



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

NBC Universal, Inc., Universal City Studios LLLP 대 Junak Kwon

사건번호: D2004-0764

1. 당사자

신청인: (1) NBC Universal, Inc., New York, NY, United States of America, (2) Universal City Studios LLLP, Universal City, CA, United States of America.

신청인의 대리인: Donovan & Yee, LLP, United States of America

피신청인: Junak Kwon, 안양시, 경기도, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <nbcuniversal.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 9월 22일 전자서면양식으로, 2004년 9월 23일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 9월 22일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 9월 22일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 9월 23일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을

관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2004년 9월 30일 신청서가 등록약관상의 언어로 작성되어 있지 않은 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였다. 신청인은 이에 대하여 2004년 10월 1일 답변서를 제출하여 본건에 대한 절차상 언어를 영어로 지정해줄 것을 요구함과 동시에 2004년 10월 5일 한국어로 번역된 신청서를 전자서면 및 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2004년 10월 20일에 분쟁해결신청서에 대하여 규정, 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2004년 10월 20일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 11월 9일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2004년 11월 10일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

당사자의 3인패널구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 황보영, Sir Ian Barker 및 서익현 패널위원을 지명하였고 각각의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7 조에 따라 2004년 12월 9일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

National Broadcasting Company, Inc.는 “NBC”라는 명칭으로 널리 알려진 미디어 및 엔터테인먼트 기업으로서 2004년 5월 11일 Vivendi Universal Entertainment 및 그 자회사인 Universal City Studios LLLP의 자산을 합병하여 신청인인 NBC Universal, Inc.를 설립한 바 있다.

NBC Universal Inc.는 “NBC” 및 이를 포함하는 수많은 상표를 세계 여러 나라에 등록하고 있고 Universal City Studios LLLP 역시 전 세계에 걸쳐 “Universal”에 대한 다양한 상표권을 보유하고 있으며 두 상표 모두 미디어 및 엔터테인먼트업에 있어 세계적인 주지저명성을 취득하고 있다.

NBC와 Universal 간의 합병 가능성 및 이를 위한 협의노력 등은 2003년 6월 중순경부터 실제 합병이 성립하기까지 New York Times, United Press International, Herald Tribune 등 세계적인 언론사를 통하여 지속적으로 보도되었으며, 특히 2003년 6월 25일에는 New York Times를 통하여, 2003년 6월 28일에는 United Press International을 비롯한 다수의 언론사를 통하여 전세계에 대대적으로 보도된 바 있다.

분쟁도메인이름은 2003년 6월 29일에 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표 및 서비스표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다. 특히 피신청인이 주장하는 “합병에 항의하기 위한 목적” 역시 어떠한 경우에도 분쟁도메인이름에 대한 합법적인 권한이나 권리가 될 수 없다.
- 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

절차규칙 제 11 조는 당사자간에 별도의 합의가 없거나 혹은 등록약관상 달리 규정되지 않는 한, 등록약관상의 언어를 분쟁해결절차상의 언어로 할 것을 규정하고 있으며 이와 동시에 분쟁해결절차상의 여러가지 사정을 고려하여 분쟁도메인이름에 대한 등록약관의 언어와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한 또한 패널에게 부여하고 있다.

본건의 경우 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있으며 당사자간에 분쟁해결절차상의 언어에 대한 어떠한 합의도 이루어진 바가 없다. 한편, 신청인은 등록기관이 자신의 웹사이트상 등록약관을 한국어 뿐 아니라 영어로도 제시하고 있는 점, 피신청인이 분쟁도메인이름을 통하여 제시한 웹페이지는 모두 영어로 작성되어 있는 점, 이와 반대로 신청인은 한국어에 전혀 익숙하지 못한 점을 근거로 본건 분쟁해결절차상의 언어는 영어로 이루어질 것을 요구하고 있다.

그러나 절차규칙 제 11 조는, 절차에 참가하는 각 당사자가 서로 다른 언어를 사용할 경우 불가피하게 발생하는 언어상의 문제점을 처리하기 위한 기준을 제시하는 것으로 이를 통하여 당사자간 공평을 기하고자 함을 그 근본 목적으로 하고 있는바, 본건의 경우, 등록기관이 한국어가 아닌 다른 언어로도 등록약관을 제시하고 있다는 점이나 신청인이 한국어에 익숙하지 않다는 점은 절차규칙 제 11 조의 원칙을 극복할만한 사정으로는 판단되지 아니한다. 다만, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 제시함에 있어 간단하나마 영어를 구사한바 있다는 점에 있어서는 신청인의 주장이 상당히 납득력을 가지나, 이미 신청인은 신청서에 대한 한국어 번역본을 제출하였고 피신청인에 대한 모든 절차의 안내 역시 한국어로도 이루어진 바 있으며, 본 패널은 아래에서 실시하는

바와 같이 본 결정을 통하여 분쟁도메인이름을 신청인에게 양도할 것을 결정하는 바이므로, 절차규칙 제 11 조의 원칙을 존중하고 또 본 결정에 대한 피신청인의 자발적인 수용을 촉구하는 의미에서, 본 결정문은 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

규정 제 4 조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 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

분쟁도메인이름은 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’ 부분을 제외하면 “nbcuniversal”로 구성되어 있으며 이는 다시 “nbc”와 “universal”로 구분될 수 있는바, 이는 신청인의 세계적 저명상표인 “NBC” 및 “Universal”과 각 동일하고 분쟁도메인이름은 이와 같은 저명상표를 그대로 결합한 것에 불과하다. 그렇다면 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 “nbcuniversal”은 물론 “nbc”나 “universal”, 그 어떤 부분에 대하여도 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 상표가 세계적으로 널리 인식된 주지저명한 것임은 이론의 여지가 없으며 앞서 살펴본 바와 같이 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리를 가지고 있지 않은 것으로 판단된다. 특히 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 NBC와 Universal 간의 합병이 전세계 언론을 통하여 발표된 직후에 이루어졌는바, 이와 같이 기업간의 합병을 이용하여 합병대상 회사의 이름을 결합한 도메인이름을 등록하거나 이를 사용하는 행위는 정당한 권한없는 부정한 목적을 위한 것이라는 점은 WIPO의 선행 결정들을 통하여 수차례 확인된 바 있다(*Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. v. IC*, WIPO Case No. D2003-0112; *Yellow Corporation v. MIC*, WIPO Case No. D2003-0748; *Japan Air Gases Limited v. MIC*, WIPO Case No. D2003-0344 등).

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 마치 피신청인에 의한

분쟁도메인이름의 등록은 ‘거대 미디어 회사간의 합병을 항의하기 위한’ 것인양 표현하고 있으나, 가사 거대 미디어 회사간의 합병을 항의하기 위한 목적이라 하더라도 그 목적만으로 주지저명한 타인의 상표를 무단으로 이용하여 도메인이름을 등록하거나 이를 이용하는 행위가 면책될 수는 없다 할 것이다. 나아가 신청인이 제출한, 분쟁도메인이름을 이용한 피신청인의 홈페이지 내용을 살펴보면, 피신청인이 주장하는 ‘항의’는 피상적인 것에 불과할 뿐 이에 대한 어떠한 진지한 논의나 토론도 없어 피신청인이 내세우는 ‘항의’의 진실성 역시 인정되기 어렵다 할 것이다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제 4 조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다.

7. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <nbuniversal.com>을 NBC Universal, Inc. 및 Universal City Studios LLLP 에게 이전할 것을 결정한다.

Boh Young Hwang
패널위원장

Ik-Hyun Seo
패널위원

일자: 2004 년 12 월 23 일

OPINION OF SIR IAN BARKER

A. Language of the Proceeding

On September 23, 2004, the Registrar advised the Center that the language of the registration agreement was Korean. The Complainant had alleged in its complaint that English was the language of the agreement. This was a reasonable assumption since (a) the Registrar’s form of agreement was posted on the Registrar’s website in the English language and (b) there is nothing in that agreement which requires use of any other language by a registrant.

Despite representations to the contrary from the Complainant’s lawyers, the Center required the Complainant to have the Complainant translated into Korean following the registrar’s confirmation that the language of the domain name registration agreement selected by the Respondent was Korean and the Respondent’s communication by e-mail that he does not consent to English as the language of the proceedings. Despite

being served with a Korean version of the complaint the Respondent filed no response.

I was chosen as a Panelist by the Center from a list of three provided by the Complainant pursuant to Paragraph 7 of the UDRP Rules. The others were well-known Panelists from the United Kingdom and the United States. I doubt whether either of the other nominees would speak or read Korean. I am certainly unable to do so. It was reasonable, in my view, for the Complainant, when seeking a three-member panel, to nominate three English-speaking Panelists.

Under Paragraph 11 of the UDRP Rules, the language of the administrative proceedings, absent agreement by the parties, is that of the registration agreement, unless the Panel decides otherwise.

I respectfully disagree with the opinion of the majority that Korean should be the language of the proceedings. In my view there are the following reasons that require English.

- (a) The Respondent demonstrated some facility with the English language in his email communications to the Center.
- (b) The disputed domain name includes a word in the English language (universal) and clearly relates to companies in an English-speaking country.
- (c) The content on the Respondent's website is in English and shows that he may communicate his views in that language.
- (d) The fact that the Respondent has filed no response even to the Korean complaint.

Numerous WIPO decisions indicate that the intention of Paragraph 11 is to ensure fairness in the selection of language, the expenses to be incurred and the delay caused by translations.

A similar situation to the present arose in *International Data Group Inc. v Lingjun*, WIPO Case No. D2004-0398. The Panelist there said:

“Thus the general rule is that the parties are at liberty to agree on the language of the administrative proceeding. In the absence of this agreement, the language of the Registration Agreement shall dictate the language of the proceeding. However, the Panel reserves the right to decide otherwise having regard to the circumstances of the case. The Panel's discretion must be exercised in the spirit of fairness and justice to both parties taking into consideration matters such as command of the language, time and costs. It is important that the language finally decided by the Panel for the proceeding must not be prejudicial to either of the parties in his or her abilities to articulate the arguments for the case.

In this particular case, the contents of the website that bears the disputed domain names are all in English. It is a reasonable assumption to make that the Respondent is sufficiently well-versed in the language in order to conduct his business over the website in English. If he is not, there were ample opportunities for the Respondent to raise his objections on the choice of language, but he has made no response whether on the issue of the language of the proceeding or the allegations contained in the complaint lodged by the Complainant. To rule that the language of the proceedings is Chinese would cause substantial delay in the

proceedings and result in the complainant incurring unnecessary costs. Therefore, in consideration of the above circumstances and in the interest of fairness to both parties, the Panel hereby decides that in accordance to Paragraph 11 of the Rules, English shall be the language of the present administrative proceeding.”

The above case is different from the present in that the Respondent there, unlike here, made no representation on the question of language of the proceedings. I agree with the Panelist about the relevance of the language of the website in deciding the language of the proceeding and also with the consideration of extra cost imposed on a Complainant in having to have translations made.

A case where the registration agreement was in Korean but where the parties had corresponded in English with the Respondent demonstrating an ability to understand and communicate in English, is *Deutsche Messe AG v. Kim Hyungho*, WIPO Case No. D2003-0679. There the Panel determined that English be the language of the proceeding on condition that the Respondent be permitted to submit documents and submissions in Korean. There was, also in that case, a small website in English using the disputed domain name.

A case where the complaint (as here) was originally prepared in English but filed in Korean is *Amazon.com v. Kim Yoon-Jo*, WIPO Case No. D2003-0774. There the Respondent filed no Response and the Complainant was not able to communicate in Korean. In the interests of fairness, the three-member Panel decided that English should be the language of the proceedings and not Korean, the language of the registration agreement. The Panel nevertheless considered any Korean documents submitted by the Respondent.

A similar decision was made in *Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park*, WIPO Case No. D2003-0989, in these words:

“The complaint was filed in the English language. The Respondent asserts that all document in this dispute resolution proceeding should be filed in the Korean language, which was the language of the registration agreement for the Domain Name, whereas the Complainant asserts that English should be the language of the proceeding.

According to Paragraph 11 of the Rules, the language of the administrative proceeding shall be the language of the registration agreement unless the Panel decides otherwise. The spirit of Paragraph 11 is to ensure fairness in the selection of language by giving full consideration to the parties’ level of comfort with each language, the expenses to be incurred and the possibility of delay in the proceeding in the event translations are required and other relevant factors.

In the present case, even if the registration agreement for the Domain Name was made in the Korean language, it is apparent from the written communications exchanged among the parties that the Respondent seems to have little difficulty in communicating in the English language. The English used by the Respondent in his letters demonstrates his ability to understand and communicate in English without difficulty.

On the other hand, the Complainant is not able to communicate in Korean and therefore, if the Complainant were required to submit all documents in Korean, the arbitration proceeding will be unduly delayed and the Complainant would

have to incur substantial expenses for translation. Therefore, in consideration of the above circumstances and in the interest of fairness to both parties, the Panel hereby decides, under Paragraph 11 of the Rules, that English shall be the language of administrative proceeding in this case. However, based on the Panel's discretion, Korean language documents submitted, have been reviewed by the Panel."

All these previous WIPO decisions, in this Panelist's view, favour English as the language of the proceedings in the present case.

B. Merits of Complaint

I agree with the majority that the complaint be allowed and transfer of the Disputed Domain Name ordered. I have been supplied with a translation of the operative part of the decision by the Presiding Panelist and I agree with it.

The Disputed Domain Name is confusingly similar to the Complainant's marks. The Respondent has no rights or legitimate interests. The registration was made and continues in bad faith.

To my mind, this case of opportunistic cyber squatting is no different from many similar cases where an individual has moved swiftly to register the name of a new entity as soon as a merger of two large corporations has been announced. The cases cited by the majority are examples. One could also mention:

- *Repsol YPF.S.A. v. Comn.com*, WIPO Case No. D2001-0741;
- *SMS Demag AG v. Seung Gon, Kim*, WIPO Case No. D2000-1434;
- *Pharmacia-Upjohn AB v. Monsanto-pharmacia, com. Inc.*, WIPO Case No. D2000-0446;
- *London Metal Exchange Limited v. Syed Hussain*, WIPO Case No. D2000-1388.

Sir Ian Barker
패널위원

Dated: December 23, 2004