



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1600150

신 청 인: 롯데쇼핑주식회사(대표이사 이원준)

피신청인: KCM, inc.

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인 : 롯데쇼핑주식회사(대표이사 이원준)

서울특별시 중구 남대문로 81(소공동) 롯데쇼핑센터

17층 법무팀

피신청인 : KCM, inc.

경기도 과천시 별양동

분쟁 도메인이름은 “ilotte.com“이며, 피신청인에 의해
(주)후이즈(대표이사: 이청중, 서울특별시 구로구 디지털로 34길 43
(코오롱사이언스밸리1차) 10층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 10. 25. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 11. 4. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2016. 11. 4. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다. 2016. 11. 9. 신청서 상의 피신청인명이 Whois 등록정보와 다름을 이유로 보정을 요청하였고, 2016. 11. 10. 보정본을 제출하였다.

2016. 11. 14. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 12. 5.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2016. 12. 5. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2016. 12. 21. 센터는 보충규칙에 따라 남호현 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 12. 22. 행정패널을 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 한글 ‘롯데’와 영문자 ‘LOTTE’를 이단 병기하여 구성된 표장에 관하여 국제상품 분류 제6류, 제16류 등 5개 분류에 속하는 상품을 지정상품으로 하여 대한민국 특허청에 상표등록번호 40-126341호로 등록(1986. 5. 27, 2016. 5. 27. 갱신 등록)한 상표권 자임은 신청인이 제출한 상표등록증 사본에 의하여 알 수 있다.

분쟁도메인이름은 1998. 12. 25.에 등록되었음은 신청인이 제출한 Whois 등록정보에 표시된 바와 같다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인의 계열회사인 롯데홈쇼핑 홈페이지(lotteimall.com)으로 포워딩하여 사용하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

i) 피신청인이 등록한 도메인이름이 신청인이 권리를 가지는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름은 신청인이 속해 있는 롯데그룹의 저명한 상호, 상표, 서비스표인 ‘LOTTE’와 혼동을 야기할 정도로 유사하다. 또

한, 분쟁도메인이름 구성 중 ‘LOTTE’ 부분은 신청인 회사 그룹의 상호로 전 세계적으로 인지도가 높고, 특히 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 국내에 ‘LOTTE’ 부분이 신청인의 널리 알려진 상호라는 사실을 알고 있었을 것이다.

ii) 피신청인이 해당 도메인이름에 대해 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않는다

피신청인은 신청인과 아무런 관계가 없는 자이며, ‘LOTTE’ 등록상표의 권리자 및 사용권자인 신청인은 분쟁도메인이름의 등록과 관련하여 피신청인에게 어떠한 동의나 허락도 한 적이 없다.

또한 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 등록 명칭과 등록기관은 모두 KCM, inc. 로 분쟁도메인이름은 피신청인의 등록명칭·기관과 전혀 관련성이 없으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유하고 있을 법적 이익이 없다.

iii) 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다

분쟁도메인이름의 사이트가 실질적으로 운용되지 않고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인의 계열회사인 롯데홈쇼핑 홈페이지(lotteimall.com)로 포워딩하고 있는 점으로 보아 피신청인은 높은 가격에 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하여 부당한 이

익을 취하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 보인다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변이 없다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 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.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

신청인은 한글 ‘롯데’와 영문자 ‘LOTTE’를 이단 병기하여 구성된 표장에 관하여 국제상품 분류 제6류, 제16류 등 5개 분류에

속하는 상품을 지정상품으로 하여 대한민국 특허청에 상표등록번호 40-126341호로 등록(1986. 5. 27, 2016. 5. 27. 갱신 등록)한 상표권 자임은 신청인이 제출한 상표등록증 사본에 의하여 알 수 있다.

또한 분쟁도메인이름은 신청인 상표의 구성 중 영문자 ‘LOTTE’ 전체를 포함하고 단지 신청인의 상표에 정보 또는 인터넷을 뜻하는 영어 단어 ‘information’ 과 ‘Internet’ 의 두음자에 해당하는 ‘i’ 와 일반최상위 도메인이름에 해당하는 ‘.com’ 을 부가하였으나 이는 모두 상표로서의 식별력이 없으므로 이들의 부가로 인해 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 구별되는 것도 아니라고 할 것이어서 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동할 정도로 유사하다고 할 것이다. 그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 (i) 목의 요건을 충족하였다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조(a)항 (ii)에 따라 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것은 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 하면 충분하고(a prima facie case), 신청인이 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증을 할 경우 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다는 것이다. 참조:

Hanna-Barbera Productions, Inc. v. Entertainment Commentaries, NAF Claim No. FA741828 (규정 제4조 (a)항 (ii)에 따라 피신청인에게 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 도메인 이름에 관해서 피신청인이 권리와 정당한 이익이 없음을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 한다.) *AOL LLC v. Gerberg, NAF Claim No. FA 780200*(신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 하지만, 그 입증 책임은 가벼운 것이다. 신청인이 그런 정도의 입증을 충족하면 피고 신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다.)

신청인은 ‘ 피신청인은 선청인과 아무런 관계가 없는 자이며, ‘LOTTE’ 등록상표의 권리자 및 사용권자인 신청인은 분쟁도메인 이름의 등록과 관련하여 피신청인에게 어떠한 동의나 허락도 한 적이 없으며 또한 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 등록 명칭과 등록기관은 모두 KCM, inc. 로 분쟁도메인이름은 피신청인의 등록명칭·기관과 전혀 관련성이 없으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유하고 있을 법적 이익이 없다’ 는 취지로 주장하고 있는 바, 이는 신청인이 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 소명과 입증할 경우에 해당한다고 할 것이므로 분쟁 도메인이름에 관하여 권리

나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다고 할 것이다(a prima facie case). 그런데 피신청인은 신청인의 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않고 있고 분쟁 도메인이름이 피신청인이 정당한 권원을 가지고 있는 성명, 명칭, 표장 또는 상호와 동일하거나 그 밖에 피신청인이 인터넷주소의 등록이나 사용에 정당한 권리나 이익을 가지고 있음을 인정할만한 아무런 자료가 없다. 그러므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없다.

그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 (ii)목의 요건을 충족하였다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 ‘분쟁도메인이름 구성 중 ‘LOTTE’ 부분은 신청인 회사 그룹의 상호로 전 세계적으로 인지도가 높고, 특히 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 국내에 ‘LOTTE’ 부분이 신청인의 널리 알려진 상호라는 사실을 알고 있었을 것이다’는 취지로 주장하고 있다. 신청인 상표의 구성 중 ‘LOTTE’ 부분이 분쟁도메인이름 등록 당시 국내에서 널리 알려진 표장인 점과 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인의 계열사인 롯데홈쇼핑 홈페이지(lotteimall.com)로 포워딩하고 있는 점으로 미루어 보아 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 할 당시에 신청인의 상표의 존재와 그 주지성을 알고서 등록하였을 것임을 짐작할 수 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록

하였음을 인정할 수 있다. 참조: *Google Inc. v. Ahmed Humood, FA1411001591796(Forum Jan. 7, 2015)*(“ *This Panel makes that inference; Respondent has actual knowledge of Complainant’s mark at the time of domain name registration based on the fame of Complainant’s GOOGLE mark and Respondent’s use of one of the disputed domain names to detail Internet domain name registration and maintenance services related to an in competition with Complainant.* ”)

또한 신청인은 ‘ 분쟁도메인이름의 사이트가 실질적으로 운용되지 않고, 피신청인이 분쟁도메인이름을 신청인의 계열회사인 롯데홈쇼핑 홈페이지(lotteimall.com)로 포워딩하고 있는 점으로 보아 피신청인은 높은 가격에 분쟁도메인이름을 판매, 대여 또는 이전하여 부당한 이익을 취하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 보인다’ 고 주장하고 있다.

신청인이 주장하는 내용과 제출한 증거에 의하면 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트에서 피신청인의 상품이나 서비스를 판매 또는 제공하는 등 적극적으로 사용하지 아니하고, 신청인에게 분쟁도메인이름의 판매를 시도하였다거나 연락을 하였다든가 하는 사실은 없었던 것으로 보이므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 이른바 소극적으로 보유(passive holding)하고 있는 것으로 보인다.

분쟁도메인이름의 소극적 보유(passive holding)의 경우에도 특별한 사정이 있는 경우에는 분쟁도메인이름의 등록·사용에 있어서 그 등록인의 부정한 목적을 추론할 수 있고 그러한 특별한 사정으로는 신청인의 상표가 국내 또는 국외에서 널리 알려진 상표인 경우, 피신청인이 분쟁신청에 대한 답변을 전혀 하지 않고 있는 경우, 등록인이 그 자신의 정체성을 숨기고 있는 경우 등이 포함된다는 것이 기존 결정 선례에서의 패널들의 입장이다. 참조: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000 0003, <telstra.org>; *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, WIPO Case No. D2000-0574, <jupiterscasino.com> inter alia; *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, WIPO Case No. D2002 0131, <ladbrokespoker.com> inter alia; *Westdev Limited v. Private Data*, WIPO Case No. D2007-1903, <numberone.com>; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, WIPO Case No. D2008-1393, <maybank.com>; *Intel Corporation v. The Pentium Group*, WIPO Case No. D2009-0273, <pentiumgroup.net>

위에서 이미 살펴본 바와 같이 신청인의 상표가 국내에서 널리 알려진 상표이므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인의 상표가 국내에서 널리 알려진 상표라는 사실을 알고서 등록하였을 것이 당연히 추론된다. 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 아무런 정당한 권리나 이익도 없으면서 국내에서 널리 알려진

신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하여 신청인의 계열회사인 롯데홈쇼핑 홈페이지(lotteimall.com)로 포워딩하는 방식으로 사용하면서 이 사건 분쟁신청에 대하여는 전혀 답변을 하지 않고 있으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다고 판단한다.

따라서 신청인은 규정 제4조 (a)항 (iii)목의 요건을 충족하였다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 < ilotte.com >을 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

남호현

결정일: 2016년 12월 27일