



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Granada Media Group Limited 대 박종선

사건번호: D2004-0290

1. 당사자

신청인: Granada Media Group Limited, London Television Centre, Upper Ground,
London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

대리인: Linklaters, One Silk Street, London.

피신청인: 박종선(Jong-sun Park), 대한민국 경기도 안양시 범계동.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 2003년 11월 8일 등록된 <granadaamerica.com>
이고, 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층(우편번호
156-010) 주식회사 한강시스템(dba doregi.com)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인이 제출한 분쟁해결신청서는 2004년 4월 22일에 세계지적재산권기구
중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 전자우편으로, 2004년 5월 10일에
서면으로 접수되었다. 센터는 2004년 4월 22일, 한강시스템에 분쟁대상인
도메인이름의 등록기관확인(registrar verification)을 요청하였고 4월 23일에
한강시스템은 피신청인이 등록인으로 기재되어 있음을 확인하고, 도메인이름의
행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부
접촉 정보를 포함한 답변을 전자우편을 통해 센터에 제공하였다. 센터는
2004년 5월 11일 신청인에게 행정절차상의 언어가 한국어이며 따라서 한국어로
수정 번역된 신청서를 제출하여야 함을 통지하였다. 신청인은 한국어로 수정
번역된 분쟁해결신청서를 2004년 6월 10일에 전자우편으로 그리고 2004년 6월
11일에 서면으로 제출하였다. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름
분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”),
통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy, 이하 “규칙”), 통일도메인이름분쟁해결규정에 관한 WIPO의보충규칙(WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “보충규칙”)에서 요구하는 형식요건을 충족시켰음을 확인하였다.

규칙 제2(a)조와 제4(a)조에 따라 센터는 피신청인에게 신청서가 접수되었음과 행정절차가 2004년 6월 16일에 개시됨을 통지하였다. 규칙 제5(a)조에 따라 답변서 제출기한은 2004년 7월 6일이었으나, 답변은 기한 내에 제출되지 않아 2004년 7월 8일에 센터는 피신청인에게 답변서 미제출 확인통지를 하였다.

센터는 2004년 8월 4일, 정상조 교수를 단독패널위원으로 위촉하였으며 패널위원은 규칙 제7조에 따라 센터가 요청하는 패널위원직의 승낙 및 공평성과 독립성 보장을 위한 선언서(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)를 제출하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “GRANADA”로써 신청인은 본사를 영국에 두고 있으며, 방송 및 텔레비전 서비스와 관련하여 전세계적으로 튼튼한 명성을 쌓고 있다. 신청인은 한국을 포함하여 세계 각국에서 “GRANADA”를 상표로 등록, 사용하고 있다.

분쟁도메인이름 <granadaamerica.com>는 피신청인이 보유하고 있고, 2004년 8월 14일 현재 비활성화된 상태에 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 신청인의 상표의 동일·유사성

신청인은 “GRANADA” 상표에 대하여 독점권을 가지고 있는 상표권자이며, 한국에는 2000년 7월 25일에 신청하여 0001500 GRANADA UKTV & DEVICE, 등급 9, 38, 41로 상표등록이 되어 있다.

본 건 도메인이름 <granadaamerica.com>은 신청인의 상표에 지리적인 단어인 “AMERICA”를 결합하여 사용됨으로써, 혼동을 초래할 정도로 신청인의 상표와 동일·유사하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인의 “GRANADA” 상표를 포함하는 상기의 도메인이름을 등록 또는 사용할 수 있는 어떠한 권리나 정당한 이익도 없다. 신청인은 “GRANADA”라는 단어를 담고있는 73개의 상표를 한국을 포함한 다수의 국가에서 소유하고 있다. 신청인은 특히 방송 및 텔레비전 서비스와 관련해서 “GRANADA”라는 이름으로 전세계적으로 잘 알려져 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 하등의 법적 이해관계가 없음에도 불구하고, 적나라한 성적 컨셉트의 웹사이트로 연결시켜 소비자들을 현혹시키기 위하여 본

도메인이름을 등록한 것이다. 또한 “GRANADA”라는 유명 상표를 사용할 수 있는 허가를 받지 않았으므로, 분쟁도메인이름을 선의로 사용할 수 있는 권리도 없다. 피신청인은 “GRANADA”라는 이름으로 알려져 있지 않으며, “GRANADA”라는 단어 하나만이나 “AMERICA”라는 단어와 연결해서도 아무런 연관이 없다. 따라서 피신청인이 신청인의 “GRANADA”와 무관하게 우연의 일치로 본 건 도메인이름을 등록하였다고 보기 어렵고, 피신청인은 “GRANADA”에 관하여 어떠한 권리나 사용에 관한 정당한 이익을 가지지 않는다.

도메인이름을 부정한 목적(bad faith)으로 등록, 사용

피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하여 사용하고 있음은 다음 사항을 통하여 알 수 있다.

첫째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용함으로써 분쟁도메인이름이 신청인에 의해 운영되거나 신청인과 기타 사업상으로 관련이 있는 것 같은 잘못된 인상을 인터넷 사용자에게 주고 있으며, 이는 상업적인 이익을 위하여 인터넷 사용자를 피신청인의 웹사이트로 유인하려고 고의적으로 시도된 것이다.

둘째, 피신청인은 외설적인 자료를 제공하면서 “GRANADA”라는 이름을 섞어서 사용함으로써 신청인의 명성에 심각한 손상을 초래하고 있으며, 결국 신청인 상호의 효력을 약화시키고 있다.

셋째, “GRANADA” 콘텐츠 최고 경영자인 사이먼 샵스(Simon Shaps)가 2003년 11월 6일 뉴스 회견장에서 Granada America의 발족을 공식적으로 발표한 지 겨우 이틀 만에 분쟁도메인이름이 등록된 점으로 보아, 본 등록이 우연이었을 가능성은 아주 희박하다.

넷째, General Electric Company 대 박종선(WIPO 사건번호 D2002-0929)의 사건에서 알 수 있듯이, 피신청인은 상습적으로 도메인이름의 악의적인 등록을 일삼고 있는 것으로 보인다. 피신청인의 본 건 도메인이름의 등록 행위는 신청인의 사업을 방해하기 위하여 기회적으로 행사된 것이다. 그러므로 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2004년 7월 6일까지 답변서를 제출하지 않았고, 특별한 상황을 이유로 기한연장을 요청하지도 않았다. 센터는 2004년 7월 8일에 피신청인 답변서 미제출 확인통지를 하였고, 행정패널이 구성되었다.

6. 검토 및 판단

분쟁도메인이름과 신청인 보유 상표의 동일·유사성

신청인은 “GRANADA” 상표에 대하여 한국과 영국을 비롯한 다수의 국가에서 상표등록을 하고 널리 사용하고 있는 상표권자이며, 분쟁도메인이름 <granadaamerica.com>은 신청인의 상표에 지리적 명칭인 “AMERICA”를 결합한 것으로서, 출처의 혼동을 초래할 정도로 신청인의 상표와 유사한 것으로 판단된다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청인의 “GRANADA” 상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록 또는 사용할 수 있는 어떠한 권리나 정당한 이익도 없다고 판단된다. 신청인의 상표는 한국과 영국을 비롯한 다수의 국가에서 상표로 등록하여 사용되고 있고 전세계적으로 잘 알려져 있다고 주장되고 있는데, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용한 영업을 수행하고 있는 것도 아니다. 피신청인이 분쟁도메인이름에 관해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못하다고 하는 신청인의 주장에 대해서, 피신청인이 아무런 답변도 하지 아니한 상태에서는, 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정된다.¹ 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

부정한 목적(bad faith)의 등록 및 사용

신청인의 주장에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용함으로써 인터넷 사용자를 피신청인의 웹사이트로 유인하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 보이고, 신청인이 Granada America의 발족을 공식적으로 발표한 후 분쟁도메인이름이 등록된 것으로 보아 분쟁도메인이름을 부당하게 선점하고자 하는 것으로 보인다고 한다. 피신청인이 답변을 하지 아니한 상태에서는 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되므로 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적에 의한 것으로 판단된다.

또한, General Electric Company 대 박종선, WIPO 사건번호 D2002-0929에서 이미 결정된 바와 같이 피신청인은 상습적으로 분쟁도메인이름의 악의적인 선점을 하고 있는 것으로 보이고, 등록을 일삼고 있는 것으로 보인다. 상습적으로 도메인이름을 선점해온 행위가 있으면 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록에 악의가 있는 것으로 볼 수 있고,² 피신청인의 답변이 없는 상태에서는 신청인이 주장하는 바와 같이 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 악의가 있다고 판단된다.³

본건에서 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 적극적으로 사용하고 있지 않지만, 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 초래할 정도로 유사하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지지 못한 상태에서는, 등록만으로도 언제든지 그 사용에 의해서 신청인의 권리를 침해할 충분한 위험성을 보여준 것으로서 현실적으로 사용한 것과 마찬가지로 취급될 수 있다.⁴ 따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용한 것으로 판단된다.

¹ *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *YAHOO! Inc v. Syrynix, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675

² 통일도메인이름분쟁해결규정 제4(b)(ii)조

³ *Nicole Kidman v. John Zuccarini d/b/a Cupcake Party*, WIPO 사건번호 D2000-1415

⁴ *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003; *J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing*, WIPO 사건번호 D2000-0035

7. 결정

앞에서 검토한 바에 따라, 본 패널은 통일도메인이름 분쟁해결규정 제4(i)조와 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙 제15조에 의해 분쟁도메인이름 <granadaamerica.com> 을 신청인 ‘Granada Media Group Limited’에게 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2004년 8월 17일