2001년 7월 19일 전자문서 양식으로 접수되었으며 2001년 7월 24일에는 전자문서 양식으로 첨부증거물들이 접수되었다.

센터는 2001년 7월 13일자로 등록기관에게 다음 사항의 확인을 요청하는 서면을 전자문서로 송부하였다.

- (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부,
- (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부,
- (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부,

- (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 취급 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편 주소, 전 화 번 호, 팩스번호, 이메일주소)의 제공,
- (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 사실의 확인,
- (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 표시,
- (7) 도메인이름에 대한 등록약관 상의 언어의 확인

등록기관은 2001년 7월 21일자 답변을 통해서 분쟁도메인이름이 등록된 사실과 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었다. 또한 등록기관은 피신청인의 주소를 확인해주었고 피신청인이 행정담당자이자 기술적 연락담당자이며 수수료 취급담당자로서 기재되어 있다고 확인해주고 이메일주소와 전화번호 등 자세한 사항을 알려주었다. 또한 등록기관은 요청받은 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)의 상세한 기재사항을 송부해 주었고 통일도메인이름 분쟁해결규정이 분쟁도메인이름에 적용된다는 사실을 확인해 주었다. 또한 등록기관은 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

원래 신청서가 영어로 제출되었으므로 센터는 2001년 7월 23일 절차규칙 제11조에 따라서 그리고 당사자간에 달리 합의된 바가 없으므로 행정절차의 언어는 등록약관상의 언어인 한국어라는 사실을 전자문서로 신청인에게 통지하였다. 신청인은 다음과 같은 사항을 요구받았다.

- (1) 행정절차를 영어로 하기 위해서는 신청인과 피신청인사이에 그러한 합의를 한 충분한 증거를 제출할 것, 또는
- (2) 만일 신청인이 신청서를 한국어로 제출하지 않았다면 당사자간에 신청서 제출전에 한 통신에서 사용한 언어 또는 당사자의 신분 및 당사자들의 국적이나 주소지 등을 고려하여 행정절차의 언어로 영어를 사용할 수 있도록 행정 패널에게 요청하는 서면을 제출할 것

신청인이 위의 둘째 요구에 따르기로 한다면 행정 패널 (이하에서는 “패널”이라고 약칭함)은 절차를 한국어로 진행시킬 수도 있으며 절차 중에 제출된 모든 서면을 한국어로 번역시킬 수도 있다.

2001년 7월 23일 신청인은 패널이 절차상의 언어로 영어를 사용할 것을 요청하는 서면을 이메일로 송부하였다. 신청인은 그 요청의 근거로 다음과 같은 사실을 제출하였다.

- (1) 신청인의 사업장소는 미국내에 있으며 신청인의 대리인은 영어를 사용한다는 점,
- (2) 도메인 이름은 미국에서 등록되고 영어로 쓴 상표를 포함하고 있다는 점,
- (3) 신청인이 피신청인에게 보낸 중지 및 정지 서신과 같이 신청서

제출된 한 통신은 영어로 보내졌다는 점. 피신청인의 답변서는 한국어로 쓰여진 반면, 다음날 송부된 상세한 답신에는 피신청인은 자신을 위해 신청인의 서신을 번역시키는데 별 어려움이 없었다고 알려준 점,

- (4) 한국 웹사이트의 복사물을 제외하고는 신청서에 첨부된 모든 증거물이 영어로 되어 있는 점,
- (5) 신청인이 선정한 패널 위원은 영어 사용자이며 센터가 선정한 패널도 한국어 보다는 영어를 사용할 가능성이 더 많다는 점,
- 6) 피신청인은 그의 웹사이트에서 영어를 사용하고 있는 바와 같이 영어에 익숙하다는 점. 피신청인은 잘 알려져 있는 도메인 이름 수 개를 영어로 등록한 점.

2001년 7월 31일 센터는 전자문서로 신청인에게 센터의 입장을 다음과 같이 알려주었다. 즉, 센터는 등록약관상의 언어가 신청서의 언어와 다르고 당사자가 서로 다른 국가 출신인 경우, 당사자간에 절차를 영어를 진행한다는 합의가 필요하다는 점을 지지하였다. 그러한 합의가 없는 한 해당 행정절차의 언어는 한국어이다. 따라서 신청인은 영어로 절차를 진행하겠다는 피신청인과의 합의를 센터에 제시하던가 아니면 신청서를 한국어로 제출할 것을 요구받았다.

2001년 8월 22일 신청인은 절차를 영어로 진행하자는 요청에 피신청인으로부터 어떤 답신을 받지 못하였으므로 신청서를 한국어로 번역하여 센터에 보내겠다고 알려왔다. 2001년 8월 28일 신청인은 전자문서로 신청서의 한국어 번역본과 진술서를 보내왔다. 일반문서 양식은 2001년 8월 30일 수령되었다.

2001년 9월 12일 센터는 신청서가 절차규정의 형식적 요건을 충족시켰다는 사실을 확인하는 형식상 요건 충족여부의 체크리스트”를 완결지었다. 그 충족 사실이 확실하였다.

2001년 9월 17일 피신청인에게 분쟁해결신청과 행정절차개시를 전자문서로 통지하였다. 신청통지에는 한국어본과 영어본 신청서 (증거방법은 불포함) 그리고 한국어본 절차규정과 절차규칙이 첨부되었다. 또한 신청통지와 첨부된 서류는 속달우편으로 송부되었다.

절차규칙 제5조에서 정한 마감기일까지 답변서가 제출되지 않았다. 2001년 10월 12일 센터는 피신청인에게 답변서가 제출되지 아니하였음을 통지하였다.

신청인이 3인의 패널위원에 의한 분쟁해결을 선택하였기 때문에 절차규칙 제 3조 (b)(iv)와 제5조 (b) 및 제6조 (d) 그리고 보충규칙 제7조에 따라 자신의 선호순으로 5인의 후보자들의 성명과 연락사항이 제시되었다.

3인의 패널은 애너벨 베넷 박사 (패널위원장), 게이널 메쓰빈 변호사 그리고 장문철교수 (패널위원) 로 구성되었다. 2001년 10월 13일 패널위원들로부터 독립성 및 공정성의 선언 확인서를 수령한 후 센터는 각 당사자에게 행정패널이 구성되었음을 통지하였다.

본 패널은 3인으로 구성되어 있으며 절차진행상의 언어가 두 패널 위원에게는 익숙치 않으므로 패널의 결정 예정일이 2001년 11월 27로 연장되었다.

4. 사실관계

신청인은 다음의 사실을 신청서에서 주장하였으며 이에 대해 다툼이 없다. 패널은 이 사실들이 입증된 것으로 본다.

신청인은 반도체 제조기술분야에서 연구 및 개발하는 비영리 콘소시엄이다. 해당기업의 직원은 약 600명이며 운영 예산은 미화1억6천만불 정도이다. 신청인은 지난 12년간 이분야에서 세계적인 연구개발업체로서 명성을 얻어 왔다. 이 기업의 주된 사업체는 미합중국의 텍사스, 오스틴에 있지만, 세계 각지의 공급업체, 대학 및 기타 연구소와 거래를 하고 있다.

현재 회원업체는 Agere Systems, AMD, Conexant, Hewlett Packard, 한국의 하이닉스 (Hynix), IBM, 독일의 Infineon, Motorola, 네델란드의 Phillips, 프랑스와 이탈리아의 STMicroelectronics, Texas Instruments와 타이완의 TSMC이다. 신청인의 회원사들은 반도체의 세계적 생산능력의 거의 50%를 차지하고 있다.

신청인의 원래의 이름은 SEMATECH이며 반도체 생산 기술 (Semiconductor Manufacturing Technology)이라는 용어의 첫글자들의 집합어이다. 신청인은 1987년부터 해당 이름을 사용하기 시작했으며 2000년 1월부터는 International SEMATECH 이란 이름으로 사업을 시작하였다. SEMATECH, Inc.이란 이름은 신청인의 상호이며 신청인은 웹사이트나 이메일, 계약 및 기타 법률상의 서류에 SEMATECH이란 이름을 사용하고 있다. 신청인은 또한 <sematech.org>란 도메인 이름을 보유하고 있으며 1995년 이래 해당 이름으로 웹사이트를 운용하고 있다.

신청인은 미합중국에서 등록한 다음 상표의 소유자이다.

- (1) “SEMATECH” 등록번호 1785988, 1993년 8월 3일자 등록
- (2) “International SEMATECH 등록번호 75497142, 2000년 1월 5일자 등록

신청인은 위의 두 상표를 등록 후 지속적으로 자신의 연구개발 활동과 관련하여 사용해왔다. 신청인은 세계 도처의 주요 반도체 기기 생산업체들과 지속적으로 거래해 왔다.

이들 상표는 반도체업계 뿐만 아니라 산업계 및 정부와 학계에도 널리 알려져 있다. 따라서 이들 상표는 독특하고 저명성이 있으며 기업 재산으로서의 가치도 있다. 신청서에 제시된 증거에는 “sematech”이라는 용어가 신청인과 관련해서 인용되어 왔으며 세계 도처에서 기술 및 상업적 성격을 띠는 많은 간행물의 주제가 되기도 했다는 증거가 포함되어 있다.

신청인의 대표이사는 2001년 2월 1일 반도체 업계의 다른 기관으로부터 팩스 한통을 받았는데 이를 통해 피신청인의 활동을 처음으로 알게 되었다. 2001년 2월 28일 신청인은 피신청인의 해당 도메인 이름의 사용을 허락 하지 않았으며 이는 신청인의 상표권 침해에 해당한다는 사실을 통지하는 “중지 및 정지” 서신을 피신청인에게 송부했다. 이 서신은 2001년 3월 5일 패덱스 배달로 송부되었고 같은 내용의 복사본이 2001년 5월 14일에 전자문서로 피신청인에게 송부되었다.

2001년 5월 15일 신청인의 변호사는 피신청인으로부터 다음과 같은 답신을 접수하였다. 즉, 그 내용은 신청인이 30일내에 상표 사용권에 관한 모든 증거를

제출하라고 요구하는 것이었고 신청인이 자신을 괴롭히고 있다고 비난하며 한국에서 소 제기를 하겠다고 위협하는 내용이었다. 그러나, 피신청인의 답변서에는 피신청인 자신의 도메인 이름의 사용에 관한 증거나 설명이 포함되어 있지 않았다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 자신이 절차규정 제4조 (a)에서 정한 3가지 조건을 모두 충족시킬 수 있으므로 도메인 이름은 자신에게 이전되어야 한다고 주장한다.

절차 규정 제4조 (a)(i)

신청인은 해당 도메인 이름이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 신청인이 등록한 상표의 수와 등록일은 위에서 언급한 바와 같다. 덧붙여 신청인이 첨부한 증거물에는 이들 상표에 관한 사항을 포함하고 있으며 해당 상표들은 즉 반도체 산업을 위한 제조물의 연구 및 개발을 하기 위해 서비스를 제공함으로써 반도체 산업의 이익 증진하기 위한 서비스와 관련하여 등록되었다고 기록되어 있다.

신청인은 이러한 주장을 펴기 위해 미국 판례를 다수 인용하고 있다. 또한 신청인은 WIPO 패널 결정 *Pharmacia & Upjohn AB v MonsantoPharmacia.com Inc.*, 사건번호 D2000-0446을 언급하고 있는데, 이 사건은 다음과 같이 판시하고 있다.

“전 세계적으로 잘 알려진 제약 산업의 두 대기업을 합병이 알려지자 곧 피신청인이 도메인 이름을 등록하였다면 도메인 이름에 Monsanto라는 단어를 삽입한 것은 그릇된 일이다. 세계 도처에서 도메인 이름을 이용하는 사람들이라면 해당 도메인 이름이 Monsanto and Pharmacia & Upjohn이라는 합병된 회사와 어떤 관계가 있다고 생각하지 않을 수 없다. 따라서 패널은 해당 도메인 이름은 신청인의 상표와 혼동할 정도로 유사하다고 판단한다.”

절차 규정 제4조 (a)(ii)

신청인은 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하며 다음과 같은 근거를 들고 있다.

- (1) 신청인은 자기 자신의 물건이나 서비스를 선의로 제공하는 데에 사용하지 않고, 대신 피신청인의 정당한 거래활동으로 볼 수 없는 타 기업의 물품과 서비스를 제공하는 웹사이트와 연결해 놓았다. 이러한 주장을 입증하기 위해 신청인은 <sematech.com>이라는 웹사이트의 프린트아웃을 제시하였는데 여기에는 “Viagra <==판매중==> artworksforsale. 판매중 ==> BargainGolf.com”이라고 기재되어 있다. 또한 이 사이트에는 홈페이지를 제작 중에 있다고 기재되어 있었다.
- (2) 피신청인은 SEMATECH이나 International SEMATECH이란 이름으로 일반적으로 알려져 있지도 않고 그 중 어떤 이름으로도 사업체나 조직을 운영하고 있지도 않고 있다.
- (3) 피신청인은 해당 도메인 이름을 정당하게 비영리적으로 또는

공정하게 사용하지 않고 있다.

절차 규정 제4조 (a)(iii)

신청인은 이 사건에서 피신청인이 부정한 목적을 갖고 등록하고 사용하고 있다고 주장하며 다음과 같은 근거를 들고 있다.

- (1) 피신청인은 사람들을 기만하여 자신의 웹사이트로 유인하기 위하여 고의적으로 신청인의 상표와 상호의 신용을 이용하였다.
- (2) 성적 활동을 신장시키는 약품을 추천하는 사이트와 연결하기 위해 신청인의 상표를 이용함으로써 신청인의 사업상의 저명성을 더럽히고 손상시키는 어리석음을 범했다.
- (3) 피신청인은 도메인 이름을 직접 신청인에게 판매 제의를 하지는 않았지만 그의 웹사이트에는 판매하기 위한 다른 도메인 이름들을 열거하였다.
- (4) 피신청인은 해당 도메인 이름을 이용하여 금전상 이득을 얻고자 고의적으로 인터넷 이용자들을 혼동케하거나 후원관계 및 승인을 암시함으로써 자신의 웹사이트나 다른 온라인 주소로 유인하려고 시도하였다.
- (5) 피신청인은 잘 알려져 있는 다른 기업의 이름을 도메인 이름으로 등록함으로써 같은 유형의 활동을 해왔다. 이러한 등록의 증거는 신청서에 첨부되어 있는데 <cnbconline.com>, <micrographx.com>, <golforlando.com> 과 <myjobsinc.com> 등이며 이들은 잘 알려져 있는 이름인 “CNBC”, “MICROGRAPX”, “GOLF ORLANDO”와 <myjob.com> 와 유사하다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 아무런 답변서를 제출하지 아니하였다.

6. 논점과 판단

결정문의 언어

신청서는 영어와 한국어로 제출되었으며 영문본을 한국어로 번역하지 않은 중요한 서류는 없다. 양 당사자들에게 절차상의 공정성을 기하기 위해 패널은 본 결정문을 영어와 한국어로 작성한다.

도메인 이름의 동일성 또는 유사성 여부 (절차규칙 제4조 (a)(i))

문제의 도메인 이름은 <sematech.com>이다. 도메인이름의 관련된 부분은 <sematech>이다. 따라서 해당 도메인 이름은 SEMATECH과 International SEMATECH이라는 상표의 관련부분을 삽입한 것이다. 행정패널은 도메인 이름의 이 부분이 신청인 이름으로 등록한 위의 두 가지 상표와 동일하거나 혼동을 야기시킬 만큼 유사하다고 판단한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익 (절차규칙 제4조 (a)(ii))

신청인의 “중지 및 정지”서신에 대한 이메일 답신에서 피신청인은 해당 도메인 이름을 등록함으로써 자신은 도메인 이름의 소유권을 획득하였다고 주장하였다. 그러나 이외에 신청인은 절차규칙 제4조 (c)에서 열거하는 사항의 어떤 증거도 제시하지 못했다. 예를 들면 선의로 물건을 제공하는 것과 관련해서 도메인 이름을 사용하거나 피신청인이 도메인 이름으로 널리 알려져 있다거나 피신청인이 도메인 이름을 정당하게 비상업적으로 또는 공정하게 사용하고 있다는 사항들을 제시하지 못하였다. 피신청인은 해당 도메인 이름에 대해 자신이 어떤 권리나 정당한 이익이 있다고 주장하지 않았다.

한편 신청인은 절차규정 제4조 (a)(ii)에 의거하여 피신청인이 해당 도메인 이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익 갖지 못하였다는 주장을 입증하기 위해 실질적인 증거를 제시하였다.

SEMATECH라는 용어는 반도체 생산 기술 (Semiconductor Manufacturing Technology)이라는 용어의 첫글자들을 합해 만든 집합어이다. 따라서 일반적으로 다른 사람들은 신청인과 어떤 관련이 있다는 인상을 야기시키려 하지 않는 한, 이를 사용하고자 하지 않을 것 같은 용어이다.

더 나아가 <SEMATECH>과 신청인은 세계 각국의 반도체업계와 산업계, 정부와 학계에서 잘 알려져 있으며 수많은 무역 논문 잡지와 관련 업계 간행물에 자주 인용되어 왔다.

또한 신청인은 피신청인에게 상표를 사용하거나 <SEMATECH>란 용어를 삼입한 도메인 이름을 등록 신청할 수 있도록 인가하거나 허락한 적이 없다. 따라서 패널은 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 판단한다.

도메인 이름 등록과 사용에 부정할 목적 (절차규칙 제4조 (a)(iii))

신청인이 이 요건을 충족시키기 위해서는 신청인은 도메인 이름의 사용에 있어서의 부정할 목적 뿐만 아니라 등록에 있어서도 부정할 목적이 있음을 입증해야한다. 부정할 목적의 등록만으로는 절차규정상의 구제를 받기에 충분 근거가 되지 않는다 (*Telstra Corporation Limited v Nuclear Mushrooms* WIPO 행정패널결정 번호 D2000-0003).

신청인은 피신청인이 도메인 이름 등록과 사용에 부정할 목적이 있다는 사실을 입증하기 위해 다섯 가지 근거를 들었다. 이들 다섯 가지 근거는 위의 문단 5A에 상세히 기재되어 있으며 이 근거들을 입증하는 다툼이 없는 사실들은 위의 문단 4에 열거되어 있다.

패널은 피신청인이 도메인 이름을 직접 신청인에게 판매 제의를 하지는 않았지만 판매하기 위해 다른 도메인 이름을 열거한 웹사이트 <www.sematech.com>에 사람들을 유인한 그의 행동은 바로 도메인 이름을 신청인이나 그의 경쟁자에게 판매할 목적으로 등록하였다는 강한 정황증거라는 사실에 주목한다. 이 사실은 피신청인의 해당 도메인 이름의 사용이 신청인의 상표권 침해라는 사실을 신청인이 통지해왔을 때 피신청인이 도메인 이름의 등록이나 사용에 관해 어떤 설명도 없이 해당 도메인 이름의 사용의 중지를 거부하였다는 사실 때문에 더욱 지지하게 된다.

또한 피신청인의 웹사이트 <www.sematech.com>가 신뢰성 있고 선의의 목적으로 개발된 것으로 보이지 않는다는 점도 문제와 관련있다. 이 웹사이트는 피신청인과 어떤 관련도 있어 보이지 않는 “비아그라”와 같은 다른 웹사이트로 연결되어 있고 이에 대해 피신청인은 아무런 설명도 하지 않고 있다.

패널은 또한 피신청인이 잘 알려져 있는 기업의 이름과 동일하거나 유사한 다수의 도메인 이름을 등록하는 식의 활동을 해온 사실을 주목한다.

패널은 이러한 모든 사실을 고려하였으며 피신청인이 답변이 없는 상황에서 패널은 피신청인이 도메인 이름 등록과 사용에 있어 부정목적이 있다는 신청인의 주장이 이유있다고 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규정 제4조(a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

패널위원장, 애너벨 베넷 박사

패널위원, 게이널 메쓰빈 변호사

패널위원, 장문철교수

일자: 2001년 11월 26일