



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Harrods Limited 대 유재봉 (Yoo Jae Bong)

사건번호: D2004-0702

1. 당사자

신청인: Harrods Limited, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

신청인의 대리인: DLA Solicitors, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

피신청인: 유재봉 (Yoo Jae Bong), Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <harrodsaustralia.com>, <harrodsaustria.com>, <harrodschina.com>, <harrodsfrance.com>, <harrodsitaly.com>, <harrodkorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 Netpia.com. Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 9월 2일/2004년 9월 7일 전자서면/일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 9월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 9월 2일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 9월 3일로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 아직 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 되어졌음을 확인해 주었다.

센터는 2004년 9월 7일 신청인에게 절차의 언어에 관한 절차규칙 제11조와 당사자들간에 합의가 없거나 등록약관상에 달리 명시되지 않은 경우에는 절차의 언어는 등록약관상의 언어, 즉 본건의 경우에는 한국어가 된다는 점을 알려 주는 통지서를 발송하였다. 신청인은 2004년 9월 27일 신청서 및 관련 증거들의 한국어 번역본을 제출하였다.

센터는 2004년 10월 5일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2004년 10월 5일 ‘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 2004년 10월 25일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004년 11월 8일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 서익현 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 11월 17일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 HARRODS 표장을 150년 이상 주로 백화점과 소매업과 관련하여 사용하여 왔다. 신청인의 대표적인 매장은 영국 런던의 Knightbridge 지역에 위치하고 있으며, 매 영업일에 약 35,000명의 고객들을 받아 들이고 있다. 신청인은 또한 아시아를 포함한 다른 여러 나라들에서 소매영업을 하고 있다. 신청인은 여러 나라들에 다양한 HARRODS 상표등록들을 보유하고 있으며, 그 상표등록들은 신청서와 함께 증거로 제출되었다.

피신청인은 모두 2004년 6월에 등록된 본건 6개의 도메인이름들의 등록인이다. 본건 6개의 도메인이름들에 접속하면 기본적으로 같은 내용들이 표시된다(유일한 차이는 당해 도메인이름뿐이다). 즉, “This domain is for SALE” 이라는 영문과 그에 해당하는 한글 번역문이 표시되어 있고, 피신청인에게의 연락을 위한 세부사항들이 제공되어 있다.

신청인은 대리인을 통하여 2004. 6. 29. harrodkorea.com과 harrodschina.com에 관련된 서신을 이메일로 피신청인에게 보냈다. 그에 대하여 피신청인은 2004. 7. 14. 이메일로 회신하면서, harrodkorea.com을 미화 15,000불에, harrodschina.com을 미화 20,000불에 판매하겠다는 제안을 하였다. 그리고, 피신청인은 신청인의 대리인으로부터 그 이메일을 받은 바로 그날 harrodsaustralia.com, harrodsaustria.com, harrodsfrance.com 및 harrodsitaly.com을 등록하였다. 그러나, 피신청인은 신청서에 대한 답변서는 제출하지 않았다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인 이름들은 신청인의 권한으로 되어 있는 상표나 서비스 표지와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

<harrodkorea.com>, <harrodschina.com>, <harrodsaustralia.com>, <harrodsaustria.com>, <harrodsfrance.com> 및 <harrodsitaly.com>는 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 도메인 이름들과 신청인의 HARRODS 상표와의 유일한 차이는 각각 “korea”, “china”, “australia”, “austria”, “france” 그리고 “italy” 라는 단어를 첨부한 것 뿐이다. HARRODS 표시는 당장 그 유명한 나이트브리치 백화점과 관련 제품 및 서비스를 떠올리게 하므로 “korea”, “china”, “australia”, “austria”, “france” 그리고 “italy” 라는 등의 단어를 덧붙이면 <harrodkorea.com>, <harrodschina.com>, <harrodsaustralia.com>, <harrodsaustria.com>, <harrodsfrance.com> 및 <harrodsitaly.com>으로 된 웹페이지들이 신청인과 연관되는 것으로 암시할 따름이다.

따라서 이러한 웹페이지들을 통해 인터넷 사용자들은 피신청인의 서비스가 신청인의 후원, 인증, 제휴를 받고 있다는 상업적인 인상을 받게 된다. 이렇게 볼 때 피신청인의 도메인 이름들은 관련된 제품, 상품 또는 서비스와 관련해서 거짓된 출처나 후원 느낌을 떠올리게 하며 이러한 이름들을 피신청인이 선택한 것은 의심할 나위 없이 신청인에게만 독점권이 있는 HARRODS와 관련된 영업권에 무임승차하겠다는 의도이다.

피신청인에게는 도메인 이름들에 대한 권리나 적법한 이해가 전혀 없다.

피신청인이 규정 제4조 (c)항와 관련해서 도메인 이름들에 대한 권리와 합당한 이해가 있는 것으로 증거를 달 상황을 전혀 입증할 수 없다고 본다.

이 도메인 이름들을 규정 제4조 (c)항 (i)호대로 명실상부한 상품 또는 서비스 제공과 관련해서 사용하고 있다는 (또는 사용하려고 입증할만한 준비작업이 진행되고 있다는) 표시를 피신청인 쪽에서 전혀 제공하지 못하고 있다. 도메인 이름들은 <harrodkorea.com>, <harrodschina.com>, <harrodsaustralia.com>, <harrodsaustria.com>, <harrodsfrance.com> 및 <harrodsitaly.com> URL에서 피신청인의 웹사이트로 바뀌고 거기서 피신청인은 이 도메인 이름들을 매물로 내놓고 있다. 그러므로 피신청인 편에서 “Harrods” 라는 이름을 적합하게 사용할 권리가 있는 것으로 암시하는 정보가 전혀 없다.

신청인의 변호사들이 <harrodkorea.com> 과 <harrodschina.com> 등록 후에 피신청인에게 편지를 보냈더니 피신청인은 전자우편을 통해 이 도메인 이름들을 각각 미화 15,000불과 25,000불에 판매하겠다는 답변을 해 왔다. 신청인 변호사들의 편지를 받고서 피신청인은 나머지 분쟁 도메인 이름들을 등록하였다. 신청인 변호사들은 본 분쟁해결신청서를 제출하기에 앞서서 이 다른 도메인 이름에 대해서는 피신청인에게 연락하지 않았는데 그 이유는 피신청인 쪽에서 이 도메인 이름들을 제 3자에게 양도하지 않을까 하고 염려했기 때문이다.

신청인과 신청인의 상표에 비추어 볼 때 명실상부한 상품이나 서비스를 제공할 수 없는 것으로 본다. 이 도메인 이름들은 신청인의 상표와 관련되지 않았더라면 전혀 선택할 이름이 아니었으며, 일차적으로 도메인 이름 등록을 HARRODS

상표 소유주인 신청인이나 신청인의 경쟁자에게 피신청인의 도메인 이름들과 직접 관계된 입증가능한 실제 지불액 이상의 고가를 받고 팔거나, 임대하거나, 아니면 양도하려는 목적으로 선택한 것이다.

신청인의 HARRODS 상표에 대한 명성에 비추어 볼 때 피신청인은 상업적 이득 때문에 고객들을 오도하거나 신청인의 상표에 오점을 가게 하려는 의도가 아니고서는 이 도메인 이름들을 합법적인 비상업용으로 사용하거나 공정하게 사용할 수 없다.

마찬가지로 피신청인은 통상적으로 “Harrods” 라는 이름으로 알려져 있지 않다는 점을 지적하고자 한다. 도메인 이름들을 등록한 이름은 통상적으로 알려져 있는 유재봉이라는 점을 지적한다.

도메인 이름들은 악의로 등록되고 사용되어 왔다.

신청인은 피신청인 쪽에서 도메인 이름들을 취득한 일차적인 목적은 HARRODS 상표 소유주인 신청인이나 신청인의 경쟁자에게 피신청인의 도메인 이름들과 직접 관계된 입증가능한 실제 지불 이상의 고가를 받고 팔거나, 임대하거나, 아니면 양도하려는 데 있다고 본다.

규정 제4조 (b)항에 보면 악의를 입증하는 요인 목록이 예시되어 있다. 이전 패널 결정에서는 악의가 제4조 (b)항에 나온 요인들에 국한되지 않는다는 점이 명백히 판시되었다. 신청인의 변호사들이 피신청인에게 보낸 편지는 주소불명으로 반송되었다. 거짓으로 WHOIS 정보를 제공하는 것은 피신청인의 도메인 이름 등록에 대한 악의의 또 다른 표시이다. 피신청인 쪽에서 적용 법규에 따라 신청인의 권리를 침해하지 않으면서 도메인 이름을 사용할 수 없다면 피신청인 쪽에서 도메인 이름 등록 외에 아무런 조치를 취하지 않았다 하더라도 악의가 존재하는 것으로 본다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

신청인은 자신이 HARRODS라는 단어에 대하여 상표권을 보유하고 있음을 명백히 증명하였다. 본건 도메인이름들은 HARRODS와 동일하지는 않지만, 본 패널은 혼동할 정도로 유사하다고 판단한다.

피신청인의 도메인이름들은 모두 “harrods” 라는 단어와 국가명(즉, korea, china, australia, austria, france 및 italy)으로 구성되어 있다. 다른 사건의 패널들은 상표에 국가명을 부기한 경우에도 그 상표와 혼동될 정도로 유사하다는 점을 일관되게 인정하여 왔다(*eBay Inc. v. Sunho Hong*, WIPO Case No. D2000-1633 (<ebaykorea.com>); *AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com*, WIPO Case No. D2000-0553(<attmexico.com> and <att-latinamerica.com>); *America Online v. Dolphin@Heart*, WIPO Case No. D2000-0713(<aolfrance.com> and <aolgermany.com>)) 참조). 본 패널이 그러한 종전 결정들과 달리 판단할 특별한 이유는 없다. 특정한 나라에 특수한 상품이나 서비스를 제공하는 경우에는 도메인이름을 지정하는데 상표에 당해 국가명을 부기하는 것이 일반적인

관행이다. 특정 국가에 있는 자회사나 관계회사의 사이트의 도메인이름을 지정하는 경우에도 마찬가지이다. 상술한 바와 같은 이유로, 본 패널은 신청인이 이 요건을 입증한 것으로 보고, 본건 도메인이름들이 신청인의 등록상표와 혼동될 정도로 유사하다고 판단한다.

상술한 바와 같은 이유로, 본 패널은 신청인이 이 요건을 입증한 것으로 보고, 본건 도메인이름들이 신청인의 등록상표와 혼동될 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 본건 도메인이름들에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지도 않다고 주장하였다. 비록 신청서에 명시적으로 언급되지는 않았지만, 정황에 비추어 볼 때 신청인이 피신청인에 의한 본건 도메인이름들의 등록 및 사용에 대하여 동의를 하거나 권한을 수여하지 않았음은 명백하다.

규정 제4조 (c)항은 피신청인이 자신의 권리나 정당한 이익을 증명할 수 있는 여러 가지 예들을 규정하고 있으나, 피신청인은 답변서를 제출하지 않았을 뿐만 아니라 자신의 권리나 정당한 이익에 관한 어떠한 증거나 주장도 제출하지 않았다.

따라서, 본 패널은 신청인이 이 요건을 입증하였다고 보고, 피신청인이 본건 도메인이름들에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)항 (iii)호는 신청인에게 경쟁중인 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 사실을 입증할 것을 요구하고 있다. 그 요건을 충족시키는 4가지 경우들이 규정 제4조 (b)항 (i) 내지 (iv)호에 예시되어 있다.

본건에서는 규정 제4조 (b)항상에 규정된 하나 이상의 예시에 근거하여 부정한 목적을 인정할 수도 있지만, 본 패널은 하나의 예시에만 해당되면 된다는 점에 유념하면서, 제4조 (b)항 (i)호의 적용을 위한 명백한 근거를 발견하였다.

규정 제4조 (b)항 (i)호는 다음과 같이 규정하고 있다.

“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”

본 패널은, 신청인 제출의 증거와 절차규칙 제14조 (b)항에 근거하여, 규정 제4조 (b)항 (i)호가 본건에 적용된다고 판단한다.

보다 구체적으로, 피신청인이 본건 도메인이름들로부터 부당하게 이익을 얻으려는 것 이외에 그 등록을 위한 다른 어떠한 이유도 발견할 수 없다. 이러한 사실은 본건 도메인이름들의 사이트들에 표시되어 있는 “for sale” 이라는 메시지에서부터 명백하다. 피신청인은 본건 도메인이름 등록들을 합법적으로 사용하려고 한 것이 아니고 그것들을 판매하고자 하였음이 명백하다.

본 패널은 피신청인이 신청인의 대리인으로부터 서신을 받은 후에 harrodkorea.com을 미화 15,000불에, harrodschina.com을 미화 20,000불에 판매하겠다는 제안을 명시적으로 하였다는 사실에 유념한다. 그 제안이

피신청인이 그 두개의 도메인이름들을 등록한 지 한달여 밖에 되지 않았다는 사실과 그 도메인이름들의 사이트에 “for sale” 이라는 메시지만이 표시되어 있다는 사실(즉, 그 사이트들을 개발하기 위한 시간이나 돈의 의미있는 투자가 없었다는 사실)에 비추어, 본 패널은 미화 15,000불과 20,000불이 본건 도메인 이름들과 직접적으로 관련된 서류에 의하여 입증되는 피신청인의 실비를 초과하는 대가의 범위에 무리없이 해당된다고 판단한다. 이와 관련하여 고려되어야 할 또 하나의 사실은, 피신청인이 신청인으로부터 처음 연락을 받은 바로 그날 추가적으로 harrodsaustralia.com, harrodsaustralia.com, harrodsfrance.com 및 harrodsitaly.com에 대하여 등록을 받았다는 것이다. 그러한 사실은 피신청인의 행위들이 규정 제4조 (a)항 (iii)호상의 부정한 목적으로 행하여졌다는 본 패널의 판단의 추가적인 근거가 된다.

상술한 바와 같은 이유로, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (b)항 (i)호에 규정된 예시를 통하여 규정 제4조 (a)항 (iii)호상의 세 번째 요건을 입증하였다고 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <harrodsaustralia.com>, <harrodsaustralia.com>, <harrodschina.com>, <harrodsfrance.com>, <harrodsitaly.com>, <harrodkorea.com> 을 Harrods Limited에게 이전할 것을 결정한다.

서익현
단독패널위원

일자: 2004년 12월 3일