



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

레노트르 대 서정곤 (Jeonggon Seo)

사건번호: D2005-0192

1. 당사자

신청인: 레노트르 (LENOTRE)
프랑스 파리

신청인의 대리인: 나탈리 드레뤼스, 카비네 드레뤼스
프랑스 파리

피신청인: 서정곤 (Jeonggon Seo)
대한민국 전남 장성군

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 <lenotre.com>이고, 분쟁도메인이름은 서울시 동작구 신대방동에 소재한 국제도메인등록기관 한강시스템주식회사(dba doregi.com), 이하 “등록기관”이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 2월 18일 전자서면 양식으로, 2005년 2월 24일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 2월 18일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 2월 18일 등록기관인 한강시스템주식회사에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 2월 21일 센터에 보낸 이메일 답변을 통해서 피신청인이 현재 분쟁도메인이름의 등록인임을 확인해 주었고 더불어 도메인이름의 행정

(administrative), 수수료(billing), 기술(technical contact) 담당자에 관한 세부 접촉 정보 등을 제공하였다

센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 3월 16일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2005년 4월 5일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 4월 7일에 피신청인에게 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 4월 19일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “LENOTRE”로 레노트르는 프랑스의 파리상업 등기부에 소시에테 아노님(société anonyme)으로 등기(등기번호 제 B 662 054 543호)되어 있는 프랑스법인으로서, 대한민국을 포함한 12개 이상의 국가, 20개 이상의 점포에서 1000명이 넘는 인원을 고용하고 있고, 전세계적으로 요식업체로서 큰 명성을 얻고 있다. 특히 신청인은 대한민국 특허청에도 “LENOTRE” 상표(등록 제40-257366호) 및 “LENOTRE” 서비스표(등록 제6198호)를 등록하였고, 현재 <www.lenotre.fr> 의 등록인이다. 피신청인은 분쟁도메인이름 <lenotre.com>의 등록인이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 및 등록서비스표와 동일 또는 극히 유사함 (규정 제4조a(i), 절차규칙 제3조(b)(viii) 및 (b)(ix)(1))

- 1) 신청인 레노트르는 프랑스의 유명한 요식업체로서 이 분야의 선두두자이고, 디너파티나 부페와 같은 수천 개의 행사를 주관하고 있다. 신청인은 대한민국을 포함한 12개 이상의 국가, 40개 이상의 점포에서 1000명이 넘는 인원을 고용하고 있는 등 전세계적으로 큰 명성을 얻고 있는 회사이다. 신청인은 현재 도메인이름 <www.lenotre.fr> 의 등록인이다.
- 2) 신청인은 대한민국에서 “LENOTRE” 를 상표 및 서비스표로 등록하고 있으며, 미국을 포함한 세계 각국에도 “LENOTRE” 를 관련 상품이나 서비스와 관련하여 다수 등록하고 있다.

- 3) 분쟁도메인이름은 신청인의 “LENOTRE” 상표를 모방한 것으로써, 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 피신청인이 행한 최상위 도메인인 “.com”의 단순한 부기는 어떠한 식별력도 형성하지 않으며 혼동의 가능성을 약화시키지도 않는다. 이와 같이, 피신청인이 “LENOTRE” 상표를 문제의 도메인이름으로 사용하는 것은 수요자에게 문제의 도메인이름하에 제공되는 서비스가 신청인이 제공하는 서비스인 것으로 오인할 염려가 있다.

**피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 않음
(규정 제4조a(ii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(2))**

- 1) 피신청인은 “LENOTRE” 라는 단어를 사용한 도메인이름 <lenotre.com>에 관하여 권리 또는 합법적인 소유권을 가지고 있지 않다. 피신청인은 신청인이 사업을 시작하기 전후에 어떠한 형태로든 “LENOTRE”라는 표장을 사용한 적이 없고, “LENOTRE”와 동일 또는 유사한 이름으로 알려져 있지도 않다.
- 2) 피신청인은 신청인과 어떠한 형태의 관계도 맺고 있지 않은 회사로서, 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표 및 서비스표를 사용하거나 등록하도록 허락한 바도 없고, 또한 동 표장이 포함된 도메인 이름을 등록하도록 한 바도 없다.
- 3) 또한 피신청인이 유지하고 있는 분쟁 도메인이름은 도메인사냥꾼이 차지하고 있는 것에 불과하다. 단지 몇 분의 시간이면 그와 같은 웹사이트를 만들수 있고, 또한 그 웹사이트가 진정으로 상품이나 서비스를 제공하는 것이 아니라 단지 다른 웹사이트와 연결되어 있는 점을 비추어 볼 때, 피신청인은 유명한 “LENOTRE” 상표를 이용하고자 하는 악의를 가지고 있고, 인터넷 웹사이트 검색자들에게 혼동을 야기하고 있으며, 분쟁도메인이름을 비영리적으로 또는 공정하게 이용하고 있지도 않다. 결국, 피신청인은 분쟁도메인이름에 의하여 일반적으로 알려지거나, 당해 도메인이름을 정당하게 사용할 어떠한 근거도 없다.

**분쟁도메인이름은 부정한 목적(bad faith)으로 등록 및 사용되고 있음
(규정 제4조a(iii), 절차규칙 제3조(b)(ix)(3))**

- 1) 신청인은 2004년 12월 이후에 분쟁도메인이름 <lenotre.com>의 이전과 관련하여 원만한 해결책을 찾고자 피신청인과 접촉하여 왔으나 피신청인은 정당하고 합법적인 취득임을 주장하면서 이를 거절하였다. 그러나 “LENOTRE”는 피신청인의 성(family name)이 아닐 뿐더러 영어나 한국어로 아무런 의미를 가지고 있지 않다. 그것은 신청인 회사의 설립자의 이름일 뿐이다.
- 2) 피신청인은 상기 도메인이름을 악의적으로 등록 및 사용함으로써 상업적 이익을 얻을 목적으로 국제적으로 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트에 유인하기 위하여 신청인의 주지저명한 서비스표의 명성에 편승하고 있다. 또한 피신청인은 정당한 권리자에게 판매하거나 상표권자인 신청인의 웹사이트를 방문하고자 하는 사람들을 자신의 웹사이트로

유인하여 광고나 여타 서비스를 판매함으로써 이익을 얻고자 하는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 피신청인의 악의는 명백하다고 할 수 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

A. 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일·유사성

신청인은 신청의 원인이 된 상표 “LENOTRE”에 대해서 대한민국을 비롯한 다수의 국가에서 상표권등록을 하고 상표권을 보유 및 행사하고 있는데, 분쟁도메인이름 <lenotre.com>은 신청인보유상표 “LENOTRE”와 동일한 것으로 판단된다. 분쟁도메인이름 <lenotre.com>은 “LENOTRE”와 최상위도메인 “.com”의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,¹ 분쟁도메인이름 <lenotre.com>은 신청인보유상표 “LENOTRE”와 동일한 것으로 판단된다.

B. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인이 주장한 바에 의하면, 피신청인은 신청인으로부터 신청인보유상표의 사용허락을 받은 것도 아니고, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 정상적인 영업을 수행한 바도 없다고 한다. 피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 상태에서는 신청인의 주장이 사실인 것으로 추정된다.² 따라서, 신청인의 주장과 분쟁도메인이름의 신청인보유상표와의 유사성을 고려하고, 피신청인이 단순히 다른 웹사이트로 링크해놓은 것만으로 정상적인 영업을 하고 있다거나 그 준비를 한 것으로 보기 어려운 점을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권설정등록이 되어 있는 상표로서 사용되고 있고 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 선등록함으로써 수요자들의 신청인 보유 인터넷사이트 방문을 방해하고 있는 것으로 보인다. 피신청인의 답변이 없는 상태에서는

¹ *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

² *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *Yahoo! Inc v. Strynx, Inc. and Hugh Hamilton*, WIPO 사건번호 D2000-1675; *Cyro Indus. v. Contemporary Design*, WIPO 사건번호 D2000-0336.

신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되고, 피신청인이 신청인보유상표와 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 점 그리고 분쟁도메인이름을 사용한 어떠한 영업이나 그 준비가 이루어진 바도 없는 점 등을 고려해보면, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름 <lenotre.com>을 신청인 레노트르 (LENOTRE)에게 이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2005년 4월 30일