



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

**Sonera Oyj & Telia AB 대 안 준일**

사건번호: D2002-0402

### 1. 당사자

신청인: (1) Sonera Oyj, PO Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland 및 (2) Telia AB, S-12386, Farsta, Sweden.

신청인들의 법정대리인: Esa Korkeamäki 및 Matti Vedenkannas, HH Partners, Attorneys at Law, Ltd.

피신청인: 안 준일(June I. Ahn), 대한민국 서울시 강남구 역삼동 648 EIAK.

### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <teliasonera.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설센터 17층에 소재한 (주)한강시스템(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

### 3. 행정절차개요

신청인들(이하 각 신청인의 명칭으로 별도로 표시하지 않은 경우에는 단순히 "신청인"이라 함)은 영문으로 작성된 분쟁해결신청서를 2002년 4월 30일에는 전자우편양식으로, 그리고 2002년 5월 6일에 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2002년 5월 1일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 5월 1일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다. (1) 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조(b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부 확인, (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, 팩시밀리 번호, 이메일 주소)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) 각 도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록약관상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록약관에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 동일자로 센터에 보낸 답변을 통해서, (1) 신청서 사본은 아직 수령하지않았다는 점, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인이름의 등록인이 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였으나 이는 오직 등록인과 등록기관간의 분쟁에 한정됨을 각 통보해 주었다.

센터는 등록기관의 사실확인에 따라, 2002년 5월 8일 신청인에게, 신청인의 분쟁해결신청서는 그 작성 언어가 피신청인의 등록약관상 언어로 되어있지 않는 등의 절차상 흠결이 있음을 통보하였는바, 이에 대하여 신청인은 2002년 5월 13일 변경된 영문신청서를 전자문서양식으로 센터에 제출하면서 분쟁시의 관할권에 관한 신청서의 흠결은 보정하였으나 분쟁절차의 진행을 위한 언어는 영어로 이루어질 것을 주장하고 또 요청하였으며 이와 같은 변경된 신청서는 또한 2002년 5월 16일 일반서면 양식으로 센터에 제출되었다.

센터는 2002년 6월 10일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 6월 30일임을 통지하였다. 이에 대하여 피신청인은 신청서가 피신청인의 등록약관상의 언어로 작성될 것을 요청하면서 위 일시까지 답변서를 제출하지 않았고 이에 따라 센터는 2002년 6월 4일 피신청인의 답변미제출사실을 통지하였다.

신청인의 단독 패널 지명 의사 및 이에 대한 피신청인의 답변 거부(피신청인은 이후 제출된 답변서를 통하여 단독 패널지명에 대하여 동의하였음)로, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 26일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 9일로 통지되었다.

행정패널은 본건 분쟁절차의 언어에 대한 양 당사자의 상반된 주장 및 요구에 따라 2002년 8월 13일 첫번째 행정패널명령을 통하여 본건 분쟁절차의 기준 언어는 한국어가 되고 따라서 신청인은 그 신청서를 한국어로 번역하여 제출할 것과 피신청인은 신청서를 수령한 날로부터 20일 이내에 답변서를 제출할 것을 명하였다.

행정패널의 첫번째 패널명령에 따라 신청인은 2002년 8월 24일 신청서의 한국어 번역본을 센터에 제출하였으며 피신청인은 2002년 9월 12일 이에 대한 답변서를 센터에 제출하였다. 첫번째 패널명령에 따른 절차의 추가진행으로 결정예정일은 2002년 10월 1일로 변경되었다.

#### 4. 사실관계

신청인 Sonera Oyj는 핀란드 법률에 따라 설립된 유한회사로서 애초 핀란드의 우편 및 통신업무를 담당하던 공기업인 Telecom Finland가 1998년 핀란드 국회의 승인을 거쳐 민영화함으로써 탄생한 법인이며 현재 NASDAQ에 상장되어 있다. Sonera Oyj는 핀란드를 포함하여 많은 국가에서 이동 및 원격통신 서비스 등 다양한 서비스와 제품을 제공하고 있으며 현재 핀란드를 포함하여 수십개의 국가에 있어 “SONERA” 상표를 등록, 보유하고 있다.

신청인 Telia AB는 스웨덴의 대표적인 통신업체의 하나로 스웨덴의 공공서비스기업인 Televerket가 1993년 주소유 공기업으로 전환하여 탄생한 법인이다. Telia AB 역시 Sonera Oyj와 마찬가지로 세계 여러나라에서 통신분야의 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있으며 수십개의 국가에서 “TELIA” 상표를 등록, 보유하고 있다.

Sonera Oyj와 Telia AB는 2002년 4월 26일 상호 합병계획을 공식적으로 밝혔으며 이와 같은 합병사실은 양사가 핀란드 및 스웨덴 정부의 동의를 거쳐 공식적으로 발표되기 이전에 각종 언론매체를 통하여 - 예를 들어 2002년 3월 22일에는 핀란드 국영방송사 YLE 및 세계적인 통신사인 로이터통신을 통하여, 또 2002년 3월 24일에는 Financial Times를 통하여 - 전세계에 보도된 바 있다.

분쟁도메인이름은 2002년 3월 24일 피신청인에 의하여 등록되었으며 분쟁도메인이름으로 인터넷에 접속할 경우 “welcome to teliasonera.com”이라는 문구가 기재된 스크린만이 나타나며 그 이외 분쟁도메인이름이 실질적인 목적으로 사용되고 있지는 않다.

#### 5. 당사자들의 주장

##### A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- 신청인은 “SONERA” 및 “TELIA” 상표(이하 “인용상표들”이라 함)에 대한 권리를 가지고 있는바, 분쟁도메인이름은 인용상표들 각자 및 이를 단순 결합한 상표와 혼동을 가져올 수 있을 정도로 극히 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 정당한 권리나 합리적 이익이 없을 뿐 아니라,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 신청인 및 신청인의 인용상표 각자의 저명성은 물론 신청인간의 합병과 이를 통하여 창출되는 결합상표의 저명성을 이용하려는 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이다.

##### B. 피신청인의 주장

신청인의 주장에 대한 피신청인의 답변 및 주장의 내용은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 “기름의(oily)”를 뜻하는 인도의 자연어인 “Telia”에 일반 영어명사인 “son”과 “era”를 결합한 것으로, 이는 신청인의 상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하거나 사용하고 있지 않으며 신청인은 이와 같은 부정한 목적을 입증하지 못하였다.

## 6. 논점 및 판단

### 절차상 언어

본 결정문은, 첫번째 패널명령을 통하여 결정한 바와 같이 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

### 신청인의 입증책임

통일도메인이름 분쟁해결규정 제4조(a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 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.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용 및 이에 대한 피신청인의 항변사항을 판단한다.

### 상표에 대한 신청인의 권리 및 분쟁도메인이름과의 동일 또는 유사 여부

신청인이 각자 “TELIA” 및 “SONERA” 상표를 신청인의 소재지국은 물론 세계 여러나라에 등록하고 있음을 앞서 살펴본 바와 같으며 따라서 신청인은 본건을 제기할 법률상 권리를 보유하고 있다할 것이다.

한편, 분쟁도메인이름은 “telia” 및 “sonera”로 구성되어 있으며 그 각자는 각 인용상표와 동일하고 또한 전체적으로는 인용상표들을 단순 결합한 것에 지나지 않은바, 따라서 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다할 것이다.

피신청인은 분쟁도메인이름이 “telia” 및 “son”, 그리고 “era”로 구성되어 있다고 주장하나, 위 세 단어 사이에 어떠한 연결성이나 공통점을 발견하기 어려울 뿐 더러 분쟁도메인이름을 등록함에 있어 위 세 단어, 특히 인도어와 영어를 결합한 이유는 상식적으로 납득하기 어렵다. 오히려 아래에서 살펴보는 바와 같이 신청인의 명칭 및 인용상표의 저명성, 그리고 분쟁도메인이름이 신청인의 합병이 국제적인 언론사를 통하여 발표한 직후에 등록되었다는 점 등에 의한다면,

분쟁도메인이름은 신청인의 합병사실을 인지하고 이루어진, “TELIA” 및 “SONERA” 명칭의 결합이라고 보는 것이 보다 합리적이라 할 것이다. 따라서 분쟁도메인이름을 피신청인 임의의 단어로 구분하여 살펴보아야 한다는 피신청인의 일방적인 주장은 인정하기 어렵다 할 것이다.

### 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 주장내용 및 제출 자료, 그리고 이에 대한 피신청인의 주장에 따르면, 피신청인은 단순히 분쟁도메인이름을 등록하였을 뿐, 분쟁도메인이름의 등록에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

### 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이, 신청인은 전세계적으로 “SONERA” 및 “TELIA” 상표를 각자 등록하고 있으며 또한 위 상표들은 신청인 명칭의 요부(要部)를 이루는 것이기도 하다. 또한 신청인이 각자의 국가인 핀란드 및 스웨덴에서 차지하는 통신사업에서의 지위, 또 전세계적으로 영위하는 사업, 그리고 이와 같은 사업활동에 대한 홍보 및 언론사들의 보도 등을 감안할 때, 신청인 및 신청인의 대표적인 상표인 인용상표들은 전세계의 소비자들에게 현저히 알려져 있다고 할 것이다.

한편, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 2002년 3월 24일로, 이는 로이터통신이 신청인간의 합병을 전세계로 타전한 2002년 3월 22일로부터 이틀뒤이며 또한 이를 Financial Times가 보도한 날과 동일한 날인바, 이와 같은 시간적인 일치성, 그리고 분쟁도메인이름이 단순히 합병당사자인 신청인의 명칭을 결합한 것이라는 점에 비추어 볼 때, 분쟁도메인이름은 신청인간의 합병사실을 인지하고 신청인의 인용상표를 단순 결합한 내용의 도메인이름을 인터넷상에서 무단점유하거나 혹은 인용상표의 저명성을 이용하여 인터넷 이용자들을 부당하게 분쟁도메인이름이 제공하는 사이트로 유인하기 위한 목적으로 이루어진 것임이 충분히 인정된다.

따라서 본건 도메인이름은 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 판단된다.

## 7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조(a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <teliasonera.com>을 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

---

황보영  
패널위원

일자: 2002년 10월 1일