



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Ferrero S.p.A. 대 Yum Sangyul

사건번호: D2002-0734

1. 당사자

신청인: Ferrero S.p.A., 12051 Alba (province of Cuneo), Italy.

신청인의 대리인: Massimo Introvigne 및 Fabrizio Jacobacci.

피신청인: Yum Sangyul, 대한민국 서울시 마포구 공덕1동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <kinder-surprise.com>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 8월 2일에는 전자서면양식으로, 2002년 8월 7일에는 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 각 제출하였으며 센터는 2002년 8월 5일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 8월 5일에 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) 분쟁도메인이름을 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 8월 6일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본을 수령하지는 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) 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 8월 6일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 흠결이 있음을 통보하였으며, 신청인은 센터의 흠결보정 요구에 따라 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 8월 20일에는 전자서면양식으로, 2002년 9월 2일에는 일반문서양식으로 센터에 각 제출하였다.

센터는 2002년 9월 3일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 9월 23일임을 통지하였다. 그러나, 피신청인이 위 기일까지 답변서를 제출하지 않음에 따라 센터는 2002년 10월 2일 피신청인의 답변서 미제출을 확인하고 이를 통지하였다.

신청인의 단독 패널 지명 의사 및 이에 대한 피신청인의 답변서 미제출로, 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 10월 15일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 10월 29일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 이탈리아 소재 법인으로서는 이탈리아 및 피신청인의 소재지국인 한국은 물론 전세계 수개국에 걸쳐 이르게는 1970년대말부터 “Kinder Surprise” 상표(이하 “인용상표”)를 초코렛, 기타 과자류를 지정상품으로 하여 등록, 이를 보유하고 있다. 신청인의 “Kinder Surprise” 브랜드는 2001년 9월 AC Nielsen Global Services가 발행한 “Reaching the Billion Dollar Mark”를 통하여 “Danone”이나 “Kellogg’s” 등과 함께 “기타 식품류”에서 세계적인 브랜드로 기재된 바 있다.

분쟁도메인이름은 2001년 11월 6일 등록되어 피신청인에 의하여 보유하고 있으며, 인터넷상 분쟁도메인이름을 입력하면 “Coming Soon, Under Construction”이라는 내용의 화면만이 표시되고 있을 뿐 현재 어떠한 실질적인 목적으로도 사용되고 있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 인용상표에 대하여 정당한 권리를 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 인용상표와 동일하거나 혼동을 가져올 수 있을 정도로 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인이 자신의 상표를 이용하여 비양심적으로 이루어진 악의의 것이다.

B. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인은 답변서를 제출한 바 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

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.

상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인은 앞서 살펴본 바와 같이 인용상표에 대하여 등록된 상표권을 가지며, 인용상표는 도메인이름의 성격을 나타내는 “.com” 및 중간의 기호표시인 “-”을 제외하고는 인용상표와 동일한바, 따라서 분쟁도메인이름과 인용상표는 극히 유사하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 제출된 신청인의 주장 및 자료에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 규정에 따라 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익은 가지고 있지 않는 것으로 판단되며 이에 반하는 피신청인의 어떠한 주장이나 자료도 제출된 바 없다.

피신청인의 부정한 목적

앞서 살펴본 바와 같이 신청인은 현재 수개국가에 있어 인용상표를 등록하고 있으며 또한 인용상표는 세계적인 브랜드로 이미 널리 인식되고 있다. 따라서 이와 같은 저명 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 이에 대한 아무런 정당한 권리나 이익이 없는 자가 등록할 경우, 이는 일반적으로 당해 인용상표가 가지는 저명성에 편승하여 이용자들의 오인, 혼동을 적극적으로 이용하거나 당해 상표의 소유자가 분쟁도메인이름을 등록하는 것을 막음으로써 분쟁도메인이름의 매매 등으로부터 적극적인 이익을 얻으려는 의사인 것으로 추정하는 것이 타당하며 피신청인은 본건에 대한 답변서 제출 기회를 포기함으로써 이에 대한 반론을 포기하였다 할 것이다. 나아가, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록일로부터 1년이 되어가도록 이를 어떠한 목적으로도 사용하고 있지 않은바, 이는 분쟁도메인이름의 등록이 피신청인의 순수한 목적을 위한 선의로 이루어진 것이 아님을 더욱 반증한다 할 것이다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조가 명시하는 부당한 목적을 위한 것이라고 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 <kinder-surprise.com>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 10월 29일