



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Produits Berger 대 Pil Technology Korea Ltd.

사건번호: D2003-0192

1. 당사자

신청인: Produits Berger, Avenue Victor Hugo 67, 75116 Paris, France

신청인의 대리인: NOVAGRAAF of France

피신청인: Pil Technology Korea Ltd., C/O Weon-Il Lee, Yeokchon-Dong, Eunpyung-Gu, Seoul 122-071, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <lampeberger-kr.com>이고, 분쟁도메인이름은 YesNIC Co., Ltd.에 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 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 3월 7일 영문 전자양식으로, 2003년 3월 13일 일반양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 3월 10일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 3월 10일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2003년 3월 11일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 및 세부사항의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

센터는 2003년 3월 17일 신청인에게 행정절차상의 언어가 한국어이며 따라서 한국어로 수정 번역된 신청서를 3월 23일까지 제출하여야 함을 통지하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2003년 3월 25일에 전자양식으로 그리고 3월 28일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2003년 3월 31일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 신청서에 신청인이나 그 대리인의 서명을 하지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

센터의 보충 요청에 따라 신청인측은 2003년 4월 7일에 신청서에 신청인의 대리인의 서명을 포함한 서면을 제출하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2003년 4월 8일 ‘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 28일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2003년 4월 30일 답변서의 미제출을 확인하는 내용을 통지하였다

당사자의 3인패널 구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 장 문철 교수 (패널위원장), Alain Bensoussan 변호사 및 김 영 변호사를 지명하였고 각각의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2003년 5월 16일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 2003년 5월 16일에 당사자들에게 행정 패널의 구성과 결정 예정일을 2003년 5월 30일임을 통지하였다.

4. 사실관계

신청인 PRODUITS BERGER는 프랑스, 일본, 싱가포르 및 대한민국을 포함한 세계 각국에 ‘LAMPE BERGER’를 상표 등록하여 신청인의 상표는 전세계적으로 널리 알려져 있다. 특히 신청인은 한국에서 LAMPE BERGER에 관한 수개의 등록상표를 보유하고 있다. 또한 신청인은 <lampeberger.fr>, <lampeberger.com>, <lampeberger-asia.com>, <lampeberger-china.com> 등 수개의 관련 도메인이름들을 등록 및 사용하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름은 신청인이 보유하고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름 <lampeberger-kr.com>은 신청인의 등록상표에 한국이라는 지리적 식별을 의미하는 ‘kr’을 덧붙인 것이다. 타인의 등록상표에 지리적 식별의 의미를 지닌 접미사를 덧붙이더라도 혼동을 일으키는 유사성에는 변함이 없다. (*Telstra Corporation Ltd v. Ozurls*, WIPO 사건번호 D2001-0046 등 참조)

실제로 향수 분무기를 사용하고 있고 신청인의 상표를 알고 있는 소비자라면 LAMPE BERGER라는 표지를 인식하고 KR이라는 문자가 해당 제품의 생산 또는 판매지역을 표시하는 지리적인 식별의 의미라고 추론할 가능성이 높다.

따라서 등록상표와 분쟁 도메인이름의 주된 부분이 동일하므로 소비자들이 해당 도메인이름과 신청인이 어떤 식으로든 관련이 있을 것으로 혼동을 일으킬 수 있다. 또한 <.com>의 추가도 부수적인 것이며 양자간에 차이를 분명히 하지 못한다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다.

분쟁 도메인이름은 피신청인의 상호도 아니며 피신청인은 해당 등록상표를 보유하고 있지 않으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 없다. 또한 신청인은 피신청인에게 해당 등록상표를 사용하도록 인가하거나 허락한 바 없으며, 분쟁도메인이름을 등록하도록 허용한 바 없다.

덧붙여 피신청인은 그러한 단어나 도메인이름으로 널리 알려진 바도 없다. 신청인은 프랑스, 아시아, 미국 이외에 세계 각국에서 해당 등록상표의 유일한 소유권자이다.

(3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다.

첫째, 신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록이 신청인의 등록상표를 침해한 것이므로 해당 도메인이름의 소유권을 신청인에게 이전할 것을 요청하는 서신을 보낸 바 있으나 피신청인은 이에 대한 아무런 답신을 보내지 않고 있다. 이는 피신청인이 신청인이 주장하는 사실을 부인하지 않거나 신청인의 추론을 부인하지 않는 것을 의미한다.

둘째, 신청인의 해당 상표를 향수 버너, 향수에 쓰이는 장치 및 향수병 등 향수 관련 제품의 상표로 100여년간 사용하여 프랑스 뿐만 아니라 전세계적으로 널리 알려져 있으며 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록한 날짜인 2002년 5월 9일은 신청인이 LAMPE BERGER 상표를 프랑스 및 아시아 지역에 등록한 시기 보다 훨씬 나중의 시기이다. 따라서 피신청인은 신청인의 상표가 먼저 등록되었고 이미 사용되고 있었다는 사실을 명백히 인식하고 있거나 당연히 알고 있었을 것이다.

셋째, 피신청인은 타인의 유명한 등록상표의 전체 또는 일부를 구성하는 도메인이름을 등록하였음에도 불구하고, 분쟁도메인이름을 실제로 사용하고 있다거나 선의의 의도로 사용하고 있다는 증거를 제시하지 못하고 있다. (*GA Modefine SA v. AES Optics*, WIPO 사건번호 D2000-0306참조) 비록 분쟁 도메인이름이 현재 사용되지 않고 있더라도 신청인의 등록상표를 포함하고 있으므로 피신청인의 부정한 목적의 증거가 된다. 즉 피신청인은 신청인의 권리를 침해하지 않고서는 분쟁도메인이름을 자신의 영업이나 제품 또는 서비스의 이름으로 사용하기에 어렵거나 아마 불가능할 것이다. (*DM Entertainment Pvt. Ltd. v. Mr. Hemant Kumar* WIPO 사건번호 D2001-1267) 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하여 이를 부정한 목적으로 사용해 왔으며 신청인이 자신의 등록상표와 관련하여 합법적인 사용을 위하여 해당 도메인이름을 등록하지 못하도록 방해하고 있다.

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 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인이름이 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

분쟁도메인이름 <lampeberger-kr.com>은 국제적으로 널리 알려진 상표 LAMPE BERGER와 대한민국을 표시하는 지리적 식별 문자 ‘kr’을 포함하고 있다.

해당 도메인이름이 신청인의 상표와 동일한 단어를 포함하고 있으므로 비록 대한민국이라는 지리적 식별을 표시하는 문자 ‘kr’을 첨부하였다고 하더라도 인터넷 이용자들로 하여금 대한민국이라는 특정지역과 관련하여 도메인이름 등록자와 신청인간에 사업상 어떤 관계 또는 제휴가 있는 것으로 혼동을 야기시킬 가능성이 높다.

따라서 본 패널은 분쟁도메인이름은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 LAMPE BERGER에 대한 상표권자가 아니며 상표권 사용에 대한 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다. 또한 피신청인은 현재까지 분쟁도메인이름을 활성화하기 위한 어떤 준비를 하지 않고 있으므로 본 패널은 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건에서는 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한 것이라고 추정할 수 있다.

신청인은 오랜 세월동안 해당 상표를 사용해옴으로써 국제적으로 해당 상표는 이미 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 프랑스와 대한민국을 포함한 세계 각국에 해당 상표를 등록함으로써 상표에 관한 권리를 취득하였다. 따라서 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록할 당시 신청인의 등록상표를 인식하였거나 충분히 인식할 수 있었다고 보여지므로 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 것으로 판단할 수 있다. 또한 분쟁도메인이름을 등록한 이후 실제로 사용하지 않고 있으며 사용할 계획을 주장하거나 입증하지도 않고 있으므로 결국 신청인이 자신의 등록상표와 관련하여 해당 도메인이름을 등록할 수 없도록 방해하고 있다고 볼 수 있으므로 이러한 도메인이름의 소극적 사용에서도 피신청인의 부정한 목적을 추론할 수 있다.

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

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 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 <lampeberger-kr.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다

장문철
패널위원장

Alain Bensoussan
패널위원

김 영
패널위원

일자: 2003년 5월 31일