



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

GA MODEFINE S.A., Giorgio Armani S.p.A. 대 Jung Dong Kwon

사건번호: D2004-1103

1. 당사자

신청인: GA MODEFINE S.A. Via Penate, Mendrisio, Switzerland; Giorgio Armani S.p.A., Via Bergognone, Milano, Italy.

신청인의 대리인: Mariacristina Rapisardi, Studio Rapisardi S.A., Switzerland

피신청인: Jung Dong Kwon, Tae-an-gun Chungnam, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <armanihotel.com>이고, 분쟁도메인이름은 YesNIC Co., Ltd에 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 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 “절차규칙”이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적 재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 “보충규칙”이라고 함)에 따라 제출되었다.

신청인은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2004년 12월 29일 전자 양식으로, 2005년 1월 4일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2004년 12월 29일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2004년 12월 29일 등록기관에게

등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 1월 10일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 확인해 주었다.

센터는 2005년 1월 10일 행정절차상 언어와 관련하여 등록약관상의 언어가 한국어임을 지적하고 당사자간에 영어로 할 것을 합의한 바를 입증하지 못하는 한 한국어로 신청서를 수정 번역하여 2005년 1월 15일까지 제출하여야 함을 신청인에게 통지하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2005년 1월 14일 전자양식으로, 2005년 1월 17일 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2005년 1월 19일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 해당 신청서가 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 1월 19일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 2월 8일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 2월 9일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 2월 14일 패널을 적법하게 구성하였다.

따라서, 센터는 당사자들에게 행정 패널이 구성되었다는 점과 결정 예정일이 2005년 2월 28일임을 2005년 2월 14일 통지하였다.

4. 사실관계

신청인은 Armani, Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Café, Emporio Armani Café 등의 상표를 유럽, 미국 캐나다 지역 그리고 대한민국을 포함한 세계 각 지역에 등록 및 보유하고 있으며 의상, 안경, 향수, 보석, 레스토랑 등의 다양한 사업을 운영하여 왔으며 그 상표는 국제적으로 널리 알려져 있다. 한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 후 현재까지 사용하지 않고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <armanihotel.com>은 신청인의 상표 Armani를 포함하고 있으며 Hotel이라는 용어를 첨부하였다고 하더라도 해당 상표와 분쟁도메인이름

간에 혼동의 여지는 충분히 있다. 또한 호텔사업은 아르마니 그룹의 사업영역의 하나이기도 하다.

신청인은 자신의 상표 Armani와 관련하여 WIPO 센터 에서 제출된 <armani-sunglasses.com> (WIPO 사건번호 D2000-0306), <armaniinternational.net> (WIPO 사건번호 D2000-0305), <armaniboutique.com> (WIPO 사건번호 D2000-1424) <armaniexchange.net> (WIPO 사건번호 D2001-0370), <armani-giorgio.com> (WIPO 사건번호 D2001-0308), <giorgio-armani.com> (WIPO 사건번호 D2001-0309), <armaniexchangecollection.com> (WIPO 사건번호 D2001-0331) 등에서 자신의 상표의 저명성이 인정되었다고 주장한다.

(2) 다음과 같은 이유 때문에 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해 정당한 권리나 이익이 없다고 주장한다. 첫째, 피신청인은 해당 도메인 이름으로 널리 알려진 바 없다. 둘째, 피신청인은 신청인과 어떤 관계가 있거나 그에 소속되어 있지 않으며 해당 상표를 사용할 권리를 얻지 않았다. 셋째, 피신청인은 도메인 이름이나 이와 동일한 이름에 대한 정당한 권리를 얻은 바 없다. 넷째, 피신청인은 분쟁 도메인이름과 관련하여 사업상 사용하거나 준비 중인 어떤 사이트도 없다. 다섯째, 분쟁 도메인이름은 2004년 2월 22일 까지 어떤 사이트와도 연결되어 있지 않았다.

(3) 피신청인이 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록한 사실은 다음과 같은 상황에서 증명될 수 있다고 신청인은 주장한다. 첫째, 아르마니 상표의 세계적인 명성으로 비추어 볼 때 피신청인이 해당 도메인이름을 등록할 당시 이를 인지하지 못했을 리가 없다. 둘째, 피신청인은 해당 도메인이름을 등록함으로써 이를 등록비 이상의 과다한 금액을 받고 타인에게 판매, 대여 또는 이전을 의도한 것이다. 셋째, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록하기 바로 직전에 신청인이 중동의 유명업체와 호텔 및 리조트시설을 세계 도처에 건설하기로 계약을 체결하였다고 매스컴을 통해 보도된 바 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁 도메인이름의 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 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인 이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 도메인 이름의 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

분쟁도메인 이름 <armanihotel.com>의 주요부분인 “armani”는 신청인의 상표와 동일하며 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려진 명칭이다.

해당 도메인 이름이 신청인의 상표와 동일한 단어를 포함하고 있을 뿐만 아니라 신청인의 사업종목 중 하나가 호텔이므로 인터넷 이용자들이 하여금 도메인 이름 등록자와 신청인간에 사업상 어떤 관계 또는 제휴가 있는 것으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

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

B. 도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 Armani 상표에 대한 권리를 가지고 있지도 않고 상표권 사용의 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인 이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다.

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

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국에서도 널리 알려진 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인 이름을 등록함으로써 그 등록은 부정한 목적을 위한

것이라고 추정할 수 있다. 또한 신청인이 중동의 사업체와 호텔등을 건설하기로 계약을 체결하였다고 매스컴을 통하여 보도된 바로 직후에 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록하였다는 사실 역시 그 등록에 부정한 목적이 있음을 추정할 수 있다. 한편 분쟁도메인 이름을 등록한 후 현재까지 피신청인이 이를 사용하지 않고 있는 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 사용할 의사가 없음에도 불구하고 신청인으로 하여금 자기 자신의 상표가 포함되어 있는 해당도메인 이름을 사용하지 못하도록 하거나 피신청인 스스로 부당한 이익을 얻으려는데 주된 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다. 피신청인이 비록 분쟁도메인 이름을 적극적으로 사용하지 않고 소극적 사용에 그칠지라도 피신청인의 부정적 목적은 인정된다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인 이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인 이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서 <armanihotel.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2005년 2월 27일