



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0700014
신청인: 롯데알미늄주식회사
피신청인: 최영순

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 롯데알미늄주식회사, 대한민국 서울특별시 금천구 독산동 1005번지
대리인: 특허법인 다울, 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동 648-23
여삼빌딩 12층

피신청인: 최영순, 대한민국 서울특별시 송파구 가락동 197-14 패밀리빌라
405호

대리인: 변호사 박영신, 대한민국 서울특별시 서초구 서초동
1555-3 신정빌딩 3층

분쟁도메인이름은 “lotte.net”이며, 피신청인에 의해 “주식회사 사
이덴터티(대한민국 서울특별시 서초구 양재동 1-26 성문빌딩 6층)에 등
록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인의 2007년 1월 10일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사
무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름
의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2007년 1월 11일 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을

발송하였고 등록기관은 2007년 1월 11일 센터에 등록인의 확인등 세부사항을 확인해주었다.

2007년 1월 12일 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2007년 1월 12일 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 이메일로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였다. 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 2007년 2월 6일임을 통지하였다.

2007년 2월 6일 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2007년 2월 7일 센터는 양당사자에게 조정인 후보 명단을 제공하였고 양당사자의 우선순위에 따라 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 김종윤 조정위원을 선임하였고 조정위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언을 확인 받아 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 조정부를 2007년 2월 22일 구성하였다.

2007년 3월 5일 신청인은 당센터에 추가진술서류를 제출하였고 이와 관련하여 조정부는 피신청인에게 신청인측 추가진술서류에 대한 추가진술서류를 2007년 3월 16일까지 제출토록 요청하였다. 이에 피신청인은 2007년 3월 20일 추가진술서류를 제출하였다. 신청인은 2007년 3월 14일 제2차 추가진술서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 국내에서 국내 굴지의 기업그룹인 롯데그룹의 일 계열사이고, 상품구분 제9류의 MP플레이어, Dvix 플레이어, GPS, PDA, DMB, DVD 플레이어 등에 대하여 “롯데 LOTTE” 상표를 그의 명의로 등록을 받은 자로서, 롯데그룹 타 계열사들로부터 내부적으로 위임을 받아 그룹 계열사들을 대표하여 이 사건 분쟁조정신청을 제기하였다고 주장한다.

신청인에 의하면, 롯데그룹은 백과사전에 등재되어 있을 정도로 국내 외적으로 저명한 대기업집단으로 2005년 12월 기준으로 매출 150,820억 원, 순이익 13,554억원으로 국내 재계순위 5위에 해당하며, 그 기업집단에서 53개의 기업이 속해있고, 롯데그룹은 2006. 3. 12-2007. 3. 12

의 기간에 언론매체에 21,048번 언급되었으며, 롯데 계열사들 중, 롯데제과, 롯데마트, 롯데백화점, 롯데닷컴, 롯데관광, 롯데면세점, 롯데월드, 롯데호텔, 롯데칠성음료, 롯데삼강, 롯데리아 등은 주로 소비재를 생산 또는 판매하거나 최종 소비자를 대상으로 하는 서비스업을 영위하면서 각각 해당 업종에서 최상급의 지명도를 갖고 있으며, 롯데그룹은 "롯데", "LOTTE" 관련 상표들의 보유에 많은 노력을 기울이고 있으며, 그 일례로, 롯데그룹의 계열사들이 등록받아 보유하고 있는 "롯데", "LOTTE" 관련 상표들의 숫자는 3,840건에 달한다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 1999. 12. 6 등록받아 지금까지 보유하고 있는 자이다. 피신청인은 2000년 5월경, 웹컨설팅, 웹에이전시, 쇼핑몰 사업을 할 목적으로 (주)도메인파크를 설립하여 브랜드컨설팅, 웹에이전시 사업을 시작하였는데, 그 사업의 주된 아이디어는 무료 도메인을 통한 웹에이전시 사업을 한다는 것이며, 그 내용은 의뢰인의 주문에 맞추어 홈페이지를 제작해 줌과 동시에 그 홈페이지에 따른 (그가 미리 확보하고 있는) 도메인이름을 의뢰인에게 함께 이전하여 주는 것이다. 피신청인은 2001년경 상호를 (주)도메인파크로부터 (주)이씨아이웍스로 변경하여 계속 무료 도메인을 통한 웹에이전시 사업을 계속하였으나, 2005년 말경 사업 부진으로 그 법인을 타인에게 양도하였다. 한편, 피신청인은 종전에 법인의 명의로 등록되어 있던 도메인이름들을 그의 개인 명의로 이전받아, 엠박스라는 상호로 개인사업자등록을 하고 또한 pmp.co.kr이란 사이트를 개설하여 종전 법인에서와 같은 형태의 사업을 계속하고 있다. 피신청인이 운영하던 법인은 실질적으로 피신청인이 독자적으로 운영하던 회사이므로, 이 사건 분쟁도메인이름이 법인으로부터 피신청인 개인으로 이전되었다고 하나, 실질적인 의미에서 주체의 동일성은 유지되고 있다고 하겠다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은 이 사건 분쟁도메인이름 등록은 그에게 이전되어야 한다고 주장한다. 신청인의 주장이 받아들여지기 위해서는 규정 제4조(a)에 규정된 세 가지 요건을 충족시켜야 하는바, 신청인은 이 세 가지 요건들에 대하여 다음과 같이 주장한다.

(1) 규정 제4조(a)(i)에 관하여, 신청인의 명의로 등록된 한국 상표등록

제140088호의 등록원부등본에서 보듯이 이 사건 도메인이름의 요부인 "lotte"가 그의 상표와 동일 또는 극히 유사하다. "롯데 LOTTE" 상표는 국내 외적으로 널리 인식된 저명한 상표로서 신청인이 속한 롯데그룹 계열사들의 명의로 등록된 "롯데 LOTTE" 관련 상표들은 3,804건에 달한다.

(2) 규정 제4조(a)(ii)에 관하여, 이 사건 도메인이름이 신청인이 속한 롯데그룹의 상표로서 국내외적으로 저명한 것인 만큼, 롯데그룹과 무관한 피신청인으로서, 이 상표와 동일한 이 사건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익이 있을 수 없다. 피신청인은 "lotte"가 유럽지역에 있어 여성의 이름에 해당하는 것이라 주장하나, "LOTTE"가 신청인 그룹을 표창하는 상표로 널리 인식되고 있는 상황에서, 위와 같은 피신청인의 주장은 성립될 수 없다.

(3) 규정 제4조(a)(iii)에 관하여, 첫째, 피신청인이 이 사건 도메인이름을 1999년 12월 6일 등록받은 이후 지금까지 사용하지 않고 있으며, 둘째, 피신청인은 이 사건 도메인이름을 PMP 판매 웹사이트인 www.pmp.co.kr로 포워딩 되도록 설정해 둬으로써 신청인 상표의 저명성에 편승하여 부정한 이익을 얻고자 하였으며 (신청인의 경고를 받은 후 피신청인이 그 포워딩을 해제하였다), 셋째, 피신청인은 다수의 도메인이름을 직접 사용할 의사 없이 선점하고 이를 판매하는 사업을 영위하고 있는바, 이러한 점으로부터 볼 때, 피신청인의 이 사건 도메인이름 등록 및 사용은 부정한 목적(bad faith)에 의하여 행해진 것이다.

B. 피신청인

피신청인은 그의 이 사건 도메인이름 등록 및 사용이 부정한 목적에 기한 것이 아니라 주장하고, 그 이유로서, 첫째, lotte 라는 단어의 원래 뜻은 유럽지역에서의 여성의 이름에 해당하는 것이므로 롯데그룹만이 lotte라는 단어를 독점적으로 사용할 수 있다는 신청인의 주장은 과도한 것이고, 둘째, lotte.de, lotte.co.uk, lotte.org, lotte.com.cn 등이 롯데그룹이 아닌 타인의 명의로 등록되어 있음을 보더라도, 롯데그룹만이 lotte 단어에 대한 도메인이름을 소유할 수 있다는 주장은 성립될 수 없고, 셋째, 이 사건 분쟁도메인이름 등록 후 7년이 경과할 시점까지 피신청인에게 아무런 연락도 취하지 않다가 지금에 와서 권리주장을 하는 것은 납득하기 어려우며, 넷째, 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 그의 웹사이트인 www.pmp.co.kr로 포워딩한 것은 피신청인이 보유하고 있던 도메인이름들을 피신청인이 운영하고 있는 웹사이트로 연결한 것일 뿐 다른 의도는 없었고, 더구나, 피신청인의

www.pmp.co.kr 사이트에서 롯데그룹사의 제품을 판매한 적이 없으며, 다섯째, 피신청인의 사업은 의뢰인에게 웹사이트를 제작해 주고 비용을 받는 것으로 그와 관련하여 피신청인이 보유하고 있는 도메인이름들 중에서 그가 필요로 하지 않는 도메인을 웹사이트 제작 의뢰인에게 무상으로 양도해 주는 것으로, 이는 정당한 사업 활동에 해당하는 것이다.

5. 검토 및 판단

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.

A. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

이 사건에 있어서, 신청인이 제시한 자료들에 의하면, 신청인이 "롯데 LOTTE" 상표를 그의 명의로 등록 받은 자임을 인정할 수 있고, 또한 이 사건 분쟁조정 신청을 함에 있어서 신청인이 롯데그룹 계열사들을 대표한다는 점을 고려하면, "롯데" 또는 "LOTTE" 상표는 롯데그룹을 표창하는 상표로서 국내외에 널리 알려진 저명한 상표임이 인정된다.

이 사건 도메인이름인 "lotte.net"와 롯데그룹의 상표들인 "롯데" 또는 "LOTTE"를 대비하면 (특히 "LOTTE"와 대비하면), gTLD 도메인이름임을 표시하기 위하여 부득이 사용되는 접미어인 .net를 제외하면[World Wrestling Federation Entertainment Inc v Michael Bosman, WIPO Case No D1999-0001 (January 14, 2000) 및 InfoSpace.com, Inc v. Registrar Administrator Lew Blank, WIPO Case No d2000-0069 (April 3, 2000) 참조], 양자는 완전 동일하다. 따라서 이 사건 분쟁조정신청에 있어서 규정 제4조(a)(i)의 요건을 만족되었다 하겠다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조(c)는 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있음을 증명할 수 있는 구체적인 상황들을 예시하고 있는데, 이를 열거하면, 첫째, 피신청인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적 없이 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우, 둘째, 피신청인이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우, 셋째, 피신청인이 그 도메인이름을 사용하여 수요자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 등의 행위를 하여 상업적 이익을 얻고자 하는 의도 없이, 당해 도메인이름을 정당하게 비상업적으로 사용하거나 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우이다.

이 사건에 있어서, 피신청인은 의뢰인의 주문에 맞추어 홈페이지를 제작해 줌과 동시에 그 홈페이지에 따른 (그가 미리 확보하고 있는) 도메인이름을 의뢰인에게 함께 이전하여 주는 사업을 행하고 있었고, 그러한 사업을 위하여 이 사건 분쟁도메인이름을 비롯한 다수의 도메인이름들을 미리 등록받아 두었다고 주장한다. 그러나 이러한 피신청인의 주장은 그의 사업을 위해서는 다수의 도메인이름들을 사전에 확보해 두는 것이 필요하다는 점에 대한 설명이 될 뿐, 피신청인이 이 사건 도메인이름에 대하여 직접적으로 어떠한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 수 있는 것은 아니라고 하겠다.

또한, 피신청인은 lotte가 유럽지역의 여성의 이름에 해당하는 것임을 들어, lotte가 포함된 도메인이름은 누구든지 자유로이 등록받을 수 있는 것이고, 따라서 피신청인의 이 사건 분쟁도메인이름 등록이 정당한 것이라 주장한다. 그러나 규정의 본래 취지는 사이버 스퀴팅을 방지하는 것이므로, 타인의 상표나 서비스표와 저촉문제가 야기된 상황에 있어서는, 피신청인으로서, 그가 문제되는 상표나 서비스표에 대한 사이버 스퀴터가 아니라는 점을 밝혀야 하고, 그러기 위해서는 그가 당해 도메인이름에 권리나 정당한 이익이 있음을 적극적으로 입증할 것이 요구된다. 따라서 단순히 lotte가 유럽지역에 있어서 여성의 이름으로 사용되고 있다는 점을 들어, 피신청인도 lotte가 포함된 이 사건 분쟁도메인이름을 등록받을 권리가 있다는 식의 주장은 받아들일 수 없다.

한편, 신청인은, 피신청인이 롯데그룹과는 어떠한 관련도 없는 자이

므로 이 사건 분쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없는 자라고 주장한다. 이에 대하여 피신청인은 아무런 대답이 없으므로, 피신청인은 롯데그룹과는 어떠한 관련도 없는 자로 보아진다.

위에서 살펴 본 사정들을 고려할 때, 피신청인은 이 사건 분쟁도메인 이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 갖지 않는 자로 보아지고, 따라서 이 사건 분쟁조정 신청에 있어서 규정 제4조(a) (ii)의 요건이 만족된 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(b)는 당해 도메인이름과 관련하여 피신청인에게 부정한 목적이 있었음을 입증할 수 있는 구체적인 상황들을 예시하고 있는데, 이를 열거하면, 첫째, 피신청인이 상표나 서비스표권자인 신청인 또는 그의 경쟁자에게 당해 도메인이름과 관련된 직접 비용을 초과하는 대가를 받고 판매, 대여, 이전할 것을 목적으로 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우, 둘째, 피신청인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한 경우, 셋째, 피신청인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스표의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천 관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷 상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우이다.

이 사건에 있어서 보면, 피신청인은 다수의 도메인이름들을 등록받아 두었다가 의뢰인으로부터 웹사이트 제작요청이 있으면 그 웹사이트 제작과 함께 관련된 도메인이름을 함께 양도해 주는 영업을 행해오고 있다는 점, 이 사건의 대상 상표인 "롯데" 또는 "LOTTE"는 신청인이 속한 롯데그룹의 대표적인 상표로서, 국내외적으로 널리 인식된 저명한 표장에 해당한다는 점, 그리고, 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 그의 명의로 등록받은 것은 타인에 양도할 목적으로 행해졌다는 점 등을 고려할 때, 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 등록받은 것은 부정한 목적에 의하여 행해진 것으로 판단된다.

피신청인은 그의 사업은 의뢰인에게 웹사이트를 제작해 주고 비용을

받는 것으로, 피신청인이 보유하고 있는 도메인이름들 중에서 그가 필요로 하지 않는 도메인을 웹사이트 제작 의뢰인에게 무상으로 양도해 주는 것은 정당한 사업 활동에 해당하는 것이라 항변하나, 타인의 상표권이나 서비스표권의 goodwill과 저축되는 표장을 도메인이름을 등록해 두었다가 이를 제3자에게 양도하는 것 그 자체가 규정에서 금하고자 하는 사이버 스쿼팅의 일 행태에 해당하는 것이므로, 위 피신청인의 주장은 이유 없다.

위에서 보았듯이, 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 받은 것은 부정한 목적에 기하여 행해진 것으로 인정되고, 따라서 이 사건 분쟁 조정 신청에 있어서 규정 제4조(a) (iii)의 요건도 만족된 것으로 판단된다.

6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 조정부는 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 이 사건 분쟁도메인이름인 <lotte.net>을 신청인에게 이전 할 것을 결정한다.

김 종 윤
1인 조정부

결정일: 2007년 4월 12일