



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Harrods Limited 대 Yoo Jae Bong

사건번호: D2005-0808

1. 당사자

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

신청인의 대리인: Addleshaw Goddard, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

피신청인: Yoo, Jae Bong, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은

<antiharrods.com>

<antiharrods.net>

<harrodsacademy.com>

<harrodsair.com>

<harrodsbook.com>

<harrodscafe.com>

<harrods canada.com>

<harrods capital.com>

<harrods card.com>

<harrods china.com>

<harrods city.com>

<harrods com.com>

<harrods diet.com>

<harrods fire.com>

<harrods food.com>

<harrods foods.com>

<harrods france.com>

<harrods game.com>

<harrods golf.com>

<harrodshospital.com>
<harrods-italy.com>
<harrods-korea.com>
<harrodsland.com>
<harrodsleisure.com>
<harrodsleports.com>
<harrodsmart.com>
<harrodsmember.com>
<harrodsmembers.com>
<harrodsnorway.com>
<harrodspark.com>
<harrodspharm.com>
<harrodsplaza.com>
<harrodssauna.com>
<harrodsservice.com>
<harrodstour.com>
<harrodstown.com>
<harrodstrade.com>
<harrodswedding.com>
<harrodszone.com>
<hotelharrods.com>

이고, 분쟁도메인이름은 Netpia.com. Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 7월 28일 전자서면/일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 7월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 7월 29일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 7월 29일 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 분쟁도메인이름들의 등록 사실 (2) 분쟁도메인이름 등록인의 연락처와 피신청인의 연락처가 일치함 (3) 등록약관에 사용된 언어가 한국어임 등을 확인해 주었다.

센터는 2005년 8월 5일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 20개의 도메인이름이, 센터가 분쟁해결신청서 접수를 등록기관에게 통지한 이후 피신청인으로부터 제3자에게 이전되었음을 확인하였고, 등록기관에게 당해 도메인이름들을 피신청인의 명의로 재이전할 것을 요청하였다. 2005년 9월 10일, 센터는 등록기관으로부터 20개의 도메인이름이 피신청인의 명의로 재등록되었으므로 통지받았다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 9월 19일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

센터는 2005년 9월 27일 신청인으로부터 피신청인이 2005년 8월 3일 Netpia.com, Inc.에 등록한 <harods.net>에 관하여도 동일한 사실관계에 근거하여 이 사건 분쟁해결신청서에 추가, 포함해줄 수 있는지 문의하였는바, 이에 대하여 센터는 2005년 9월 28일 규정과 각 규칙을 고려할 때 행정절차 개시 이후에는 원칙적으로 <harods.net>을 이 사건 분쟁해결절차에 포함할 수 없고, 다만 절차규칙 제10조에 의해 패널에게 <harods.net>의 추가를 고려할 재량권이 있음을 통지하였다.

센터는 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 10월 9일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 10월 12일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 조정욱 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 10월 25일 패널을 적법하게 구성하였다.

등록기관인 Netpia.com은 2005년 11월 11일을 기준으로, 분쟁해결신청서에 기재된 분쟁도메인이름들 중 아래의 11개 도메인이름들,

<harodscafe.com>
<harodscanada.com>
<harodscapital.com>
<harodscard.com>
<harodsfire.com>
<harodsgolf.com>
<harodsmart.com>
<harodsmember.com>
<harodstrade.com>
<harodswedding.com>
<hotelharods.com>

에 관하여 그 등록기간 종료일로부터 30일이 경과하였다는 점을 확인하였고, 다른 7개의 도메인이름들

<harodscity.com>
<harodsleisure.com>
<harodsleports.com>
<harodsplaza.com>
<harodszone.com>
<harodstown.com>
<harodsland.com>

에 관하여도 이미 그 등록기간이 2005년 11월 11일 기준으로 경과하였음을 확인하였다. 센터에 제출된 자료 및 등록기관의 제공 정보를 종합하면, 위 18개(11+7)의 분쟁도메인이름들은 그 각 등록기간의 경과에도 불구하고 등록기관의 내부규정 및 절차에 따라 피신청인 명의 아래 유보되어 있는 것으로 판단된다. 따라서, 본 행정패널은 절차규칙 제10조에 따라 갱신기간이 경과한 분쟁도메인이름들에 관하여도 함께 검토, 판단하기로 한다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표/서비스표는 HARRODS이고, 위 40개의 분쟁도메인이름이름들은 현재 피신청인 명의 아래 등록이 유지되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 영국 회사로서 런던 나이츠브리지의 유명한 “Harrods 백화점”과 HARRODS 라는 상호를 사용하는 기타 소매점을 소유, 운영하고 있는바, 1849년부터 HARRODS라는 상표/서비스표를 사용해오고 있다. 또한, 영국, 미국 기타 세계 각국에서도 위 상표를 등록(영국 1986년 5월 10일 상표권 번호 1266810; 미국 1985년 8월 13일 상표권 번호 1354693; 공동체 1996년 4월 1일 상표권 번호 62414 등)하거나 사용해오고 있다.

분쟁도메인이름들은 HARRODS 상표를 중심으로 보통명사가 앞 또는 뒤에 추가되어 있을 뿐이므로, 신청인의 상표와 피신청인의 분쟁도메인이름들은 동일 또는 유사하다.

피신청인은 HARRODS 상표 소유자가 아니고, 신청인으로부터 HARRODS 상표에 관하여 어떠한 권리도 허락받은 바 없다. 또, 피신청인에게는 분쟁도메인이름들에 대한 권리 또는 정당한 이익도 없다.

신청인의 상표에 대한 명성 및 평판, 피신청인의 허위주소 기재, 판매 광고, 이전 행동과정에서 나타난 피신청인의 악의 등을 고려할 때, 피신청인은 분쟁도메인이름들을 부정한 목적으로 등록 및 사용해 오고 있다.

따라서, 피신청인의 분쟁도메인이름들을 신청인에게 이전하도록 신청한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

패널은 이 사건 심리를 위해 제출된 증거와 자료를 종합하여, 아래와 같이 판단한다.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁 도메인이름들은 신청인의 상표 HARRODS라는 핵심 단어에 “anti, hotel”과 같은 접두어 또는 “academy, air, book, cafe, Canada, capital, card, China, com, diet, fire, food, foods, France, game, golf, hospital, hotel, Italy, Korea, land, leisure, leports, mart, member, members, Norway, park, pharm, plaza, sauna, service, tour, town, trade, wedding and zone”과 같은 접미어가 첨부된 것으로 구성되어 있다. 첨부된 접두어 및 접미어는 지리적 명칭을 제외하고는 대부분 보통명칭(generic) 또는 기술적 표현(descriptive expression)에 불과하다.

보통명칭 또는 기술적 표현이 신청인의 상표에 첨부된 경우, 그 추가된 단어에 의해 신청인의 상표와 구별되는 다른 의미를 새로이 가지거나 다른 상표나 상호 기타 표지로서 새로이 인식되었다고 입증되지 않는 한, 분쟁 도메인이름들은 신청인의 상표와 혼동을 야기할 정도로 유사하다고 볼 것이다(삼성네트웍주식회사 대 Wonhee Lee, WIPO 사건번호 D2004-0558). 이는 비판과 비평을 암시하는 접두어인 “anti”가 첨부된 경우라고 하여 다르지 아니하다(Societe Air France 대 신영희, WIPO 사건번호 D2002-0532).

또, 지리적 명칭에 해당하는 Canada, China, France, Italy, Norway, Korea 등이 신청인의 상표 HARRODS에 첨부되더라도, 소비자가 그 상표와 구별되는 새로운 상표로 인식하게 되었다는 등의 특별한 사정을 입증하지 못하는 한, 분쟁 도메인이름들은 신청인의 상표와 혼동을 야기할 정도로 유사하다고 볼 것이다(Harrods Limited 대 박영환, WIPO 사건번호 D2002-0455).

따라서, 본 행정패널은 신청인의 상표와 분쟁 도메인이름들이 서로 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 것으로 입증되었다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 신청인의 상표를 등록 또는 사용할 어떠한 권리도 피신청인에게 부여한 바가 없다고 주장한다. 반면, 피신청인은 분쟁 도메인이름들에 관하여 자신의 권리 또는 정당한 이익을 주장하거나 입증한 바 없다.

피신청인은 아무런 주장이나 입증도 하지 않았으므로, 분쟁 도메인이름들을 통하여 세상에 알려지거나 사업을 수행한 바가 없다는 신청인의 주장을 다루지 않았다(Harrods Limited 대 박영환, WIPO 사건번호: D2002-0455). 그 외 제출된 자료에 의해 규정 제4조 (c)항의 사정 중 어느 하나라도 입증된 것이 없다.

따라서, 본 행정패널은, 피신청인이 신청인의 상표 또는 분쟁도메인이름들에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지지 않는다고 입증된 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (b)항은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 한정하지 않는다(Harrods Limited 대 박영환, WIPO 사건번호 D2002-0455).

본 패널은 제출된 자료와 전체적인 사정을 종합하여 볼 때 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 피신청인은 분쟁 도메인이름들뿐만 아니라 다른 저명상표를 포함하는 도메인이름들을 다량 등록하였다;
- (ii) 신청인 상표 HARRODS는 대한민국 내에서 여행객이나 관련업에 종사하는 사람들에게 알려져 있을 뿐만 아니라, 세계 유통업계에서도 비교적 널리 알려져 있는 편이기 때문에, 만약 피신청인이 분쟁 도메인이름들을 신청인의 동의나 허락없이 선점할 경우, 신청인이 이를 되찾으려는 노력을 할 것이라고 쉽게 예측할 수 있다;
- (iii) 이미 위에서 살펴본 바와 같이 분쟁도메인이름들 중 18개의 도메인이름들은 등록기간이 경과할 때까지 피신청인은 등록갱신을 위한 아무런 조치를 하지 않았다;
- (iv) 센터의 다른 결정(Harrods Limited 대 유재봉, WIPO 사건번호 D2004-0702)에서, 피신청인이 2004년 7월 14일에 이미 <harrodskorea.com>을 미화 \$15,000에, <harrodschina.com>을 미화 \$20,000에 판매하겠다는 제안을 하였고, 그 도메인이름들에 연결된 사이트에는 “for sale”이라는 메시지만 표시하였던 사실을 인정한 바 있다. 위 사건에서 패널은 피신청인이 요구한 금액은 통상적인 거래에서 예상할 수 있는 것보다 훨씬 높은 것으로 보이며, 그 금액의 수준이 구체적 사실에 비추어 적정하다고 볼 다른 증거가 없다고 판단하였다;

- (v) 본 사건에서의 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용은 위 D2004-0702 사건의 행위와 밀접한 관련이 있다;
- (vi) <antiharrods.com> 및 <antiharrods.net>에 대하여는, 만약 이들 도메인이름들이 비판, 비평 등 비영리 목적을 위하여 등록 및 사용되었다고 입증된다면 그 부정한 목적이 부정될 여지도 있으나, *Harrods Limited* 대 *유재봉*, WIPO 사건번호 D2004-0702사건과 관련하여 피신청인은 이미 신청인에 대하여 그의 상표인 HARRODS와 동일 또는 유사한 도메인이름에 관하여 부당한 대가를 요구한 바 있고, 신청인의 “부정한 목적” 주장에 대하여 비영리 목적을 위해 이들 도메인이름들을 사용하였다고 주장하거나 입증한 바 없다. 이러한 경우에는 “anti”라는 접두어가 있더라도 부정한 목적이 있다고 인정될 수 있다(*Societe Air France* 대 *신영희*, WIPO 사건번호 D2002-0532);
- (vii) 그 외 피신청인이 위 사정들을 반복할 만한 다른 주장이나 입증을 하지 않았다.

따라서, 본 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

신청인의 도메인이름 <harods.net> 추가 신청에 대하여, 도메인이름 추가 신청이 센터가 분쟁해결신청서 및 행정절차 개시 통지문을 피신청인에게 발송한 이후에 이루어졌다는 점과, 분쟁도메인이름들이 40개에 이르는데 다시 도메인이름 <harods.net>를 추가하는 것이 행정절차를 지연시킬 위험이 있다는 점 등을 고려할 때, 추가 도메인이름을 본 사건 행정절차에 포함하는 것이 적정하다고 판단되지 않으므로 이에 패널은 추가 도메인이름 <harods.net>을 고려하지 않기로 결정한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름들

<antiharrods.com>
 <antiharrods.net>
 <harrodsacademy.com>
 <harrodsair.com>
 <harrodsbook.com>
 <harrodscafe.com>
 <harrodscanada.com>
 <harrodscapital.com>
 <harrodscard.com>
 <harrods-china.com>
 <harrodscity.com>
 <harrodscom.com>
 <harrodsdiet.com>
 <harrodsfire.com>
 <harrodsfood.com>
 <harrodsfoods.com>
 <harrods-france.com>
 <harrodsgame.com>
 <harrods-golf.com>
 <harrodshospital.com>
 <harrods-italy.com>

<harrods-korea.com>
<harrodsland.com>
<harrodsleisure.com>
<harrodsleports.com>
<harrodsmart.com>
<harrodsmember.com>
<harrodsmembers.com>
<harrodsnorway.com>
<harrodsparc.com>
<harrodspharm.com>
<harrodsplaza.com>
<harrodssauna.com>
<harrodsservice.com>
<harrodstour.com>
<harrodstown.com>
<harrodstrade.com>
<harrodswedding.com>
<harrodszone.com>
<hotelharrods.com>

을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

조정욱
단독패널위원

일자: 2005년 11월 15일