



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Redwall Group S.p.A. & Rossi 1924 S.p.A. 대 손창규

사건번호: D2002-1034

1. 당사자

신청인들: Redwall Group S.p.A. 및 Rossi 1924 S.p.A. Via Nazionale, 99,
40065 Pianoro (Bologna), Italy

신청인들의 대리인: Paolo Perani, Piazza San Babila 5, 20122 Milano, Italy

피신청인: 손 창규 (Chang Gyu Son), 대한민국 서울 강남구 압구정동

피신청인의 대리인: 임 종태(Jong-Tae Lim), 대한민국 서울 강남구 역삼동 C&F
법률사무소

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<borbonese.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울 동작구 신대방동 395-70
전문건설회관 17층에 소재한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고
약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 11월 7일에
전자양식(영문)을 통하여, 그리고 2002년 11월 11일에 일반양식(영문)으로
WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 11월 8일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을
발송하였다: (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하
"보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인들이 신청서 사본을
등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된
것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 분쟁도메인이름 등록인인지 여부 확인,
(4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는

분쟁도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소)의 제공,(5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점의 확인, (7) 등록약관에 사용된 언어의 기재, 그리고 (8) 등록인이 분쟁도메인이름의 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판관할에 대하여 등록약관에서 등록기관의 본사의 소재지에 따르는지 여부.

등록기관은 2002년 11월 11일의 답변을 통해서, (1) 답변 당시 신청인들로부터의 신청서의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과 등록기관과의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

분쟁 도메인이름 <borbonesese.com>의 등록기관의 등록약관이 한국어로 되어 있고, 양 당사자간에 한국어 이외의 언어를 사용하는 것에 대해 합의하거나, 기타 피신청인이 영어를 사용하기를 희망하는 것으로 간주할 만한 사정이 신청서에 언급되어 있지 않음에 따라, 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 약칭함) 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어로 확정되었고, 분쟁해결신청서는 한국어로 번역되어 2002년 11월 18일에 전자양식으로 그리고 2002년 11월 20일에 일반양식으로 수령되었다.

피신청인의 대리인은 2002년 11월 18일 자신이 피신청인의 대리를 맡게 되었음을 밝히고, 절차규칙 제4조(b)항에 따라서 신청의 형식적 결함을 이유로 신청을 각하할 것을 요구하였으나, 이에 대해 센터는 2002년 11월 20일 신청인에 의해 한국어로 번역된 신청서가 제출 기간 내에 제출되었고, 다른 형식적 결함이 없는 한 다음날 피신청인에게 행정절차개시의 통지를 발송할 것이라고 통보하였다.

절차규칙 제4조(a)항 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙, 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 검토, 확인하였고, 센터에 의해서 요구되는 금액의 수수료도 신청인들에 의해서 납부되었다.

어떠한 형식적 결함도 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 11월 21일에 분쟁해결신청서 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송하였다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 12월 11일임을 명시적으로 기재했다. 동 개시통지는 신청서 및 등록기관의 인명검색 데이터베이스에 표시된 피신청인 연락처를 토대로 해서 피신청인에게 전자양식과 그리고 우편을 통하여 이루어졌다. 동 개시통지의 사본은 신청인들, 등록기관 및 ICANN에도 발송되었다.

피신청인이 발송한 답변서가 2002년 12월 12일에 전자양식으로 그리고 2002년 12월 17일에 일반양식으로 접수되었다.

신청인들이 한명의 패널의 선정을 희망하고 피신청인도 이에 동의함에 따라, 센터는 본건의 분쟁해결을 위하여 본 행정패널을 선임하였고, 센터는 2003년 1월 6일에 당사자들에게 행정패널의 선정과 결정예정일자를 통지하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 문자상표 "BORBONESE" 및 "BORBONESE+도형"(이하 "본건상표들")이고, 본건상표들은 신청인 레드월 그룹 에세피아(Redwall Group S.p.A.)에 의해 미국, 일본, 이탈리아 및 한국 등을 포함한 세계 여러나라에 등록되어 있다.

분쟁도메인이름 <borbonese.com>은 2001년 4월 3일에 피신청인에 의하여 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인들의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

본건상표들은 1960년대 이탈리아에서 명성을 얻기 시작하여 현재는 이탈리아 및 전세계적인 패션 브랜드로서 널리 알려진 상표들이며, 신청인들, 특히 레드월 그룹 에세피아는 한국을 포함하는 전세계 여러 나라에서 본건상표들의 다수의 출원 및 등록권을 소유하고 있다. 본건 상표들의 상품들은 전세계적으로 광범위하게 광고되고 또한 전세계적인 판매망 및 판매점을 통해서 판매되고 있다. 분쟁도메인이름은 신청인들의 문자상표 "BORBONESE" 및 "BORBONESE+도형"의 문자부분과 혼동을 일으킬 정도로 동일 및 유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인에게 본건상표들을 어떤 식으로든 사용할 것을 허락하거나 이에 대한 라이선스를 준 적이 없다. 피신청인은 "BORBONESE"에 대한 상표권을 소유하고 있지도 않으며, 피신청인은 이로 인하여 일반적으로도 알려진 바도 없다. 또한 피신청인은 상품이나 서비스를 제공할 진심어린 의도로 <borbonese.com>을 사용한 적이 없고, 비상업적인 사용조차도 행하고 있지 않다.

피신청인의 부정한 목적

본건상표들이 전세계적으로 주지저명한 상표들이므로, "BORBONESE"라는 단어에 대해 신청인들에게 권리가 있음이 명백하고, 이를 도메인이름으로 등록하는 것은 신청인들의 권리를 침해하는 행위임을 능히 알 수 있음에도 불구하고, "BORBONESE"라는 단어에 대하여 아무런 법적 권리나 이해관계도 없는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 악의에 의한 것이다.

피신청인은 2001년 4월 3일자에 분쟁도메인이름을 등록한 이후 자신의 사업과 관련하여 사용해 오지 않았고, 관련 웹사이트도 실제로 운영되지 않고 있는데, 이와 같은 도메인이름의 소극적 행사는 악의적 사용에 해당한다.

신청인들과 피신청인 사이의 서신(신청인 증거 자료 제19호 내지 제21호증)에서 피신청인측은 분쟁도메인이름을 양도함에 있어 합리적인 대가의 지불을 요구했고, 이에 신청인들이 미화 100달러를 지불하겠다는 의사를 전하자, 피신청인은 분쟁도메인이름의 소유권을 포기하는 대가로써 합리적인 보상을 받고 싶으며, 미화 100달러 정도로는 양도하지 않을 것이라고 하면서, 보상비용을

높은 가격으로 협상하고자 하였다. 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인들 또는 신청인들의 경쟁업체에게 상당한 비용의 지불을 대가로 매매할 의도를 가지고 등록하였음을 보여준다.

도메인이름 <borbonese.com>에 대하여 피신청인이 제시한 "수백달러로 환산될 수 없는 설득력 있는 가격"의 보상요구는 피신청인이 분쟁도메인이름을 부당한 "상업적 이익"을 위해 등록하고 이용하고 있음을 명백히 보여주는 것이다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 상표권

피신청인은 분쟁도메인이름이 본건상표들과 유사하다는 것에 대하여 다투지 않고 있다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

상표는 도메인이름과 다르므로, 정당한 도메인이름의 등록 및 사용은 그 자체로 보호되어야 하며, 도메인이름의 등록 및 사용이 타인의 상표권을 침해하는지는 각 사안마다 검토되어야 한다.

피신청인은 2001년 4월 3일 분쟁도메인이름을 (주)한강시스템을 통하여 등록하였고, 2002년 초 웹호스팅업체와 계약을 체결하고, 홈페이지를 구축하던 중 신청인으로부터 2002년 5월 24일 도메인이름을 양도하라는 통지를 받았고, 2002년 11월 20일경 현재 운영중인 홈페이지를 구축하여 서비스를 제공하기 시작하였다. 피신청인은 도메인이름을 등록할 때부터 이미 본 도메인이름을 이용한 사업을 계획하고 있었으며 현재 서비스를 제공하고 있으므로, 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리 및 이익을 가지고 있다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 단지 분쟁도메인이름을 매각할 목적으로 등록하지 않았고, 따라서 본 분쟁도메인이름의 가치는 수백달러로 환산될 수 있는 가격이 아니라는 것을 신청인들과의 서신에서 신청인들에게 주지시켰을 뿐이다.

피신청인은 신청인들과 그 경쟁자들에 대하여 분쟁도메인이름과 직접 관련된 비용으로 서류에 의해 입증된 직접비용을 초과하는 대가를 받기 위해서 분쟁도메인이름을 판매하고자 제안한 적이 없다. 신청인들은 신청서에 규정 제4조(b)(i)항의 내용을 서술할 목적으로 피신청인에게 거짓 제안을 보냈으며, 피신청인의 도메인이름을 역강탈하기 위해 피신청인이 도메인이름을 팔 의사가 없다고 밝혔음에도 불구하고 계속하여 도메인이름의 양도를 종용하고 또한 도메인이름의 가치를 환산할 수 없다는 피신청인의 답변을 마치 비싼 가격으로 판매하려 한다는 뜻으로 오도하고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 절차적 하자에 대한 결정

절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다. 절차규칙 제11조에 의하면, 피신청인과 도메인이름 등록기관과의 사이에 체결된 등록약관(registration

agreement)에 이용된 언어가 행정절차상의 언어로 된다. 그러나, 등록약관 자체가 행정절차상의 언어에 관해서 달리 규정하고 있거나, 분쟁 당사자들이 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차에서 이용하기로 합의하거나, 또는 행정패널이 행정절차상의 여러 가지 상황을 고려해서 등록약관의 언어와 상이한 언어를 행정절차상의 언어로 채택하는 것이 바람직하겠다고 판단하는 경우에는, 등록약관의 언어와 상이한 언어가 행정절차상의 언어로 될 수 있다. 본건에서 분쟁도메인이름의 등록기관이 채택해서 그 도메인이름 등록인들과의 사이에 체결하는 등록약관은 한국어로 되어 있으므로 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되고, 신청인들이 제출한 한국어 신청서가 그 이전에 신청인들이 제출한 영문 신청서의 내용을 충실히 반영하고 있는 점 등을 고려해 볼 때, 신청인들이 한국어로 행정절차가 진행됨에 따른 커다란 불이익이 없다고 판단되어, 본 행정패널은 행정절차상의 언어가 한국어 이외의 다른 언어로 되어야 할 예외적인 사유가 존재하지 않는다고 판단하고, 본 행정절차상의 언어는 한국어라고 확정하고, 본 행정패널 결정문도 한국어로 작성하게 되었다.

2002년 11월 21일자로 피신청인에게 발송된 개시통지에는 피신청인의 답변 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 12월 11일로 명시되어 있으나, 기록에 의하면 피신청인의 답변서는 이보다 하루 늦은 2002년 12월 12일자로 전자양식으로 처음 제출되었다. 규칙에 의하면 행정패널은 마감기일 이후에 제출된 답변서를 참작해야 할 의무가 없으며, 그 참작 여부를 결정할 재량권을 행사할 수 있다. 기록에 의하면 위 마감기일로부터 단지 몇 시간의 지연을 용인함으로써 인하여 피신청인에게 부당한 이득을 허용하거나 신청인들로 하여금 불측의 손해를 미침을 추측케 할 별다른 사정이 없으므로, 본 행정패널에 부여된 재량권에 따라 본건의 결정에 있어서 위 피신청인의 답변서를 참작하기로 한다.

신청인들의 입증책임

신청인들이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인들은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인들이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것, 그리고
- (ii) 피신청인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 피신청인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

신청인들의 상표에 대한 권리

신청인들이 제출한 증거자료에 의하면, 본건 상표는 신청인들에 의하여 전세계적으로 널리 등록 및 사용되고 있는 상표로서, 한국에서도 신청인들 중 하나인 레드월 그룹 에세피아의 이름으로 이와 관련한 상표들이 출원 및 등록되어 있음이 인정된다.

상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름은 본건상표에 식별력이 없는 부분인 ".com"을 부가한 것을 제외하고는 본건상표와 동일하다. 따라서, 분쟁도메인이름은 본건상표와 혼동을 일으킬 정도로 동일 또는 유사하다고 판단된다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 본건 상표를 사용할 것을 허락하거나 이에 대한 라이선스를 준적이 없고, 피신청인은 본 상표에 대한 상표권도 소유하고 있지 않다. 또한 피신청인이 본건 분쟁도메인이름으로 인하여 일반적으로 알려졌다고 인정할 만한 아무런 증거도 제출된 바 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 때부터 이미 분쟁도메인이름을 이용한 사업을 계획하고 있었으며 현재 서비스를 제공하고 있으므로, 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리 또는 이익을 가진다고 주장한다.

규정 제4조(c)(i)항은, 피신청인의 정당한 권리 또는 이익을 증명하기 위해서는 상품 또는 서비스의 진심어린 제공과 관계된 분쟁도메인이름의 사용 또는 그 사용을 위한 증명가능한 준비가 피신청인에게 분쟁에 대한 임의의 통지 전에 이루어졌어야 한다고 규정하고 있다. 신청인들은 2002년 5월 24일자로 피신청인에게 서신(신청인의 증거자료 16)을 보내어 본건 도메인이름에 대한 분쟁을 최초로 통지한 것으로 인정된다. 그러나 신청인들이 제출한 증거자료(증거자료 15)에 의하면 그와 같은 통지로부터 수개월이 지난 2002년 10월 30일자 분쟁도메인이름의 웹페이지에도 해변의 사진과 "Welcome to BORBONESE.COM-if you have any question, feel free to contact us!"라는 문구만 표시되어 있었다. 또한, 현재 피신청인이 운영중인 홈페이지를 보더라도 웹사이트에 올려놓은 법인설립신고 및 사업자등록신청서, 정관 등의 문서들이 피신청인에게 신청서가 도달한 이후인 2002년 11월 26일 이후에 웹사이트에 추가된 것으로 표시되어 있으며, 이 문서들은 모두 백지의 한글문서 파일이라는 점에서 볼 때, 피신청인이 신청인들로부터의 분쟁 통지 이전에 서비스의 진심어린 제공과 관련하여 도메인이름의 사용 준비를 하였다는 입증이 불충분하고, 따라서 이에 대한 피신청인의 주장은 인정되지 않는다.

또한, 피신청인이 분쟁도메인이름을 비영리적으로 혹은 공정하게 현재 사용하고 있다는 증거자료도 제시된 바 없다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관한 자신의 권리 또는 정당한 이익에 관하여 규정 제4조(c)항에 규정된 사정을 비롯하여 어떠한 사정도 입증하지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

신청인들의 증거자료를 토대로 판단하건데, 본건 상표는 1960년대부터 이탈리아에서 명성을 얻었고, 대한민국에도 1990년에 상표등록되었으며, 본건 상표의 상품들이 한국 내 유명 호텔 및 공항 면세점에서 광고 및 판매되고 있어서, 본건 상표들은 어느정도 저명성을 획득하였다고 인정된다.

피신청인은 신청인이 2002년 5월 24일 보낸 서신을 받기 전까지 신청인의 상표에 대해 주지하지 못했으며, 신청인의 등록상표와는 상관없이 "Business Operation Research, Business Of Net-consulting for E-Solution Entrepreneurs"라는 뜻으로 등록하였고, 해당 도메인이름을 신청인들 및 경쟁자들에게 판매 제안한 적도 없으며, 신청인의 도메인이름 양도 종용에 대응하여 도메인이름의 가치를 환산할 수 없다는 취지로 한 피신청인의 답변을 마치 비싼 가격으로 판매하려 한다는 뜻으로 오도한다고 주장한다.

그러나, 첫째, 피신청인이 "BORBONESE"의 채택근거로 제시한 문구가 작위적으로 보이며, 결국 피신청인이 분쟁 도메인이름을 채택한 근거가 신청인의

본건상표의 명성에 의한 것으로 보인다. 또한, 피신청인이 본건 도메인이름 등록시에 이미 위와 같은 사업을 구상하였고 그 사업의 성격을 설명하는 영문 구절로부터 다음자를 따서 본건 분쟁도메인이름을 창안하였음을 입증하는 객관적인 증거가 없고, 위 주장 및 해당 웹사이트의 구성의 추가는 모두 본건 분쟁의 개시통지 이후에 이루어진 것으로서 피신청인의 부정한 목적을 부인하는 증거로 인정할 수 없다. 나아가서, 신청인들이 제출한 증거자료(신청인 증거자료 17 내지 21)를 살펴본 바, 피신청인이 신청인에게 보낸

전자서신에는 "borbonese.com의 도메인이름을 얻기 원하면, WIPO에 신청서를 제출하거나, 그 도메인이름에 대한 합리적인 가격을 제시하라"는 문구가 포함되어 있어서, 이는 일종의 판매 가능성을 제안한 것으로 보이며, 합리적인 가격을 제시하라는 신청인들의 요청에 대하여 피신청인의 대리인을 통해 먼저 가격을 제시하도록 요구하였으며, 신청인이 통상의 등록비용보다 높은 미화 100달러를 지불하겠다는 의사를 전하자, 이보다는 높은 가격의 합리적인 보상을 요구하였다는 점은, 피신청인에게 도메인이름을 판매할 적극적인 의사가 있었음을 입증하는 것이라고 판단된다. 피신청인은 자신이 말한 정당한 가격은 단순히 도메인이름에 대한 등록비용이 아니라 피신청인이 <borbonese.com>을 포기함으로써 받는 손해 일체, 즉 도메인이름 등록비용뿐만 아니라 웹호스팅업체와의 계약에 의한 서버 구축비용과 홈페이지 구축비용, 그리고 경영자문 서비스를 제공하여 얻어지는 수익 일체를 포기하게 되는 비용을 말한 것이라 주장하나, 이러한 추가 비용의 지출에 대한 아무런 입증도 없으므로, 결국 피신청인은 도메인이름에 직접 관련된 비용 이상을 요구한 것으로 판단된다.

이상의 사정을 종합하여 보면, 이는 상표권자나 경영자에 대하여 도메인이름과 관련된 직접비용을 초과하는 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매하려는 목적으로 도메인이름을 등록하였음이 인정된다. 따라서, 규정 제4조(b)(i)항에 의하여 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인들이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인들의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <borbonese.com>을 피신청인으로부터 신청인들 중 하나인 본건상표의 상표권자, Redwall Group S.p.A.에게 이전할 것을 결정한다.

김 영
패널위원

일자: 2003년 1월 20일