



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

ALCATEL, LUCENT TECHNOLOGIES, INC., 대 J. Hyundai

사건번호: D2006-0996

1. 당사자

신청인: ALCATEL 그리고 LUCENT TECHNOLOGIES, INC., 파리, 프랑스.

신청인의 대리인: 특허법인 코리아나, 서울, 대한민국.

피신청인: J. Hyundai, 서울, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상도메인이름 <alcatellucent.com>은 Today and Tomorrow Co. Ltd 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 8월 4일 전자서면 양식으로, 2006년 8월 7일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 8월 4일 및 2006년 8월 7일에 해당서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 8월 4일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 8월 10일자로 센터에 보낸 답변을 통해 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 2006년 8월 10일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적

요건의 충족여부를 검토하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 제(a)항 및 제 4 조 제(a)항에 따라 2006년 8월 10일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 제(a)항에 따라 피신청인이 답변서 제출마감기일은 2006년 8월 30일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 8월 31일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 2006년 9월 6일 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널위원으로 서익현 변호사를 선임하였고 본 패널은 본 행정절차가 적법하게 이루어졌다고 본다. 패널은 절차규칙 제 7 조에 따라 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 제출하였다.

4. 사실관계

신청인은 ALGATEL 과 LUCENT TECHNOLOGIES, INC.(“신청인”)이다.

ALGATEL 은 세계적으로 주요한 전기통신 회사 중 하나이다. 동사는 세계적으로 58,000 여명의 직원을 보유하고 있고, 2005 년도 매출액은 131 억 유로에 이르고 있다. ALGATEL 은 그 상호인 ALGATEL 로 구성되거나 이를 포함하는 많은 등록상표를 전세계적으로 보유하고 있다.

LUCENT TECHNOLOGIES, INC. 또한 세계적으로 주요한 전기통신 회사 중 하나이다. 동사는 세계적으로 30,000 여명의 직원을 보유하고 있고, 2005 년도 매출액은 미화 94.4 억불에 이르고 있다. LUCENT TECHNOLOGIES, INC.는 그 상호의 일부인 LUCENT 로 구성되거나 이를 포함하는 많은 등록상표를 전세계적으로 보유하고 있다.

피신청인은 대한민국에 거주하는 개인으로 보인다.

분쟁도메인이름은 박종선이라는 개인(“제 1 등록인”)에 의하여 2006년 3월 24일 처음 등록되었다. 그 날짜는 신청인이 그들간의 합병 가능성에 관한 논의를 확인하는 내용의 언론 발표 날짜와 정확히 일치한다. 신청인은 2006년 6월 9일 이메일로 제 1 등록인을 접촉하여, 2006년 6월 10일 회신을 받았다. 제 1 등록인의 회신의 내용은 상당히 불명확한 것으로서, “cyberspace is different from the real world ... especially by Korean law”라며, 신청인을 존중하고, 자신의 변호사와 논의한 후에 신청인에게 답신을 하겠다는 내용이였다.

그에 이어 제 1 등록인은 2006년 6월 13일 이메일을 보낸바, 그는 그 이메일에서 최근의 월드컵 경기를 언급하고 문제를 원만하게 해결하기를 희망한다는 말로 결론을 지었다.

그 후 제 1 등록인은, 신청인으로부터 독촉을 받은 후, 2006년 6월 17일 다음과 같은 내용의 이메일을 보냈다.

“Dear Sir,

It was very sorry to be late. I have been very busy this week. So if you let me have a few days to consider with my legal counsel, I will be very happy. Sir. Then what is your amicably way. Dispute will endure us for 2-3 years. Dispute also not always the best way as you know.”

제 1 등록인은 원만한 해결에 관심이 있는 것처럼 하면서, 실제로는 분쟁도메인이름을 “Sunnyia”라는 이름의 다른 개인 (“제 2 등록인”)에게 2006년 6월 12일 이전하였다.

제 2 등록인은 2006년 6월 22일 이메일로 신청인에게 연락하여, 신청인과 제 1 등록인간 이메일을 제 1 등록인으로부터 취득하였다고 하면서, 자신의 변호사와 협의할 추가적인 시간을 달라고 요청하였다.

몇 번의 이메일 교환 이 후, 제 2 등록인의 변호사는 2006년 7월 4일 이메일을 통하여 신청인의 미화 1,500불의 제안을 받아들일 것이라고 확인하였다. 그러나, 2006년 7월 17일 제 2 등록인은 이메일을 통하여 분쟁도메인이름에 관심을 표명한 다른 당사자에게의 판매를 고려하고 있다고 하였다.

분쟁도메인이름은 실제로 제 3자인 피신청인에게 이전되었다. 기록상 명확한 것은 아니지만, 피신청인에게의 이전은 2006년 7월 16일에 행하여진 것으로 보인다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 분쟁도메인이름이 자신이 권리를 가지고 있는 표장과 동일하거나 혼동할 정도로 유사하다고 주장한다. 보다 구체적으로, 분쟁도메인이름은 등록상표에 의해서 보호될 뿐만 아니라 신청인의 저명한 ALCATEL과 LUCENT 이 두 상표의 단순결합이라 주장한다.

신청인은 또한 피신청인이 분쟁도메인이름에 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 지금까지 분쟁도메인이름을 정당하게 사용한 적이 없다고 주장한다. 나아가, 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름 또는 이를 포함하는 용어로 통상 알려져 있거나 그러한 용어에 대한 권리를 가지고 있다는 어떤 증거도 없다고 주장한다.

마지막으로, 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었다고 주장한다. 보다 구체적으로, 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인이 간의 합병 가능성에 관하여 언론 발표를 한 것과 동일한 날짜에 등록된 사실을 지적하고 있다. 나아가, 상술적인 접촉과 논의가 진행중인 상황에서 분쟁도메인이름이 여러 번 이전된 사실도 부정한 목적을 보여 주고 있다고 하면서, 그 부정한 목적은 현재의 등록인인 피신청인에게 귀착되어야 한다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

신청인은 ALCA TEL 과 LUCENT 표장에 관한 등록상표의 보유를 증명하는 증거를 제출하였다. 분쟁도메인이름은 전체적으로 이 두 등록상표의 결합에 지나지 않는다. 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인의 두 상표와 동일하거나 혼동할 정도로 유사하다는 것을 부인할 근거는 거의 없다. *Polaroid Corporation and Petters Group Worldwide, LLC v. BK Jeong*, WIPO Case No. D2006-0486.

따라서, 본 패널은 규정 제 4 조 제(a)항 제()호의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 일응 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명을 하였다. 피신청인은 그에 대하여 반론을 제기하지 아니하였다. 나아가, 본 패널은 본건의 정황에 비추어 피신청인이 그러한 권리나 이익을 입증할 가능성은 거의 없다고 본다.

이러한 사유에 입각하여, 본 패널은 규정 제 4 조 제(a)항 제()호의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

본건은 합병 가능성이 공표된 직후에 도메인이름을 등록하는 고전적인 기회주의적 사건의 또 하나의 예이다. 본건에서, 분쟁도메인이름은 신청인이 공식적인 언론 발표를 행한 날과 동일한 날에 등록되었다. *Polaroid Corporation and Petters Group Worldwide, LLC v. BK Jeong*, WIPO Case No. D2006-0486 (피신청인이 언론 발표와 같은 날짜에 등록을 취득한 경우에 <pettersgrouppolaroid.com>의 이전을 명하였음); *Danisco A/S and Genencor International, Inc. v. Bong-Gyu Jeong*, WIPO Case No. D2005-0973 (피신청인이 신청인의 합병의 공표로부터 2 일 후에 등록을 취득한 경우에 <daniscogenencor.com>의 이전을 명하였음); *NBC Universal, Inc., Universal City Studios LLLP v. Junak Kwon*, WIPO Case No. D2004-0764 (합병에 관한 뉴스 보도 후 수일내에 등록된 경우에 <nbcuniversal.com>의 이전을 명하였음).

본질적으로, 본건과 상술한 종전 사건과 유일한 차이점은 피신청인이 최초 등록자가 아니고, 수개월 후, 이전을 거쳐서 그 것을 양도받았다는 것이다. 제 1 등록인이 신청인의 언론 발표와 같은 날에 도메인이름 등록을 부정한 목적으로 취득한 것은 상당히 명백하다. 제 2 등록인에게의 이전은 물론 그에 이은 피신청인에게의 이전과 관련된 정황들은 매우 의문스럽다.

도메인이름의 이전에 관한 의혹을 전제로, 제 1 등록인의 최초 등록에 관계된 부정한 목적이 피신청인에게 이전되었다고 여길 수 있다. 또한, 도메인이름을 이전 받는 것은 새로운 도메인이름을 등록하는 것과 본질상 동일한 것이므로,

피신청인의 부정한 목적은 독립적으로도 인정될 수 있다. 분쟁도메인이름의 이전을 양도 받을 당시에 합병 가능성에 관한 뉴스는 이미 발표되었고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 취득한 정당한 이유에 관한 아무런 설명도 없다.

여하를 막론하고, 피신청인의 부정한 목적은 용이하게 인정된다. 따라서, 본 패널은 규정 제 4 조 제(a)항 제()호의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 제(i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <alcatellucent.com>을 ALCATEL 에게 이전할 것을 결정한다.

서익현
단독패널위원

일자: 2006년 10월 11일