



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1500131

신 청 인 1: 롯데제과 주식회사

2: 롯데렌탈 주식회사

대리인 변호사 김윤희(법무법인 세종)

피신청인: Chang Wesley

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인 1: 롯데제과 주식회사(대표자 : 김용수, 신동빈)

서울특별시 영등포구 양평로 21길 10(양평동 5가)

2: 롯데렌탈 주식회사(대표자 : 표현명)

경기도 안양시 동안구 전파로 88, 8층(호계동, 신원
비전타워)

대리인: 변호사 김윤희(법무법인 세종)

서울특별시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 8F

피신청인: Chang Wesley

4629 Georgia St, San Diego, California, the
United States

분쟁 도메인이름은 "lotterental.com"이며, 피신청인에 의해 GoDaddy.com, LLC(14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, AZ 85260 USA)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 8. 3. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2015. 8. 13. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 2015. 8. 14. 등록기관은 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 8. 14. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁 해결규정(이하 '규정'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 '절차규칙'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름분쟁해결센터 보충규칙(이하 '보충규칙'이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2015. 8. 14. 센터는 신청인이 제출한 신청서의 언어(한국어)가 UDRP 절차규칙 제11조에 따라 등록약관상의 언어(영어)가 아님을 이유로 2015. 8. 18. 까지 보정할 것을 요청하였다. 이에 대해서 신청인은 해당 신청이 약관상의 언어와 다른 언어로 진행될 것을 요청하는 보정서와 이에 대한 증빙서류를 제출하였다.

2015. 8. 19. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2015. 9. 8.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2015. 9. 7. 피신청인은 답변서 준비에 시일이 소요된다는 이유로 기한을 연장해줄 것을 요청하였고, UDRP 절차규칙 제5조 b항에 따라 2015. 9. 12. 까지 답변서 제출기한을 연장하였다. 피신청인은 2015. 9. 13. 이메일 형식으로 답변을 제출하였다.

센터는 보충규칙에 따라 신청인이 제출한 후보를 고려하여 조태연 위원을 주행정패널로 남호현, 서정일 위원을 부행정패널로 선임요청 하였고, 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 10. 8. 행정패널을 구성하였다.

조정부는 추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 2015. 11. 5. 신청인에게 2015. 11. 12. 까지 추가서류를 제출할 것을 요청하였고, 이에 따라 신청인은 2015. 11. 5. 센터에 추가서류를 제출하였다. 센터는 2015. 11. 10. 이를 피신청인에게 송부하면서 추가서류를 제출하고자 할 경우 2015. 11. 17. 까지 제출하도록 통지하였다. 이에 따라 2015. 11. 16. 피신청인은 이메일 형태의 반박서를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인들은 한국의 롯데그룹에 속해 있는 계열사들로서, 신청인 1은 1967. 7. 24. 한국에서 “LOTTE” 표장에 관하여 껌을 지정상품으로 하는 상표등록(등록번호 제13434호)을 받았고, 그 이후 롯데그룹의 계열사들이 영위하는 다양한 상품 및 서비스업과 관련해 “롯데” 및 “LOTTE” 가 상하로 결합된 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라고 한다)에 대해 한국에서 33개의 상표등록들 및 서비스표등록들을 취득, 보유하고 왔으며, 신청인들은 이 사건 표장을 전체로서 또는 분리하여 상품 및 서비스업에 사용해 왔다.

피신청인은 개인으로 보이며 기록상으로는 어떠한 업무에 종사하고 있는지 알 수 없다.

분쟁 도메인이름은 송원섭에 의하여 2014. 12. 1. 등록되었고, 2015. 5. 29. 피신청인 명의로 이전되었으며, 현재 신청인 2와 동종의 영업을 영위하고 있는 AJ렌터카 주식회사가 자동차 렌트 관련 영업을 영위하기 위하여 운영하고 있는 홈페이지인 “ajrentacar.co.kr” 에 연결되어 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인들의 주장

신청인은, 분쟁 도메인이름은 그 요부가 “lotte”로서 이

사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 분쟁 도메인이름은 한국에서 주지·저명한 이 사건 표장의 명성을 이용할 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은, “Charlotte” 나 “Lotte” 는 미국과 유럽에서 여성의 이름과 디저트 이름 등으로 사용되고, 신청인들도 소설 “젊은 베르테르의 슬픔” 의 여주인공 이름에 착안해 이 사건 표장을 만들었으므로, 이 사건 표장은 특정인이 독점할 수 없으며, 분쟁 도메인이름은 신청인 2의 차량 임대사업 표장인 “lotterentacar” 와 다르고, 이 사건 표장은 미국 내에서 주지·저명한 상표도 아니라고 주장한다.

5. 검토 및 판단

(1) 행정절차의 언어

피신청인은 자신은 한국어를 잘 읽지 못한다는 이유로 영어로 된 신청서의 제출을 요구하는 등 본건 행정절차에서 영어가 사용되어야 한다는 취지로 주장한다. 이와 관련하여, 절차규칙 제11조 (a)항에 의하면, 분쟁조정절차에서는 등록약관에서 사용된 언어를 사용하되, 행정패널은 분쟁조정절차의 사정을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 갖는다. 본건의 경우에 분쟁도메인이름에 관한 등록약관에서 사용된 언어는 영어지만, 본건 행정패널은 아래와 같은 본건의 제반

사정들을 고려해 한국어를 사용하기로 결정한다.

분쟁 도메인이름인 “lotterental.com”은 송원섭에 의해 2014. 12. 1. 등록되었는바, 송원섭은 그 외에 2015. 2. 19. lotterental.co.kr” 도메인이름도 등록했다. “lottenrental”로 구성된 그 두 개의 도메인이름들과 관련해, 신청인측은 2015. 3. 24. 도레지닷컴을 통해 송원섭에게 한국어로 된 이메일로 구매가능 여부를 타진해 보았다. 그에 대한 답신으로서, 송원섭은 2015. 3. 25. 한국어로 된 이메일로 그 도메인이름들을 500만원에 매각하겠다는 의사를 표시했다. 신청인측이 송원섭의 답신에 대하여 아무런 회신을 하지 않은 것으로 보이는 상황에서, 2015. 5. 29.에 그 도메인이름들 중 본건 분쟁 도메인이름의 등록인이 송원섭에서 피신청인으로 변경되었다. 그런데, 송원섭은 2015. 6. 14. 신청인측에게 매각가격을 400만원으로 낮추겠다는 취지의 한국어로 된 이메일을 보냈는바, 그 이메일 상에는 매각 대상인 도메인이름들이 명시되지 않았지만, 당시까지의 경과에 비추어 볼 때 매각대상 도메인이름들이 상술한 두 개의 도메인이름들, 즉 분쟁 도메인이름과 “lotterental.co.kr”을 말하는 것임은 명백하다. 이와 같이, 송원섭은 본건 분쟁도메인이름의 등록인이 자신에서 피신청인으로 변경된 이후에도 자신이 분쟁 도메인이름에 관한 처분권을 보유하고 있는 듯이 행동했다. 뿐만 아니라, 신청인들이 2015. 7. 31. 송원섭을 피신청인으로 하여 상술한 두 개의 도메인이름들 중 하나인 “lotterental.co.kr”의 이전등록을 구하는 분쟁조정을 신청하자, 송원섭은 2015. 8. 12.

신청인측에게 한국어로 된 이메일로 “lotterental 도메인 관련” 이라는 제목 하에 자신이 “lotterental” 도메인 소유자라고 밝히면서, 아직 협상의 여지는 있으니 “두 개 도메인에 대하여 300만원 주시면 소유권 이전을 깔끔하게 마무리 지을 수 있다.” 라고 제안했다. 그에 대하여 신청인 2가 2015. 8. 12. 한국어로 된 이메일로 “lotterental.com” (즉, 분쟁 도메인이름)의 등록인이 피신청인임을 밝히며 송원섭이 어떻게 그 도메인이름 등록의 이전을 시켜줄 수 있는지 묻자, 송원섭은 피신청인이 자신의 미국 지인이라고 하며 “만약 제가 도메인 2개를 이전하기로 계약하고 대금을 받은 후에 도메인을 이전하지 않으면 법적 문제가 발생하니까, 그 부분에 대해선 염려하지 않으셔도 됩니다” 라고 회답했다. 그리고, 상술한 바와 같이 분쟁 도메인이름은 현재 신청인 2와 동종의 영업을 영위하고 있는 한국기업인 AJ렌터카 주식회사가 자동차 렌트 관련 영업을 영위하기 위하여 운영하고 있는 홈페이지인 “ajrentacar.co.kr” 에 연결되어 있는바, 그 홈페이지에는 영어가 아닌 한글이 사용되어 있다. 이러한 점들을 종합할 때, 분쟁 도메인이름의 실질적 처분권자는 한국어를 사용할 수 있는 송원섭인 것으로 보이고, 따라서 본건 분쟁조정절차를 한국어로 진행하는 것이 합리적이고 형평에도 부합한다고 판단된다. 이와 관련해, 피신청인은 본건 분쟁조정절차에서 영어로 된 이메일을 통해 상술한 바와 같은 실체적인 주장들을 제기했는데, 본건 행정패널은 그 이메일을 답변으로 인정하고 그 주장들에 대하여 판단을 함으로써 언어상의 문제로 있을지도 모를 피신청인의 불이익을 최소화시키고자 했다.

(2) 규정 제4조 (a)항 요건들의 충족 여부

규정 제4조 (a)항에 따르면, 신청인들은 다음과 같은 요건들이 모두 충족됨을 입증해야 한다.

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

이하에서 상기 요건들의 충족 여부에 관하여 개별적으로 검토를 하겠다.

A. 상표·서비스표와 분쟁 도메인이름의 유사

상술한 바와 같이 신청인들은 롯데그룹의 계열사들로서 이 사건 표장에 대하여 그 계열사들이 영위하는 다양한 상품 및 서비스업과 관련해 많은 상표등록들 및 서비스표등록들을 보유하면서 이 사건 표장을 사용해 왔고, 따라서 신청인들은 이 사건 표장에 관한 권리를 가지고 있다. 그리고, 분쟁 도메인이름에 있어서 'rental'이라는 부분은 통상 임대업종을 나타내는 용어이므로 식별력을 가지는 요부는 "lotte" 이고, 그것은 이 사건 표장과

외관·호칭·관념에 있어서 사실상 동일할 정도로 유사하다. 따라서, 분쟁 도메인이름은 신청인들이 권리를 가지고 있는 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다. 피신청인은 분쟁 도메인이름이 신청인 2의 차량 임대사업 표장인 “lotterentacar”와 다르다고 주장하나, 그 주장은 그러한 판단에 영향을 미칠 수 없음이 명백하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 “Charlotte”나 “Lotte”는 미국과 유럽에서 여성의 이름과 디저트의 이름 등으로 사용되고, 신청인들도 소설 “젊은 베르테르의 슬픔”의 여주인공 이름에 착안해 이 사건 표장을 만들었으므로, 자신도 분쟁 도메인이름을 사용할 권리나 정당한 이익이 있다는 취지로 주장한다. 그러나, 피신청인 주장의 사실들만으로 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 볼 수 없고, 달리 피신청인에게 그러한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 볼 수 있는 어떠한 사정도 엿보이지 않는다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인 1은 1967년경 이래 한국에서 음·식료품을 포함한 각종 상품을 판매하는 종합 도소매업을 주된 영업으로 영위하면서 이 사건 표장을 상품 및 서비스업에 사용해 왔다. 그리고, 신청인들이 속해 있는 롯데그룹은 음·식료품의 제조·판매는 물론 관광, 석유화학, 건설, 금융 등 다양한 분야의 영업을 영위하는 회사들로 구성되어 있고, 그 영업을 위한 상표 및 서비스표로서 분쟁 도메인이름의 등록 훨씬 이전부터 오랫동안 이 사건

표장을 사용해 왔다. 그 결과 이 사건 표장은 분쟁 도메인이름의 등록 당시 이미 한국 내에서 주지·저명성을 취득한 것으로 판단되고, 따라서 피신청인은 이 사건 표장의 존재와 명성에 관하여 익히 알고 있었을 것으로 추정된다.

그리고, 차량 렌탈사업을 주된 영업으로 영위하는 신청인 2, 즉 롯데렌탈 주식회사는 롯데그룹이 주식회사 케이티렌탈을 인수 합병해 롯데그룹으로 편입시키면서 상호가 2015. 6. 24.자로 분쟁 도메인이름과 사실상 동일한 현재의 상호로 변경되었다. 한편 분쟁 도메인이름은 그 상호 변경보다 앞선 2014. 12. 1.에 등록되었지만, 롯데그룹을 비롯한 여러 대기업들이 주식회사 케이티렌탈의 인수합병을 위한 입찰에 참여할 준비를 하고 있다는 점은 그 이전인 2014. 10.경부터 이미 언론을 통해 알려져 있었고, 따라서 분쟁 도메인이름을 등록한 송원섭도 그러한 정황을 알 수 있었던 상황이었다. 상술한 바와 같이, 송원섭은 2015. 2. 19.에는 “lotterental.co.kr” 도메인이름도 등록했고, 분쟁 도메인이름에 대해 실질적 처분권을 보유하고 있는 것으로 판단된다.

또한, 상술한 바와 같이 분쟁 도메인이름은 현재 신청인 2와 동종의 영업을 영위하고 있는 한국기업인 AJ렌터카 주식회사의 홈페이지인 “ajrentacar.co.kr” 에 연결되어 있는바, 이러한 사실은 분쟁 도메인이름이 한국의 수요자들을 대상으로 사용되고 있음을 보여주고 있다.

상술한 점들, 특히 분쟁 도메인이름의 요부인 “lotte” 의 한국 내에서의 주지·저명성에 비추어 볼 때, 분쟁 도메인이름이 부정한 목적으로

등록 및 사용되고 있다고 판단된다. 피신청인은 이 사건 표장이 미국 내에서 주지·저명한 상표가 아니라고 주장하고 있으나, 그 주장은 그러한 판단에 영향을 미치지 아니한다.

D. 소결

이상에서 살펴본 바와 같이, 신청인들은 규정 제4조 (a)항상의 요건들이 모두 충족됨을 입증했다고 판단된다.

6. 결정

상술한 바와 같이 신청인들이 규정 제4조 (a)항상의 요건들이 모두 충족됨을 입증했다고 판단되므로, 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항 및 절차규칙 제15조에 기하여, 신청인들의 청구에 따라 피신청인에 대하여 분쟁 도메인이름인 “lotterental.com” 을 신청인 2(롯데렌탈 주식회사)에게 이전할 것을 결정한다.

주 행정패널

조태연

부 행정패널

남호현

부 행정패널

서정일

결정일: 2015년 11월 24일