



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Mead Johnson & Company 대 Changho Oh

사건번호: D2002-0673

1. 당사자

신청인: Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, United States of America.

피신청인: Changho Oh (□ 창호), 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동 716-10번지 1808호.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <enfamil.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층(우편번호 156-010)에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com,이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 7월 18일과 26일에 영문과 한글전자매체의 형태로 2002년 7월 22일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 7월 19일에 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, 전 화 번 호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5)

통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 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 2002년 7월 21일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 7월 26일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

또한, 센터는 2002년 8월 5일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 2002년 8월 29일 답변서 미제출 확인을 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 12일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 26일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "Enfamil"이고, 신청인은 전세계적으로 유아용 영양 유동식품을 제공하고 그 상표를 널리 홍보해 왔다.

분쟁도메인이름 <enfamil.net>은 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인 Mead Johnson은 성인 및 유아 영양산업에서 지도적인 위치에 있는 회사로서, 2001년도의 전세계 유아용 유동식의 순매출액이 총 12억 5천만 달러에 달하는 회사이다. 신청인이 보유한 상표 Enfamil[®]는 미국, 대한민국, 호주, 브라질, 프랑스, 인도네시아, 일본, 파키스탄, 남아프리카, 영국, 짐바브웨 등 100개국 이상에서 등록되어 있다. 신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, Mead Johnson이 Enfamil[®]을 위해 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <enfamil.com>이다.

피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <enfamil.net>은 신청인이 보유한 Enfamil[®]상표와 동일하다. 신청인의 주장에 의하면, Enfamil[®]상표는 피신청인이 <enfamil.net>를 등록할 당시에도 유명했고 또한 타 상표와 뚜렷이 구별된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인이름 <enfamil.net>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이해관계도 가지고 있지 않다. 신청인이 아는 한, 피신청인은 재화와 용역의 성실한 제공과 관련하여 도메인이름 <enfamil.net>를 사용할 준비를 하거나 사용하지 않았으며, 대상 도메인이름을 비상업적이거나 공정한 용도로 사용하지 않았다.

피신청인은 <enfamil.net> 도메인이름을 신청인에게 매각하겠다는 제안이외에는 대상 도메인이름을 어떠한 용도로도 사용하지 아니하였다. 특히, 신청인은 피신청인이 2001년 10월 21일 이후로 해당 웹사이트를 개발하지 못했다는 점을 강조함으로써 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 2001년 10월 21일 이후로 해당 웹사이트를 개발하지 않고 <enfamil.net>이라는 분쟁도메인이름을 신청인에게 매각하겠다는 제안을 했을 뿐이므로, 분쟁도메인이름이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 등록되었다고 말할 수 있다. 즉, 피신청인이 <enfamil.net>이라는 분쟁도메인이름을 신청인에게 반환하는 조건으로 최초 등록비를 초과하는 금액을 지불하는 경우에만 그렇게 하겠다고 제안한 것은, 피신청인이 유명한 Enfamil[®]상표의 가치와 영업권을 이용하여 이익을 얻으려는 부정한 의도로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 명백하다는 것을 잘 말해준다. 신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 분쟁도메인이름을 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

피신청인은 답변서를 제출하지 않았지만 신청인과의 통신에서 “신청인이 소송을 제기하면 신청인과 피신청인이 소송에 많은 돈을 들여야 할 것이고, 피신청인은 상호 합의에 의해 분쟁을 해결하기를 원하니,” 신청인이 등록비용 이상의 상당한 대가를 지급해 준다면 피신청인이 신청인에게 분쟁도메인이름을 즉시 양도하겠다는 의사를 표시한 바 있다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <enfamil.net>은 신청인 보유상표 “Enfamil”과 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.net”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표는 동일하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국에서 “Enfamil”이란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 피신청인은 신청인과의 통신에서 분쟁도메인이름을 가지고 일정한 영업을 수행할 계획이 있다고 말한 바 있지만, 피신청인이 구체적인 증거를 제시한 바도 없고, 피신청인이 답변서도 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,² 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 피신청인의 답변이 없기 때문에 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되기 때문에, 신청인 보유상표가 한국을 비롯한 전세계에 상표등록되어 있고 널리 알려져 있어서 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서³ 그와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다. 더욱이, 피신청인이 신청인과의 통신과정에서 신청인에게 분쟁도메인이름을 등록에 소요된 비용을 훨씬 초과하는 금액으로 판매하려고 했다는 사실은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 판단을 뒷받침해 주기에 충분하다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하고 피신청인이

¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO Case No. D2000-0802.

² *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO Case No. D2000-0134; *YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON*, WIPO Case No. D2000-1675.

³ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO Case No. D2000-1716.

분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정
한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고
판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <enfamil.net>을 신청인 Mead Johnson &
Company에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 9월 18일