



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Granada Media Group Limited. 대 정 연관

사건번호: DBIZ2002-00050

1. 당사자

신청인은 영국 회사인 Granada Media Group Limited(“신청인”)이며, 주소는 The London Television Centre, Upper Ground, London SE1 9LT, United Kingdom이다. 신청인의 대리인은 영국 런던 소재의 Linklaters이다.

피신청인은 알렉스 정 (Alex Jeong)으로 알려진 정 연관(“피신청인”)이며, 주소는 대한민국 152-896 서울시 구로구 오류 2 동 136-45이다.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <itv.biz>이다. 그 등록기관은 대한민국 서울시 395-68 대신생명보험 빌딩에 소재하는 가비아 사(Gabia, Inc.)이다.

3. 행정절차개요

본건 분쟁해결 신청서는 전자양식으로 2002년 4월 25일 WIPO 중재조정센터 (이하 “센터”라 약칭함)에 제출되었으며 일반서면양식으로는 2002년 4월 29일에 접수되었다. 센터는 2002년 5월 15일에 신청서에 대한 보정을 요청하였다. 보정된 신청서 및 한국어본은 각각 2002년 5월 20일 및 28일에 전자양식으로, 2002년 5월 30일 및 6월 7일에는 일반서면양식으로 제출되었다. 센터는 2002년 6월 11일에 피신청인에게 신청서 및 행정절차개시를 통지하였다. 답변서는 2002년 6월 21일에 센터에 제출되었다. 센터는 행정패널의 패널위원으로 김 영을 선정하고 2002년 7월 12일에 행정패널의 선정 및 결정예정일자를 당사자들에게 통지하였다.

4. 사실관계

신청서 및 답변서에 주장된 본건의 사실관계는 다음과 같다:

ITV는 1958년 이후 사용되고 있는 잘 알려진 영국의 텔레비전 채널이다. ITV는 ITV Network Ltd.가 직접 소유하고 있으며, 이 회사는 신청인, Carlton, Scottish TV, Ulster TV 및 Channel TV가 소유하고 있다. 신청인은 ITV Network Ltd.에 대해 51.1%의 지배적 이권을 소유하고 있다.

피신청인은 서울 픽처스 주식회사 (이하 “서울 픽처스”라 약칭함)의 대표이사이고, 이 회사는 영화, 애니메이션 및 TV 영상물을 제작하는 회사이다. 피신청인은 1992년에 “코리아 영상”이라는 회사를 설립하여 영상물을 제작 배포했다. 2001년에 상호를 “서울 픽처스”로 바꾸고 영상물을 제작하고 있다. 한국에는 “itv”라는 TV 채널이 있다

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 도메인이름 <itv.biz>에 대한 보통법상의 권리를 청구한다. 이에 관하여, 신청인은 ITV가 영국 상업 텔레비전에서 ITV1과 ITV2 두 개의 텔레비전 채널을 통해 프로그램을 방송하고, 이 채널들은 영국에서 가장 많이 시청 되는 TV 채널이라고 주장한다. 또한, 신청인은 1999년에 ITV가 영국 텔레비전에서 450 여 개의 프로그램을 방송했고, 시청자 수가 1,000만 명이 넘었다고 주장한다.

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하다고 주장한다. 신청인은 또한 피신청인에 의한 사용이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 가능성이 있다고 주장한다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 아무런 법적 권리 또는 이해관계가 없고, 부정한 목적 (bad faith)으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 보인다고 주장한다. <itv.biz>는 웹사이트에서 사용된 것으로 보이지 않으며, 피신청인에 의한 <itv.biz>의 등록이 상표에 근거한 것으로도 보이지 않는다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 “itv”라는 단어는 많은 나라에서 널리 사용되는 단어라고 반론한다. 예를 들면, “itv”라는 TV 채널이 한국에도 있다. 피신청인은 대다수의 한국 사람들이 “itv”가 인터넷 TV를 의미하는 것으로 생각한다고 주장한다. 따라서, 피신청인은 “itv”가 신청인을 명백하게 표시하는 신청인의 절대적인 상표 또는 서비스마크가 아니라고 반론한다.

피신청인은 <itv.biz>를 적법하게 등록했으므로 그에 따른 모든 권리를 가지며, 피신청인은 인터넷 영상사업을 하기 위하여 <itv.biz>를 등록했다고 주장한다. 피신청인은 분쟁관계로 분쟁도메인이름의 사용이 정지된 상태이며, 현재의 분쟁 해결 후에 <itv.biz>를 상표로서 등록하고 사업을 시작하고자 한다고 주장한다.

피신청인은 신청인의 존재조차도 몰랐으며 아무런 이해관계가 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 악의로 등록한 것이 아니라고 주장한다.

6. 논점 및 판단

A. 신청인은 신청을 제기할 수 있는 정당한 당사자가 아니다.

STOP 규정에서, 신청인은 피신청인에 의해 등록된 도메인이름이 신청인이 권리를 갖는 상표 또는 서비스마크와 동일하다는 것을 먼저 입증해야 한다. STOP의 목적은 동일한 상표 또는 서비스마크의 소유권의 관점에서 도메인이름에 대한 적법한 권리를 반영하기 위하여 도메인이름 등록을 취소, 이전 또는 변경하는 것이다. 따라서, STOP 규정에서 상표 또는 서비스마크에 대한 권리는 상표 또는 서비스마크의 소유권을 의미한다.

신청인은 신청의 근거가 되는 상표를 소유하고 있다고 주장한 바 없다. 오히려, 그 상표는 신청인이 지배적 이권을 갖는 ITV Network Ltd.의 소유라고 밝히고 있다. 그러나 STOP 규정에서는, 상표를 소유하는 회사에 대한 지배적 이권은 상표의 소유권과 동등하지 않다. 따라서 신청인은 STOP 규정에서 요구하는 상표에 대한 권리를 갖지 않는 것으로 판단된다.

신청인은 상표 소유자의 어떠한 동의 없이도 자신의 지배적 이권을 판매할 수 있으므로 상표에 관련된 어떠한 관계도 단절시킬 수 있다. 이러한 경우, 신청인에게 분쟁도메인이름을 이전시킨다면 상표 소유자의 아무런 과실 없이도 원래의 문제를 다시 발생시킬 가능성이 있다.

B. 신청인은 피신청인이 부정한 목적으로 등록하였다는 점을 입증하지 못하였다.

STOP 규정에서, 신청인은 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하거나 사용하고 있음을 입증해야 한다. 부정한 목적에 대한 입증책임을 피신청인에게 전환시키기 위해서는, 신청인은 단순히 부정한 목적을 결론으로만 주장하는 것으로는 부족하고 그 이상의 입증을 해야 한다. 그러나, 본건 신청인은 피신청인이 도메인이름에 대한 적법한 권리가 없고 부정한 목적으로 등록한 것 같고, <itv.biz>를 웹사이트에 사용하고 있지 않으며, <itv.biz> 등록이 상표에 근거하고 있는 것처럼 보이지 않는다고 단순히 주장한다. 결국 신청인은 피신청인이 부정한 목적으로 등록했다고 확실하게 주장조차 하고있지 않다.

또한, “itv”라는 단어는 일반적으로 사용되는 단어라고 판단된다. “itv”라는 단어는 한국에서는 영국의 ITV Network Ltd. 소유의 ITV로보다는 한국 TV 채널 (인천 TV)로서 더 잘 알려져 있다. 신청인은 영국의 ITV가 한국에서 널리 알려져 있다는 주장도 입증도 하지 않았다. 따라서, 부정한 목적에 대한 증거의 부재와 용어 “itv”의 일반적 성질에 비추어 볼 때, 신청인은 STOP 규정에서 요구되는 피신청인의 부정한 목적을 입증하지 못했다고 판단된다.

7. 결정

신청인이 동일한 상표에 대한 권리 및 피신청인의 부정한 목적을 입증하지 못하였으므로 STOP 절차규칙 제15조에 따라, 본건 분쟁은 STOP 규정의 제4조 (i)항의 범위에 속하지 않는 것으로 판단된다. 따라서 도메인이름의 이전을 요구하는 신청을 거절한다.

김 영
패널위원

일자: 2002년 7월 26일