



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Nina Ricci, S.A.R.L. & Parfums Nina Ricci S.A.S. 대 Ok Sun Mun

사건번호: D2002-1176

1. 당사자

신청인: Nina Ricci, S.A.R.L. & Parfums Nina Ricci S.A.S., 39 Avenue Montaigne, Paris 75008, France.

신청인의 대리인: Weil, Gotshal & Manges LLP, United States of America.

피신청인: Ok Sun Mun, 3294 Singil-Dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <ninaricci.com>이고(이하 “분쟁도메인이름”), 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com(이하 “등록기관”)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 2002년 12월 30일, 전자우편으로 분쟁해결신청서를 제출하였다. 센터는 2003년 1월 6일에 신청서를 일반서면 양식으로 수령하였고, 2002년 12월 31에 전자우편으로 당사자들에게 해당서류의 수령사실을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 12월 31일 등록기관에 분쟁도메인이름의 등록자에 대한 정보를 이메일로 요청하였고, 등록기관은 2003년 1월 14일 <ninaricci.com>이 한강시스템사에 등록이 되어있으며, 피신청인이 도메인이름의 등록인임을 이메일로 확인해 주었다. 또한 분쟁도메인이름이 1999년 8월 26일에 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(“ICANN”)에 의하여 승인된 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라고 약칭함)의 적용을 받는다는 것을 확인하였다. 등록약관에 따라,

분쟁해결신청서의 한국어 번역이 센터에 접수되었으며, 피신청인에게도 우편으로 발송되었다.

2003년 1월 15일에, 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라고 약칭함) 및 통일도메인이름 분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙 (“보충규칙”)의 형식상의 요건에 부합하는지를 점검하면서, 피신청인이 도메인이름을 사용함으로써 발생하는 분쟁의 조정에 대하여 등록기관의 소재지 관할에 동의하지 아니하였음을 발견하였다. 따라서 센터는 2003년 1월 15일에 전자우편으로 신청인에게 이 흥결을 통보하고, 신청서의 수정을 요구하였다.

2003년 1월 17일 신청인은 센터에 수정된 분쟁해결신청서를 전자우편으로 제출하였으며, 센터는 분쟁해결신청서중 수정된 부분인 제21쪽을 원본으로 수령하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 1월 24일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 2월 13일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2003년 2월 18일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 박해찬 변호사를 위촉하였고 박해찬 변호사로부터 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 3월 14일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은“NINA RICCI” 상표를 국제적으로 등록하였다. (신청인 증거자료 5)

- (a) 미국 등록번호 0923259, 등록일 1970년 8월 12일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 025 (예, 란제리, 신발, 스카프);
- (b) 미국 등록번호 1126345, 등록일 1977년 2월 23일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 009 (예, 안경, 선글라스); 국제상품서비스분류 014 (예, 다이아몬드, 보석류); 국제상품서비스분류 018 (예, 핸드백, 여행용 손가방); 국제상품서비스분류 025 (예, 여성용 양말, 모자, 신발);
- (c) 미국 등록번호 1751360, 등록일 1992년 5월 22일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 009 (예, 안경, 선글라스); 국제상품서비스분류 014 (예, 다이아몬드, 보석); 국제상품서비스분류 025 (예, 외투, 가운, 의류);
- (d) 미국 등록번호 0563573, 등록일 1950년 8월 18일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수);
- (e) 미국 등록번호 0947699, 등록일 1971년 4월 7일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 콜롱, 화장수);
- (f) 대한민국 등록번호 56672, 등록일 1978년 7월 18일, 문자상표“NINA RICCI”

국제상품서비스분류 24 (예, 손수건, 수건), 국제상품서비스분류 25 (예, 학교유니폼, 작업복, 욕실의류);

- (g) 프랑스 등록번호 361 729, 등록일 1945년 11월 8일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수);
- (h) 프랑스 등록번호 156 200, 등록일 1960년 12월 29일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 25 (예, 란제리);
- (i) 스위스 등록번호 190 800, 등록일 1956년 2월 16일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수);
- (j) 스위스 등록번호 239 850, 등록일 1961년 2월 4일, 문자상표“NINA RICCI” 국제상품서비스분류 25 (예, 란제리);

신청인은 등록상표인 “NINA RICCI” 와 연관된 상표 또한 국제적으로 등록하였다 (신청인 증거자료 7)

- (a) 미국 등록번호 2031378, 등록일 1994년 4월 5일, 문자상표“NINA RICCI NR” 국제상품서비스분류 018 (예, 핸드백, 서류가방), 국제상품서비스분류 021 (예, 화장품 및 화장실용품 케이스);
- (b) 미국 등록번호 1472777, 등록일 1986년 12월 15일, 문자상표“NINA DE NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 콜롱);
- (c) 미국 등록번호 1441690, 등록일 1985년 1월 14일, 로고상표“NINA DE NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 콜롱);
- (d) 중화인민공화국 등록번호 526 749, 등록일 1989년 10월 20일, 문자상표“NINA DE NINA RICCI” 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 헤어로션);
- (e) 대한민국 등록번호 356 958, 등록일 1997년 2월 25일, 문자상표“Les Belles de Ricci”, 국제상품서비스분류 12 (예, 향수, 스킨로션, 냄새제거제);
- (f) 프랑스 등록번호 95 57 0968, 등록일 1995년 5월 10일, 문자상표“LES BELLES DE RICCI”, 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 화장품);
- (g) 스위스 등록번호 648 163, 등록일 1995년 11월 9일, 문자상표“LES BELLES DE RICCI”, 국제상품서비스분류 003 (예, 향수, 화장품);

지난 70여년 이상, 신청인은 향수 및 패션용품등을 패션잡지, 인쇄물, 패션쇼 및 기타 미디어를 통하여 전세계에 걸쳐 최고급패션의 고급상표로서의 영업권을 확보하여왔다.

피신청인은 신청인이 그 상표를 등록한후 오랜 시일이 지난후인 2002년 4월 6일에 <ninaricci.com>이라는 도메인이름을 등록하였다. 신청인은 2002년 5월 28일에 해당 도메인이름의 등록은 신청인의 지적재산권을 침해하는 것이라는 사실을 고지하고, 도메인이름의 사용을 중지할 것을 서면으로 요청하였다. (신청인 증거자료 13). 피신청인으로부터 수개월동안 답변을 받지못한 신청인은 2002년 11월 12일에 영문편지와 함께 한글로 번역된 편지를 등기우편 및

전자우편으로 발송하였다.

2002년 11월 25일에 피신청인은 그 편지에 대한 답신으로 신청인에게 다음과 같은 전자우편을 발송하였다.

“Dear Sir

We want good negotiation.

It will costs \$1,500 applying WIPO for mediation and lawyer fee will be \$3,000. Also, because you must reprint in Korean, \$1,000 is spent.

If you pay \$5,500 for it, I will transfer it to you asap.

Let's make a deal without taking time out for anything.

If you want repetition, you must spend on more charge than Domain Price and furthermore you must face the trial in which I live.

It takes time about ordinary 2 years.

Let's make a deal without taking time out for anything.

We do not want dispute.

Thank you.

Regards Kim.”

2002년 11월 26일, 신청인은 피신청인의 이메일에 대하여, 피신청인의 제안을 거절하는 영문 및 한글번역본의 답신을 보냈다. 2002년 11월 27일 피신청인은 신청인에게 다음과 같은 답신을 전자우편으로 보내왔다. “Dear Sir/ We are ready to dispute./ Thanks./ Kim.” (신청인 증거자료 13)

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 피신청인에 의하여 등록된 도메인이름 <ninaricci.com>이 신청인의 등록된 상표 및 상호를 침해하는 것이라고 주장한다.

신청인은 또한 피신청인은 해당 도메인이름에 대한 권리나 법률적인 이해관계가 없으며, 피신청인의 해당 도메인이름 사용은 악의에 의한 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

본 행정패널은 절차규칙에 따라, 제출된 신청서 및 기타 자료를 통일도메인이름분쟁해결규정과 절차규칙, 보충규칙 그리고 적절한 법률이나 법원칙에 의거하여 검토 판단하기로 한다.

피신청인이 답변서 제출을 하지 않음에 따라, 본 패널위원은 절차규칙 제5조 (e)항, 제14조 (a)항과 제15조 (a)항에 따라 신청인이 주장한 다툼없는 사실을 기초로 하여 본 사건을 판단한다.

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 도메인이름 이전명령의 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

신청인은 NINA RICCI에 대한 상표권이 자신들에게 있다는 것을 입증하였다. 피신청인의 도메인이름 <ninaricci.com>은 신청인의 등록상표와 동일하다. 참고: *Gaulme SA & Jean-Paul Gaultier SA v. Jeanpaulgaultier Funclub DBA New York Link*, WIPO 사건번호 D2000-0822 (등록상표 JEAN-PAUL GAULTIER는 도메인이름 <jeanpaulgaultier.com>과 동일하다고 결정); *Charles Jourdan Holding AG v. AAIM*, WIPO 사건번호 D2000-0403 (등록상표 Charles Jourdan 는 도메인이름 <charlesjourdan.com>과 동일하다고 결정); *Parfums Christian Dior v. Quintas*, WIPO 사건번호 D2000-0226 (등록상표 ‘CHRISTIAN DIOR’는 도메인이름 <christiandior.com> 및 <christiandior.net>과 동일하다고 결정).

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 NINA RICCI 상표에 대한 합법적인 권리를 입증하였다. 피신청인은 본 절차에 아무런 입증도 제시하지 아니하였다. 패널위원은 피신청인이 신청에 대하여 답변을 하지 않은 경우에는 신청인에게 유리한 추정을 할 수 있다. 참고: *Talk City, Inc. v. Robertson*, WIPO 사건번호 D2000-0009 (답변이 없는 상태에서 신청인의 주장을 모두 수용한 것은 적절하다.)

피신청인이 답변을 제출하지 않음으로서, 분쟁도메인이름에 대하여 피신청인이 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 간주된다. 참고: *Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-1221 (피신청인이 답변을 제출하지 않은 경우에 피신청인이 도메인이름에 대하여 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 간주할 수 있다.)

또한, 비록 현재는 그렇지 않지만, 분쟁도메인이름은 한동안 정치적인 목적에 사용되는 웹사이트에 링크되어 있었다 (신청인 증거자료 14). 따라서, 피신청인은 해당 도메인이름을 상품이나 서비스제공을 위한 선의의 목적으로 사용하고 있는 것이 아니라고 간주된다. 그러므로, 피신청인은 규정 제4조 (c)항 (i)호에 의하여 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

게다가 피신청인이 신청인의 상표로 더욱 잘 알려진 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있다고 인정되지는 않는다. 따라서, 규정 제4조 (c)항 (ii)호에 근거한 권리나 정당한 이익을 제시하지 못하였다.

한동안 피신청인이 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 정치적인 목적을 위한 웹사이트에 사용하였다고 하여, 그 자체로서는 합법적인 비상업용 사용이나 공정한 사용에 해당되지 아니한다. 해당 도메인이름이 링크된 웹사이트가 얼마나

오래기간, 그리고 얼마나 광범위하게 사용되었는지 불분명하다. 단순히 해당 도메인이름이 정치적인 목적을 위한 웹사이트에 사용되었다는 사실만으로는, 불가피하게 그러한 상표를 선의로 사용한 것이 아닌 한, 비상업적인 공정한 사용으로 정당화될 수 없다. 따라서, 피신청인은 규정 제4조 (c)항 (iii)호에 따른 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 증명하지 못하였다.

결론적으로 패널위원은 규정 제4조 (a)항 (ii)호의 요건이 충족되었다고 결정한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 신청인이 법적인 권리를 가진 상표와 동일한 도메인이름을 등록함으로써 부정한 목적에 기한 행위를 하였다고 주장한다. 주어진 사실관계에 따르면, 피신청인은 도메인이름을 인터넷사용자들에게 신청인의 영업행위로 오인시킬 수 있도록 등록하고 사용함으로써 부정한 목적에 의한 사용 및 등록을 한 사실을 인정할 수 있다. 참고: *Sony Kabushiki Kaisha v. Inja Kil*, WIPO 사건번호 D2000-1409 (신청인으로 오인할 수밖에 없는 도메인이름을 실제 사용한 경우, 피신청인의 등록과 사용은 악의에 의한 것이다).

또한, 피신청인의 협상요구는 도메인이름의 등록과 사용이 악의에 의한 것임을 명백히 보여준다. 신청인에 대하여 협상안을 제시하는 것은 도메인이름의 사용이 부정한 목적에 기한 것임을 보여주는 중요한 징표이다. 참고: *Christian Dior Couture SA v. Liage Intl, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-0098.

본 패널위원은 규정 제4조 (a)항 (iii)호가 충족되었다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <ninaricci.com>을 신청인 Parfums Nina Ricci S.A.S.에게 이전할 것을 결정한다.

박해찬
단독패널위원

일자: 2003년 3월 28일