



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Direct, LLC & Victoria's Secret Stores, Inc. 대 최인선

사건번호: D2002-1024

1. 당사자

신청인들:

V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America.

Victoria's Secret Direct, LLC, 3425 Morse Crossing, Columbus, Ohio 43219, United States of America.

Victoria's Secret Stores, Inc., Four Limited Parkway, East, Reynoldsburg, Ohio 43068, United States of America.

신청인들의 대리인: Frank J. Colucci 변호사, Colucci & Umans

피신청인: 최 인선 (Insun Choi), 대한민국 서울시 양천구 신월 4동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <victoriasecretkorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 강남구 역삼동 740-3번지 서북 빌딩 4층에 소재한 에스닉 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 11월 4일에 전자양식(영문)을 통하여 그리고 2002년 11월 7일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 11월 5일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송하였다: (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인들이 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, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보(즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2002년 11월 6일의 답변을 통해서, (1) 답변 당시 신청인들로부터의 신청서의 미수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록인이 등록약관에서 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

도메인이름 <victoriassecretkorea.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 양 당사자간에 한국어 이외의 언어를 사용하는 것에 대해 합의하거나, 기타 피신청인이 영어를 사용하기를 희망하는 것으로 간주할 만한 사정이 신청서에 언급되어 있지 않음에 따라, 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었고, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2002년 11월 19일에 전자양식으로 그리고 2002년 11월 21일에 일반양식으로 수령되었다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 검토, 확인하였고, 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인들에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 11월 22일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송하였다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 12월 12일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색 데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 이메일과 그리고 우편을 통하여 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인들, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 제출기한까지 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 피신청인 답변의무 불이행 통지를 12월 18일자로 피신청인에게 전자메일로 발송하였다.

신청인들이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2002년 12월 27일에 당사자들에게 행정패널의 선정과 결정예정일자를 통지하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 "VICTORIA'S SECRET"(이하 "본건상표")이고, 본건상표는 신청인들 중 하나인 V Secret Catalogue, Inc.에 의해 미국 및 한국을 포함한 세계 각국에 등록되어 있으며, 본건상표에 관한 상품이 세계 각국에서 판매되고 있다.

분쟁도메인이름 <victoriasscretkorea.com>은 2001년 12월 16일에 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인들의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인들은 본건상표가 전세계에 광범위하게 알려져 있는 유명한 상표이며, 영업의 경로가 인터넷 판매 등 다양하다고 주장한다. 또한, 등록된 상표에 지역표시를 더하는 것은 사소한 변경일 뿐이고 따라서 분쟁도메인이름은 본건상표와 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인에게 본건상표를 어떤 식으로든 사용할 수 있는 권리나 사용권을 제공하지 않았다고 주장한다. 그리고, 신청인들은 피신청인이 분쟁도메인이름으로 자칭될 수도 없다고 주장한다.

신청인들은 분쟁 해결 신청서를 센터에 제출하기 이전인 2002년 8월 23일과 2002년 9월 10일 두 번에 걸쳐 이메일로 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용을 중단하고 양도할 것을 요청하는 경고장을 전자메일로 송부하였으나, 이에 대해 피신청인은 전혀 응신하지 않았으며, 따라서 피신청인은 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익에 대하여 전혀 주장한 바가 없다.

또한, 피신청인은 신청인들의 본건상표를 어떤 상품이나 서비스하고도 연계하여 사용하고 있지 않으나, 신청인들의 카탈로그와 웹사이트에서 추출한 사진이 포함된 분쟁도메인이름의 웹사이트를 구축했으므로, 피신청인의 웹사이트는 신청인들의 웹사이트와 실질상 동일하며, 인터넷 사용자를 신청인들의 정당한 웹사이트 <victoriasscret.com>에 의도적으로 접속하지 못하게 하고 있다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인들은 본건상표가 전세계적으로 유명한 상표이고, 분쟁도메인이름 등록 당시에도 이미 유명 상표였으므로, 등록 당시에 유명상표가 포함된 도메인 네임을 등록하는 것은 해당 상표를 실질적으로 알고 있거나 추측으로나마 알고 있음을 뜻하는 것이라고 주장한다.

또한, 피신청인은 신청인들의 웹사이트와 실질상 똑같은 분쟁도메인이름의 웹사이트를 구축하고, 신청인들의 웹사이트와 카탈로그에서 추출한 본건상표와 저작권으로 보호되는 사진들을 게시하고 있으나, 피신청인의 웹사이트 어느 곳을

클릭해도 신청인들의 정당한 웹사이트로 이동하지 못하게 되어 있으므로, 이는 분명히 피신청인이 인터넷 사용자로 하여금 신청인들의 웹사이트에 접속하지 못하게 함으로써, 신청인들의 사업을 방해하고자 하는 부정한 목적에 의한 것이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 답변서는 제출되지 않았다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁 당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러 가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되고, 신청인들이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인들이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 신청인들이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고, 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

신청인들의 입증책임

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

- (i) 신청인들이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 피신청인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 피신청인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

상표와 도메인이름의 동일·유사성

본건상표는 전세계적으로 널리 알려져 있는 상표이고 한국에서도 미국의 유명한 고가 속옷 등에 관한 저명 상표로 인식되고 있다. 분쟁도메인이름은 본건상표에 지역을 나타내는 "Korea" 및 식별력이 없는 부분인 ".com"을 부가한 것을 제외하고는 본건상표와 동일하며, 등록된 상표에 국가명을 추가함으로써 별개의

관념을 형성하는 것이 아니므로 사소한 변경에 불과하다고 본다. 따라서, 분쟁도메인이름은 본건상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 합법적인 권리나 권한이 있다는 어떠한 주장이나 입증도 한 바 없다. 한편, 분쟁도메인이름의 웹사이트의 구성을 보면, 피신청인의 독자적인 자료를 기초로 웹사이트를 구축하기 보다는 단지 신청인들의 카탈로그와 웹사이트에서 추출한 사진을 이용하여 웹사이트를 구축하였으며, 어떠한 상품이나 서비스와도 연계하여 사용하고 있다고 보이지 아니한다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려진 바가 있다는 주장이나 입증도 없다.

또한, 피신청인은 본건상표에 관한 제품이나 용역의 공인배급인이 아니며, 본건상표에 관하여 신청인들로부터 본건상표의 사용을 허가 받은 일도 없는 것으로 판단된다.

결국, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조(c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못하였으므로, 피신청인은 본건상표에 대하여는 물론 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 판단되지 않는다.

피신청인의 부정한 목적

본건상표가 세계 각국에 등록된 사실 및 본건상표를 사용한 신청인들의 영업활동 규모 및 범위로 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 등록을 받은 2001년 12월 16일 당시 이미 본건상표는 전세계적으로 널리 알려진 저명한 상표라고 인정된다.

또한, 피신청인이 본건상표와 상당히 유사한 도메인이름의 웹사이트를 구축하고, 웹사이트 내에 본건상표의 웹사이트 및 카탈로그에서 추출한 사진 등을 게시하는 한편, 웹사이트 하단에 "Victoria's Secret 2002년 한국에서도 곧 만나실 수 있습니다"라는 문구를 표기한 것으로 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름의 웹사이트 구축시 본건상표의 존재를 분명히 알고 있었다고 판단된다.

상기와 같은 분쟁도메인이름 및 웹사이트의 내용으로 인하여 피신청인이 마치 신청인들로부터 허가를 받거나 정당한 계약을 맺은 공인 배급자 내지는 이와 동등한 지위를 갖는 자로 인식될 수 있고, 따라서 피신청인의 웹사이트가 신청인들의 영업과 관련이 있는 것으로 일반 소비자 및 인터넷 사용자에게 오인 내지 혼동을 일으킬 우려가 상당하다고 판단된다. 따라서, 피신청인의 분쟁도메인이름 및 웹사이트로 인해 신청인들의 영업을 방해 받을 우려가 있으며, 나아가 신청인들의 상표 내지 상품이 갖는 이미지 또는 신용에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단된다.

또한, 피신청인의 웹사이트에는 신청인들의 웹사이트와 연결이 가능한 것처럼 표시되어 있으나 실제 그 표시부위를 클릭하면 그 연결이 되지 않으므로, 신청인들의 정당한 웹사이트로 이동하고자 하는 인터넷 사용자 내지는 소비자로 하여금 더 이상의 접속 시도를 중단하게 하여, 결과적으로 신청인들의 영업을 방해할 우려가 있다고 인정된다.

따라서 피신청인은 신청인들 및 본건상표의 존재를 인식한 상태에서 신청인들과 관련이 있다고 판단되는 분쟁도메인이름을 등록하였고 분쟁도메인이름의 웹사이트를 구축하여 신청인들의 본건상표의 웹사이트 및 카탈로그에서 추출한

사진 등을 도용하고 있는 바, 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였고 사용하고 있는 것으로 인정된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인들이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인들의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <victoriasscretkorea.com>을 피신청인으로부터 신청인들 중 하나인 본건상표의 상표권자, V Secret Catalogue, Inc.에게 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2003년 1월 10일