



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Benetton Group S.p.A. v. Yoodongbum

사건번호 : DBIZ2002-00044

1. 당사자

신청인: Benetton Group S.p.A., Villa Minelli, n.1, 31050 Ponzano Veneto, Italy

신청인의 법정대리인: Jenny Settergren, Net Searchers International Ltd, Elysium House, 126-128 New King's Road, London SW6 4LZ, United Kingdom

피신청인: Yoodongbum, 대한민국 경기도 일산구 고양시 대화동 2015, 429-829

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <benetton.biz>이고, 그 등록기관은 대한민국 서울시 강남구 역삼동 838-9 GeoAm빌딩 6층 (우편번호 135-080) 에 소재하고 도메인등록기관은 EchoKorea, Inc. d/b/a DomainRG.com (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

행정절차의 신청은 NeuLevel, Inc. 및 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에 2001년 5월 11일에 채택된 .BIZ를 위한 초기상표권 보호정책규정(Start-up Trademark Opposition Policy for .BIZ, 이하 "STOP규정"라 약칭함) 및 초기상표권보호정책규정의 절차규칙 (이하 "STOP절차규칙"), 그리고 세계지적재산권기구(WIPO)의 .BIZ를 위한 초기 상표권보호정책규정의 보충규칙(이하 "보충규칙")에 따라 제기되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 4월 25일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 4월 29일에 일반서면양식으로 WIPO 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 4월 26일 분쟁해결신청서의 접수를 통지하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 7일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 5월 13일자 답변서를 통하여 등록인의 확인과 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

이에 따라 피신청인은 한국어로 번역한 분쟁해결신청서를 2002년 6월 5일에 전자양식으로 그리고 6월 7일에 일반서면양식으로 발송하였다. 이와 함께 신청인측은 처음 제출에 대한 추가적으로 수정 사항을 제출하였다.

센터는 STOP절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 2002년 6월 11일 분쟁해결신청서 및 행정절차개시를 통지하였다.

센터는 2002년 7월 8일 피신청인의 답변서가 제출되지 않았음을 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 22일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. STOP절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 8월 5일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인인 베네통그룹은 120여 개국에서 영업활동을 하고 있으며 일반적인 의류업 분야에서는 United Colors of Benetton, Colors and Sisley 등 상표들을 사용하고 있고, 스포츠 의류와 장비 분야에서는 Play Life, Nordica, Prince, Rollerblade 와 Killer Loup 등의 상표를 사용되고 있다. 신청인은 1966년 이래 베네통 상표를 사용해 왔으며 해당 상표의 인지도를 높이기 위해 끊임없이 노력해 왔다. 현재 베네통 상표는 전 세계의 소비자들간에 높은 평판을 얻게 되었고, 세계적으로 널리 인정받는 상표로서의 지위를 확보하였다. 베네통 상표를 붙인 상품의 2001년도 판매 실적은 전 세계적으로는 미화 71,880,282.90 달러 이고, 한국 시장에서는 미화 5,304,896.90 달러이었다.

한편 Neulevel의 Whois자료에 따르면, 피신청인은 대한민국의 Yoodongbum이라 불리는 개인이다. 해당 도메인 이름은 2002년 3월 26일에 등록되었는데, Start-up기간 동안에 복수의 IP신청인(IP Claimant)이 존재하는 경우에 해당하지 않는다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁 도메인 이름은 신청인의 상표와 동일하다. 신청인은 대한민국에 BENETTON 또는 UNITED COLORS OF BENETTON이라는 상표를 11개 등록해 왔다. 한편 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표 BENETTON과 .biz를 결합하여 구성되어 있다. 일반 최상위 등급인 .biz를 포함시켰다고 하더라도 신청인의 상표와의 동일성에 반하는 것이 아니다. 신청인은 현재 국제적으로는 고객과

접촉하기 위하여 <benetton.com>을 사용하고 있으며, 한국의 소비자를 위해서는 <benettonfareast.com>, <benettonkorea.co.kr>, <benettonko.co.kr> 을 등록하였다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 합법적인 이익이 없다. 신청인측이 조사한 바에 따르면 피신청인은 베네통이라는 이름과 관련된 어떤 이해관계가 있다는 사실이나 증거를 발견할 수 없다. 또한 신청인은 피신청인에게 어떤 관계도 없으며 피신청인이 해당 도메인이름을 등록하거나 사용하도록 허용한 적이 없다. 그렇다고 해서 피신청인은 해당 도메인이름으로 신청인이나 일반 대중에 알려진 바도 없다.

(3) 피신청인은 해당 도메인이름을 부정한 목적을 위해 등록하였거나 사용하고 있다. 신청인은 베네통 상표를 자신의 사업 홍보를 위해 한국을 포함한 전 세계에 널리 그리고 집중적으로 사용해 왔다. 그 결과 피신청인이 도메인 이름을 등록할 당시인 2002년 3월 26일에 대한민국에서도 베네통 상표는 의류업체인 신청인의 상표로 널리 알려져 있다. 더 중요한 사실은 신청인이 지적재산권 청구(IP Claim)을 신청한 상태였기 때문에 피신청인은 베네통의 상표권을 잘 알고 있었다는 것이다. 즉, 피신청인은 신청인의 상표권을 인지하였지만 이를 무시하고 해당 도메인이름을 신청하여 등록을 하였다. 피신청인은 .biz 도메인 이름을 등록하기에 앞서 해당 도메인 이름과 관련된 상표가 있는지 확인할 책임이 있다는 점이다. 신청인은 .biz 도메인이름의 등록시 요구되는 제3자의 권리를 침해하지 않는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취할 것을 언급한 사례로서 *MGM Mirage v. Young Joon Choi*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00036와 *Fisher Communications Inc. v. Escape Ventures, Inc.*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00041을 지적하였다. 따라서 이 사건의 경우 피신청인은 대한민국의 상표 등록을 조사하였어야 했고, 만일 그랬다면 신청인의 베네통 상표를 찾을 수 있었을 것이다. 그럼에도 불구하고 해당 도메인이름을 등록한 점은 부정한 목적을 위하여 등록하였음이 자명하다. 또한 신청인은 도메인 이름을 등록만 하고 사용하지 않는 경우에도 부정 목적을 인정한 사례로서 *Telstra Corporation Ltd. v Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003을 예시하며 이 선례야말로 STOP절차의 주된 모델이라고 주장하였다.

(4) 신청인측은 먼저 제출한 신청서에 추가적으로 수정 사항을 제출하였다. 그 내용은 피신청인이 널리 알려진 유명 상표와 동일한 .biz 도메인이름인 <chanel.biz>, <millenium.biz>, <fila.biz>와 <filakorea.biz>등을 등록해 놓았다는 사실이다. 이러한 유명상표를 포함한 도메인 이름의 등록 사실들은 피신청인의 부정적 목적을 분명하게 표시하는 것이며 <benetton.biz>의 등록도 이러한 행동 패턴의 일환으로 볼 수 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대한 어떤 답변도 하지 않았다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

STOP절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이

한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

분쟁해결을 위한 기준 및 입증책임

STOP 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결 신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인이 신청인측의 주장 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서, 행정패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

먼저, 피신청인이 신청인의 주장과 입증방법에 대해 답변을 하지 않고 있더라도 STOP규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음의 사항을 모두 입증하여야 한다.

- (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 혹은 서비스표와 동일하다는 것,
- (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이해관계를 가지고 있지 않다는 것,
- (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되거나 사용되고 있다는 것.

위 모든 사항을 기준으로 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

신청인의 상표와 도메인이름의 동일성 여부

신청인은 현재 대한민국을 포함한 세계 각국에 “BENETTON”이라는 상표를 등록하고 있으며 신청인의 BENETTON 상표와 분쟁도메인이름은 동일하다고 판단한다.

도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 STOP규정 제4조 (a)항의 두번째 요건, 즉 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 입증하여야 한다. 이에 대해 신청인측은 피신청인이 베네통이라는 이름과 관련된 어떤 이해관계가 있다는 사실이나 증거를 발견할 수 없었으며 또한 신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용하도록 허용한 적도 없다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 STOP규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 하지만 먼저 언급한 바와 같이 신청인의 주장에 대해 아무런 답변도 하지 않고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름이나 BENETTON 명칭에 대하여 어떠한 법률상의 권리를 취득하였다거나 이를 정당하게 사용할 권한을 부여 받은 사실이 없는 점을 인정하여 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 판단한다.

등록이나 사용에 부정한 목적

STOP규정 제4조 (a)(iii)항에 의하면 신청인은 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되었거나 또는 부정한 목적으로 사용되고 있음을 입증해야 한다.

첫째, 신청인의 상표는 대한민국을 포함하여 전세계적으로 널리 알려진 상표일 뿐 아니라 이에 대하여 대한민국에도 해당 상표가 이미 등록되어 있으므로 피신청인으로서 분쟁도메인이름의 등록시에 신청인과 그 상표의 존재에 대한 적극적인 인식이 있었다고 판단되며, 피신청인은 STOP규정 제2조가 규정하는, .biz 도메인이름의 등록시 해당 도메인이름이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 본다.

둘째, 신청인이 추가적으로 제출한 사실에 대해 피신청인은 아무런 답변도 하지 않고 있으나, 피신청인은 신청인의 상표 뿐만 아니라 널리 알려진 다수의 유명 상표와 동일한 .biz 도메인이름을 등록해 놓았으며 이러한 사실은 피신청인의 부정한 목적을 추론케 하는 또 다른 근거가 된다.

마지막으로 STOP규정 제4조 (a)(iii)항은 UDRP규정과 다소 달리 규정되어 있는데 전자에서는 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었다는 사실이나 도메인이름이 부정한 목적으로 사용되고 있다는 사실 중 하나만이라도 입증하면 된다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 않고 있다고 할지라도 신청인은 피신청인이 등록에 있어 부정한 목적이 있다는 것을 입증하면 해당 요건을 충족시키는 것이다.

따라서 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용하고 있다고 판단한다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 STOP규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <benetton.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

장문철
패널위원

일자: 2002년 7월 29일