



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Harrods Limited 대 박영환

사건번호: D2002-0455

1. 당사자

신청인: Harrods Limited, 87-135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL, England.

대리인 : Jeremy Dickerson, Hammond Suddards Edge.

피신청인: 박영환, 대한민국 서울특별시 중랑구 신내동 동성아파트 11-1811 (우편번호 131-230).

2. 분쟁도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <harrodkorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 위치한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 5월 10일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 5월 15일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었다.

센터는 2002년 5월 22일에 등록기관에게 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부 확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 등록인, 기술적 연락담당자(technical contact), 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉,

우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 메일주소), (5) 통일도메인 이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재 상황, (7) 등록약관에 사용된 언어, 그리고 (8) 분쟁도메인이름 등록자가 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했는지 여부.

등록기관은 2002년 5월 23일의 답변을 통해, (1) 신청서 사본을 수신하였다는 점, (2) 분쟁도메인이름이 등록되어 있다는 점, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하여 주었고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공하였으며, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재 상황과 (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 및 (8) 관할을 등록기관과 등록인 사이의 분쟁에 한해서만 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정했음을 확인해 주었다.

절차규칙 제4조 (a)항 및 보충규칙 제5조에 따라, 센터는 2002년 5월 24일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검한 결과 피신청인이 등록약관에서 도메인이름의 사용과 관련된 분쟁에 대한 관할을 등록기관의 주된 사무소 소재지로 지정하지 않았음에도 불구하고 신청인이 등록기관의 주된 사무소 소재지를 관할법원으로 지정한 사실과 행정절차상이 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출되었다는 사실을 발견하였다. 이에 따라 센터는 2002년 5월 27일 신청인에 발송한 이메일을 통하여 (1) 행정절차상 결정에 대해 이의가 있는 경우 피신청인의 주소지 관할에 따르겠다는 내용의 수정된 분쟁해결신청서를 위 이메일이 통지된 날로부터 5일 이내에 센터에 제출할 것, (2) 2002년 6월 16일까지 (a) 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글 번역본을 센터에 제출할 것을 요청하였다.

센터의 위 통지에 따라 신청인은 수정된 분쟁해결신청서를 2002년 5월 31일에 전자양식으로 2002년 6월 5일에 일반양식으로 센터에 제출하였고, 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 6월 13일에 전자양식으로 2002년 6월 17일에 일반양식으로 센터에 제출하였다.

더 이상의 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라, 센터는 2002년 6월 19일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 7월 9일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 7월 9일은 물론 현재까지도 센터에 제출되지 않고 있다. 센터는 2002년 7월 18일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

피신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로, 신청인의 단독 패널 지명 의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 8월 21일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 9월 4일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 영국에서 Harrods 백화점을 운영하고 있고, 영국과 미국에서 다양한 물품과 용역에 사용하기 위해 “Harrods” 상표를 등록하고 있다(미국 상표등록: 1985. 8. 13. No. 1354693, 1999. 7. 15. No. 2443875, 영국 상표등록: 1986. 5. 10. No. 1266810, 1986. 8. 9. No. 1274160, 2000. 9. 19. No. 2245927, 신청서 별첨 C). 또한 신청인은 <harrods.com>이라는 도메인이름으로 웹사이트를 운영하여 온라인상에서 영업활동을 수행하고 있다.

한편, 분쟁도메인이름은 2000년 9월 15일 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 동일하거나 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않고, 본건 행정절차의 개시통지가 있기 이전에 분쟁도메인이름을 어떤 사업에 사용할 준비를 하고 있었다는 점을 입증하지 못하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않고, 분쟁도메인이름을 비상용으로 사용하거나 정당한 방법으로 사용하고 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표권에 대해 알고 있었을 가능성이 매우 높다는 점을 들어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다. 또한 신청인은 분쟁도메인이름인 harrodkorea는 harrods와 korea의 합성어로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 “Harrods”상표와 분리하여 생각할 수 없다는 점과 피신청인이 분쟁도메인이름을 통하여 어떤 웹사이트를 활성화시킨 적이 없다는 점을 부정한 목적의 근거로 들고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기

때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 절차규칙 제5조 (a)항에 규정된 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을하기로 한다. 본 행정패널은 절차규칙 제14조 (b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 적절한 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은 사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

신청인의 입증책임

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (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.

상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

본건 분쟁도메인이름과 신청인이 권리를 갖고 있는 “Harrods”상표는 완전히 동일한 것은 아니다. 그러나, 분쟁도메인이름인 harrodkorea는 신청인의 등록상표에 “대한민국”을 나타내는 고유명사인 “Korea”를 추가한 것에 불과하므로 양자는 일반인들에게 혼동을 일으킬 수 정도로 유사하다고 판단된다. harrodkorea는 신청인의 등록상표가 대한민국에서 사용된다는 의미로 이해될 가능성이 높아서 신청인의 등록상표와 관련이 있는 것으로 혼동될 가능성이 많기 때문이다.

따라서 본 행정패널은 신청인의 등록상표와 분쟁도메인이름의 유사성이 입증되었다고 판단한다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 세상에 알려지거나 분쟁도메인이름을 이용한 어떤 형태의 사업도 수행한 바가 없으며, 장래에도 분쟁도메인이름을 이용할 구체적인 계획이 없는 것으로 보인다. 이와 같은 사정은 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 구성하지 않은 점에서 추론할 수 있다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조 (c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하고 있다. 그렇다면 피신청인은 신청인의 상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (b)항은 도메인이름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이

입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

본 패널은 다음과 같은 몇 가지 사정에 비추어 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단한다.

- (i) 신청인의 상표 “Harrods”는 대한민국 내에서 널리 알려져 있다고 할 수는 없으나, 영국에 대한 여행안내 책자에서도 소개되는 등 세계적으로 널리 알려져 있음이 인정된다. 또한 Harrods라는 단어는 보통명사가 아니라 신청인을 나타내는 고유명사이다. 따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록 당시 신청인의 상표에 대하여 알고 있었거나 쉽게 알 수 있었을 가능성이 높다고 판단한다.
- (ii) “Korea”는 대한민국을 지칭한다. 따라서 harrods와 korea의 합성어인 분쟁도메인이름은 신청인의 대한민국 지사 또는 대한민국 내 영업활동을 나타내는 것으로 일반대중에게 이해될 개연성이 높다. 즉, 신청인의 상표권을 침해하지 않는 상태에서 분쟁도메인이름을 사용하는 것은 생각하기 어렵다.
- (iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 선택한 이유를 설명하지 못하고 있다. 여기에 “Harrods”가 세계적으로 유명한 상표이며 고유명사라는 것을 고려하면 피신청인이 신청인의 상표권을 인식하면서 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 추정이 가능하다.
- (iv) 피신청인은 분쟁도메인이름을 통하여 어떤 웹사이트도 개설한 적이 없다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <harrodkorea.com>을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이 문 성
패널위원

일자: 2002년 9월 4일