



## 세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

S.A.S. Jean Cassegrain 대 고재원(Kojaewon)/EEUM.COM

사건번호: D2005-0659

### 1. 당사자

신청인: S.A.S Jean Cassegrain, Paris, France  
대리인: 변호사 Barry A. Cooper, 변호사 March P. Misthal,  
Gottlieb, Rackman & Reisman P.C., New York, United States of America.

피신청인: 고재원(Kojaewon)/EEUM.COM, 대한민국 서울시

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <longchampkorea.com> 으로서  
쥘가비아(Gabia, Inc.)가 그 등록 기관이다.

### 3. 행정절차개요

신청인이 제출한 분쟁해결신청서는 2005년 6월 22일에 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 접수되었다. 센터는 2005년 6월 23일, Gabia, Inc.에 분쟁대상인 도메인이름의 등록기관확인(registrar verification)을 전자우편으로 요청하여 2005년 6월 30일에 확인 답변을 전자우편을 통해 받았다. 2005년 7월 1일에 센터가 분쟁해결신청서 흠결을 통지함에 따라 신청인은 2005년 7월 14일에 수정, 번역된 분쟁해결 신청서를 제출하였다. 센터는 분쟁해결 신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규정”), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “규칙”), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한WIPO의보충규칙(WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 “보충규칙”)에서 요구하는 형식요건을 충족시켰음을 확인하였다.

규칙 2(a)와 4(a)에 따라 센터는 피신청인에게 분쟁해결신청서의 접수와 행정절차 개시를 2005년 7월 22일에 통지하였다. 규칙 5(a)에 따른 답변서 제출기한인

2005년 8월 19일까지 피신청인의 답변서가 미제출되어 이에 대한 확인 통지를 하였으며, 답변은 2005년 8월 22일에 제출되었다.

센터는 2005년 9월 1일, 정상조 교수를 단독패널위원으로 위촉하였으며 패널위원은 규칙 7에 따라 센터가 요청하는 패널위원직의 승낙 및 공정성과 독립성 보장을 위한 선언서(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)를 제출하였다.

#### 4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “LONGCHAMP”으로 신청인은 본 상표를 전세계에 등록시켜 왔으며 한국에서도 상표와 디자인 상표(Design trademarks)를 다수 등록하고 있다. 이는 모두 피신청인이 도메인 이름 <longchampkorea.com> 을 등록하기 전에 이루어졌다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

신청인은 핸드백, 가방, 액세서리 등을 생산하고 전세계에 걸쳐 판매하는 회사로서, 한국에서도 서울, 성남, 부산, 인천, 대구, 인천에서 제품이 판매되고 있다. 또한 1999년에 “www.longchamp.com” 에 웹사이트를 개설하여 제품과 서비스를 제공하고 있으며, “LONGCHAMP” 상표의 광고와 판촉에 상당한 시간과 노력을 투자하여 왔다. 전세계를 기준으로 “LONGCHAMP” 브랜드의 광고와 판촉비용은 2000년 이후 매년 \$7,000,000을 초과하였으며, 2004년에는 도매 단계에서 제품 판매액이 \$200,000,000을 초과하였다. 또한 “LONGCHAMP”의 상호와 상표는 뉴욕타임즈 기타 전세계 매체에 실렸다. 그 결과 “LONGCHAMP” 상표는 업계 및 일반인으로부터 Longchamp 및 그 핸드백, 가방, 액세서리 및 관련제품들을 특징짓고 이를 다른 것들과 구별하는 것으로 인식되고 있다.

피신청인의 도메인 이름이 신청인의 상표, 서비스와 동일·유사함  
(규정 4(a)(i), 규칙 3(b)(ix)(1))

신청인은 피신청인의 도메인 이름이 신청인의 상표, 서비스와 동일, 유사하다고 주장하며, 그 근거로서 신청인은 다음과 같이 주장한다.

- (1) 도메인 이름이 특정 상표 전부와 지역명의 결합으로 이루어진 경우 도메인 이름과 특정 상표는 동일하거나 충분히 유사하다.  
<longchampkorea.com> 은 식별력 있는 “LONGCHAMP” 상표 전체와 지명 “korea”를 합한 것이므로 양자는 동일하거나 매우 유사하다고 인정할 수 있을 정도의 충분한 유사성이 있다. 또한 <longchampkorea.net> 에 관한 WIPO의 최근 결정에서 패널은 “접미사 ‘korea’를 붙이는 것이 소비자들이 “LONGCHAMP” 상표와 이 도메인 이름을 구별하도록 하는데 충분하지 않다”고 판단하였다.
- (2) 더불어 “LONGCHAMP” 상표와 <longchampkorea.com> 이 모두 핸드백, 가방, 액세서리 기타 “패션” 물품의 판매와 관련 있다는 사실은 <longchampkorea.com>에 접속하는 소비자들의 혼동가능성을 증가시킨다.

피신청인이 도메인이름에 관하여 권리 또는 법적인 이해관계를 가지지 않음  
(규정4(a)(ii), 규칙 3(b)(ix)(2))

신청인은 피신청인이 문제된 도메인이름에 관하여 권리 또는 법적인 이해관계를 가지지 않는다고 다음과 같이 주장한다.

- (1) 피신청인은 <longchampkorea.com> 이라는 이름으로 일반적으로 알려져 있지 않으므로 이에 대한 어떠한 권리 또는 법적인 이해관계를 가지지 않는다. <longchampkorea.com>에 연계된 웹사이트는 경쟁관계에 있는 여러 유명 브랜드(구찌, 프라다, 버버리 등) 및 허가 받지 않은 “LONGCHAMP”브랜드 제품을 판매하는 데, 이처럼 경쟁 상품 또는 서비스를 제공하기 위하여 다른 회사의 상표를 포함한 도메인이름을 사용하는 당사자는 해당 도메인이름으로 널리 알려져 있다고 주장할 수 없다.

피신청인이 <longchampkorea.com>를 등록, 사용하는 유일한 이유는 소비자의 혼동을 야기하고 “LONGCHAMP”상표의 신용과 명성에 기해 경쟁상품을 판매하기 위해서이다. 인터넷 이용자들이 “www.neonoble.com”을 치면 <longchampkorea.com>와 연계된 웹사이트로 이동한다는 사실이 이를 뒷받침한다.

- (2) 문제된 도메인이름은 상업적 이익을 위해서 인터넷상에서 Longchamp를 찾는 소비자의 오인을 유발하여 유인하기 때문에, 피신청인은 문제된 도메인이름에 대한 어떤 권리 또는 법적인 이해관계를 가지지 않는다. 본 건에서 피신청인은 소비자를 www.longchampkorea.com로 유인하기 위하여 고의로 “LONGCHAMP”의 신용과 명성을 이용하고 있으며 그 결과 Longchamp의 인터넷 사이트를 검색하는 이용자들은 피신청인의 웹사이트가 Longchamp와 관련이 있거나 Longchamp의 보증 혹은 지원을 받는다고 믿고 이를 이용하게 된다.

- (3) 피신청인이 분쟁 통지 이전에 문제가 된 도메인이름을 상품 또는 서비스의 선의의(bona fide) 판매와 관련하여 사용하였다는 증거가 없으므로 피신청인은 문제가 된 도메인이름에 대하여 권리 또는 법적인 이해관계가 없다. 선의의 사용이란 다음과 같은 경우에 인정된다.

- (a) 선의의 사용이란 권리를 침해하지 않는 사용을 의미한다. 피신청인은 “LONGCHAMP”의 지정상품과 지정서비스와 동일한 상품과 서비스를 판매하는 웹사이트로 인터넷이용자를 유인하기 위하여 문제의 도메인이름을 사용하고 있으므로 이러한 도메인이름 사용은 상표 침해에 해당하여 선의의 사용이라고 할 수 없다. 또한 신청인은 피신청인에게 “LONGCHAMP”상표의 사용이나 “LONGCHAMP”를 포함한 표지의 사용에 대한 라이선스를 부여하거나 이를 허용한 적이 결코 없으므로, 피신청인의 <longchampkorea.com>사용은 선의의 사용이 될 수 없다.

- (b) 도메인이름을 악의적으로 등록, 사용한 경우에 당사자의 선의를 인정할 수 없다. 이하에서 기술한 바와 같이 피신청인은 악의적으로 도메인이름을 등록, 사용하였으므로 선의의 상품, 서비스 판매에 해당하지 않는다.

피신청인이 도메인이름을 악의적(bad faith)으로 등록, 사용함  
(규정 4(a)(iii), 규칙3(b)(ix)(3))

신청인은 피신청인이 도메인이름을 악의(bad faith)로 등록, 사용하고 있다고 주장하며 그 근거는 다음과 같다.

- (1) 피신청인은 상업적 이익을 위해서, <longchampkorea.com>을 고의로 이용하여 인터넷 사용자들을 유인하고 있다. 이 때 문제의 도메인이름의 사용은 그 웹사이트의 지원, 제휴, 보증과 관련하여, 또한 웹사이트에서 제공하는 상품이나 서비스와 관련하여 신청인의 “LONGCHAMP”상표와의 혼동을 야기한다. 따라서 피신청인의 <longchampkorea.com>의 등록, 사용은 악의적인 등록, 사용이다.

이 때 인터넷이용자들을 원래 접속하고자 하는 웹사이트가 아닌 완전히 다른 웹사이트로 유인해 상업적 이익을 얻고자 하는 의도를 가지고 도메인이름이 사용되었다면 이는 악의적 사용에 해당하며, 피신청인이 실제로 상업적 이익을 얻었는지 여부를 고려할 필요가 없다.

- (2) 인터넷에서 Longchamp의 웹사이트를 찾는 사용자들은 피신청인의 웹사이트로 이동하게 되는데, 이는 <neonoble.com>과 동일한 사이트로서 허가 받지 않은 Longchamp 핸드백, 가방, 액세서리와 관련 상품을 제공하고 있다. 따라서 피신청인은 Longchamp에 친숙한 인터넷 사용자들에게 제휴, 보증에 관한 오인, 혼동을 야기하여 <neonoble.com>에서의 사업을 발전하려는 의도가 있다고 보아야 한다.

- (3) 피신청인은 Longchamp이 판매하는 상품과 직접 경쟁하는 회사와 관련하여 <longchampkorea.com>을 등록, 사용하므로 Longchamp의 영업을 방해할 목적으로 문제의 도메인이름을 등록, 사용하였음이 분명하다.

- (4) 피신청인은 <longchampkorea.com> 등록 당시 Longchamp이 이미 “LONGCHAMP”상표를 사용하고 있었음을 알고 있었다. 피신청인의 웹사이트에서 “LONGCHAMP”상표의 상품을 판매하고 있다는 사실이 이를 명백히 한다. 이는 문제된 도메인이름이 다른 사람의 권리와 혼동을 일으킬 가능성이 있음을 피신청인이 인식하고 있었음을 의미하기 때문에, 피신청인의 인식은 악의적 등록이 있었음을 보여준다.

- (5) 피신청인은 도메인이름 등록시 제3자의 권리를 침해 또는 위반하는지를 확인할 의무가 있으나(규정 2(b)) 이를 확인하지 못하였거나 고의로 상표를 침해하기로 결정하였다. 이러한 무책임한 행동은 악의적 등록에 해당한다.

- (6) Longchamp의 고유성 및 피신청인이 동 상표 전체를 자신의 도메인이름에 포함시킨 사실로 인해 도메인이름은 혼동을 초래할 정도로 유사하며, 이는 악의적 등록을 인정하는 근거가 된다. 피신청인이 Longchamp과 관련 있다는 착각을 초래하지 않고 <longchampkorea.com>을 사용하는 것이 불가능하기 때문이다.

- (7) 피신청인은 <longchampkorea.com>을 사용하여 Longchamp의 경쟁 제품을 판매하는 웹사이트로 이동하게 하므로 인터넷 사용자들 간에 혼동을 일으킬 가능성이 발생한다. 이처럼 문제되는 도메인이름과 연계된 웹사이트상 영업이 신청인의 영업과 상당한 관련이 있는 경우, 인터넷 사용자들 간의 혼동을 초래할 수 있으므로 악의적인 사용이 인정될 수 있다.

- (8) 피신청인은 인터넷 사용자들이 착각하기를 의도 또는 기대하고 있음이 틀림없으므로 악의적 이용에 해당한다.

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 다음의 사실들을 주장하나 이를 입증할 자료 제출을 하지 않았다.

- (1) 피신청인 이음닷컴(EEUM.COM)은 2003년 4월 설립하여 해외 잡화제품의 한국 내 도소매 판매를 지속적으로 하는 회사이다. 피신청인은 <Neonoble.com>을 비롯한 다수의 웹사이트와 오프라인 도소매 업체를 직간접적으로 운영하며 2003년부터 롱샴, 레스포삭, 구찌, 프라다 등을 수입판매하여 왔다.
- (2) 피신청인은 이태리를 포함한 지역에서 진정상품 Longchamp을 직간접적으로 수입, 판매하고 있다. <longchampkorea.com>의 등록, 사용은 병행 수입에 따른 정당한 상표사용이다.
- (3) 대부분의 고객들은 <longchampkorea.com>을 Longchamp의 사이트로 인식하지 않는다. 도메인 이름은 출처표시기능을 하는 상표나 서비스표와는 다르기 때문이다.
- (4) “LONGCHAMP”은 국내에서 주지저명상표라고 할 수 없다.
- (5) 피신청인은 각종 사이트와 여러 거래 회사를 통해서 신청인을 직간접적으로 광고하였으며 그 결과 2003년부터 신청인의 매출을 신장하는 데 기여하였다. 이처럼 피신청인은 신청인의 상표권을 침해할 의사가 없으며, 그런 의도로 <longchampkorea.com>을 등록하지 않았다.

## 6. 검토 및 판단

### 제출기일 이후에 제출된 답변에 대한 검토 여부

본 패널은 규칙 14에 따라 답변서 제출 마감기일인 2005년 8월 19일 이내에 제출되지 않은 답변서의 참작 여부를 결정할 재량권을 가진다. 본 패널은 2005년 8월 22일에 제출된 피신청인의 답변서의 내용이 공정한 사실관계의 판단에 도움이 되고 제출기일 이후에 제출된 답변을 참고한다고 해서 신청인이 불이익을 입을만한 정황이 없다고 판단해서, 피신청인의 답변서를 참고해서 결정문을 작성하도록 한다.

### 분쟁도메인 이름과 신청인 상표의 동일·유사성

신청인은 신청의 원인이 된 상표 “LONGCHAMP”에 대해서 한국을 비롯한 다수의 국가에서 상표권등록을 해서 상표권을 보유하고 있는데, 분쟁도메인 이름 <longchampkorea.com>은 신청인보유상표 “LONGCHAMP”와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다. 분쟁도메인 이름 <longchampkorea.com>은 신청인 보유상표 “LONGCHAMP”와 국가명 “Korea” 그리고 최상위도메인 “.com”의 결합으로 구성되어 있는데, 신청인 보유상표에 “Korea”라는 국가명 및 최상위도메인 “.com”을 추가하는 것만으로는 신청인보유상표와 분쟁도메인 이름의 유사성 및 혼동가능성을 차단할 수 없기 때문이다.

분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,<sup>1</sup> 분쟁도메인이름 <longchampkorea.com>은 신청인보유상표 “LONGCHAMP”와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다. 특히, 국가명을 비롯한 지리적 명칭을 부가하는 것이 혼동을 피하는데 충분하지 못하다고 판단해온 선례를 고려해볼때,<sup>2</sup> 신청인보유상표에 국가명 “Korea”를 부가한다고 해도 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 하는 판단에 아무런 영향을 미치지 못한다.

#### 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

통일도메인이름분쟁해결규정은 “분쟁사실의 통지 이전에 도메인이름 보유자가 선의로 상품판매나 서비스제공을 위해서 분쟁도메인이름을 이용하거나 이용을 위한 준비를 한 경우”에는 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는 것으로 본다고 규정하고 있다.<sup>3</sup> 피신청인은 분쟁도메인이름으로 자신의 웹사이트를 개설해서 자신의 영업을 수행하고 있다고 주장하고 있지만, 신청인의 보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 도메인이름을 사용해서 신청인 보유상표가 부착되어서 판매되는 상품과 동일 또는 유사한 상품을 판매하는 서비스를 제공하는 것은 “선의”라고 보기 어렵다. 피신청인이 선의로 분쟁도메인이름을 사용하는 것이 아니라면, 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트를 통해서 상품을 판매하고 있다는 사실만으로 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 말할 수는 없다. 피신청인이 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 도메인이름을 사용해서 웹사이트를 개설한 후 신청인 보유상표가 부착된 상품과 동일 또는 유사한 상품을 판매하는 것은 신청인의 영업과 혼동을 초래하는 영업으로 신청인 보유상표의 상표권을 침해하는 행위<sup>4</sup> 또는 부정경쟁행위에 해당된다고 볼 수 있고,<sup>5</sup> 따라서 그러한 행위는 “선의”로 분쟁도메인이름을 사용한 영업행위라고 말할 수 없다. 또한, 피신청인이 주장하는 바와 같이 피신청인의 판매행위가 병행 수입에 따른 판매라고 보더라도 그 판매과정에서도 추가적인 상표사용이 국내일반수요자들에게 상품의 출처나 품질에 대하여 오인, 혼동을 일으킬 가능성이 있다면 상표권의 침해로 인정될 수 있고,<sup>6</sup> 따라서 피신청인은 도메인이름에 관한 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

#### 분쟁도메인이름 등록 및 사용의 부정한 목적

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 혼동을 초래할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 보유 및 사용함으로써 수요자들의 신청인 보유

<sup>1</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>2</sup> *AT&T Corp. v. WroldclassMedia.com*, WIPO 사건번호 D2000-0553

<sup>3</sup> 규정 제4(C)(i)조

<sup>4</sup> 대법원 1996.6.11. 선고 95도1770 판결은 삼성전자의 대리점이 아님에도 불구하고 “삼성수원도매센터”라는 서비스표로 전기 전자용품의 판매업을 영위하는 것은 삼성전자의 상표권에 대한 침해가 된다고 판시한 바 있다.

<sup>5</sup> 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결

<sup>6</sup> 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결

인터넷사이트 방문을 방해하고 있다. 피신청인이 신청인 보유 상표의 등록사실 및 저명성을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었다고 볼 수 있는 상황 하에서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 보유하게 된 것이 단순한 우연의 일치라고 보기 어렵다. 피신청인의 웹사이트에서 “LONGCHAMP”상표의 상품을 판매하고 있다는 사실로부터, 피신청인은 <longchampkorea.com> 등록 당시 “LONGCHAMP”상표가 존재하고 수요자간에 널리 알려진 상표라는 점을 이미 알고 있었다고 볼 수 있다. 이와 같이 신청인 보유상표의 존재를 알고 수요자의 혼동을 초래하거나 수요자의 웹사이트방문을 유인하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 보유 및 사용한 것이므로, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 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 <longchampkorea.com>을 신청인 S.A.S Jean Cassegrain 에게 이전할 것을 결정한다.

---

정상조  
단독패널위원

일자: 2005년 9월 12일