



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Benetton Group S.p.A. 대 Sangkwon Jeon

사건번호: D2002-0586

1. 당사자

신청인: Benetton Group S.p.A., Ponzano Veneto (Treviso), Italy

피신청인: Sangkwon Jeon (전상권), 대한민국 서울시 노원구 상계동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <benetton.org>이고, 대한민국 서울 특별시 동작구 신대방동에 소재한 국제도메인등록기관(주)한강시스템(doregi.com, 이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 6월 24일에 전자매체의 형태로 2002년 6월 27일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 6월 25일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6)

분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재.

등록기관은 2002년 6월 26일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인하였다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 7월 5일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였으며, 분쟁해결 신청서의 흠결과 행정 절차상의 언어를 통지해 주었다.

또한 센터는 2002년 7월 22일 신청인의 요청에 따라 행정절차진행정지를 통지했으며, 2002년 8월 23일 정지기간의 연장을 통지하였다.

수정된 분쟁해결신청서는 2002년 9월 18일에 전자양식으로, 2002년 9월 20일에 일반양식으로 접수되었다.

또한, 센터는 2002년 9월 23일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 2002년 10월 15일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 11월 22일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 12월 7일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “BENETTON”이고, 신청인은 전세계적으로 패션용품을 제공하며 그 상표를 널리 홍보해 왔다.

분쟁도메인이름 <benetton.org>는 2001년 5월 24일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인 Benetton Group S.p.A.는 현재 전세계에 걸쳐 120국에서 의류, 스포츠웨어 및 장비 부문에서 영업을 영위하고 있고, 한국에서는 서울에 본점을 둔 베네통 코리아를 통하여 활동중에 있다. 신청인이 보유한 상표인 “BENETTON”은 대한민국, 미국 등을 비롯하여 세계 여러 나라에 등록되어 광범위하게 사용되고 있다. 신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, 신청인이 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <benetton.com>이다.

피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <benetton.org>는 신청인이 보유한 상표와 동일하다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인의 상표는 피신청인이 <benetton.org>를 등록할 당시에도 저명상표였고 또한 타 상표와 뚜렷이 구별된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인이름 <benetton.org>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인이 아는 한, 피신청인은 분쟁의 통지를 받기 이전에 선의의 재화 또는 용역의 제공과 관련하여 분쟁 도메인 이름의 사용 또는 분쟁 도메인 이름의 사용을 준비중임을 증명하는 증빙서류를 전혀 제시하지 못하고 있다. 또한 피신청인은 BENETTON 상표의 사용권자 또는 신청인의 권한을 승인받은 대리인도 아니고, 어떠한 방식으로든 사용을 승인받은 바 없다.

게다가, 피신청인은 웹사이트가 유명한 동일 상표의 소유자인 다국적 기업과 관련이 없고 다양한 유명 회사들에 대한 정보를 수집하려는 인터넷 사용자들로 하여금 상업적 활동을 광고하고 있는 웹사이트로 현혹시키려고 하고 있지 않다는 점을 나타내는 면책공고 또한 게재하지 않고 있다. 특히, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름인 <benetton.org>를 사용할 준비를 하거나 또는 사용하지 않은 점을 강조함으로써 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 BENETTON 상표의 국제적 명성 및 한국에서의 광범위한 사용이라는 측면에서 볼 때, 분쟁 도메인 이름과 동일한 상표등록이 이미 존재하고 있다는 사실을 인지하고 있었을 것이라고 주장한다. 또한 상업적 활동을 제공하고 있는 도메인 이름과 ‘info@benetton.org’(신청인은 이에 대하여 통제권을 행사하고 있지 못하고 있음)라는 전자우편 주소로의 명시적 링크를 사용하고 있다는 점에 비추어, 신청인은 피신청인이 상업적인 이익을 얻고자 인터넷 사용자들을 유명한 상표권자에 의하여 웹사이트의 연관, 후원 또는 승인에 관하여 신청인의 상표와 혼란을 불러 일으킬 수 있는 가능성을 악용하고 있는 웹사이트로 현혹시키고 있음을 강조한다. 게다가 피신청인은 전자우편을 통해서 수령한 신청인의 법률대리인의 사용중지 서한에 응답하지 않았고

신청인에게 등록에 관한 어떠한 정당한 증빙자료도 제공하지 않았다. 신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4(b)(iv)조 하에 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <benetton.org>는 신청인 보유상표 “BENETTON”과 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.net”, “.org”와 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해 볼 때,¹ 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표는 동일하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국을 비롯한 전세계의 다수 국가에서 “BENETTON”이란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,² 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 피신청인의 답변이 없기 때문에 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되기 때문에, 신청인 보유상표가 한국을 비롯한 전세계에 상표등록되어 있고 널리 알려져 있어서 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서³ 그와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

² *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON*, WIPO 사건번호 D2000-1675

³ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <benetton.org>를 신청인 Benetton Group S.p.A.에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 12월 4일