



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

The Ritz Hotel Limited 대 Kook-je Umbrella Co.

사건번호: D2003-0131

1. 당사자

신청인: The Ritz Hotel Limited, 75001 Paris, France

신청인의 대리인: Deprez Dian Guignot, France

피신청인: Kook-je Umbrella Co., C/O Deock-ho Kang, EubNae-Dong, Buk-gu, Taegu 702-200, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <hotelritz.com>이고, 분쟁도메인이름은 YesNIC에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하에서는 “규정”이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 2월 21일 영문 일반 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 2월 21일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 2월 21일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 2월

22일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인과 함께 신청서의 미접수, 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

센터는 2003년 2월 27일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록기관이 아직 신청서를 받지 못한 점, 신청서에 기재된 것과 달리 실제로 등록기관은 YesNIC, Co., Ltd.인 점, 등록약관 상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2003년 3월 7일에 전자양식으로 그리고 3월 10일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2003년 3월 7일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충 규칙(“보충 규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 3월 12일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2003년 4월 1일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2003년 4월 3일 답변서의 미제출을 확인하는 내용을 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 4월 15일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 2003년 4월 15일에 당사자들에게 행정 패널의 구성과 결정 예정일을 통지하였으나 패널 위원의 연장 요청으로 결정예정일은 2003년 5월 5일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 The Ritz Hotel은 1898년 Paris에 설립된 이래 고품질의 호텔 서비스로 세계적으로 널리 알려진 서비스 업체이다. 또한 신청인은 1908년 프랑스에 RITZ, HOTEL RITZ, RITZ HOTEL 등의 상표를 등록한 후 국제적으로 미국과 한국을 포함한 100여개 국가에서 500여개의 상표를 등록하여 신청인의 상표는 전세계적으로 널리 알려진 상표가 되었다. 특히 한국에서 신청인은 HOTEL RITZ를 포함한 15개의 관련 상표를 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름은 신청인이 보유하고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름 <hotelritz.com>은 신청인의 등록상표 RITZ와 신청인의 업계를 나타내는 보통 명사 HOTEL로 구성되어 있다. 피신청인은 HOTEL이라는 단어를 신청인의 유명 상표에 부가시킴으로써 오히려 분쟁 도메인 이름과 신청인의 상표 간에 혼동 가능성을 증가시키고 있다. (<ibishotels.com>에 관한 WIPO 사건번호 D2002-0517 *ACOR, Society Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance v. SEOCHO* 참조) 또한 분쟁도메인이름은 피신청인의 등록상표 HOTEL RITZ와 동일하다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다.

피신청인은 해당 상표의 사용권자가 아니며, 신청인의 상표 RITZ 또는 HOTEL RITZ를 사용하도록 허락 받거나 신청인의 상표를 삽입한 도메인 이름을 등록하도록 허용 받은 바 없다. 또한 <hotelritz.com>은 포르노 자료들을 게재하여 광고하고 있는 웹사이트와 연결되며 상품이나 서비스를 제공하기 위한 선의로서 등록된 것이 아니다. 피신청인의 웹사이트에는 분쟁도메인이름을 사용을 정당화할 아무런 요소가 존재하지 않는다. (WIPO 사건번호 D2000-0102 *Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC* 참조) 피신청인은 신청인이 통지한 분쟁도메인이름 사용 중지 요청 서신에 대하여 아무런 증거를 제출하지 않았으며 해당 도메인 이름에 대한 권리 또는 합법적인 이익을 주장하지 못했다.

(3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다.

신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 주장한다.

분쟁도메인이름 <hotelritz.com>은 인터넷 사용자들을 포르노 물을 제공하는 사이트로 끌어 들임으로써 상업적인 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다. 이러한 사용은 수요자들을 기만하고 신청인의 상표 가치를 손상시킨다. (<altakista.com> 관련된 WIPO 사건번호 D2000-0849 *AltaVista Company v. Geoffrey Fairbairn* 참조)

첫째, 신청인은 사용 중지 요청 서신을 2003년 1월 29일에 우편, 팩스, 이메일로 발송하였고 이 서신에서 분쟁의 대상이 된 도메인 이름을 포기할 것을 요구하였으나, 피신청인은 이에 대해 아무런 응답을 하지 않았고 요구에 따르지도 않았다.

둘째, 신청인의 상표 RITZ는 전세계적으로 널리 알려져 있으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인의 상표권을 알지 못했다고 주장한다는 것은 전혀 설득력이 없다. 즉, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록함으로써 신청인의 해당 상표의 저명성을 이용하여 이익을 얻으려는 의도가 있었던 것으로 볼 수 있다.

셋째, 따라서 피신청인은 분쟁의 여지가 있는 해당 도메인이름을 부정한 목적을 갖고 등록하였음이 명백하다. 피신청인은 RITZ라는 단어에 HOTEL을 덧붙여서 해당 도메인이름을 만들었다는 사실에 비추어 보면 신청인의 상표의 존재와 그 업종을 몰랐을 리가 없다. RITZ가 널리 알려져 있고 명성과 고급품을 상징한다는 사실, 세계적으로 가장 저명한 호텔 중의 하나로서 널리 광고되고 있다는 사실 외에 어떤 객관적인 이유로도 피신청인의 도메인 이름에 RITZ가 존재한다는 사실을 정당화시킬 수 없다. (<marriotreward.com>와 관련된 WIPO 사건번호 D2000-0610 *Marriott International, Inc. v. Thomas, Burstein and Miller* 참조)

넷째, 분쟁 도메인 이름은 “www.sex.com”, “www.escort.sex.com” 등과 같은 포르노 물을 포함하는 여러 개의 사이트에 연결되는 링크를 가지고 있다. 이러한 성인용 콘텐츠는 부정한 목적을 판단하는데 있어 중요한 요인을 구성한다. (WIPO 사건번호 D2000-0102 *Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC* 참조) 피신청인은 위와 같은 웹사이트를 운영하면서 Ritz의 고객들을 고의적으로 자신의 포르노 웹사이트로 유도하여 신청인의 명성을 손상시키고 있다. 게다가, 피신청인은 과거에 대한민국에 여러 개의 도메인 이름을 등록하였다. 이들 이름의 웹 사이트는 모두 포르노 웹사이트로 연결되어 있다.

마지막으로, 부정한 목적의 직접적인 증거로서, 피신청인은 해당 도메인 이름을 판매하려는 시도를 하였다. 피신청인이 자신의 도메인 이름을 양도하겠다는 제의를 했다는 사실은 그의 부정한 목적을 입증하는 것으로 간주된다. (예를 들면 WIPO 사건번호 D2000-1328, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. International Services Inc. et al.* 참조)

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제14조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인이 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

(1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;

(2) 등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;

(3) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁도메인 이름은 국제적으로 널리 알려진 상표인 RITZ와 보통명사 HOTEL로 이루어져 있다. 해당 도메인 이름이 신청인의 상표와 동일한 단어를 포함하고 있으므로 인터넷 이용자들이 하여금 도메인 이름 등록자와 신청인간에 사업상 어떤 관계 또는 제휴가 있는 것으로 혼동을 야기시킬 가능성이 높다. 또한 분쟁도메인 이름은 신청인의 또 다른 상표 HOTEL RITZ와 동일하다. 따라서 본 패널은 분쟁도메인 이름 <hotelritz.com>은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 HOTEL RITZ에 대한 상표권자가 아니며 상표권 사용에 대한 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인 이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 피신청인은 자신이 분쟁도메인 이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 또한 피신청인은 분쟁 신청서가 제출되기 전에는 분쟁 도메인 이름을 포르노 웹사이트와 연결하여 사용한 사실이 있으며 현재는 “사이트 업그레이드 중입니다. 조금만 기다려 주시고... 심심풀이로 아래 사이트를 이용해 주세요” 라는 문구가 포함된 단순한 홈페이지로 연결하여 사실상 사용을 중지하고 있다. 이러한 점들을 고려할 때 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건에서는 신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인 이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다. 또한 피신청인이 도메인 이름을 신청인에게 분쟁 도메인 이름을 판매하려고 시도한 사실, 그리고 피신청인이 과거에도 다수의 도메인 이름을 등록하여 모두 포르노 웹사이트와 연결하여 사용하여 온 점등에 비추어 볼 때, 피신청인의 부정한 목적은 인정된다고 본다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서 <hotelritz.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

장 문철
단독패널위원

일자: 2003년 5월3일