



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

LG Telecom Co. 대 Intercom

사건번호: D2003-0591

1. 당사자

신청인: 주식회사 LG 텔레콤

대한민국 서울 특별시 강남구 역삼동 697 LG강남타워 (135-985)

피신청인: Intercom (c/o Hanyun JO)

대한민국 경상북도 구미시 사곡동 484-12 (730-110)

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <lgtelecom.com>이고, 13200 VeriSign Way Herndon, Virginia 20171 United States에 소재한 Network Solutions, Inc. Registrar(이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2003년 7월 28일에 전자매체의 형태로 2003년 7월 31일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2003년 7월 29일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉,

우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재.

등록기관은 2003년 8월 1일의 답변을 통해서, (1) 분쟁도메인이름의 등록사실, (2) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (3) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (4) 규정의 적용가능성을 확인하고, (5) 등록약관에 사용된 언어가 영어라는 사실을 확인하고, (6) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인하였다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2003년 8월 4일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 2003년 8월 4일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 센터는 2003년 8월 28일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 9월 5일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 9월 19일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 서비스표는 “LG Telecom”이고, 신청인은 전세계적으로 널리 알려진 무선통신회사로서 그 상호 및 등록서비스표를 널리 홍보해 왔다.

분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>은 1996년 8월 13일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 서비스표와의 동일·유사성

“LG Telecom”은 신청인이 권리를 가지고 있는 신청인의 상호이자, 대한민국 특허청에 서비스표 등록번호 제41-44531호로 등록된 서비스표(이하 “인용서비스표”라고 약칭함)이다. 인용 서비스표의 등록은 분쟁 도메인이름의 등록일(1996. 8. 13)보다 앞선 1996. 5. 7에 출원되어 1998. 7. 28에 등록되었고, 그 지정 서비스는 구 한국 서비스 구분 제106류 ‘전화 통신업, 통신 사업, 텔렉스 통신업, 팩시밀리 통신업, 위성 통신업, 데이터 통신업, 무선 통신업, 원격화면 통신업, 컴퓨터 통신업, 뱅크통신업’으로 하였다. 신청인은 1996. 6 개인 휴대통신 신규 사업자로 선정된 이래, 같은 해 7월 ‘LG 텔레콤’ 창립 총회를 개최하고 1997. 10에 전국 상용 서비스에 돌입하였다. 신청인의 상호이자 등록 서비스표인 인용 서비스표 “LG Telecom”은 대한민국 내에서는 물론 국제적으로도 널리 알려져 있는 저명한 서비스표이다.

분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>과 인용 서비스표를 비교하면, 분쟁도메인이름중 <.com> 부분은 식별력이 없는 것이므로 이 부분을 제외하고 판단하면, 분쟁도메인이름과 인용 서비스표는 그 영문철자가 동일하여 전체적으로 동일하다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인은 “LG Telecom”이라는 서비스표 또는 상호의 유일한 독점적 권리자이며, 신청인과 피신청인은 서로 아무런 관련이 없고 피신청인은 인용 서비스표의 사용권자도 아니고 인용 서비스표 사용에 대한 권한이 없으며 분쟁도메인이름으로 널리 알려져 있지 않다. 특히, 신청인은 분쟁도메인이름이 1996. 8.13 최초 등록된 이후 현재까지 사용된 바가 전혀 없다는 점 등 피신청인이 분쟁도메인이름인 <lgtelecom.com>을 사용할 준비를 하거나 또는 사용하지 않은 점을 강조함으로써 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 없다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

첫째, 신청인의 서비스표처럼 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 주지서비스표나 저명 서비스표의 경우에는 그와 동일한 도메인이름을 등록 또는 사용하려는 자는 주지서비스표나 저명서비스표의 명성에 무임승차하거나 해당 도메인이름을 판매하여 부당한 이익을 얻는 것과 같은 부정한 목적을 가지고 있음이 당연히 추론될 수 있다.

둘째, 피신청인은 2000년 3월 27일 내지 30일 경, ‘이학노’라는 사람을 통해 12억원(추후 10억원으로 내림)을 신청인측에 판매대금으로 요구한 바 있다. 이는 분쟁도메인이름을 무단 선점 등록한 뒤, 고액의 부당한 이익을 추구하려는 부정한 목적에서 비롯된 것이 틀림없다.

셋째, LG 텔레콤의 이동통신사업자 선정 발표와 회사 설립 직후에 분쟁도메인이름을 등록하였고, 1996. 8. 13 최초 등록된 이래 7여년이 경과하도록 그 사용을 개시하지 않고 있는 점 등으로 미루어 보아, 분쟁도메인이름이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 등록된 것이다.

넷째, 분쟁도메인이름의 소극적 사용으로 인하여 신청인의 인용서비스표의 명성과 그에 축적된 신용을 떨어뜨렸으며, 포르노사이트로의 연결사용 등

신청인이 의도하지 않은 목적(이른바 anti-site)으로 이용될 수도 있다.

신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 서비스표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>은 신청인의 상호 “엘지텔레콤”의 영문표기로 혼동을 초래할 정도로 유사하고 신청인의 보유서비스표 “LG Telecom”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 서비스표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 “.net” 또는 “.com”과 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교·판단해 온 선례들을 고려해볼 때,¹ 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>은 신청인의 상호 “엘지텔레콤” 및 신청인 보유서비스표 “LG Telecom”와 혼동을 초래할 정도로 유사하거나 동일하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 1996년 6월에 PCS 신규사업자로 선정되어 1996년 7월에 회사설립등기를 마치고 1998년 7월에 대한민국 특허청에 “LG Telecom”이란 단어로 서비스표등록을 한 이래 그 상호 “엘지텔레콤” 및 보유서비스표 “LG Telecom”를 지속적으로 사용해왔는데, 피신청인은 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>을 이용한 어떠한 사업도 수행하지 않고 있으며, 피신청인이 동 분쟁도메인이름을 이용한 사업의 준비를 해왔는지에 대한 어떠한 답변도 하지 아니한 상황이어서, 피신청인은 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>을 음란 사이트로 링크해서 신청인의 명성을 침해할 위험이 있다고 주장하고 있으나, 패널위원이 확인해본 바에 의하면,² 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>은 어떠한 사이트에 링크되어 있거나 기타의 어떠한 용도로 이용되고 있다는 점을 확인할 수 없었다. 다만, 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,³ 신청인의 주장과 현재의 상태만을 토대로 살펴보면, 피신청인은 그 자신의 사업을 수행하거나 그러한 사업의 준비를 하기 위한 목적으로 <lgtelecom.com>를 등록한 것이라고 보기 어렵고, 피신청인이

¹ *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.*, WIPO 사건번호 D2000-0802

² *Bodegas Pomar, C.A. v. Jaime Rentería*, WIPO 사건번호 D2000-1808; *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J. D. Sallen Enterprises*, WIPO 사건번호 D2000-0461

³ *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Syrynix, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675

분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있다고 보기 어렵다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인은 피신청인이 신청인에게 분쟁도메인이름을 고가로 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 그 제출된 증거에 의하면 피신청인이 제3자를 통하여 10억이 넘는 대가를 요구한 바도 있다. 피신청인의 답변이 없는 상황에서, 신청인인 PCS 신규사업자로 선정된 사실이 공표되어 신청인의 상호가 널리 알려진 직후에 분쟁도메인이름이 등록된 사실, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업이나 그 준비도 하지 아니한 채 수년간 선점하고 있었던 사실, 그리고 피신청인이 신청인에게 분쟁도메인이름의 이전 대가로 10억원이 넘는 금액을 요구했다고 하는 신청인의 주장 등을 고려해 볼 때, 피신청인이 신청인의 상호 및 서비스표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서⁴ 그와 동일한 도메인이름 <lgtelecom.com>을 등록·사용한 것으로 판단된다.⁵

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>은 신청인의 상호 및 서비스표와 혼동을 초래할 정도로 유사하거나 동일하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록 사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <lgtelecom.com>을 신청인 주식회사 LG 텔레콤에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2003년 9월 15일

⁴ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716

⁵ *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 사건번호 D2000-0003; *J.P. Morgan & Co., Inc. v. Resource Marketing*, WIPO 사건번호 D2000-0035