



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Etro S.p.A. 대 Songkoo Kang

사건번호: D2005-1062

1. 당사자

신청인: Etro S.p.A., Milan, Italy.

신청인의 대리인: Perani Mezzanotte & Partners, Italy.

피신청인: Songkoo Kang, Seoul, Republic of Korea.

2. 도메인 이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <etrodc.com>이고, 분쟁 도메인이름은 YesNIC에 등록되어 있다.

3. 행정절차 개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 10월 7일 전자서면 및 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 10월 11일 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 10월 11일 등록기관인 YesNIC에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 10월 14일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 도메인이름 <etrodc.com>이 피신청인을 등록인으로 하여 등록되어 있으며 동일 도메인이름 분쟁해결규정(“규정”)이 위 도메인이름에 적용 됨을 확인하였다.

신청인은 위 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”)에 따라 2005년 10월 31일 한글로 작성된 분쟁해결신청서를 재차 접수하였다.

센터는 위 분쟁해결신청서가 규정 및 절차규칙, 그리고 본 절차규칙에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 11월 9일 분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통해 피신청인에게 발송하였다. 아울러 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 11월 29일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 아니함에 따라 센터는 2005년 12월 1일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 박해찬 변호사를 위촉하였고, 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 12월 14일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 이탈리아 밀라노에 소재한 법인으로 남녀 의류, 신발, 핸드백 등 다양한 패션제품을 생산, 판매하는 회사인바, 신청인의 상표인 ETRO는 이탈리아를 비롯한 세계 각국에 등록되어 있다.

신청인은 위 상표의 등록을 입증하는 자료를 제출하였는바, 피신청인이 대한민국에 거주하고 있다는 점에서 대한민국에서의 다음과 같은 상표등록 사실이 중요하다.

- 1991년 3월 11일 등록되고 그후 갱신되어 2012년 3월 11일까지 존속되는 상품분류 제24류 관련, 등록번호 제2333883호의 대한민국 상표('ETRO') 등록
- 1999년 10월 11일 등록된 상품분류 제9류 관련, 등록번호 제4563789호의 대한민국 상표('ETRO') 등록
- 1999년 11월 18일 등록된 상품분류 제25류 관련, 등록번호 제458923호의 대한민국 상표('ETRO') 등록
- 1991년 2월 21일 등록되고 그후 갱신되어 2012년 5월 26일까지 존속되는 상품분류 제27류 관련, 등록번호 239133호의 대한민국 상표('ETRO 및 로고') 등록

위의 각 등록상표들은 신청인의 상표인 ETRO, 즉, 영문 알파벳만으로 이루어져 있거나 같은 상표에 날개달린 말의 형상이 결합된 형태로 이루어져 있다.

신청인은 대한민국 이외에 세계 각국에 위와 같은 상표들을 등록하고 있다.

한편, 본건 도메인 이름 <etrodc.com>은 피신청인에 의해 2002년 12월 19일에 등록되었다.

5. 각 당사자들의 주장

A. 신청인

본건 신청인은 신청인의 회사 에트로가 패션업계에서 전 세계적으로 잘 알려진 회사로서 ETRO라는 상표를 사용하고 있으며, 본건 도메인 이름은 그 앞부분에 'etro'라는 단어를 사용함으로써 수요자들의 오인과 혼동을 야기할 수 있을 정도로 신청인의 상표와 유사하다고 주장하면서, 그 근거로써 *East Digifone*

Limited v. Colin Hayes, WIPO Case No. D2000 – 0600; *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, WIPO Case No. D2000-1493 등을 인용하고 있다.

신청인은 피신청인에게 신청인의 상표를 사용하도록 허가하거나 승인한 사실이 없고, 피신청인이 ‘etro’라는 단어를 포함한 상표를 등록한 사실도 없으며, 피신청인에게 본건 도메인이름을 사용할 법적 권리나 이해관계가 존재하지 않는다고 주장한다.

나아가 신청인은 피신청인이 위 도메인이름을 사용하여 신청인의 영업분야와 일치하는 분야에서 영업을 하고 있으므로 피신청인은 신청인의 영업활동을 방해할 목적을 갖고 있을 뿐만 아니라 인터넷 이용자들의 혼동을 유발하여 피신청인의 웹사이트로 유도할 의도가 있다고 주장하고 있다. 이에 대한 근거자료로서, 신청인은 *Robert H. Ham Associates, Limited v. Laporte Holdings, Inc.*, WIPO Case No. D2004-1051; *United Air Specialists, Inc. v. Patricia Pleshe*, WIPO Case No. D2005-0640; *Leve, Ray & Shoup, Inc. v. Capitol Systems Corporation*, WIPO Case No. D2005-0700; *Deutsche Messe AG v. Kim Hyungho*, WIPO Case No. D2003-0679 등을 인용하고 있다.

아울러, 신청인은 피신청인이 그의 웹사이트를 통해 Burberry, Bally, Cartier, Celine 등의 신청인의 경쟁업체들의 제품들을 광고, 판매하고 있다는 사실 또한 본건 도메인이름을 악의적으로 사용하고 있다는 사실을 입증한다고 주장하면서 이에 대한 근거자료로는 *Elie Bleu, EBI v. Alfred Mitchell Inc.*, WIPO Case No. D2003-0811; *Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc.*, WIPO Case No. D2000-1774 등을 제시하였다.

B. 피신청인

피신청인은 답변을 제출하지 아니하였다.

6. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항은 신청인이 다음의 각 요건을 입증하였을 때 상표 보유자가 분쟁대상이 된 도메인이름의 등록취소, 혹은 이전을 주장할 수 있다고 규정한다.

- (i) 신청인이 권리를 가지고 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

이에 본건에 있어 각각의 요건이 충족되었는지 살펴본다.

A. 상표와 도메인 이름의 동일·유사성

신청인이 제출한 각 상표등록 입증자료들에 의하여 신청인이 상표 ETRO에 대한 권리를 보유하고 있다는 사실이 인정된다.

한편, 피신청인이 등록한 도메인이름 <etrodc.com>은 신청인의 등록상표와 동일한 ‘etro’라는 단어 뒤에 ‘가격할인’을 의미하는 영어단어 ‘dc’를 추가한 것으로서, 신청인의 등록상표를 그대로 인용하여 그 뒤에 기술적 표현을 추가한 본건 도메인이름은 혼동을 불러일으키기에 충분할 정도로 신청인의 등록상표와

유사하다고 판단된다. (*East Digifone Limited v. Colin Hayes*, WIPO Case No. D2000-0600; *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, WIPO Case No. D2000-1493; *Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc.*; WIPO Case No. D2000-1774 각 결정례 참조).

B. 피신청인의 권리 및 정당한 이해관계

신청인은 피신청인에게 신청인의 등록상표를 사용하도록 승낙한 사실이 없고 피신청인이 'etro'라는 상호로 널리 알려져 있지도 아니하다고 주장 및 근거자료를 제출한바, 피신청인이 답변을 제출하지 않아 신청인의 주장 외에 달리 위 주장을 배척할 자료가 없으므로 피신청인에게 본건 도메인 이름에 대한 정당한 권리나 이해관계가 있다고 인정할 수 없다.

C. 피신청인의 부정한 의도

규정 제4조 (b)항은 “부정한 의도의 도메인이름 등록 및 사용”에 관하여,

- (i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경쟁자에 대해서 당해 도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 당해 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우,
- (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,
- (iii) 등록인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록한 경우,
- (iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우.

제출된 자료들을 보면, 피신청인이 본건 웹사이트를 통해 신청인의 상표로 추정되는 상품 이외에도 Burberry, Bally, Cartier, Celine, Fendi 등의 경쟁업체의 상품들을 판매하고 있는 것을 알 수 있는바, 피신청인은 신청인의 상표가 인용되어 있는 도메인이름을 보고 웹사이트를 찾은 인터넷 이용자들에게 경쟁업체들의 제품을 판매하고 있다고 할 것이다.

결국, 피신청인은 그의 웹사이트 및 그 웹사이트에서 판매되는 물건들의 출처 등에 관하여 소비자의 혼동을 유발함으로써 상업적 이익을 얻고 있는 것이므로, 본건 도메인이름의 등록과 사용에 있어 부정한 의도가 있다고 인정하지 않을 수 없다. (*Elie Bleu, EBI v. Alfred Mitchell Inc.*, WIPO Case No. D2003-0811, *Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc.*, WIPO Case No. D2000-1774 각 결정례 참조).

7. 결정

앞에서 검토한 바와같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 의거, 신청인의 신청에 따라 본건 도메인이름 <etrodc.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

박해찬
패널위원

일자: 2005년 12월 28일.