



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Novartis AG 대 Anyweb/김종섭

사건번호: D2003-0487

1. 당사자

신청인: Novartis AG, Basel, Switzerland.

신청인의 대리인: Jenny Settergren, Register.com, Corporate Services Europe, London, United Kingdom and of Great Britain and Northern Ireland.

피신청인: Anyweb/김종섭
대한민국 대구시 수성구 지산1동 960-1

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <sandoz.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70에 소재하는 한강시스템(주)(도레지닷컴으로 영업활동)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하에서는 “규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 6월 23일 전자 양식으로, 2003년 6월 30일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 6월 24일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 6월 24일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 6월

25일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 및 세부사항의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

센터는 6월 26일 신청인에게 상호관할 (Mutual Jurisdiction)이 도메인이름 등록인의 주소지 관할법원이어야 한다는 점을 지적하고 수정된 신청서를 7월 1일까지 제출하여야 함을 통지하였다.

이에 따라 신청인은 수정된 분쟁해결신청서를 2003년 6월 27일에 전자양식으로 그리고 7월 4일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2003년 7월 1일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 해당 신청서가 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라 행정절차의 공식적인 개시일이 2003년 7월 10일임을 알리는 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 7월 30일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2003년 8월 1일 답변서의 미제출을 확인하는 내용을 통지하였다

당사자의 단독패널 구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 장문철교수를 지명하였고 패널의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 9월 1일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 2003년9월 1일에 당사자들에게 행정 패널의 구성과 결정 예정일을 2003년 9월 15일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 NOVARTIS AG 는 CIBA GEIGY AG와 SANDOZ AG의 합병으로 1996년 12월 창립되었다. 신청인 회사인 노바티스사는 세계적인 건강관리 회사로서 SANDOZ라는 이름은 합병전 회사의 상호일 뿐아니라 동물건강 상품의 표장으로 사용되어 왔고 1886년 이래 상표로 사용되어왔다. 2003년 5월 신청인 회사의 일반상품회사는 상호를 BIOCHEMIE에서 SANDOZ로 변경하여 사용하고 있다. 신청인은 SANDOZ라는 이름으로 상품 매출 실적이 연간 미화 1백만 달러를 초과하여 상당한 신용과 명성을 얻어왔다. 신청인은 동물건강 상품, 의약품 및 일반 상품 등 다양한 제품에 대해 SANDOZ라는 이름으로 대한민국을 포함하는 세계 각국에 상표를 등록하였다. 또한 신청인은 SANDOZ 상표를 인터넷상에서 보호하기 위해 <sandoz.com>, <sandoz.biz>, <sandoz.info>, <sandoz.be>, <sandoz.ca>, <sandoz.cn>, <sandoz.us> 등 다양한 도메인이름을 등록하였다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름을 2001년 2월 14일 등록한 이래 자신의 도메인이름 등록회사 “<http://www.domaindirect.com>” 로 포워딩 되도록 사용해오고 있다. 신청인의 조사에 의하면 해당도메인이름의 소유자는 김종섭이 소유하는 Anyweb이라고 불리는 회사이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름은 신청인이 보유하고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름 <sandoz.net>은 신청인의 등록 상표와 동일하다고 볼 수 있다. 해당 상표에 “.net”만을 첨부한 것이 차이라고 하더라도 사실상 동일성을 인정하기에 충분하고 아니면 적어도 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 어떤 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인은 SANDOZ 상표의 사용에 대해 신청인으로부터 동의 또는 허락을 받은바 없다. 또한 피신청인은 SANDOZ라는 이름으로 일반 대중에게 알려진 바도 없다.

(3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다.

첫째, 신청인의 상표인 SANDOZ는 100 여년 이상 사용해오면서 전 세계적으로 널리 알려져 있고 한국을 포함한 수 많은 국가에 상표등록되어 있는 상태이므로 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록할 당시에 해당 상표의 존재를 알고 있었다는 것을 쉽게 추정할 수 있으므로 분쟁 도메인이름 등록에 있어 피신청인의 부정한 목적이 추론된다.

둘째, 분쟁도메인이름은 “Domain Direct”라는 피신청인의 도메인이름 판매 웹사이트로 포워딩되도록 사용되고 있다. 신청인 측의 조사에 의하면 피신청인은 도메인이름을 사고 파는 소매업자이며 피신청인이 해당 도메인이름을 직접 등록한 것은 등록비용을 초과하는 상당한 대가로 신청인에게 팔 목적으로 해당도메인이름을 등록한 것으로 추정할 수 있으며 이는 피신청인의 부정한 목적을 증명한다.

셋째, 피신청인은 <taco-bell.net> 및 <playboysshop.net> 등과 같이 유명 상표와 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 도메인이름을 포함하여 도메인이름을 300 여개 등록하였으며 과거에 다른 UDRP 행정절차에서도 부정한 목적을 가지고 타인의 상표와 동일 또는 유사한 도메인이름을 등록 또는 사용했다는 결정을 받은 바 있다.

넷째, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 Domain Direct 사이트로 포워딩하는 식으로 소극적으로 도메인이름을 사용하고 있을지라도 (i) 신청인의 상표가 대한민국을 포함한 세계 각국에서 상당한 명성을 가지고 널리 알려져 있다는 점, (ii) 피신청인이 해당 도메인이름을 선의로 사용하고 있다는 증거가 없다는 점, (iii) 피신청인이 유명상표와 동일 또는 유사한 도메인이름을 등록하여 과거 WIPO 센터의 행정절차에서 두차례나 부정한 목적을 인정 받은 사실이 있다는 점을 고려하여 피신청인은 부정한 목적을 가지고 해당 도메인이름을 사용하고 있다고 판단될 수 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 하지 않았다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

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

입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

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.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁도메인이름 <sandoz.net>은 신청인의 상표 SANDOZ와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

B. 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상표에 대한 권리를 가지고 있지도 않고 상표권 사용의 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 또한

피신청인은 SANDOZ라는 이름으로 일반 대중에게 알려진 사실도 찾을 수 없다. 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단한다

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떤 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다.

또한 피신청인은 분쟁 도메인이름을 “Domain Direct”라는 도메인이름 판매 웹사이트로 포워딩되도록 함으로써 수동적 방식으로 해당 도메인이름을 사용하고 있다.

본 패널은 (i) 피신청인이 도메인이름을 사고 파는 소매업을 영위하고 있다는 점, (ii) 유명 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 수 있는 유사한 도메인이름을 포함한 300여 개의 도메인이름을 등록하여 보유하고 있다는 점, (iii) 과거에도 두차례나 UDRP의 행정절차에서 타인의 상표와 동일 또는 유사한 도메인이름을 부정한 목적을 가지고 등록 또는 사용했다는 결정을 받은 바 있다는 점을 주시하고 피신청인이 분쟁도메인이름 등록과 사용에 있어 부정한 목적이 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서 <sandoz.net>를 신청인에게 이전할 것을 결정한다

장문철
패널위원

일자: 2003년 9월 13일