



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

AstraZeneca UK Limited 대 Taeho Kim

사건번호: D2003-0670

1. 당사자

신청인: AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, W1K 1LN, London, United Kingdom.

신청인의 대리인: Helen Aydogan Asker, Sweden.

피신청인: 김태호, 광주광역시 서구 금호동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <merrem.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 8월 26일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2003년 9월 1일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2003년 8월 28일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 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, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소)의 제공, (5) 통일도메인 이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의

확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁의 법원판결에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2003년 8월 28일의 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 현재상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관과 등록인 사이의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 확인해 주었다.

행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었고, 피신청인이 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정하지 않았음에도 불구하고 신청인이 등록기관의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정했으며, 신청서에 신청서 사본이 피신청인에게 송달되었음이 표시되지 않음에 따라, 센터는 2003년 9월 2일 신청인에 대하여 2003년 9월 7일까지 1) (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것과 2) 신청서 사본이 피신청인에게 송달되었음을 표시하고, 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 제출할 것을 요청하였다. 위 기한은 신청인의 요청에 따라 2003년 9월 17일로 연장되었으며, 수정된 한글번역본 분쟁해결신청서는 2003년 9월 17일 전자양식으로 2003년 9월 22일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2003년 9월 25일 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부(국문과 영문)를 점검하였고, 더 이상의 어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2003년 9월 25일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2003년 10월 15일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2003년 10월 15일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2003년 10월 17일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 10월 31일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 11월 14일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 세계적인 제약회사로 신청의 원인이 되는 “MERREM” 상표를 미국을 비롯한 세계 각국에 등록하고 있으며, 피신청인의 거주지인 대한민국에서도 1992년 9월 30일 “MERREM” 상표를 등록한 바 있다 (분쟁해결신청서 별첨 9 참조).

피신청인은 2001년 6월 30일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 본건 행정절차의 개시통지가 있기 이전에 분쟁도메인이름을 어떤 사업에 사용할 준비를 하고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않고, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 도메인이름을 등록할 당시 이미 신청인의 상표를 인식하고 지출한 직접비용을 지나치게 초과한 대가를 받고 신청인에게 도메인이름을 판매 혹은 명의이전하기 위하여 분쟁도메인이름을 등록한 것이 분명하며, 또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 피신청인의 웹사이트나 장소에서의 상품에 관한 출처, 후원관계, 제휴관계, 추천관계 등에 대하여 신청인의 상표와 혼동을 유발하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 인터넷 이용자를 고의적으로 피신청인의 웹사이트나 기타의 온라인 장소로 유인하고 있으므로, 부정한 목적에 의한 등록이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

신청인은 본건 행정절차를 영어로 진행할 것을 요구하고 있으나, 절차규칙 제11조에 따라 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조 (a)항의 기간 내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

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

상표와 도메인이름의 동일·유사성

본건 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 갖고 있는 “MERREM”상표는 완전히 동일하다. 따라서, 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점은 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 그렇다면 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

그런데, 본건의 경우에는 피신청인의 부정한 목적과 관련하여 특히 다음과 같은 사정이 인정된다.

- (i) 신청인의 MERREM 상표는 전세계적으로 잘 알려진 상표이며, 또한 신청인은 MERREM 상표를 대한민국에서도 상표등록한 사실이 인정된다. 이러한 사정은 피신청인이 MERREM 상표의 존재를 알고서 분쟁도메인이름들을 등록하였다는 추정을 가능하게 한다.

- (ii) MERREM은 보통명사가 아니라 신청인에 의해 창조된 단어이다. 따라서, 특별한 사정이 없는 한 일반인이 MERREM을 도메인이름으로 등록할 이유를 찾기 어렵다. 그런데, 피신청인은 왜 보통명사도 아닌 MERREM을 자신의 도메인이름으로 선택했는지에 대해 아무런 설명도 하지 못하고 있다. 이러한 사정 역시 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시 신청인들의 상표권의 존재를 알고 있었다는 추정을 가능하게 한다.
- (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 상품이나 서비스를 제공하고 있지 않으며 단순히 이를 수동적으로 소유하고 있을 뿐이다. 이러한 피신청인의 분쟁도메인이름의 수동적 보유 역시 여기에서 인정되는 다른 사정과 결합하여 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

따라서, 이상의 내용에 비추어 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <merrem.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문성
패널위원

일자: 2003년 11월 14일