



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Sanrio Company, Ltd. 대 Jang Hwan Bae

사건번호: D2003-0108

1. 당사자

신청인: Sanrio Company, Ltd., Shinagawa-Ku, Tokyo 141-8603, Japan.

신청인의 대리인: 대한민국 김&장 법률사무소

피신청인: Jang Hwan Bae (배장환), 대한민국 경기도 용인시 기흥읍 신갈리.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <kittykorea.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 강남구 역삼동 740-3 서복빌딩 2층에 소재하는 예스닉주 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 본건에 대한 분쟁해결신청서를 2003년 2월 11일에는 전자문서 양식으로, 2003년 2월 13일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2003년 2월 14일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 2월 14일에 등록기관에 대해서 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) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (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, 팩시밀리

번호, 이메일주소)의 제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(절차규칙 제1조).

등록기관은 2003년 2월 17일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하지 못하였다는 점, (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 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름에 관하여 혹은 그 사용으로 인하여 발생하는 분쟁에 관하여 등록인이 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였음을 통보해 주었다.

센터는 2003년 2월 28일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2003년 3월 20일임을 통지하였다.

키티코리아닷컴의 대표자이면서 분쟁도메인이름의 관리담당자로 기재되어 있는 배운호는 본건에 대한 답변서를 2003년 3월 14일에는 전자문서양식으로, 2003년 3월 18일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였으며 센터는 2003년 3월 18일 답변서의 접수를 확인하였다.

한편 신청인은 보충의견서의 형식으로 피신청인의 답변에 대한 추가의견을 2003년 3월 27일에는 전자문서양식으로, 2003년 3월 28일에는 일반문서양식으로 센터에 제출하였다.

신청인이 단독 패널을 지명할 것을 요구하고 이에 피신청인이 답변하지 않은 결과, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 4월 10일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 4월 24일로 통지되었다.

4. 사실관계

본건 당사자들의 주장 및 제출자료에 의하면 본건에 있어서 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 1960년 일본법에 따라 설립된 법인으로서 캐릭터의 개발, 캐릭터 제품의 생산, 판매 및 라이선싱 사업을 영위하고 있다. 신청인은 1974년 신청인의 직원에 의한 직무상 저작물로서, 고양이를 의인화한 캐릭터인 “Hello Kitty” 캐릭터를 창작하였으며 1975년 이를 세상에 공표하였다. 이후 “Hello Kitty” 캐릭터는 신청인의 지속적인 추가 개발 작업 및 광범위한 캐릭터 사업을 통하여 전세계적으로 알려지게 되었으며 이에 따라 “Hello Kitty” 캐릭터는 2회에 걸쳐

미국 유니세프 위원회의 주니어 대사로 임명되기까지 하였다. 또한 신청인은 한국에 있어서도 1980년 이래 신청인의 라이선스나 자회사를 통하여 “Hello Kitty”와 관련한 다양한 캐릭터 상품을 판매해왔고 또 활발한 광고 및 판촉활동을 전개해왔으며 이에 따라 “Hello Kitty” 캐릭터는 한국에 있어서도 업계는 물론 일반인에게도 널리 알려져있다.

신청인은 한국을 포함하는 세계 40여개국에 있어서 “HELLO KITTY” 및 “KITTY” 상표, 또 이를 포함하는 다양한 상표들을 완구 및 문구류는 물론 다양하고도 광범위한 범위의 상품들을 지정상품으로 하여 상표등록을 하고 있다.

분쟁도메인이름은 2000년 12월 21일 피신청인의 이름으로 등록되었으며 인터넷 웹브라우저의 주소창에 분쟁도메인이름을 입력하면 이는 자동적으로 <kitty.co.kr>이라는 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트(이하 “본건 웹사이트”라고 함)로 포워딩되도록 설정되어있다. 한편 본건 웹사이트는 신청외 배운호의 개인사업체인 키티코리아닷컴의 명의로 운영되는 캐릭터상품전문 쇼핑몰로서 “Hello Kitty” 캐릭터 제품은 물론 “POMPOMPURIN”, “SNOOPY”, “Wallace & Gromit”, “마시마로” 등의 다른 캐릭터제품 역시 판매하고 있다.

신청인은 2002년 12월 신청외 배운호가 보유하는 <kitty.co.kr> 도메인이름에 대하여 한국의 도메인분쟁조정규정에 따라 도메인분쟁조정위원회에 <kitty.co.kr> 도메인이름의 이전을 구하는 분쟁조정신청을 제기하였고 위 규정에 따라 선임된 조정부는 2003년 2월 20일 <kitty.co.kr> 도메인이름을 말소할 것을 결정하였다. 이에 따라 신청외 배운호는 2003년 3월 7일 도메인분쟁조정위원회의 조정결정의 취소를 구하는 소를 서울지방법원에 제기하였고 동 소송은 현재 진행중이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 보유하고 있는 “HELLO KITTY” 및 “KITTY” 상표(이하 “인용상표”)와 혼동을 초래할 정도로 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없다.
- 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용행위는 인용상표가 가지는 높은 고객흡인력을 부당하게 이용함과 동시에 정당한 권리자인 신청인이 분쟁도메인이름으로 홈페이지를 개설하여 사업하는 행위를 방해하기 위한 것으로 이는 부정한 목적 및 악의에 의한 것이다.

B. 피신청인의 주장

본건에 관한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 <kitty.co.kr> 도메인이름을 주소로 하는 본건 웹사이트로 포워딩되어서 사용되어지는 만큼, 본건에 관한 결정은 <kitty.co.kr>에 대한 관할법원의 판결이 종료될 때까지 보류되어야 한다.

- 분쟁도메인이름의 실제 등록 및 사용자는 피신청인이 아니라 신청외 배운호이다.
- 피신청인(신청외 배운호를 지칭하는 것임)은 “Hello Kitty” 캐릭터 제품을 정당하게 병행수입하여 판매하고 있고 따라서 이와 같은 목적에서 인용상표를 이용할 수 있는 만큼 신청인은 분쟁도메인이름의 양도를 피신청인에 대하여 구할 수 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

절차적 사항에 관한 판단

이와 관련하여서는 먼저 피신청인의 확정 문제에 대하여 살펴본다. 앞서 살펴본 바와 같이 분쟁도메인이름은 피신청인의 이름으로 등록되어 있으며 절차규칙 제1조는 ‘분쟁해결 신청의 대상이 되고 있는 도메인이름 등록의 보유자’를 피신청인으로 규정하고 있는바, 그렇다면 본건의 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록인인 배장환이 되는 것이 타당하고 따라서 실질적인 관계에 기초하여야 한다는 피신청인의 주장은 받아들이지 않는다. 다만 절차규칙 제5조 (b)항은 대리인을 통한 답변서의 제출을 인정하고 있으므로, 비록 신청외 배운호가 피신청인의 대리인 자격으로 답변서를 제출함을 명시하지 않았더라도 피신청인과 신청외 배운호가 분쟁도메인이름의 등록시에 기재한 주소 및 전자우편 주소가 동일하고 또 피신청인으로부터 그 답변내용에 대하여 별다른 이의가 제기된 적이 없는 점을 감안하여 본 패널은 신청외 배운호가 제출한 답변서를 피신청인을 대리한 것으로 해석하고 따라서 이를 피신청인의 답변서로 받아들인다.

둘째, 피신청인은 본건 판단이 <kitty.co.kr>에 대한 관할법원의 판결이 종료될 때까지 보유되어야 함을 주장하는바 이에 관하여 살펴보면, 우선 UDRP 분쟁해결절차의 기본 목적중의 하나는 절차규칙 제10조 (c)항이 규정하는 바와 같이 분쟁해결절차를 신속히 진행하는 것에 있음을 지적하지 아니할 수 없다. 반면 <kitty.co.kr> 도메인이름에 대한 분쟁은 규정 제5조에 따라 규정의 적용대상이 되지 않는 분쟁으로서 분쟁해결절차에 있어 본건과 직접 관련되지 않을 뿐 아니라 그 등록인 역시 본건의 피신청인과 동일하다고 보기 어렵다. 따라서 본 패널은 본건이 절차규칙 제10조 (c)항이 규정하는, 기한 연장이 가능한 예외적인 경우라고 판단하지 않는바, 따라서 이에 대한 피신청인의 청구를 받아들이지 않는다.

마지막으로 신청인이 보충의견서의 형식으로 제출한 추가문서에 대하여 판단하면, 이미 센터가 통지한 바와 같이 절차규칙은 당사자에 의한 추가문서 제출권을 명시하고 있지 않으며 다만 제12조를 통하여 패널의 재량에 의한 추가진술이나 서류제출을 규정하고 있는바, 본 패널은 이미 본건에 대하여 양 당사자가 충분히 신청서 및 답변서를 통하여 각자의 주장을 펼치고 있는 반면 신청인에 의한 추가문서의 제출은 본건 절차를 지연할 수 있다는 점을 감안, 신청인이 제출한 추가문서를 받아들이지 않기로 결정한다.

신청인의 입증책임

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다:

- (i) 신청인이 권리를 갖고 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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

인용상표와 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

분쟁도메인이름은 도메인의 성격을 나타내는 “.com” 부분을 제외하면 “kitty”와 “korea”의 두 단어로 구성되어 있는바, 그 중 “korea”는 명백히 한국이라는 국가를 지칭하는 것으로서 분쟁도메인이름의 요부는 결국 “kitty”라 할 것이다. 그렇다면 이는 신청인이 권리를 가지는 인용상표인 “HELLO KITTY” 및 “KITTY”와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사함이 명백하다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청외 배운호가 본건 웹사이트를 통하여 키티코리아닷컴으로 사업을 행한다는 점 및 정당한 병행수입을 통하여 “Hello Kitty” 캐릭터 상품을 판매하고 있는 점에 근거하여 분쟁도메인이름에 관한 권리 및 정당한 이익을 주장하므로 이에 관하여 살펴본다.

우선 키티코리아닷컴이라는 사업자 명칭이 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리나 정당한 이익을 부여하는 근거가 될 수 있는지를 살펴보면, 개인사업자에 의한 상호의 선정이라는 사실 자체가 당해 상호에 대하여 그 선정자에게 당연한 법률상의 권리를 부여하지는 않으며 또한 한국의 상법은 제23조를 통하여 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못함을 명시하고 있다. 신청인의 인용상표는 분쟁도메인이름의 등록시에 이미 한국에서 널리 알려져 있었음은 앞서 인정한 바와 같고 키티코리아닷컴이라는 이름 역시 “키티”를 그 요부로 하는 명칭으로 결국 인용상표와 유사하다고 인정되는바, 그렇다면 키티코리아닷컴이라는 명칭은 오히려 ‘부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호’에 해당된다고 판단된다. 따라서 이에 근거한 피신청인의 주장은 타당하지 않다 할 것이다.

한편 규정 제4조 (c)(i)항은 “등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우”에는 등록인이 그 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있는 것을 입증한 것으로 본다는 점을 규정하고 있다. 그러나 위 규정 자체가 명시하는 바와 같이 위 규정의 적용을 받기 위하여는 “부정한 목적이 없을 것”이 요구되는바, 자신이 취급하는 상품의 상표를 그 판매를 위하여 사용하는 것을 넘어서서 이와 극히 혼동이 되는 도메인이름을 등록하고 사용하는 행위는 결국 당해 도메인이름을 통하여 상표권자의 사업과 혼동을 일으키거나 상표권자와 특정한 연관성을 가지는 듯이 오인, 혼동을 일으키는 행위로서 규정 제4조

(c)(i)항에 해당되지 않는다 할 것이며 이는 또한 많은 UDRP선례들을 통하여 인정되어 왔다 (*Universal City Studios, Inc. v. G.A.B. Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0416, *Easyjet Airline Company Limited v. Mahmoud Panjehshahi*, WIPO 사건번호 D2000-0384, *Microchip Technology, Inc. v. Milos Krejcik and EDI Corporation*, WIPO 사건번호 D2001-0337, *Nokia Corporation v. Nick Holmes*, WIPO 사건번호 D2002-0001). 본건의 경우 피신청인은 분쟁도메인이름이 나타내는 “kitty”가 신청인의 저작물이면서 그 상표를 나타내는 것임을 스스로 인정하고 있으며 또한 피신청인이 신청인으로부터 이의 사용과 관련하여 어떠한 권리를 인정받거나 기타 사업적인 연관성이 없다는 사실 역시 인정하고 있다. 반면 분쟁도메인이름은 소비자 및 일반인에게는 한국에 있어서 신청인의 사업을 나타내거나, 신청인에 의하여 지원되거나 신청인과 어떠한 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계 혹은 추천관계 등의 관련성을 가진다는 오인을 불러일으키기에 충분한바, 그렇다면 분쟁도메인이름이 포워딩하는 웹사이트에서 그 취급제품의 일부로 “Hello Kitty” 캐릭터 제품을 판다는 것은, 그 제품을 정당하게 병행수입하였는가 여부와 관계없이, 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리나 정당한 이익을 인정하는 근거가 될 수 없다고 할 것이다.

따라서 본건에 있어 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

분쟁도메인이름은 인용상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다는 점, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 법률상 이익을 가지고 있지 않다는 점, 그리고 인용상표는 한국에서 저명함은 물론 세계적으로 널리 알려져 있다는 점은 앞서 인정한 바와 같다.

현재 피신청인은 분쟁도메인이름을 다양한 종류의 캐릭터 제품을 판매하는 웹사이트에 대한 포워딩의 목적으로 사용하고 있는바 이는 결국 인용상표의 저명성을 이용하여 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타 온라인의 장소로 유인하기 위한 것이라 볼 수 밖에 없다. 또한 피신청인이 본건 웹사이트에서 판매하는 “Hello Kitty” 제품이 정당한 병행수입을 통하여 수입한 것이라는 점은 위와 같은 부정한 목적을 부인할 수 있는 근거는 되지 못한다 할 것이다.

7. 결정

이상 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <kittykorea.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2003년 4월 24일