



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Burberry Limited, Inc. 대 Byungil Jeon

사건번호: D2005-0668

1. 당사자

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

신청인의 대리인: 조태현, 서익현, Cho & Partner, 대한민국

피신청인: Byungil Jeon, 대한민국 서울.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <eburberry.com>이고, 분쟁도메인이름은 Yesnic Co. Ltd. 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하에서는 “규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 6월 24일 전자 양식으로, 2005년 6월 29일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 6월 24일과 6월 27일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 6월 24일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 7월 5일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해 주었다.

센터는 2005년 7월 8일 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 7월 8일 ‘분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 7월 28일임을 통지하였다.

피신청인은 2005년 7월 22일 규정에 따른 절차에 대한 문의를 하였으며, 센터는 2005년 7월 25일 그에 대한 답변을 제공하였다. 답변서 제출 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 8월 18일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였으며 그 이후에도 답변서는 제출된 바 없다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 8월 19일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 당사자들에게 행정 패널이 구성되었다는 점과 결정 예정일이 2005년 9월 2일임을 통지하였으며 그 후 행정패널의 요청에 의해 2005년 9월 11일로 연장하였다.

4. 사실관계

신청인은 1856년 영국에서 Thomas Burberry에 의해 창업된 이후 최근에 들어서는 유명 의류 및 각종 패션 제품을 생산하며 판매하고 있으며 대한민국을 포함한 세계 90여 이상의 국가에서 BURBERRY라는 상표를 등록하여 세계적인 규모로 영업활동을 해오고 있다. 대한민국에서 신청인의 제품의 판매 실적은 2000년도 기준 연간 매출 700억원 규모이며 신청인의 상표는 대한민국에서도 널리 알려져 있다. 신청인은 1997년 1월 17일 도메인이름 <burberry.com>을 등록한 후 웹사이트를 통하여 자신의 제품을 적극적으로 홍보해왔으며, 신청인의 국제적 영업활동을 통하여 신청인의 상표는 의류를 포함한 패션제품 분야에서 세계적으로 널리 잘 알려져 있다. 현재 피신청인은 분쟁 도메인이름 <eburberry.com>를 통하여 EBURBERRY.COM이라는 표제와 함께 The Best Burberry Shopping Mall이라는 문구가 기재된 웹사이트를 운영하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <eburberry.com>은 신청인의 상표 BURBERRY와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표에 덧붙여 앞부분에 단순히 “e”만 결합한 것에 불과하고 “e”가 영업표지와 함께 사용될 경우 “on line” 또는 유사한 의미를 가질 뿐이므로 해당 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

- (2) 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다. 신청인은 피신청인에게 해당 상표를 사용하거나 해당 도메인 이름을 등록할 수 있는 권한을 부여한 바 없다. 한편, 피신청인은 eburberry와 유사한 상표나 서비스표를 등록한 사실도 발견되지 않는다. 또한 피신청인은 분쟁 도메인이름을 정당한 비상업적 사용이나 공정한 사용을 하고 있지 않다. 피신청인은 분쟁 도메인이름을 이용하여 본건 상표를 부착한 제품과 함께 분쟁도메인이름과 전혀 관계가 없는 페라가모, 발리 등 다른 유명 상표가 부착된 제품을 판매하는 웹사이트를 운영하고 있으므로 이는 분쟁 도메인이름이 상업적으로 사용되고 있으며 공정한 사용을 하지 않고 있음을 보여준다.
- (3) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용을 하고 있다. 첫째, 신청인의 상표인 BURBERRY는 수십 년간 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려져 왔으므로 이러한 사실을 알고 피신청인이 신청인의 상표와 동일 또는 유사한 분쟁 도메인이름을 등록한 사실은 피신청인의 부정한 목적을 명백히 증명하는 것이다. 둘째, 피신청인은 해당 도메인이름을 상업적으로 사용하면서 소비자를 오인 시키거나 신청인의 상표를 희석 시키는 등 불공정한 행위를 하고 있으므로 피신청인의 부정한 목적이 인정된다. 또한 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 유사하므로 인터넷을 이용하는 소비자는 피신청인의 웹사이트가 신청인의 허락을 받거나 거래상 제휴관계에 있는 것으로 오인을 야기 시킬 수 있으며, 피신청인의 웹사이트에는 Burberry 제품이외에 다른 유명 상품을 함께 취급하고 있으므로 신청인 상표의 식별력을 약화시키는 희석행위에 해당한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁 도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 대로 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁 도메인이름 <eburberry.com> 은 “온라인상의 거래”를 의미하는 “e”라는 문자와 함께 신청인의 상표와 동일한 명칭을 결합한 형태로 구성되어 있다. 또한 본건과 관련하여 “e”은 일정한 영업표지와 결합될 경우 의미가 있고 독자적으로는 식별력이 없다고 볼 수 있다. 따라서 본 패널은 규정 제4조 (a) (i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 자신이 피신청인에게 해당 상표를 사용할 수 있도록 허용하거나 도메인이름을 등록할 수 있는 권한을 부여한 사실이 없으며 또한 피신청인은 분쟁 도메인이름과 유사한 표장에 대한 상표나 서비스표를 등록한 사실도 없으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁 도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 사용하여 버버리 제품 이외에 페라가모 등의 유명 제품을 함께 온라인상에서 판매하는 웹사이트를 운영함으로써 분쟁 도메인이름을 상업적으로 운영하고 있다고 볼 수 있으며 피신청인이 분쟁 도메인이름을 정당한 비상업적 사용이나 공정한 사용을 하고 있는 점은 발견되지 않는다. 한편 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 일반인들에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않는다.

따라서 본 패널은 등록인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 세계적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 보유한 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 우선, 피신청인은 신청인의 상표와 동일한 명칭인 Burberry를 주요부분으로 하는 분쟁 도메인이름을 등록하고 사용하고 있으므로 인터넷을 이용하는 일반 소비자들로 하여금 피신청인이 사용하거나 사용할 웹사이트가 신청인의 허락을 받고 있다거나 후원관계, 거래상 제휴관계 또는 추천관계에 있는 것으로 오인하여 피신청인의 웹사이트에 방문하도록 유인될 가능성이 있다. 또한 현재 피신청인이 운영하는 웹사이트에는 Burberry 제품 이외에 다른 유명 상품을 함께 취급하고 있었으므로 신청인의 상표의 식별력을 약화시킬 우려도 없지 않았다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 <eburberry.com>을 신청인 Burberry Limited 에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2005년 9월 12일