



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

seoul

결 정 문

사건번호: KR-1700159

신 청 인: 레비 스트라우스 앤드컴파니(대리인 변리사 권석현)

피신청인: 앤드류(Andy)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 레비 스트라우스 앤드컴파니

미합중국 캘리포니아 우편번호 94111 샌프란시스코

바테리 스트리트 1155

대리인: 변리사 권석현

서울특별시 종로구 사직로8길 39

피신청인: 앤드류(Andy)

서울특별시

분쟁 도메인이름은 “levipos.com”이며, 피신청인에 의해
(주)닷네임코리아(서울특별시 강남구 테헤란로 234 삼익라비돌
B/D 3층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2017. 5. 2. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에
분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2017. 5. 15. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는
전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2017. 5. 15. 센터에
등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2017. 5. 22. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를
전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할
수 있는 마감기일이 2017. 6. 12.임을 통지하였다. 또한 같은 날
등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를
전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2017. 6. 12. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2017. 6. 22. 센터는 보충규칙에 따라 김종운 위원을
행정패널로 선임요청 하였고, 2017. 6. 23. 행정패널로서의 승낙

및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2017. 6. 23. 행정패널을 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 미국에서 1853년에 설립된 세계적인 청바지 판매회사로서, 1853년에 세계 최초로 청바지를 고안하여 판매한 이래 현재 전세계 110여개국에 청바지를 중심으로 재킷, 스커트, 가방, 모자, 액세서리 등을 제조 판매하는 토탈패션 브랜드 회사이다. 신청인의 표장 'Levi'는 신청인의 창립자인 리바이 스트라우스의 이름에서 비롯된 것으로 신청인이 판매하는 각종 패션 상품에 부착되어 신청인의 상품출처표시로 사용되어 왔다. 신청인은 한국에서도 'Levi' 표장을 보호하기 위해 제18류, 제25류, 제33류 등의 지정상품에 대하여 한국 특허청에 등록을 하여 현재 상표권을 보유하고 있다.

피신청인은 이 사건 도메인이름을 2012년 11월 22일 등록하였으나, 현재까지 이 도메인이름의 웹사이트를 개설하지 않고 있으며, 다른 형태로의 어떠한 사용도 하지 않고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

신청인의 표장인 'Levi'는 신청인 회사의 창립자인 리바이 스트라우스의 이름에서 비롯된 것으로 1853년 회사 설립 이래 지금까지 신청인이 판매하는 청바지 등의 상품에 대하여 세계 각국에서 널리 사용되어 왔다. 전세계적으로, 신청인의 상품의 판매 및 라이선스를 통하여 취득한 순이익은 2002년부터 2011년의 10년동안 약 48조원에 달하며, 한국시장에서 보면, 2008년부터 2011년도까지의 매출액은 약 4,100억원, 광고비 지출은 약 290억원에 달한다. 이러한 사실들로 인하여, 이 표장은 2012년도부터 2016년도에 이르기까지 한국 특허청이 발간하는 주로 도용되는 상표집에 계속하여 등재되어 왔다.

피신청인은 이 사건 도메인이름의 요부인 'levi' 또는 이를 포함하는 상표나 서비스표에 관하여 아무런 권리를 보유하고 있지 않으며, 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 이 표장에 관하여 라이선스를 받은 사실이 없다.

이 사건 도메인이름의 주요부는 확장자인 '.com'을 제외한 'levipos' 부분이라 할 수 있는데, 이는 신청인의 표장인 'Levi'에 'point-of-sale'의 약자로서 매출관리, 손익관리, 재고관리 등 다양한 기능을 하는 시스템을 의미하는 'POS'가 결합되어

이루어진 것이라 할 수 있다. 즉, 이 사건 도메인이름의 주요부인 'levipos'는 'levi'와 'pos'를 결합한 것으로, 'Levi'와 유사한 표장에 해당한다. 한편, 신청인은 한국에서 신청인의 표장을 POS시스템에 활용하기 위해 이 사건 도메인이름과 동일한 도메인이름을 등록하고자 시도하였으나, 이 사건 도메인이름이 먼저 등록되어 있음으로 인하여 등록을 받을 수 없었다.

신청인의 표장인 'Levi'가 세계적으로 저명하고 국내 수요자에게도 널리 알려진 것임을 고려하면, 피신청인이 이와 유사한 'levipos'를 주요부로 하는 이 사건 도메인이름을 등록한 것은 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적에서 이루어진 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

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

이 사건 도메인이름에서 확장자인 '.com'을 제외한 나머지 부분인 'levipos'는 'levi'와 'pos'가 결합된 것인데, 'levi'는 세계적으로 저명한 신청인의 표장인 'Levi'와 동일한 것이고, 'POS'는 'point-of-sale'의 약자로서 매출관리, 손익관리, 재고관리 등 다양한 기능을 하는 시스템을 의미하는 용어로 널리 인식되어 있는 것이어서, 전체로서 'levi'와 'pos'로 분리되어 관찰될 것으로 봄이 상당하다. 또한 이 두 단어가 결합된 전체로서 신청인이 제공하는 POS 시스템으로 이해될 수 있는 것이어서, 일반 수요자들이 이 사건 도메인이름을 대할 때, 이 사건 도메인이름이 신청인의 'Levi' 표장과 밀접한 관련이 있는 것으로 인식할 개연성이 다분하다. 이러한 점을 고

려할 때, 이 사건 도메인이름은 신청인의 표장인 'levi'와 유사한 것으로 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 이 사건에 있어서 아무런 답변을 제출하지 않았다는 점을 고려하고, 신청인이 제시한 주장 및 증거에 기초하여 살펴보면, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 표장인 'Levi'는 1853년 회사 설립 이래 지금까지 신청인이 판매하는 청바지 등의 상품에 대하여 세계 각국에서 널리 사용되어 왔으며, 전세계적으로, 신청인의 상품의 판매 및 라이선스를 통하여 취득한 순이익은 2002년부터 2011년의 10년동안 약 48조원에 달하며, 한국시장에서 보면, 2008년부터 2011년도까지의 매출액은 약 4,100억원, 광고비 지출은 약 290억원에 달하며, 이 표장은 2012년도부터 2016년도에 이르기까지 한국 특허청이 발간하는 주로 도용되는 상표집에 계속하여 등재되어 왔다. 이러한 사실들로부터, 신청인의 'Levi' 표장은 세계적인 저명상표일 뿐만 아니라, 국내 수요자들에게도 널리 알려져 저명하게 된 상표임을 인정할 수 있다.

피신청인은 2012. 11. 22. 이 사건 도메인이름을 등록하여 현재에 이르기까지 전혀 사용하지 않고 있다.

규정 제4조(a)항 (iii)에 의하면, 이 규정의 적용을 위해서는 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있어야 한다. 그런데, 이 사건에 있어, 피신청인은 이 사건 도메인이름을 등록만 하였을 뿐, 사용은 하지 않고 있다. 따라서, 이 사건에 있어, 피신청인의 수동적인 보유가 악의에 의한 사용으로 인정될 수 있는지 여부가 문제된다.

이 점에 관하여 WIPO 패널의 견해들을 살펴보면, 수동적 보유 그 자체만으로는 악의가 존재하지 않는다고 볼 것이나, 모든 관련 정황을 고려하여, 피신청인이 악의로 행동하고 있는지 여부를 판단하여야 한다는 것이 다수이다. 피신청인이 악의를 나타내는 것으로 판단되는 중첩적인 정황으로는 신청인이 주지상표를 가지고 있고, 도메인이름 등록인이 분쟁해결신청에 대하여 답변서를 제출하지 않으며 자신의 신분을 숨기는 경우가 포함된다.

이 사건으로 돌아와 살펴보면, 신청인의 'Levi' 표장은 저명상표에 해당하고, 피신청인은 답변서를 제출하지 않았으며, 또한 피신청인의 주소로부터 피신청인이 한국인으로 추정됨에도 'Andy'라는 가명을 사용하여(자신의 신분을 숨기며) 이 사건 도메인이름을 등록받았는바, 이러한 정황을 중첩적으로

고려하면, 피신청인의 이 사건 도메인이름의 보유는 악의에 의한 사용에 해당한다고 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인 이름인 < levipos.com >을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

김종훈

결정일: 2017년 7월 11일