



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Yukos Oil Corporation 대 이진희

사건번호: D2003-0552

1. 당사자

신청인: Yukos Oil Corporation, 31A, Dbininskaya Str. Moscow, 115054, Russia.

신청인의 대리인: Michael R. Graif, United States of America.

피신청인: 이진희, 서울, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <yukos-sibneft.com>, <yukossibneft.com> 및 <yukossibneft.net>이고, 분쟁도메인이름은 한강시스템주식회사에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 영어로 작성된 분쟁해결신청서를 2003년 7월 12일 전자서면양식으로, 2003년 7월 23일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 7월 14일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 7월 14일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 7월 15일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8)

분쟁도메인이름에 관하여 등록인과 등록기관간의 발생하는 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해주었다.

센터는 2003년 7월 22일 분쟁해결신청서에 대한 규정, 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검한 후, 같은 날 신청인의 신청서는 분쟁도메인이름에 대한 등록약관상의 언어인 한국어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하고 분쟁해결신청서의 한국어번역문의 제출을 요구하였으며 신청인은 이에 따라 본건 분쟁해결신청서의 한국어 번역문을 2003년 7월 25일 전자문서양식으로, 2003년 7월 29일 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 8월 1일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 센터는 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 8월 21일임을 통지하였다. 이에 따라 피신청인은 본건에 대한 답변서를 2003년 8월 20일에는 전자문서양식으로, 2003년 8월 25일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 동의로 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황 보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 9월 1일 패널을 적법하게 구성하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 9월 15일로 통지되었다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1993년 4월 15일 러시아 정부의 훈령 제354조 (Decree No. 354)에 따라 설립된 회사로서 정유업은 물론 이를 통한 석유 및 가스 제품 등의 생산 및 판매업을 영위하고 있다. 2002년 신청인의 석유생산량은 총5억8백만 배럴로 이는 러시아 석유생산량의 15%에 해당하며 신청인은 현재 러시아 최대의 석유회사일뿐 아니라 세계 최대의 사설 석유회사중의 하나이다. 신청인이 생산하는 crude oil의 51%는 유럽과 중국을 포함하여 러시아 이외의 지역으로 수출되고 있다.

신청인의 명칭이자 신청인의 주 브랜드인 “Yukos”는 신청인이 설립되기 이전 구 소련의 두개의 석유회사의 이름인 “Yuganskneftegas”와 “KuibyshevnefteOrgSintez”에서 일부 머리글자를 따온 다음 이를 조합하여 만들어진 것으로, 신청인은 “YUKOS” 및 이를 포함하는 디자인에 대하여 광범위한 제품 및 서비스를 대상으로 상표 및 서비스표를 등록하여 이에 대한 권리를 보유하고 있다. 또한 신청인은 현재 <yukos.com>이라는 도메인이름으로 자신의 공식 웹사이트를 운영하고 있다.

2003년 4월 22일 러시아 제5위의 석유회사인 Sibneft와 신청인은 양사간의 합병을 발표하고 “YukosSibneft”라는 명칭의 새 법인을 구성하였으며 이와 같은 합병소식은 The Wall Street Journal을 비롯하여 국제미디어 및 통신사들을 통하여 전 세계에 유포되었다. Sibneft 역시 자신의 상표인 “Sibneft”에 대하여 등록된 상표권을 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 신청인과 Sibneft가 합병을 공식적으로 발표한 2003년 4월 22일 피신청인에 의하여 등록되었으며 인터넷에서 분쟁도메인이름을 입력하면 “Coming Soon!”, “Under Construction” 혹은 “For Sale”이라는 문구가 포함된 간단한 웹페이지만이 나타날 뿐 분쟁도메인이름은 실제 사용되고 있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 피신청인은 오로지 금전적 이익을 위하여 또 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 사용을 방해하기 위한 악의적 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다;

- 신청인은 규정 제4조 (a)항이 요구하는 세가지 사항을 입증하지 못하고 있다.
- 분쟁도메인이름은 향후 비상업적인 이용자 정보교환 사이트를 운영할 목적으로 등록한 것이다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

분쟁도메인이름은 기술적 부기 부분인 “.com” 및 “.net” 부분을 제외하면 “yukos”와 “sibneft”의 두 단어로 구성되어 있으며 이는 각자 분쟁도메인이름의 요부를 형성하고 있다. 신청인의 등록상표인 “yukos”는 분쟁도메인이름의 요부중 하나인 “yukos”와 동일한바, 따라서 분쟁도메인이름과 신청인의 상표는 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인 및 피신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다. 피신청인은 향후 비상업적인 이용자 정보교환 사이트를 운영할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장하나 이는 피신청인의 주장일 뿐 이를 입증할 증거가 없으며 나아가 이와 같은 향후의 사용의도만으로는 피신청인의 권리나 이익을 주장할 근거가 되지 못한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인이 Sibneft와 합병을 공식적으로 발표한 당일에 이루어졌으며 또한 분쟁도메인이름을 구성하는 “yukos”와 “sibneft”가 신청인과 신청인의 합병 상대방인 Sibneft의 명칭 및 상표를 단순 조합한 것임은 여러 정황에 비추어 쉽게 추정된다. 특히 신청인이 2003년 5월 14일 피신청인에게 보낸 이메일에 대하여 피신청인의 법률대리인임을 자처하는 Dole Daniel이 2003년 5월 15일에 답변한 서신에 의하면, 피신청인은 법률상 분쟁절차를 통하여 문제를 해결할 경우 많은 시일이 소요될 수 있음을 들어 28,500달러를 지급해줄 것을 제안하고 있는바, 결국 이는 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 신청인의 사용을 방해하고 또한 순전히 이를 판매하기 위한 목적의 부당한 것임을 자인하는 것에 지나지 않는다. 이와 같은 피신청인의 태도는 분쟁도메인이름 <yukossibneft.net>에 대하여 “For Sale”이라는 문구를 웹페이지를 통하여 나타내고 있는 점에서도 역시 명백하다 할 것이다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것이라 판단된다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <yukossibneft.com>, <yukos-sibneft.com> 및 <yukossibneft.net>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황 보영
단독패널위원

일자: 2003년 9월 15일