



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1200067**
신청인: 아스코 그룹 리미티드
피신청인 : (주)큐즈

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 아스코 그룹 리미티드

영국 바하마 프리포트 더몰 첸서리코트

대리인 : 변리사 서수진

피신청인: (주)큐즈

서울특별시 강동구 암사동 504-26 흙빌딩 2층

분쟁 도메인이름은 "kangarooskorea.com" 이며, 피신청인에 의해 (주)가비아(서울시 구로구 구로동 182-13 대륭포스트타워 2차 11층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012.3.14. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2012.3.15. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2012.3.16. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2012.3.19. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결 규정 (이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2012.3.19. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2012.3.19. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2012.4.7. 임을 전자우편으로 통지하였다.

2012.4.7. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 미제출통지를 2012.4.9. 피신청인에게 하였다.

2012.4.9. 센터는 이덕재 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2012.4.10. 조정부 구성예정통지를 하였고, 2012.4.10. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 대한민국, 유럽(OHIM), 미국, 일본, 중국 등의 국가에서 ‘kangaroos’ 나 ‘kangaroo’ 또는 이들을 포함하는 다수의 표장들 (이하 ‘이 사건 표장들’ 이라고 한다)을 신발, 의류, 모자, 가방, 우산, 장갑, 시계, 선글라스 등의 상품에 상표로 등록하여 사용하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록인인데, 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트를 개설하여 'NIKE', 'PUMA', 'BAPE' 등의 상표를 표시한 신발 등을 판매하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은, (i) 분쟁도메인이름은 이 사건 표장들과 유사하고, (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있지 않으며 부정한 목적으로 사용하고 있다는 요지의 주장을 한다.

B. 피신청인

이에 대하여 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. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

소명자료 2 내지 4에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다. (1)

신청인은 이 사건 표장들을 대한민국에서 신청 외 정재숙이 1998. 11. 25. 모자, 위생마스크 등의 상품에 상표등록 제430813호로, 2002. 1. 11. 단화 등 신발과 방수피복 등의 상품에 상표등록 제 510386호로, 2006. 6. 9. 우산, 양산, 모피, 단화, 편상화 등에 상표등록 제665648호로, 2006. 10. 2. 모자, 운동화, 부츠 등의 상품에 상표등록 제680461호로, 2007. 7. 30. 가죽신 등의 상품에 상표등록 제719164호로, 2008. 9. 9. 가죽신, 골프화, 모자, 방수피복 등의 상품에 상표등록 제760484호로 각 등록한 상표권에 대하여 권리이전등록을 마친 현재의 상표권자이다 (2) 신청인은 신청 외 이종림이 2005. 11. 30. 교복, 레인코트, 티셔츠 등의 상품에 상표등록 제642175호로, 2006. 10. 2. 롱코트, 반바지 등의 상품에 상표등록 제680462호로 각 등록한 상표권에 대하여 권리이전등록을 마친 현재의 상표권자이다. (3) 신청인은 유럽상표디자인등록청(OHIM)에 2003. 10. 31. 선글라스, 시계 등의 상품에 상표등록 제 2976376호로 등록한 상표권을 보유하고 있다. (4) 신청인은 미국에 1995. 5. 17. 가방 등의 상품에 상표등록 제74675825호로, 1995. 5. 17. 가방 등의 상품에 상표등록 제74675837호로 등록한 상표권을 보유하고 있다. (5) 신청인은 1985. 7. 22. 신발 등의 상품에 상표등록 제60-75725호로, 1995. 7. 12. 피복, 데님 등의 상품에 상표등록 제7-69761호로, 1995. 7. 12. 유희용기구 등의 상품에 상표등록 제7-69764호로, 1995. 7. 12. 유희용기구 등의 상품에 상표등록 제7-69766호로, 1995. 7. 12. 유희용기구 등의 상품에 상표등록 제7-69769호로 각 등록한 상표권을 보유하고 있다. (6) 신청인은 중국에 1983. 4. 13. 신발, 모자 등의 상품에 상표등록 제 201652호로, 1994. 5. 3. 의복, 모자 등의 상품에 상표등록 제 819472호로, 1996. 10. 11. 모자, 운동화 등의 상품에 상표등록 제 118562호로 각 등록한 상표권을 보유하고 있다.

위에서 본 바와 같이 신청인이 상표권을 보유하고 있는 이 사건 표장들은 영문자 'KangaROOS' 또는 'kangaroo'이거나 이들 영문자에 캥거루 도안을 결합한 것들이다. 그런데 분쟁도메인이름은

'kanagroos'에 'korea'를 결합한 것으로서 도메인 이름이 일종의 영업표지로 인식되는 점을 감안하면, 수요자들이 피신청인의 해당 웹사이트를 신청인의 한국 내 공식 수입업체나 대리점이 운영하는 것으로 혼동할 우려가 있을 정도로 이 사건 표장들과 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

소명자료 2에 첨부된 상표등록 제719164호 등록원부 기재에 의하면, 피신청인은 신청 외 정재숙이 2005. 4. 12. 출원하여 2007. 7. 20. 등록한 위 상표를 신청인이 양수하기 전(이전등록일: 2010. 10. 30.)에 가죽신 골프화 등의 제품에 대하여 대한민국전역에서 2008. 1. 1.~2009. 12. 31. 기간 동안 설정계약에 의한 전용사용권을 취득하여 2007. 12. 5. 그 등록을 마쳤고, 위 전용사용권의 기간을 2008. 1. 1.~ 2011. 12. 31.로 변경하는 등록절차를 2009. 11. 23.자에 완료하였다. 따라서 분쟁도메인이름 등록 당시에 피신청인은 'KangaROOS'와 도안을 결합한 상표에 대한 전용사용권을 보유하고 있었고 위 전용사용권은 2011. 12. 31. 기간만료되었는 바, 전용사용권자인 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있는지 여부에 대하여 살펴본다.

상표법에서 인정하고 있는 전용사용권이란 등록상표를 그 지정상품에 대하여 설정계약에서 정한 범위 내에서 독점하여 사용할 수 있도록 상표권자로부터 허락받은 권리이다. 따라서 전용사용권자는 설정계약에서 정한 범위를 벗어나 상표를 사용할 수 없고 기간이 만료되면 전용사용권은 소멸하므로 특별한 사정이 없는 한 전용사용권자가 그 권리에 근거하여 등록상표를 도메인네임으로 등록할 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수는 없으며, 설령 도메인네임 등록 당시에 그러한 권리나 이익이 있었다할지라도 전용사용권기간이 만료되면 전용사용권자에게는 더 이상 그 도메인네임을

보유하거나 사용할 권리가 없다고 보는 것이 타당하다.

이와 같이 피신청인에게 전용사용권에 근거하여 분쟁도메인이름을 등록할 권리나 정당한 이익은 없고 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건 표장들은 1979년부터 미국에서 운동화에 사용하기 시작한 상표로서, 신발의 측면에 동전이나 열쇠를 보관할 수 있는 주머니가 달려 있는 것을 특징으로 하는 상품으로 널리 인식되어 있고, 전 세계 60여개 국가에서 판매되고 있을 정도로 잘 알려져 있다(소명자료 4), 또한 앞에서 본 바와 같이 신청인은 한국에서도 신청 외인들로부터 상표권을 모두 양수하였다. 한편 피신청인은 상표등록 제40-719614호의 전용사용권자일 때 분쟁도메인이름을 등록하여 전용사용권기간이 만료된 현재에도 인터넷 쇼핑몰의 웹사이트의 주소로 사용하고 있으며, 위 쇼핑몰에서는 'NIKE', 'PUMA', 'BAPE' 등 신청인의 경쟁상표를 사용한 신발 등을 판매하고 있다(소명자료 5). 그런데 전용사용권설정계약에서 정한 기간이 만료되어 더 이상 상표를 사용할 수 없는 피신청인이 위 웹사이트에서 경쟁사의 제품을 판매하는 것은 결국 소비자들로 하여금 위 웹사이트 운영주체를 신청인과 관련이 있는 것으로 혼동하게 하여 유인한 후 경쟁사들의 제품을 판매하기 위하여 분쟁도메인이름을 사용하는 것으로 보인다. 이와 같이 이 사건 표장들이 국내외에서 잘 알려져 있고, 피신청인이 전용사용권설정계약을 할 정도로 이 사건 표장에 대하여 잘 알고 있었으며, 신청인과 관련이 있는 웹사이트로 오인하고 방문한 소비자들에게 신청인의 주력상품에 대응하는 경쟁사의 제품들을 팔고 있었던 점 및 앞에서 본 바와 같이 피신청인에게 전용사용권에 근거하여 분쟁도메인이름을 등록할 권리나 정당한 이익은 없다는 점을 감안하면 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용에 부정한 목적이 있다고 넉넉히 인정할 수 있다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름 kangarooskorea.com을 [이전 할 것을](#) 결정한 다.

이덕재
1인 조정부인

결정일: 2012년 4월 18일