



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

### 행정패널 결정문

#### **Severn Trent Plc and others v. Jungkwan Kim**

사건번호: D2001-1215

#### 1. 당사자

신청인: Severn Trent Plc and Severn Trent Water Limited  
2297 Coventry Road, Birmingham, B26 3PU, UK.

및

Severn Trent Water International Limited  
2308 Coventry Road, Birmingham, B26 3JZ, UK.

피신청인: Kim, Jungkwan  
대한민국 대구광역시 동구 신천 2 아파트 206-103, 우편번호 700-769.

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <severntrent.com> 이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 영등포구 영등포동 8가 35-1번지, 우편번호 150-038에 소재한 국제도메인등록기관 (주)넷피아닷컴 인코포레이티드(NETPIA.COM, INC.), <http://www.netpia.com>(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

#### 3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본이 2001년 10월 5일에 전자매체로 그리고 영문본과 국문본이 2001년 10월 10일에 서면의 형태로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다

센터는 2001년 10월 9일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 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, 전화 번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재 .

등록기관은 2001년 10월 19일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본의 수신, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) Netpia의 등록약관 제10조에 따라, 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할은 등록기관의 주된 사업소의 소재지로 한다고 규정되어 있음을 확인해 주었다.

센터는 신청인에게 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어를 확인할 것을 요청하였다. 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 의하면, 분쟁당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있지 않다면, 피신청인과 도메인이름등록기관과의 사이에 체결된 등록약관에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 되기 때문이다.

이에 따라, 신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서의 국문본은 2001년 11월 2일에 전자매체로 센터에 의하여 접수되었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2001년 10월 19일에 영문본에 대하여 그리고 2001년 11월 6일에 국문본에 대하여 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 또한, 센터는 2001년 11월 6일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 분쟁해결신청서의 사본(영문 및 국문)이 통지문과 함께 동봉되어 있었다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2001년 11월 27일에 전자매체의 형태로 답변을 발송하였다. 이에 대한 신청인의 추가제출서류의 영문본은 2001년 12월 5일에 국문본은 2001년 12월 11일에 서면으로 센터에 의하여 접수되었다.

신청인 및 피신청인이 분쟁도메인이름의 이전에 관해서 합의하지 아니함에 따라서, 센터는 행정절차의 진행을 위해서 행정패널위원의 선정에 필요한 조치를 취하게 되었다. 신청인의 단독 패널 지명 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 위한

서면을 발송하였다.

정상조 교수의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2001년 12월 18일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 1월 2일로 통지되었다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “SEVERN TRENT”이고, 신청인은 영국에서 송수, 수질처리 및 하수처리사업을 해오고 있다.

도메인이름 <serverntrent.com>(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다. 2001년 12월 18일 현재 분쟁도메인이름은 활성화되어 있지 않다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

##### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표인 “SEVERN TRENT”와 동일하거나 혼동을 유발할 정도로 유사하다고 주장한다. SEVERN TRENT는 잉글랜드 버밍험에 근거지를 둔 정부투자 지역 수자원공사로, SEVERN과 TRENT강의 저수지역에서 수자원 관리, 공급 및 폐수처리에 대한 책임을 부여받고 1974년에 설립되었다. Severn Trent Plc는 1989년에 수자원사업의 민영화로 설립된 Severn Trent Water Limited의 모회사이고, Severn Trent Water International Limited는 자산관리 서비스와 물 및 폐수에 관한 자문서비스를 제공하고 있다. 신청인에 의해서 1974년부터 사용되어 온 “SEVERN TRENT”는 한국을 포함한 세계 각국에서 수질검사장치, 분석장치, 유량모니터장치, 평가장치 등을 지정상품으로 해서 등록되어 사용되고 있으며, 신청인은 현재 <http://www.severn-trent.com>, <http://serverntrentplc.com>, <http://www.severntrent.org>, <http://severntrent.co.uk> 등의 웹사이트를 운영하고 있다. 신청인은 현재 한국에서 영업활동을 하고 있는 것은 아니지만, 트레이닝 서비스 판매 등의 판촉 활동을 한 바가 있다고 주장한다.

특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 등록상표인 “SEVERN TRENT”와 동일하고 접미사 “com”을 추가한다고 해도 혼동을 충분히 피할 수 없기 때문에, 분쟁도메인이름은 신청인 보유 상표와 동일하거나 혼동을 유발할 만큼 유사하다고 주장한다.

##### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다. 신청인은 2001년 3월 13일과 3월 29일 사이에 분쟁도메인이름하에서 다수의 배들이 물위에서 움직이고 있는 동영상과 “월드 와이드 웹은 우리 삶의 중요한 위치를 차지하게 되었습니다!!! 수백만의 개인들과 연결될 수 있는 가능성이 그곳에 있습니다. 무엇을 기다리십니까? 사업에서 성공을 거두십시오,” “이 사이트는 당신을 위해 열려 있습니다” 및 “여기 당신의 사업 세계가

있습니다”라는 문구가 스크린에 나타나고 방문횟수가 표시되는 홈페이지를 운영하였고, 2001년 5월 24일에 위의 웹페이지를 포기하는 대신 분쟁도메인이름을 “드림 월드”라고 명명된 다른 웹사이트에 링크시켜 놓았는데, 이 사이트에는 “SEVERN TRENT”라는 단어가 언급되어 있지는 않았다. 신청인은 피신청인의 SEVER 및 NT가 분쟁도메인이름을 링크하여 운영하고 있는 “www.dreamworld.com”에서 제공되는 숙박시설 임대와는 아무런 연관이 없고, 2001년 12월 18일 현재 분쟁도메인이름은 활성화되어 있지도 않다고 주장한다. 특히 신청인은, 오직 당시에 들어간 비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하기 위한 목적만을 가지고 있을 뿐이기 때문에, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익이 없다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 등록상표나 서비스상표를 획득하지 않았고 신청인으로부터 라이선스를 받지 않았으므로, 신청인의 상표를 사용할 수 있는 어떠한 권한도 가지고 있지 않다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 주로 알려진 어떠한 사업체도 운영하고 있지 않고 합법적인 비영리 또한 공정한 사용을 하고 있지 않음을 강조하고 있다.

### **피신청인의 부정한 목적**

신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 특히, 분쟁도메인이름의 등록행위 자체가 신청인과 피신청인과의 관계를 오인케 하기 위한 악의적인 등록이고, 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록에 의해서 신청인의 사업에 방해가 되며, 분쟁도메인이름의 실질적인 사용을 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다. 2001년 3월 12일에 신청인의 구매부장인 그레이함 자비스가 신청인회사를 대리하고 있음을 밝히며 전자우편으로 피신청인에게 분쟁도메인이름을 양도할 의사가 있는지 여부를 문의한 결과, 2001년 3월 13일 피신청인은 분쟁도메인이름의 양도대가로 \$50,000을 요구한 바 있고, 그 후 2001년 5월 14일에 신청인에게 고용된 제3자가 도메인이름을 양도할 의향이 있는지 여부를 알아보기 위해 피신청인에게 전자우편으로 접근하였을 때, 피신청인은 양도의 대가로 \$7,000을 요구한 점 등을 들며 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 행해진 것이라고 강조한다.

### **B. 피신청인의 주장**

#### **도메인이름과 상표와의 동일·유사성**

피신청인은 분쟁도메인이름에 신청인 보유 상표인 “SEVERN TRENT”와 동일한 문자가 포함되어 있다는 점을 부인하지는 않지만, 등록당시 “SEVERNTRENT”가 미등록상표임을 확인하였고 “SEVER NT RENT”라는 의미로 등록한 것임을 강조한다.

#### **도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익**

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록만으로 신청인의 상표권을 침해한 것은 아니라는 점을 강조하면서, 한국에서 NT사업을 하기 위하여 NAMEPROTECT.COM에서 severntrent에 관하여 상표권검색을 한 결과 연방상표권, 유럽상표권, 다른 기타 상표권에 등록되어 있지 않음을 확인하고 도메인이름을 등록한 것이라고 주장한다. 피신청인은 sever라는 단어를 중심으로

NT호스팅과 렌팅 사업을 염두에 둔 상황에서 “SEVER NT RENT”라는 개념아래 본 도메인을 등록한 것이라고 설명한다. 설령 “SEVERN TRENT”라는 상표권에 대하여 신청인이 주장하는 자국내의 상표권이 있다 해도 3000만개가 넘는 도메인이름의 등록 현황에서 유명하지 않은 자국 상표권이름을 근거로 배타적 권리를 주장하는 것은 무리라고 주장한다. 또한 분쟁도메인이름은 신청인이 아닌 미국에 있는 회사가 96년부터 5년간 등록하여 사용하고 있던 것을 피신청인이 등록한 것이라고 주장한다.

### 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 웹사이트 운영목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것임을 신청인에게 밝혔으나, 신청인이 먼저 구매제의를 하였다고 주장한다. 분쟁도메인이름의 이전에 금전적 대가를 요구한 점에 대해서는, 자금부족으로 운영에 한계가 있어 신청인의 판매제의를 긍정적으로 검토해 본 결과, 첫째 내부 협의를 거친 결과 분쟁도메인이름의 상업적 가치는 피신청인의 장래 호스팅 사업성을 볼 때 \$50,000의 금액은 된다고 보았고, 둘째 양도시 현실적인 금액으로 \$7,000을 제시한 것이라고 주장한다. 이는 분쟁도메인이름의 상업적 가치 및 이전시 피신청인 본인의 사업계획의 보류에 대한 손실보상을 고려한 금액을 제시한 것이라고 설명한다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 사업과는 전혀 다른 사업을 목적으로 등록했으므로 세번 트렌트 피엘시 회사의 영업을 방해할 목적으로 등록한 것도 아니라고 주장한다.

## 6. 검토 및 판단

### 도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <severntrent.com>은 신청인 보유 상표 “SEVERN TRENT”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름의 핵심은 신청인 보유 상표와 동일하고, 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 첨표라거나 최상위도메인명 <.com>의 추가 또는 삭제는 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,<sup>1</sup> 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표는 동일하다고 말할 수 있다. 또한, 도메인이름이 2개이상의 단어의 결합이나 약어로 표시된 것이더라도, 그에 대한 피신청인의 권리나 정당한 이익의 판단에는 영향을 미치지 모르지만, 도메인이름과 상표와의 동일·유사성을 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 않는다.<sup>2</sup> 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일한 문자로 구성되어 있다는 점에 대해서는 다툼의 여지가 없는 바, 분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표는 동일한 것으로 판단된다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 등록당시 “SEVERN TRENT”가 “미등록상표”임을 확인하였고 “SEVER NT RENT”라는 의미로 등록한 것임을 강조하면서, 분쟁도메인이름에 대해서 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다. 신청인 보유상표가 미등록상표임을 확인했다고 주장하는 것은 피신청인에게 소위 “부정한 목적” 없이 도메인이름을 등록해서 사용하고 있음을 주장하기 위한 것으로 보이나, 신청인이 신청인 소재지 국가와 피신청인 주소지 국가 (또한 등록기관의 소재지

<sup>1</sup> *Chernow Communications Inc. v. Kimball*, WIPO Case No. D2000-0119; *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO Case No. D2000-0607

<sup>2</sup> *Al-Anon Family Group Headquarters, Inc., v. Don Reid*, WIPO Case No. D2000-0232; *LG Chemical Ltd. v. ChangHwan, OH*, WIPO Case No. D2000 - 0889

국가)에 모두 상표등록을 한 점에 대해서는 다툼의 여지가 없고, 피신청인이 사용한 검색사이트 이외의 다른 검색사이트를 활용해 보면 등록상표를 확인해보는 것은 비교적 용이한 것으로 알려져 있어서, 피신청인의 주장은 받아들이기 어렵다.

피신청인은 분쟁도메인이름이 자신이 준비하고 있는 영업을 설명하는 "기술적인 (descriptive) 용어"로 구성된 것이므로 그 도메인이름에 대해서 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다. 물론, 상표가 보통명사로 구성된 경우에 지정상품에 따라서는 식별력(distinctiveness)을 가지지 못하는 경우가 있고 그러한 보통명사로 구성된 도메인이름에 대해서 그 등록인이 정당한 이익과 권리를 가진다고 볼 수 있는 경우가 있을 수 있다.<sup>3</sup> 그러나, 분쟁도메인이름을 구성하고 있는 세개의 단어 즉 "SEVER NT RENT"가 피신청인이 준비하고 있다고 주장하는 영업을 통상적으로 설명하는 어구라고 말할 수 있을지 의문시되고 또한 그 세 단어 가운데 "sever"라고 하는 단어를 보통명사 내지 관용명칭이라고 말할 수 있는지도 의문시된다.<sup>4</sup> 더욱이 피신청인이 독자적으로 선택했다고 주장하는 세개 단어의 결합은 그 통상적인 의미가 일반인에게 전달되기 어려운 기묘한 단어결합으로서 상당한 식별력을 가지고 있다고 판단되고, 따라서 그러한 단어의 결합으로 구성된 분쟁도메인이름에 대해서 피신청인이 신청인의 상표권과 동등한 권리나 정당한 이익을 가진다고 보기는 어렵다.

사실, 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있는지 여부에 대해서는 어느 국가의 국내법에 의해서 판단하느냐에 따라서 그 결과가 달라질 수 있는 문제로서 판단하기 어려운 문제의 하나인 것이다. 이러한 어려움을 고려해서, "統一도메인이름紛爭解決規定 (the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)"은 피신청인이 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수 있는 경우를 예시적으로 열거해서 규정하고 있는데, 그 중 하나의 항목으로 피신청인이 부정한 목적 없이 상품이나 서비스의 제공을 위하여 도메인이름을 사용하고 있었거나 사용하기 위한 상당한 준비를 한 경우를 들고 있다.<sup>5</sup> 피신청인은 분쟁도메인이름이 자신이 준비하고 있는 영업을 추진하기 위해서 선택한 것이라고 주장하면서, 그러한 규정(UDRP)에 따라서 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다. 그러나, 피신청인은 답변서에서 일정한 영업을 수행할 목적으로 분쟁도메인이름을 선택한 것이라고 주장만 할 뿐 그러한 영업준비에 관한 구체적인 증거는 전혀 제시한 바 없다. 이와 같이 구체적인 증거나 설명없이 일정한 영업을 준비중이라고 항변하는 것만으로는 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 일정한 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 말할 수 없다.<sup>6</sup> 더욱이, 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인에게 상당한 가격으로 판매할 의사를 분명히 한 본 사안에서는 피신청인이 일정한 영업준비목적으로 분쟁도메인이름을 사용할 정당한 이익을 가지고 있다고 인정하기는 어렵다.<sup>7</sup>

피신청인은 분쟁도메인이름을 피신청인이 처음으로 등록한 것이 아니고 신청외 제3자가 5년전에 이미 등록해서 사용한 바가 있다는 점을 지적하고 있다. 그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름의 전등록인 (previous registrant)인 신청외 제3자의

<sup>3</sup> *Etam, plc v. Alberta Hot Rods*, WIPO Case No. D2000-1654; *Goldline International, Inc. v. Gold Line*, WIPO Case No. D2000-1151; *Shirmax Retail Ltd. v. CES Marketing, Inc.*, Case No. AF-0104 (eResolution Mar. 20, 2000)

<sup>4</sup> 유사한 사례로 *Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles*, WIPO Case No. D2000-0024; *L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0047; *Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie*, WIPO Case No. D2000-1223 참고

<sup>5</sup> Paragraph 4(c) of the UDRP (규정)

<sup>6</sup> *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles*, WIPO Case No. D2000-1306; *Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett*, WIPO Case No. D2000-1000

<sup>7</sup> *United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc.*, WIPO Case No. D2000-1001

권리나 이익까지도 양도받은 사실을 주장하거나 입증한 바가 없는 본 사안에서, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있는지 여부를 판단함에 있어서 신청외 제3자의 분쟁도메인이름 보유사실은 아무런 영향을 미치지 아니한다.

### 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁도메인이름을 실질적으로 사용하기 위해서가 아니라 등록비용을 초과한 상당한 가격으로 판매하기 위한 부정한 목적으로 등록·사용한 것이라고 판단된다. 피신청인도 분쟁도메인이름의 양도 대가를 요구한 사실을 부인하지 못하고 있다. 피신청인은 도메인이름의 판매의사를 분명히 밝혔음에도 불구하고 도메인이름보유자에게 부정한 목적이 없다고 판단한 선례로 *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Charles Lim*<sup>8</sup> (이하에서는 "Ferragamo" 선례라고 약칭함)를 들고 있다. 그러나, 본 사안에서 피신청인이 요구한 가격은 "Ferragamo" 선례에서 제시된 가격보다 10배 이상 많은 가격일 뿐만 아니라, "Ferragamo" 선례에서는 분쟁당사자들이 도메인이름의 이전조건에 대해서 거의 합의에 도달했음에도 불구하고 신청인이 UDRP에 의한 일방적인 이전신청을 한 선례로서 본 사안과 구체적 사실관계에 있어서 너무나 커다란 차이가 있기 때문에, "Ferragamo" 선례를 본 사안에 그대로 원용할 수는 없다고 판단된다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 분쟁도메인이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다고 판단한다. 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <severntrent.com>을 신청인 Severn Trent Plc에게 이전할 것을 명한다.

---

정상조  
패널위원

일자: 2002년 1월 2일

---

<sup>8</sup> WIPO Case No. D2001-0325