



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Gabrielle Studio, Inc. 대 하신희 (Shin Hee Ha)

사건번호: D2005-0335

1. 당사자

신청인: Gabrielle Studio, Inc., New Jersey , United States of America.

신청인의 대리인: Cho & Partners, 대한민국.

피신청인: 하신희 (Shin Hee Ha), 대한민국 서울.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <dknymall.com>이고, 분쟁도메인이름은 Netpia.com Inc. 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 4월 1일 전자서면 양식으로, 2005년 4월 6일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 4월 1일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 4월 1일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 4월 4일 및 4월 20일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인 이름의 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 등록기관과 등록인간의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2005년 4월 20일 신청서상 분쟁도메인이름에

관하여 발생하는 분쟁에 대한 관할권의 지정에 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였으며 신청인은 수정된 신청서를 2005년 4월 21일 센터에 제출하였다.

센터는 2005년 4월 21일에 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족하는지 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 4월 21일 ‘분쟁 해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자 우편 양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제 특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 5월 11일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 5월 23일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 5월 23일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인의 주장 및 제출 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.

패션분야에 있어 “DKNY”는 세계적 디자이너인 Donna Karan에 의하여 1985년부터 출시된 “DONNA KARAN NEW YORK” 상표로부터 비롯된 것으로 Donna Karan은 1988년부터는 “DKNY” 자체를 사용하여 여성 패션제품을 출시해왔으며, 출시 이후 활발한 홍보활동 및 판매를 통하여 현재 “DKNY”상표는 세계적으로도 주지저명한 지위에 있을 뿐 아니라 한국내에서도 널리 알려져있다.

신청인은 의류 등 다양한 패션상품들을 지정상품으로 하여 전세계적으로 “DKNY”혹은 “DKNY, Donna Karan New York” 등 “DKNY”를 요부로 하는 상표를 등록하고 이에 대한 권리를 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 6월 26일 등록되었으며 현재 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 통하여 DKNY 제품은 물론 DIESEL, CALVIN KLEIN, FOSSIL 등 세계적인 브랜드의 각종 패션 관련 제품들이 판매되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

- 분쟁도메인이름은 널리 알려진 신청인의 상표를 이용함으로써 소비자들을 유도하고 이를 통하여 부당한 이득을 얻기 위한 부정한 목적으로 등록 및 이용되고 있으며 또한 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 사용은 신청인의 상표를 희석시키는 불공정한 행위이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

규정 제4조 (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 “dkny”와 “mall”의 두 부분으로 구성되어 있으며, 이 중 “mall” 부분은 소비자를 상대로 하는 상거래 혹은 전자상거래가 이루어지는 곳 혹은 사이트라는 의미로 통상적으로 사용되고 있는 용어로 특별한 식별력을 가지지 않는바, 따라서 분쟁도메인이름의 요부는 “dkny”라 할 것이고, 이는 신청인의 등록상표인 “DKNY”와 일치한다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름 및 이를 구성하는 단어 혹은 상표에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 등록상표인 “DKNY”가 세계적으로 주지저명한 상표이며 그 반면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 피신청인은 이와 같은 주지저명한 신청인의 등록상표와 유사한 분쟁도메인이름을 사용하여 인터넷 쇼핑몰을 만든 후, DKNY

제품은 물론 다른 각종 브랜드의 패션 상품을 소비자들에게 판매하고 있는바, 피신청인의 이와 같은 행위는 신청인의 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 이용함으로써 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트에 유인하기 위한 목적의 것이라고 추정되고 이를 뒤집을 다른 반증은 없다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <dknymall.com>을 Gabrielle Studio, Inc.에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2005년 6월 3일