



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

ERAMET 대 TDC

사건번호: D2006-0727

1. 당사자

신청인: ERAMET, Paris, France.

신청인의 대리인: Lee & Ko, Republic of Korea.

피신청인: TDC of Daegu, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <eramet.com>이고, 분쟁도메인이름은 DotForce.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 6월 12일 및 6월 15일 각 전자서면/일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2006년 6월 14일 및 6월 17일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 6월 14일, 19일, 21일, 22일, 및 23일에 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 7월 4일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 관련정보를 확인해주었다.

한편, 2006년 7월 5일 센터가 분쟁해결신청서의 흠결을 통지함에 따라, 신청인은 2006년 7월 10일 및 7월 11일 각 전자서면/일반서면으로 수정된 분쟁해결신청서를 제출하였다.

센터는 2006년 7월 10일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름

분쟁해결규정(이하 “규정”라 약칭함), 본 규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”라 약칭함) 및 통일도메인 이름 분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(이하 “보충규칙”라 약칭함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2006년 7월 14일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제 5 조 (a)항에 의거, 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 8월 3일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2006년 8월 3일 답변서를 전자서면 양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 박해찬 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7 조에 따라 2006년 8월 16일에 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 1963년 9월 30일 광물의 발굴 및 개발, 광물의 야금 및 합금, 통상 등을 목적으로 설립된 프랑스 회사로서, 그 상호 “ERAMET”은 프랑스에서 1995년 3월 31일 상표등록(등록번호 95,565,536)되고, 대한민국에서 1997년 6월 9일 (신청인은 1995년 9월 30일 등록되었다고 주장하나 그 제출의 증빙자료에 의하면 1997년 6월 9일로 확인된다) 상표등록(등록번호 364,430)된 외에, 미국, 중국, 일본 등 다수의 국가에 등록되어 있다. 아울러, 신청인은 1998년 11월 2일 이래 신청인의 상호를 근거로 “eramet.fr”이라는 도메인 이름을 등록하여 사용하고 있다.

한편, 피신청인은 대한민국에 소재한 회사 및 개인으로서 분쟁 도메인 이름인 <eramet.com>을 등록하여 사용하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 세계적으로 제일가는 망간기초제품 생산회사로서, 임의의 조어인 “eramet”을 상호로 선택하여 상표 및 도메인 이름 등으로 사용하여 왔던바, 피신청인이 등록하여 사용하고 있는 분쟁도메인 이름 <eramet.com>은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

또한, 신청인은 피신청인이 신청인의 관계회사도 아니며 신청인이 피신청인으로 하여금 신청인의 상표를 사용토록 허락한 바 없을 뿐 아니라, 피신청인이 대한민국에서 분쟁도메인 이름과 관련이 있는 상표권 기타 여하한 권리도 보유하고 있지 아니하므로, 피신청인에게 분쟁도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 인정되지 않는다고 주장한다.

아울러, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 이래 이를 판매에 제공한 사실이 확인되며, 신청인의 대한민국 내 지점을 통해 분쟁도메인이름 매매협상을 제안한 후 피신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 지급한 비용을 훨씬 초과한 미화 18만 달러를 대가로 요구하는 등 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용한 사실이 인정된다고 주장한다. 이와 함께, 2006년 이래 분쟁도메인이름을 연결한 웹사이트를 활성화하여 소위 주차장 사이트(parking site)로 운영하면서 24만 여개에 이르는 웹사이트로의 링크와 수익프로그램을 제공하는 등 신청인의 상표와 혼동을 유발하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 인터넷 이용자들을 유인함으로써, 역시 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하였다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 2001년 웹사이트 개설을 위해 도메인이름을 찾던 중, ‘무한히 번성하다’라는 의미의 “ramet”이라는 영어단어를 도메인이름으로 삼고자 하였으나, 검색 결과 “ramet.com”이 이미 1998년 7월 31일 등록되어 있음을 확인하여 그 대안으로 <eramet.com>을 선택하였던 것으로, 신청인의 상표와는 전혀 관계없이 분쟁도메인이름을 확정하였다고 주장하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름으로 연결되는 웹사이트를 온라인 정보제공 사이트로 운영하고 있는 바 피신청인의 업무분야와는 전혀 무관하며, 신청인이 구매의사를 밝힘에 따라 분쟁도메인이름으로 연결되는 웹사이트 개설을 위한 투자금액, 현재수익, 미래가치 등을 포함한 금액을 대가로 요구하였을 뿐 고액으로 판매할 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이 아니라고 항변한다.

6. 검토 및 판단

규정 제 4 조 (a)항은, 신청인으로 하여금 다음과 같은 사항들을 각 입증하도록 하고 있다:

- “(i) 신청인이 권리를 가지고 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.”

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

상표로서 사용된 어휘에 주어지는 보호의 정도는 그 어휘의 성격에 따라 달라진다. 그 어휘가 임의적이고(arbitrary) 독특한 것이라면 보호의 정도가 높을 것이고, 널리 통용되는 일반적(generic) 단어에 불과하다면 보호받기 어려울 것이다. 양자의 중간적 성격을 띠는 어휘로는 암시적(suggestive) 어휘 -제품이나 서비스의 성격을 암시적, 은유적으로 표현할 뿐 설명하지는 않는 어휘 -와 제품 또는 서비스의 성격을 직접적으로 나타내는 설명적(descriptive) 어휘가 있는바, 암시적 어휘의 경우에는 일반적으로 사용하기 시작하는 동시에 보호가능성이

인정되나 설명적 어휘의 경우에는 그 사용에 의해 차별성(distinctiveness)이 인정되어야만 비로서 보호가능성이 인정된다(*Action Adventure Travel, Inc. v. Island Adventure Tours*, WIPO 사건번호 D2004-0440 참조.) 신청인의 상표의 경우 일반적으로 현재 사용되고 있는 단어가 아니며 제품의 성격을 직접적 혹은 은유적으로 설명하는 것도 아닌 까닭에 임의적 어휘를 이용한 상표로 판단된다.

이러한 판단을 기초로, 신청인의 상표 “ERAMET”와 분쟁도메인 이름 <eramet.com>을 비교해 보면, 분쟁 도메인 이름의 확장자 “.com”을 제외한 부분은 육안으로 보거나 발음으로 비교해 보거나 “동일성” 또는 “혼동을 유발할 정도의 유사성”이 인정된다고 하겠다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름과 관련하여 상표나 서비스표를 취득한 사실이 없음을 입증하고 있고, 그 신청의 전 취지로 보아 신청인이 피신청인에게 신청인의 상표 혹은 그와 혼동을 유발할 정도로 유사한 상표를 사용하도록 승낙한 사실이 없음도 인정된다. 그렇다면, 신청인은 일응 그의 입증의무를 다한 것으로서, 피신청인에게 입증의 부담이 주어진다 (*Do The Hustle, LLC v. Tropic Web*, WIPO 사건번호 D2000-0624, *G.D. Searle v. Martin Mktg.*, Nat. Arb. Forum 사건번호 FA118277 참조.)

이에 대하여 피신청인은 분쟁도메인 이름을 신청인의 영업과는 전혀 별개로 온라인 정보제공을 위한 웹사이트에 연결되어 사용되어 왔다는 취지의 주장을 전개하나, 증거자료들을 종합하여 보면 피신청인은 상당기간 분쟁도메인 이름을 사용하지 아니하다가 최근에 이르러서야 일종의 관문사이트로서의 웹사이트에 연결시켜 사용하여 온 사실이 인정되는바, 이러한 사실만으로 피신청인에게 분쟁도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 인정하기에 부족하다

한편, 규정 제 4 조 (c)항은 제반 증거들에 의해 다음의 정황 등이 인정되는 경우에는 분쟁도메인 이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 입증된 것으로 보아야 한다고 규정하고 있다.

- “(i) 등록인이 도메인 이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 당해 도메인 이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우
- (ii) 등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인 이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우
- (iii) 등록인이 상업적 목적으로 그 도메인 이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우”

그러나, 본건에 있어서는 피신청인이 위의 각 정황을 인정할 만한 증명을 충분히 하지 못하였다.

따라서, 피신청인에게 분쟁도메인 이름에 대한 권리, 또는 정당한 이익을

인정하기 어렵다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제 4 조 (a)항 (iii)은 분쟁도메인이름이 부정한 목적(bad faith)으로 등록되었고 또한 사용 중에 있다는 사실의 입증을 신청인에게 요구하고 있다. 분쟁도메인 등록인의 부정한 목적은 (a)등록 당시 및 (b)현재의 사용에 있어 모두 인정되어야 하는 것으로 해석된다.

본건에 있어, 신청인이 프랑스, 한국과 미국 등지에서 “ERAMET” 상표에 대한 등록을 한 사실, 신청인이 같은 상표를 근간으로 도메인이름을 구성하여 웹사이트“eramet.fr”을 운영한 사실, 신청인이 회사 현황에 대한 영문 자료를 작성하여 배포하여 온 사실 등은 인정된다. 그러나, 분쟁도메인이름의 등록시점으로부터 수년이 경과한 후 신청인이 피신청인에게 직접 연락을 취함으로써 비로소 피신청인이 신청인의 상표에 대해 인지하게 되었음은 별론으로, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 이미 이를 인지하고 있었다고 인정할 만한 입증은 이루어지지 아니하였다. 신청인의 상호가 대한민국에서 상표로 등록된 사실은 인정되나, 상표 등록 사실 자체에 의하여 제 3 자의 인지사실을 의제할 수는 없는바, 분쟁도메인이름의 등록 당시에 있어 그 상호가 대한민국에서 널리 사용되거나 알려져 있었다고 볼 사정이나 피신청인이 개별적으로 위 상호를 인지하게 되었던 특별한 사정이 있었다고는 인정할 만한 소명자료는 제출되지 아니하였다.

또한, “eramet”이라는 단어는 일반적인 어휘가 아니라 차별성을 가진 고유명사이기는 하나, “ramet”이라는 일반단어를 도메인이름으로 사용하려다가 도메인이름 검색 결과 이미 타인에 의해 등록되어 있어 사용할 수 없음을 확인하고 “electronic”을 의미하는 “e”를 “ramet”이라는 단어 앞에 합성함으로써 새로운 도메인이름을 창출하였다는 취지의 피신청인의 항변에 설득력이 있다. 유사한 여타 도메인이름들, 즉 “eHarmony”, “eTomato”, “eToys”, “eDiets”, “eMarketer” 등에 연결된 웹사이트들에서는 “e”자와 결합되는 일반단어의 첫글자를 대문자로 표시하여 “e”자와 구별되도록 하고 있음에도 피신청인의 웹사이트에서는 그러한 구별없이 웹사이트 명을 “eramet”으로 표시하여 사용하고 있으나, 이러한 사정만으로 피신청인의 항변을 배척하기는 부족하다 하겠다.

신청인은 2006년에 이르러구성된 피신청인의 웹사이트 중 일부 내용이 프랑스어로 구현되어 있다고 주장하고 이에 대한 입증자료로 관련 페이지의 사본을 제출하고 있으나, 이러한 관련정황을 모두 보더라도 등록시점과 사용시점을 일괄하여 피신청인이 신청인의 상호에 대해 인지하고 부정한 목적을 품고 있었다고 인정하기는 어렵다.

따라서, 규정 제 4 조 (a)항 (iii)에 대한 일반적인 입증 혹은 소명은 이루어지지 아니하였다.

한편, 규정 제 4 조 (b)항은 아래와 같은 특별한 정황 등이 인정되는 경우에는 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 입증된 것이라 규정하고 있다.

“(i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경영자에

대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우

- (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우
- (iii) 등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우
- (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우”

위 각 호 중 (ii), (iii)호의 경우는 신청인이 관련된 주장을 전개한 바 없고 이에 대한 입증, 소명도 이루어지지 않은 상태이므로 따로 살펴보지 아니한다.

(i), (iv)호 중 먼저 (i)호에 대해 살펴 보기로 한다.

신청인 제출의 증거자료 제 11 호에 따르면, 피신청인이 2002년 10월 12일을 전후하여 미화 \$2,500에 분쟁도메인이름을 제 3자에게 매각하려 한 사실이 인정된다. 이에 더하여 피신청인이 2006년 이전에 분쟁도메인이름을 활용한 사실이 없다는 취지의 신청인의 주장을 사실로 인정한다면, 일응 피신청인이 제 3자에게 매각할 의사로 분쟁도메인이름을 등록한 것이라 의심할 수 있을 것이다. 그러나, 규정 제 4 조 (b)항의 (i)호는 ‘상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에 대해서’ 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 이전할 것을 주된 목적으로 등록 또는 취득하였을 것을 요구하고 있으므로, 일반적인 제 3자에게 매각할 목적이 있었다는 것 만으로는 위 (i)호의 요건이 충족되었다 할 수 없다 (*Société Anonyme de La Colline Champel* 대 *Robert Angelini*, WIPO 사건번호 D2005-1059, *Think Service, Inc.* 대 *Juan Carlos aka Juan Carlos Linardi*, WIPO 사건번호 D2005-1033 참조).

또한, 신청인 제출의 증거자료 제 11, 12, 13 호 등을 종합하여 볼 때, 신청인이 먼저 피신청인들에게 연락을 취함으로써 비로소 피신청인이 신청인에 대한 분쟁도메인이름 매도의사를 밝힌 것임을 알 수 있는바 – 신청인 제출자료 중 2006년 4월 3일자 신청인 작성 이메일에는 일응 피신청인이 먼저 신청인에게 연락하여 매도의사를 밝힌 것으로 보이는 문구가 있으나 이를 객관적으로 입증할 자료는 제출되지 아니하여 그 사실을 인정할 수 없다 – 위와 같은 사정만을 기초로 하여 피신청인이 등록 당시부터 신청인에 매각할 의사로 분쟁도메인이름을 등록하였다고 인정할 수는 없을 것이다 (*Internationale Spar Centrale B.V.* 대 *Scientific Process & Research, Inc.*, WIPO 사건번호 D2005-0603 참조). 따라서, 피신청인이 요구한 매매대금이 분쟁도메인이름과 관련된 비용을

초과하는지 여부를 불문하고 규정 제 4 조 (b)항의 (i)호의 요건은 충족되지 않았다고 하겠다.

다음으로, 규정 제 4 조 (b)항 (iv)호 요건에 대해 살펴 본다. 위에서 일별한 바와 같이, (iv)호는 “등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷 상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우”라 규정하고 있다.

우선 “상업상의 이득을 얻을 목적”이 피신청인등에게 있었는지 여부에 대해 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 검색엔진을 제공하는 주차장 사이트로 운영하였으며 수익프로그램도 연결되어 있다고 주장하는바, 검색엔진을 제공하는 주차장 사이트의 운영으로써 곧 상업상의 이득을 얻을 목적이 있었다고 볼 것인지에 대해 논란의 여지가 있을 수 있고 수익프로그램의 연결 사실에 대한 입증 또는 소명이 이루어지지 않고 있으나, 피신청인의 항변의 전취지로 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름으로 연결된 웹사이트 운영에서 수익을 얻을 목적을 스스로 인정하고 있으므로 이 점에 대해 더 살펴 보지 아니하고 인정하기로 한다.

그러나, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 연결되는 “웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계 등에 관하여 신청인의 상표와 혼동을 야기할 의도”가 있었는지의 여부는 다시금 피신청인이 사전에 신청인의 상표에 대해 알고 있었는지의 문제로 귀결되게 된다. 위에서 살펴 본 바와 같이 피신청인이 등록시점으로부터 사용시점에 이르기까지 신청인에 대해, 또한 신청인의 상표에 대해 알고 있었다고 볼 수 없다. 또한, 신청인이 연락을 취함으로써 그 이후의 시점으로부터는 신청인의 상표에 대해 알게 되었다고 하더라도 이러한 사정만으로 분쟁도메인이름의 이용기간 전반에 있어 부정할 목적이 있었다고 확대해석할 수도 없는 것이다. 신청인이 인용한 결정례 중 *Maplin Electronics Limited* 대 *Lee Jeongsoon*, WIPO 사건번호 D2006-0011 호에서 그 사건의 패널은 “피신청인에게 본건 도메인 이름을 선의로 사용할 의사가 있었다면, 당연히 일반적으로 이용하는 검색엔진을 통해 그 이름을 검색하려 하였을 것이고, 그랬다면 쉽게 신청인 및 그와 관련된 웹사이트를 확인할 수 있었을 것이다”라고 실시하고 있으나, 전문적으로 도메인이름들을 수집하여 영업행위를 하지 않는 일반인들에게 일괄적으로 위와 같은 검색의 의무를 부담시키는 데에는 의문의 여지가 있을 수 있으며, 더욱이 분쟁도메인이름 등록 시점에 있어 피신청인등 대한민국 거주자들이 일반적으로 이용하던 검색엔진에서 프랑스회사인 신청인 및 관련 웹사이트를 검색할 수 있었는지에 대해서도 소명이 이루어진 바 없어 위와 같은 견해를 일반적인 것으로 수용한다 하더라도 본건에서 피신청인등의 고의를 인정할 수 없는 것이다. (또한, 피신청인이 도메인이름 검색에 사용하였다는 웹사이트를 비롯하여 일반적인 도메인이름 등록, 검색 사이트들에서 확장자가 “fr”인 도메인이름은 검색해 내지 못하는바, 새로운 도메인이름을 등록하려는 일반인들은 일반적인 도메인이름 등록, 검색 서비스에서 동일한 이름이 발견되지 않는다면 더이상의 검색에 나아가지 않을 가능성이 많다고 판단된다.)

그렇다면, 위 (iv)호의 요건사실도 충족되지 않는다고 할 것이고, 결론적으로 피신청인등의 “부정할 목적”에 대해서는 그 입증이 이루어지지 않았다고 본다.

7. 결정

위와 같은 판단에 따라, 본 행정패널은 절차규칙 제 15 조에 따라 신청인의 신청을 기각한다.

박해찬
단독패널위원

일자: 2006년 8월 30일