



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

**Burberry Limited 대 S.H Baek**

사건번호: D2005-0334

### 1. 당사자

신청인: Burberry Limited, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

신청인의 대리인: Tae-Yeon Cho, Ik-Hyun Seo, Cho & Partners, Republic of Korea.

피신청인: S.H Baek, Phohang, Republic of Korea.

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <burberryshop.com>이고, 분쟁도메인이름은 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층에 소재한 국제도메인등록기관 한강시스템주식회사(dba doregi.com, 이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 4월 1일 전자서면 양식으로, 2005년 4월 5일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 4월 1일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 4월 1일 등록기관인 한강시스템주식회사에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 4월 4일 센터에 보낸 이메일 답변을 통해서 피신청인이 현재 분쟁도메인이름의 등록인임을 확인해 주었고 더불어 도메인이름의 행정(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보 등을 제공하였다

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한

WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 4월 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 마감기일이 2005년 5월 9일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 5월 11일에 피신청인에게 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 5월 20일 패널을 적법하게 구성하였다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “BURBERRY”로 신청인은 의류를 포함한 각종 패션분야 상품들을 지정상품으로 하여, 영국, 미국, 프랑스, 한국을 포함한 약 90여개 이상의 국가에 상표로 등록하였다. 신청인은 1997년 1월 17일 이래, 도메인이름 <burberry.com>을 등록 및 보유하고 있다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <burberryshop.com>의 등록인이다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

**분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 및 등록서비스표와 동일 또는 극히 유사함  
(규정 제4조(a)(i), 절차규칙 제3조(b)(viii) 및 (b)(ix)(1))**

- 1) 신청인은 1856년에 Thomas Burberry에 의하여 설립된 세계적으로 유명한 의류를 포함한 각종 패션 제품의 생산, 판매업체이다. 신청인은 현재 도메인이름 <burberry.com>의 등록인이다.
- 2) 신청인은 의류를 포함한 각종 패션분야 상품들을 지정상품으로 하여 대한민국에서 “BURBERRY”를 상표로 등록하고 있으며, 신청인은 미국, 영국, 프랑스를 포함한 세계각국에도 “BURBERRY”를 관련 상품이나 서비스와 관련하여 다수 등록하고 있다.
- 3) 분쟁도메인이름에서 gTLD인 “.com”를 제외한 부분인 “burberryshop” 중 “shop”은 인터넷 쇼핑몰 등에서 통상적 또는 관용적으로 사용되는 용어로써 식별력이 없는 것이다. 피신청인의 본건 도메인이름 중 식별력이 있는 것은 “burberry” 뿐으로, 그것은 신청인의 본건 상표와 동일한 것이다. 이와 같이 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하며 따라서 이를 대하는 사람들은 이 도메인이름이 신청인을 의미하는 것으로 인식할 수 밖에 없다.

**피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음  
(규정 제4조(a)(ii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(2))**

- 1) 신청인은 대한민국에서 2000년 기준으로 한국내 연매출 규모가 700억원에 달하며, 매장수도 40여개로 수입의류 업계 1위를 차지하고 있는 바, 신청인의 본건 상표인 “BURBERRY”는 대한민국에서도 널리 알려져 있는 저명한 상표라는 점, 1997년 1월 17일 이래 <burberry.com>의 등록을 보유하고 있다는 점을 고려할 때 “BURBERRY” 라는 단어에 대하여 신청인이외에는 그 누구도 정당한 권리나 이익을 가질 수 없다.
- 2) 신청인은 피신청인에게 “BURBERRY” 라는 상표를 사용하거나 본건 도메인이름을 등록할 수 있는 어떠한 권한도 부여하지 않았으며 피신청인은 한국에서 “burberryshop” 표장을 상표나 서비스표로 출원이나 등록을 한 사실도 없다.
- 3) 또한 피신청인은 어떠한 자격에서든지 본건 도메인이름으로 일반에 널리 인식되어 있지도 않으며, 현재 본건 도메인이름의 피신청인의 웹사이트는 “공사중” 상태에 있는 바, 피신청인은 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 것도 아니다.

**분쟁도메인이름은 부정한 목적(bad faith)으로 등록 및 사용되고 있음  
(규정 제4조(a)(iii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(3))**

- 1) 신청인의 본건 상표가 수십 년 동안 세계적으로 사용되어 오면서 의류를 포함한 패션제품분야에서 널리 알려지고 저명하게 된 사실, 대한민국에서도 신청인의 “BURBERRY” 제품이 1986년 이래 지금까지 수입, 판매되어 저명하게 된 사실 등으로부터 피신청인은 신청인의 본건 상표인 “BURBERRY” 의 존재 및 사용사실을 알고 본건 도메인이름을 등록한 것이다.
- 2) 피신청인은 이 사건 도메인이름을 2001년 10월 24일 등록한 이후 약 3년 반이 지난 지금까지 그 웹사이트에 공사중이라는 취지의 표시만을 해놓고, 실제적인 운영을 하지 않고 있다. 이러한 장기적인 웹사이트의 방치는 부정한 목적을 인정할 수 있는 명백한 근거가 된다.
- 3) <burberryshop.co.kr> 및 <burberrymall.co.kr>의 경우를 살펴보면, 피신청인은 신청인의 표장과 혼동할 정도로 유사한 표장들을 도메인이름으로 등록하여 보유하고 있거나, 제3자에게 양도하는 행위패턴을 가지고 있다. 이러한 피신청인의 행위패턴 또한 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있는 명백한 근거가 된다.
- 4) 아무런 권리나 정당한 이익이 없이 도메인이름들을 등록시키고 그것들을 제3자에게 판매 또는 양도하는 행위 자체도, 행위패턴과는 별도로, 부정한 목적을 인정할 수 있는 또 다른 유력한 근거가 된다.

**B. 피신청인의 주장**

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

**6. 검토 및 판단**

**A. 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일·유사성**

신청인은 신청의 원인이 된 상표 “BURBERRY”에 대해서 한국을 비롯한 다수의 국가에서 상표권등록을 해서 상표권을 보유하고 있는데, 분쟁도메인 이름 <burberryshop.com>은 신청인보유상표 “BURBERRY”와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다. 분쟁도메인 이름 <burberryshop.com>는 신청인 보유상표 “BURBERRY”와 보통명사 “shop” 및 최상위도메인 “.com”의 결합으로 구성되어 있는데, 신청인 보유상표에 보통명사 “shop” 및 최상위도메인 “.com”를 추가하는 것만으로는 신청인보유상표와 분쟁도메인 이름의 유사성 및 혼동가능성을 차단할 수 없다. 신청인의 사업과 밀접히 관련되어 있는 보통명사 또는 수식어를 신청인보유상표에 결합한다고 해서 신청인보유상표와의 유사성을 부인할 수 있는 충분한 근거가 될 수 없다고 하는 선례를 고려하면,<sup>1</sup> 신청인보유상표의 지정상품인 의류가 버버리가게(Burberry shop)에서 판매되고 있어서 “shop”은 신청인보유상표와 밀접히 관련된 보통명사로서 그 결합에 의해서 신청인보유상표 및 그 지정상품과의 유사성 및 혼동가능성을 차단할 수 없다고 판단된다. 또한, 분쟁도메인 이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,<sup>2</sup> 분쟁도메인 이름 <burberryshop.com>은 신청인보유상표 “BURBERRY”와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다.

## B. 분쟁도메인 이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인 이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인으로부터 신청인보유상표의 사용허락을 받은 바도 없고 분쟁도메인 이름을 사용한 사업을 수행한 바도 없는 것으로 보인다. 특히, 신청인이 주장한 바에 의하면, 현재 본건 도메인 이름의 피신청인의 웹사이트는 지난 3년여간 “공사중” 상태에 있고 피신청인은 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 것도 아니다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상태에서는 신청인의 주장이 사실인 것으로 추정된다.<sup>3</sup> 따라서, 이러한 사정과 분쟁도메인 이름의 신청인보유상표와의 유사성을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

## C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인에 의한 분쟁도메인 이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 저명상표인데, 피신청인이 분쟁도메인 이름을 선등록함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있다. 또한, 피신청인은 이 사건 도메인 이름을 2001년 10월 24일 등록한 이후 약 3년 반이 지난 지금까지 그 웹사이트에 공사중이라는 취지의 표시만을 해놓고 실제적인 운영을 하지 않고 있으며, <burberryshop.co.kr> 및 <burberrymall.co.kr>과 같이 피신청인은 신청인의 표장과 혼동할 정도로 유사한 표장들을 도메인 이름으로 등록하여 보유하고 있거나 제3자에게 양도하는 행위패턴을 가지고 있어서, 이러한 피신청인의 도메인 이름

<sup>1</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Excel Stock Exchange*, WIPO 사건번호 D2002-0966; *Nokia Corp. v. Nokiagirls.com aka IBCC*, WIPO 사건번호 D2000-0102; *Dr. Ing. F. Porsche AG v. Takeda, Jim*, WIPO 사건번호 D2002-0994

<sup>2</sup> *VAT Holding AG v. vat.com*, WIPO 사건번호 D2000-0607; *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

<sup>3</sup> *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Syrynx, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675; *Cyro Indus. v. Contemporary Design*, WIPO 사건번호 D2000-0336

이용현황 및 관련 행위패턴은<sup>4</sup> 피신청인의 부정한 목적을 인정할 수 있는 명백한 근거가 된다.

피신청인의 답변이 없는 상태에서는 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되고,<sup>5</sup> 피신청인이 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 점 그리고 분쟁도메인이름을 사용한 어떠한 영업이나 그 준비가 이루어진 바도 없는 점 등의 사정을 고려해보면, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

## 7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <burberryshop.com>을 신청인 Burberry Limited 에게 이전할 것을 결정한다.

---

정상조  
단독패널위원

일자: 2005년 6월 7일

---

<sup>4</sup> 규정 제4조(b)(ii)

<sup>5</sup> *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, WIPO 사건번호 D2000-0009; *Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond*, WIPO 사건번호 D2000-0007