



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

유니버살시티스튜디오스 엘엘엘피 대 최인선 (Choi In-Sun)

사건번호: D2005-0098

1. 당사자

신청인: 유니버살시티스튜디오스 엘엘엘피
미합중국 캘리포니아주 91608, 유니버살시티, 유니버살시티 프라자 100

신청인의 대리인: Y.S. CHANG 합동특허법률사무소 정진상 변리사

피신청인: 최인선 (Choi In-Sun)
대한민국 경기도 고양시 일산구 일산2동 555-9 대산빌딩 3층

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은
<universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>이고, 분쟁도메인이름은
서울시 동작구 신대방동 395-68 녹십자빌딩 업무동 15층에 소재한
국제도메인등록기관 가비아(이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 1월 28일 전자서면 양식으로, 2005년 1월 31일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 1월 28일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 1월 28일 등록기관인 가비아에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 2월 2일 센터에 보낸 이메일 답변을 통해서 피신청인이 현재 분쟁도메인이름의 등록인임을 확인해 주었고 더불어 도메인이름의 행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보 등을 제공하였다

센터는 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 2005년 2월 2일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편 양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2005년 2월 22일임을 통지하였으나, 피신청인은 마감기한까지 답변서를 제출하지 않았고, 센터는 2005년 2월 23일에 피신청인에게 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 3월 7일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “UNIVERSAL STUDIOS”로 유니버살시티스튜디오스 엘엘엘피는 1996년 이래로 미국을 포함하여 전세계에서 실질적으로 상기의 이름과 표장을 사용해왔고 대한민국 특허청에도 “UNIVERSAL STUDIOS” 및 “UNIVERSAL STUDIOS + 지구모양도형” 서비스표를 등록하였다. 신청인은 비벤디 유니버살 엔터테인먼트의 계열회사로서, 현재 <universalstudios.com>, <universalstudios.net>, <universalstudios.org> 및 <universalstudios.co.kr>의 등록인이다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>의 등록인이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 및 등록서비스표와 동일 또는 극히 유사함

(규정 제4조a(i), 절차규칙 제3조(b)(viii) 및 (b)(ix)(1))

- 1) 신청인 유니버살시티스튜디오스 엘엘엘피는 비벤디 유니버살 엔터테인먼트의 계열회사로서, 영화, 텔레비전프로그램 등의 영상물과 테마파크, 텔레비전네트워크 등의 서비스를 제작, 배급, 판매하는 세계적으로 널리 알려진 회사이다. 신청인은 현재 도메인이름 <universalstudios.com>, <universalstudios.net>, <universalstudios.org>의 등록인이고, 계열사인 유니버살 픽처스 코리아(주)는 <universalstudios.co.kr>의 등록인이다.
- 2) 신청인은 대한민국에서 “UNIVERSAL STUDIOS”를 서비스표로 등록하고 있으며, 미국을 포함한 세계 각국에도 “UNIVERSAL STUDIOS”를 관련 상품이나 서비스와 관련하여 다수 등록하고 있다.
- 3) 분쟁도메인이름은 신청인의 “UNIVERSAL STUDIOS” 표장과 발음상 동일

또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것으로 단지 피신청인이 “UNIVERSAL STUDIOS” 뒤에 “KOREA”를 덧붙였다는 점에서만 다르며, 이는 일반적으로 대한민국의 국명을 의미하는 것으로서 그 차이는 미미한 것이라 할 수 있다. 이와 같이, 피신청인이 “UNIVERSAL STUDIOS” 표장을 문제의 도메인이름으로 사용하는 것은 신청인의 수요자에게 문제의 도메인이름이 신청인과 어떤 제휴관계에 있거나, 신청인의 승인이나 보증이 있는 것으로 오인하도록 한다.

**피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음
(규정 제4조a(ii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(2))**

- 1) 신청인이 세계적으로 널리 알려진 회사이고, 대한민국 특허청 및 세계 각국에 다양한 형태로 서비스표 등록을 한 점을 고려할 때, 피신청인은 “UNIVERSAL STUDIOS”라는 단어를 사용한 도메인이름 <universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>에 관하여 권리 또는 합법적인 소유권을 가지고 있지 않다.
- 2) 피신청인은 신청인 및 그 계열사의 인가된 보증인이나 판매대리인이 아닐 뿐 아니라, 신청인으로부터 “UNIVERSAL STUDIOS” 표장의 사용을 허락받은 것도 아니다.
- 3) 또한 피신청인은 분쟁 도메인이름을 사용하기 위하여 이 도메인이름을 등록하는 것 외에 다른 실질적인 준비를 한 사실이 없고, 따라서 신청인의 수요자들이 정식 “UNIVERSAL STUDIOS” 웹사이트에 접속하려고 하는 그들의 노력을 낭비하게 만들고 있다. 결국, 피신청인은 분쟁도메인이름에 의하여 일반적으로 알려지거나, 당해 도메인이름을 정당하게 사용하고 있다고 하는 주장할 어떠한 근거도 없다.

**분쟁도메인이름은 부정한 목적(bad faith)으로 등록 및 사용되고 있음
(규정 제4조a(iii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(3))**

- 1) 신청인은 2004년 10월 27일에 대리인을 통하여 중지서신을 보냈으나 수취인부재로 반송되었고, 2004년 11월 8일에는 전자우편으로 발송하였으나 어떠한 답변도 들을 수 없었다. 이에 2004년 11월 29일 신청인측 대리인은 피신청인에 전화통화를 시도하였고, 피신청인은 전화통화에서 상당한 금전적 보상이 주어진다면 상기 도메인이름을 양도하겠다고 제의하였다. 이에 신청인은 2004년 12월 1일에 합리적인 도메인이름 등록비용 및 소정의 관리비용에 해당하는 금액을 보상하겠다는 제의를 하였으나, 피신청인은 상당한 금전적 보상이 주어지지 않는다면 상기 도메인이름을 양도하지 않겠다고 통보하였다
- 2) 피신청인은 상기 도메인이름과 관련한 직접적인 피신청인의 등록비용에 초과하는 고액의 보상을 요구하였고, 신청인의 “UNIVERSAL STUDIOS” 표장과 관련한 신청인의 명성과 사업상의 평판을 명확히 알고 있었다는 점에 비추어 볼 때, 피신청인의 악의는 명백하다고 할 수 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 분쟁도메인이름과 신청인보유 서비스표의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>는 신청인 보유 서비스표 “UNIVERSAL STUDIOS” 및 “UNIVERSAL STUDIOS + 지구모양도형”와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것이라고 판단된다. 신청인은 영화, 텔레비전프로그램 등의 영상물과 테마파크, 텔레비전네트워크 등의 서비스를 제작, 배급, 판매하는 세계적으로 널리 알려진 회사이다. 신청인은 “UNIVERSAL STUDIOS” 및 “UNIVERSAL STUDIOS + 지구모양도형”을 대한민국과 미국을 비롯한 세계 각국에서 서비스표로 등록해서 사용하고 있다. 분쟁도메인이름 <universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>는 “universalstudios”와 “korea” 및 최상위도메인 “.net” 또는 “.com”의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 “korea”라고 하는 국가명 또는 기타의 지리적 표시를 타인의 서비스표에 추가한다고 해서 소비자의 혼동을 방지할 수 있다고 말할 수 없고,¹ 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,² 분쟁도메인이름은 신청인보유서비스표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다.

B. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인으로부터 신청인보유서비스표의 사용허락을 받았거나 판매대리업을 수행하고 있는 것도 아니다. 특히, 신청인이 주장한 바에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 정상적인 영업을 수행한 바도 없다고 한다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상태에서는 신청인의 주장이 사실인 것으로 추정된다.³ 따라서, 이러한 사정과 분쟁도메인이름의 신청인보유상표와의 유사성을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유서비스표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권설정등록이 되어 있는 서비스표로서 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 선등록함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있는 것으로 보인다. 또한, 신청인의 주장에 의하면, 2004년 11월 29일 신청인측 대리인은 피신청인에 전화통화를 통해서 2004년 12월 1일에 합리적인 도메인이름 등록비용 및 소정의 관리비용에 해당하는 금액을 보상하겠다는 제의를 하였으나, 피신청인은 상당한 금전적 보상이 주어지지 않는다면 상기 도메인이름을 양도하지 않겠다고 통보했다고 주장한다. 피신청인의 답변이 없는 상태에서는 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되고, 피신청인이 신청인보유상표와 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 점

¹ *AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com*, WIPO 사건번호 D2000-0553

² *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO 사건번호 D2000-0607; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

³ *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Syrynx, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675; *Cyro Indus. v. Contemporary Design*, WIPO 사건번호 D2000-0336

그리고 분쟁도메인이름을 사용한 어떠한 영업이나 그 준비가 이루어진 바도 없는 점 특히 피신청인이 등록비용 이상의 상당한 금액의 보상을 요구한 바 있다는 점을 고려해보면, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <universalstudioskorea.net> 및 <universalstudioskorea.com>을 신청인 유니버살시티스튜디오스 엘엘엘피에게 이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2005년 3월 18일