



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

**Prada S.A. 대 전 상권(Sangkwon Jeon)**

사건번호: D2002-0113

### 1. 당사자

신청인: Prada S.A., Via Cattori 11, 6902 Paradiso, Lugano, Switzerland.

신청인의 법정대리인: Massimo Introvigne와 Massimo Sterpi, Jacobacci & Associati, Studio Legal Jacobacci e Associati, Corso Regio, Parco 27, 10152 Torino, Italy.

피신청인: 전 상권(Sangkwon Jeon), 대한민국 서울시 노원구 상계9동 626 주공아파트 1404동 806호 (139-200).

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <prada.net>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 영등포구 영등포동 8가 35-1 영등포전화국 제2별관에 소재한 (주)넷피아닷컴(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 2월 4일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 2월 6일에 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 2월 6일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 이어서 2002년 2월 8일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(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)통일도메인이름 분쟁해결규정(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(보충규칙 제1조).

등록기관은 2002년 2월 19일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본을 수령하였다는 점, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시해 주었으며, (7) 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 등록약관에 있어 등록인이 분쟁도메인이름의 사용으로부터 발생하거나 이와 관련된 모든 분쟁에 대하여 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 2월 19일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않다는 점 및 패널결정에 대한 관할권을 미국 법원으로 표기한 흠결이 있음을 통보하였다.

신청인은 이에 따라 수정된 분쟁해결신청서를 2002년 2월 28일에는 전자양식으로, 2002년 2월 27일에는 일반양식으로 센터에 제출하였으며 또한 한국어로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 3월 7일에는 전자양식으로, 2002년 3월 18일에는 일반양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2002년 3월 19일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 한국어 및 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 4월 8일임을 통지하였다.

피신청인은 2002년 4월 10일, 전자우편양식으로 된 간략한 답변서를 센터에 제출하였으며, 같은 날 당해 답변서의 절차상 흠결에 대한 센터의 통지 및 답변서 재제출 요구에 따라 2002년 4월 12일 표준 답변서 양식의 일부 사항에 대한 답변만을 담은 수정 답변서를 전자우편양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독 패널 지명의사 및 이에 대한 피신청인의 답변 흠결로, 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 2002년 4월 23일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 5월 7일로 통지되었으나 이는 행정패널의 요청에 따라 다시 2002년 5월 13일로 변경되었다.

#### 4. 사실관계

신청인은 스위스에 본점을 두고 있는 회사로서 “PRADA” (이하 “인용상표”라 함) 및 이를 포함한 수백개의 상표를 전세계에 걸쳐 등록하고 있으며 또한 세계 패션계에서 인용상표를 이용한 광범위한 광고 및 홍보활동을 펼치고 있다.

분쟁 도메인이름 <prada.net>은 피신청인이 2001년 1월 24일자로 등록하여 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “PRADA” 상표에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있으며, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 인용상표와 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 인용상표의 저명성을 이용하려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

##### B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- “PRADA”라는 인용상표는 한국내에서는 그 인지도가 극히 낮아 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록을 저지할 근거가 될 수 없다;
- 피신청인은 온라인과 오프라인에서의 개인광고대행을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이며, 분쟁도메인이름은 ‘Personal Relations ADtisements Agency’를 나타내는 약어로서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리를 가진다.

#### 6. 논점 및 판단

##### 절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조 및 피신청인이 체결한 등록약관에 따라서 한국어로 작성된다.

##### 신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 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 신청인의 주장내용을 판단한다.

### 상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인은 피신청인의 소재지국인 한국은 물론 전세계에 걸쳐 인용상표 및 이를 포함하는 다양한 상표를 등록하고 있고 따라서 신청인이 인용상표를 근거로 본건을 제기할 수 있는 권리를 보유하고 있음은 자명하다.

분쟁도메인이름은 <prada.net> 인바, 이는 도메인이름의 성격을 나타내는 “net” 부분을 제외하고는 신청인의 등록상표인 인용상표와 동일하다 할 것이다.

### 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인 및 피신청인이 제출한 자료 및 주장에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인이름 혹은 “prada”라는 명칭에 대하여 상표권, 기타 권리를 보유하고 있거나 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 판단된다.

피신청인은, 피신청인이 온라인과 오프라인에서의 개인광고대행을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이며, 분쟁도메인이름은 Personal Relations ADtisements Agency를 나타내는 약어로서 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리를 가진다고 주장하나, “prada”라는 명칭이 Personal Relations ADtisements Agency의 두문자를 딴 약어가 될 수 있다는 주장만으로는 이에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 인정되기 어려우며, 나아가 피신청인의 주장에도 불구하고 피신청인이 “prada”라는 명칭을 실제 영업상 사용하였다는 어떠한 입증이 없고 따라서 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트상 위 명칭 Personal Relations ADtisements Agency를 기재해 놓은 사실만으로는 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익을 인정하기에 부족하다 할 것이다.

따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

### 피신청인의 부정한 목적

신청인은 전세계적으로 인용상표 및 이를 포함한 수백개의 상표를 등록하고 있으며 또한 세계 각국의 저명 잡지 및 언론을 통하여 인용상표에 대한 광범위한 광고 및 홍보활동을 펼치고 있다. 따라서 인용표장은 피신청인의 소재지국인 한국을 포함하여 전세계의 소비자들에게 현저히 알려져 있다고 할 것이다. 또한 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 그렇다면 이와 같은 피신청인이 세계적으로 저명한 신청인의 인용상표와 동일하거나 극히 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다. 또한, “prada”라는 명칭이 Personal Relations ADtisements Agency의 약자로 풀이될 수 있다는 막연한 주장이나 위 명칭을 분쟁도메인이름을 이용한 사이트에 기재해 놓은 사실만으로 이와 같은 피신청인의 부정한 목적을 부인하기에는 부족하다 할 것이다.

따라서 본건도메인이름은 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 판단된다.

## 7. 결정

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

---

황보영  
패널위원

일자: 2002년 5월 13일