



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Yoplait Marques Internationales SAS 대 Anyweb Co., Ltd

사건번호: D2005-1199

1. 당사자

신청인: Yoplait Marques Internationales SAS, Paris, France.

신청인의 대리인: Deprez Dian Guignot, France.

피신청인: Anyweb Co., Ltd, 대구시, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <yoplait.net>으로서 (주)Cyidentity, Inc.(영업명칭 CyPack.com)가 그 등록기관이다.

3. 행정절차개요

신청인이 제출한 분쟁해결신청서는 2005년 11월 18일에 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 전자우편으로 그리고 11월 22일에 서면으로 접수되었다. 센터는 2005년 11월 21일 해당서류의 수령을 통지하고, 등록기관에 분쟁대상인 도메인이름의 등록기관확인을 요청하여 2005년 11월 22일에 등록기관으로부터 도메인이름 <yoplait.net>이 피신청인을 등록인으로 하여 등록되어 있으며 통일 도메인이름 분쟁해결규정(“규정”)이 위 도메인이름에 적용 됨을 확인받았다. 2005년 11월 25일에 센터는 형식적 요건의 충족여부를 점검하고 분쟁해결신청 및 행정절차개시를 피신청인에게 통지하였다. 피신청인이 답변서 제출기한인 2005년 12월 15일까지 답변서를 제출하지 않음에 따라 센터는 2005년 12월 16일에 피신청인에게 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

센터는 2005년 12월 22일, 정상조 교수를 단독패널위원으로 위촉하였으며
패널위원은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청하는 패널위원직의 승낙 및
공평성과 독립성 보장을 위한 선언서를 제출하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 YOPLAIT로 신청인은 본 상표를 전세계에 등록시켜
왔으며, 신청인은 대한민국에서 YOPLAIT, 요플레, YOPLAIT NATURE 등의
상표를 등록하였다. 상표등록은 모두 피신청인이 도메인이름 <www.yoplait.net>
을 등록하기 이전에 이루어졌다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

Yoplait France SAS와 Yoplait Marques Internationales SAS는 울트라 후레쉬(ultra-
fresh) 제품분야에서 세계 제2위의 프랑스 회사이다. 요플레 그룹은 1964년도에
설립되어 현재 전세계 약 50여개국에 자회사를 설립하고 전세계에서 분당 15,000
통(carton)에 이르는 요플레를 판매함으로써 27억 유로의 매출을 기록하고 있다.

**피신청인의 도메인이름이 신청인의 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을
일으킬 정도로 유사함**

(규정 4(a)(i), 절차규칙 3(b)(ix)(1))

신청인은 피신청인의 도메인이름이 신청인의 상표, 서비스와 동일, 유사하다고
주장하면서, 그 근거로서 다음과 같은 증거를 제시하였다.

- (1) 요플레 그룹은 지난 40여년동안 5대륙에서 특히, 프랜차이즈 사업,
합작투자, 자회사 등을 통하여 상품과 브랜드를 개발, 판매하여 왔다. 45개
국에서 판매되는 2500여개 이상의 레퍼런스(references)를 가진 요플레
그룹은 매출액이 27억 유로에 달하고 직원도 3,000여명에 이른다. 또한
대한민국을 포함한 수십개 국가에서 YOPLAIT 혹은 이와 도형이 결합된
상표를 등록하고 있다. 따라서 본 신청은 상표 YOPLAIT의 주지저명성에
입각하고 있다.
- (2) 도메인이름 <yoplait.net>은 신청인이 보유하고 있는 YOPLAIT 상표와
동일할 뿐만 아니라 도안상표들과도 전체적으로 오인 혼동을 야기할 정도로
유사하다.

피신청인이 도메인이름에 관하여 권리 또는 정당한 이익을 가지지 않음

(규정4(a)(ii), 절차규칙 3(b)(ix)(2))

신청인은 피신청인이 분쟁대상이 된 도메인이름에 관하여 권리 또는 법적인
이해관계를 가지지 않는다고 다음과 같이 주장한다.

- (1) Yoplait Marques Internationales SAS는 프랑스를 비롯한 전세계 각국에서 등록되어 보호 받고 있는 주지 저명한 등록 상표 YOPLAIT의 상표권자로서 도메인 이름 <yoplait.fr>을 보유하고 운영하며 다양한 판촉활동 및 서비스를 제공하고 있다.
- (2) 피신청인은 신청인의 사용권자가 아니며 신청인은 어떠한 경우에도 피신청인에게 신청인의 주지저명한 상표 YOPLAIT의 사용을 허락한 사실이 없다. 또한 신청인의 상표를 복제한 도메인 이름에 관한 권리를 허락한 사실이 없다.
- (3) 따라서 피신청인은 2003년 9월 1일에 등록된 도메인 이름 <yoplait.net>에 대하여 아무런 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

피신청인이 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용함 (규정 4(a)(iii), 절차규칙3(b)(ix)(3))

신청인은 피신청인이 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하고 있다고 주장하며 그 근거는 다음과 같다.

- (1) 도메인 이름 <yoplait.net>을 사용하는 인터넷 사이트는 이에 접속하는 인터넷 사용자들을 “www.sex247.com”에 자동링크되게 하는데, 이 사이트는 수많은 포르노 사이트의 링크를 제공한다. 따라서 피신청인은 <yoplait.net>사이트를 통해 외설 성인물과 포르노물을 선전하고 있다. 이는 규정 제4조 (a) 항 소정의 선의(*bona fide*)에 의한 상품 및 서비스의 제공을 목적으로 한 도메인 이름 등록이 아님이 명백하다. 인터넷 사용자들이 자동 링크되는 도메인 이름은 현재 “http://www.everythings.com”로 변경되었다. 그러나 이 웹 사이트도 “www.sex247.com”과 같은 종류의 외설물과 포르노물을 제공하고 있다.
- (2) 이러한 포르노 내용물은 본건 도메인 이름과는 어떤 방식으로든 관련이 없으므로 피신청인에게 정당한 이익이 없음이 명백하다.
- (3) 피신청인은 인터넷 사용자를 노골적인 성적 표현물 및 포르노물을 제공하는 사이트로 유인함으로써 상업적 이익을 얻기 위한 부정한 목적으로 도메인 이름 <yoplait.net>을 등록, 이용하고 있다. 이러한 이용은 소비자들의 오인과 신청인의 상표의 훼손을 초래한다.
- (4) 상표 YOPLAIT의 특별현저성과 유제품분야에서의 뛰어난 업적을 고려할 때, 피신청인이 문제된 도메인 이름을 등록, 사용할 때 신청인의 상표를 알지 못했다는 것은 상상할 수 없다. 나아가, 신청인이 보낸 경고장들을 통해, 피신청인은 신청인이 본건 도메인 이름 등록행위를 침해행위로 간주하고 있음을 알고 있었다. 그러나 피신청인은 위 경고장에 대하여 아무런 답변도 하지 않았다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 신청하지 아니하였다.

6. 검토 및 판단

분쟁도메인이름과 신청인 상표의 동일·유사성 (규정 4(a)(i), 절차규칙 3(b)(ix)(1))

분쟁도메인이름 <yoplait.net>은 신청인 보유 상표 YOPLAIT 및 YOPLAIT + 도형과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다. 신청인은 지난 40여년동안 상품과 브랜드를 개발, 판매하여 왔고, 대한민국을 포함한 수십개 국가에서 YOPLAIT 혹은 이와 도형이 결합된 상표를 등록하고 있다.

분쟁도메인이름 <yoplait.net>은 신청인이 보유하고 있는 YOPLAIT 상표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름은 최상위도메인 “.net”와 Yoplait의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,¹ 분쟁도메인이름은 신청인보유상표와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익 (규정 4(a)(ii), 절차규칙 3(b)(ix)(2))

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인으로부터 신청인보유상표의 사용허락을 받은 바 없고, 특히 신청인이 주장한 바에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 정상적인 영업을 수행한 바도 없으며 오직 성인물을 선전하는 사이트로 링크해 놓았을 뿐이다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상태에서 신청인이 제출한 자료에 근거하였을때 신청인의 주장이 사실인 것으로 추정된다.² 따라서, 이러한 사정과 분쟁도메인이름의 신청인보유상표와의 유사성을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

부정한 목적으로 도메인이름의 등록 및 사용(규정 4(a)(iii), 절차규칙 3(b)(ix)(3))

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권설정등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 먼저 등록해서 사용함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있는 것으로 보인다. 또한, 신청인의 주장에 의하면, 분쟁도메인이름 <yoplait.net>을 사용하는 인터넷 사이트는 이에 접속하는 인터넷 사용자들을 “www.sex247.com”에 자동 링크되게 했었고, 현재는 “http://www.everythings.com”에 링크되게 하고 있는데, 이 웹사이트들은 외설물을

¹ VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO 사건번호 D2000-0607; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO 사건번호 D2000-0802.

² Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline, WIPO 사건번호 D2000-0134; Yahoo! Inc v. Syrynx, Inc. and Hugh Hamilton, WIPO 사건번호 D2000-1675; Cyro Indus. v. Contemporary Design, WIPO 사건번호 D2000-0336.

비롯한 각종 성인용품을 제공하는 사이트이다. 이 사건을 담당한 패널위원도 분쟁도메인이름을 사용한 인터넷사이트를 방문해 본 결과,³ 동일한 결과를 확인할 수 있었다. 피신청인이 성인물을 제공하는 것 자체가 좋은 것인가 나쁜 것인가를 말하는 것은 이 사건의 패널의 관심사항이 될 수 없지만, 피신청인이 신청인 보유상표와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 사용해서 성인물을 제공하는 웹사이트로 신청인의 잠재적 고객들을 유인하는 것은 부정한 목적의 도메인이름 등록 및 사용에 해당된다고 판단된다.⁴

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <yoplait.net>을 신청인 Yoplait Marques Internationales SAS 에게 이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2006년 1월 6일

³ *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J. D. Sallen Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0461.

⁴ *Ty Inc. v. O.Z. Names*, WIPO 사건번호 D2000-0370; *Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak*, WIPO 사건번호 D2003-0022