



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Harrods Limited 대 Lee Sang Ho

사건번호: DNAME2004-0002

1. 당사자

신청인: Harrods Limited, Knightbridge, London, United Kingdom.

신청인의 대리인: DLA, United Kingdom.

피신청인: Lee Sang Ho, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <harrods.name>이고, 분쟁도메인이름은 Gabia Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2004년 5월 19일 전자서면양식으로, 2004년 5월 21일에는 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 5월 19일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 5월 19일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2004년 5월 21일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본은 아직 수령받지 못하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) .NAME자격요건분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2004년 5월 21일, 신청인의 신청서는 등록약관상의 언어로 작성되지 않은 하자가 있음을 신청인에게 통보하였으며 신청인은 이에 따라 분쟁해결신청서의 한국어 번역본을 2004년 6월 3일에는 전자문서양식으로, 2004년 6월 8일에는 일반서면양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2004년 6월 11일 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2004년 6월 11일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였으며 절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 7월 1일임을 통지하였다.

센터의 통지에도 불구하고 피신청인은 본건에 대한 답변서를 제출하지 않았으며 센터는 2004년 7월 2일 피신청인의 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

신청인의 1인패널 구성의 의사 및 이에 대한 피신청인의 미답변에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 황보영 변호사를 지명하였고 행정패널의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 7월 16일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 영국법에 따라 설립된 법인으로서 “HARRODS” 표장에 대하여 1986년 5월 10일자로 등록한 등록번호 제1266810호의 상표 및 2000년 9월 19일자로 등록한 등록번호 제2245927호의 서비스표(이하 양자를 합하여 “인용상표”라 함)를 영국에서 등록하여 이에 대한 권리를 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 2004년 1월 29일 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 (i) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인의 법률적 명칭이 아니며, (ii) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인이 상표 또는 서비스표를 보유하는 가상인물에 대한 명칭이 아니며, 또한 (iii) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인의 명칭으로 통상적으로 알려져 있는 명칭이 아님을 주장하고 있다.

신청인은 또한, 인용상표는 영국의 관련법에 따라 신청인이 2001년 4월 16일 이전에 유효하게 등록하여 그 효력을 인정받은 것으로서 이는 분쟁도메인이름과 동일하며 따라서 신청인은 “.NAME 등록제한규정 제2조 (b)항에서 규정하는 제1단계 방어등록을 위한 자격요건”(이하 “방어등록 자격요건”)을 충족하므로 분쟁도메인이름을 신청인 명의로 제1단계 방어등록할 것을 요청하고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 제출한 바 없다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

본 신청은 규정 제4조 (a)항 (i)목에 따라 제기된 것으로, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록을 위하여 요구되는 자격요건을 갖추지 못하였음을 그 근거로 하고 있다.

신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 규정 제4조 (b)항에 따라 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인의 법률적 명칭이 아니다.
- (ii) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인이 상표 또는 서비스표를 소유하는 가상인물에 대한 명칭이 아니다.
- (iii) 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭은 피신청인의 명칭으로 통상적으로 알려져 있는 명칭이 아니다.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 피신청인의 법률적 명칭 여부

등록기관이 제공한 정보에 따르면, 분쟁도메인이름에 대한 등록인의 이름은 “Lee Sang Ho”로서, 이를 부인할 수 있는 다른 증거가 없는 이상 피신청인의 법률적 명칭은 “Lee Sang Ho”로 판단된다. 그렇다면 분쟁도메인이름은 피신청인의 법률적 명칭에 부합하거나 이에 해당하지 않음은 그 자체로서 자명하다.

B. 피신청인의 권리를 가지는 가상명칭 여부

신청인은 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭이 피신청인이 권리를 보유하는 가상인물에 대한 명칭이 아님을 주장하고 있으며 이를 부인할 어떠한 자료도 제시된 바 없다. 따라서 본 조항에 대한 신청인의 주장은 타당한 것으로 간주된다.

C. 피신청인의 통상적 명칭 여부

신청인은 분쟁도메인이름을 구성하는 명칭이 피신청인이 통상적으로 알려져 있는 명칭이 아님을 주장하고 있으며 이를 부인할 어떠한 자료도 제시된 바 없다. 따라서 본 조항에 대한 신청인의 주장 역시 인정된다.

그렇다면 신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 규정 제4조 (b)항이 규정하는 세가지 요건을 모두 입증한 것으로 판단되며 따라서 규정 제5조 (f)항이 규정하는 구제조치가 적용된다.

7. 신청인에 의한 분쟁도메인이름의 방어등록 여부에 대한 판단

방어등록 자격요건 제2조 (b)항에 따르면 신청인이 분쟁도메인이름을 신청인의 이름으로 방어등록하기 위하여는 규정 제5조 (f)항 (i)목 (C)가 규정하는 요건을 충족하여야 한다.

본건의 경우, 신청인은 제1단계 방어등록을 요청하였으나, 제1단계 방어등록기간이 2002년 말 완료되었으므로, 신청인이 해당되는 등록비와 일반방어등록자격에 대한 요건을 충족할 것을 조건으로, 제2단계 방어등록할 것을 결정한다.

8. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (b)항 및 제5조 (f)항 (i)목 (C)에 따라 피신청인에 의한 분쟁도메인이름 <harrods.name>의 등록을 취소하고, 분쟁도메인이름의 취소후 신청인이 해당되는 등록비와 일반방어등록자격에 대한 요건을 충족할 것을 조건으로, 이를 신청인의 이름으로 방어등록할 것을 결정한다.

황보영
단독 패널위원

일자: 2004년 8월 6일