



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0600013
신청인: 디브이에스 슈 캄파니, 인코포레이티드
피신청인: 성진식

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 디브이에스 슈 캄파니, 인코포레이티드, 미국 캘리포니아, 토렌스, 프
란치스코 스트리트 955

대리인: 유미 특허법인, 대한민국 서울특별시 강남구 역삼동 649-10
서림빌딩

피신청인: 성진식, 서울특별시 강남구 삼성2동 46-22

분쟁도메인이름은 “dvs-korea.com”이며, 피신청인에 의해 “주식회사 가비아(대한민국 서울특별시 구로구 구로동 182-13 대룡포스트타워 2차 11층)”에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인의 2006년 11월 20일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2006년 11월 22일 센터는 등록기관에게 피신청인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2006년 11월 23일 센터에 피신청인의 확인등 세부사항을

확인해주었다.

2006년 11월 23일 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2006년 11월 24일 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 이메일로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였고 2006년 11월 27일 피신청인에게 도달되었음을 확인하였다. 센터는 2006년 11월 28일 피신청인에게 절차개시 통지를 하여 답변서를 제출기한이 2006년 12월 17일임을 통지하였다.

2006년 12월 1일 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2006년 12월 5일 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부 구성을 위해 양당사자에게 조정인 후보 명단을 제공하였고 신청인은 2006년 12월 5일 조정인 후보 우선순위 명단을 제출하였으나, 피신청인은 2006년 12월 10일까지 조정인 후보 우선순위를 제출하지 않았다. 이에 센터는 피신청인의 조정인 후보 우선순위 미제출에 따라 2006년 12월 12일 양당사자에게 보충규칙 제8조 제4항 및 제5항에 따라 조정인 후보명단 우선순위과 상관없이 조정인을 선임하고자 하여 남호현 조정인에게 선임 확인 요청을 하였고 당일 조정인으로부터 양당사자로부터 공평성과 독립성의 선언을 확인받았다.

2006년 12월 12일 조정부 구성예정 통지를 통해 피신청인 조정인 후보 우선순위 미제출을 사유로 보충규칙 제8조 제4항 및 제5항에 따라 센터에서 조정인을 선임하였고 양당사자로부터 조정부구성에 대한 이의제기기간동안 이의제기가 없었다. 2006년 12월 18일 센터는 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인

신청인은 미국에 소재하는 신발 및 의류 제조자로서 신청인의 상표 ‘DVS’를 유럽공동체 상표 (CTM)로 제25류 의류, 신발 제28류 ‘스케이트보드’ 등을 지

정상품으로 하여 1998년 7월 12일에 등록하였고, 호주, 중국, 미국 등에도 제25류 의류, 신발' 등을 지정상품으로 하여 1996년 5월 23일, 1997년 9월 7일, 2001년 4월 3일 각각 등록하여 두고 있다. 또한 신청인은 상표 'DVS' 와 도형 상표



' 를 한국 구 상품 분류 제27류 (산발류) 및 동 제45류(의류)를 지정상품으로 하여 1997년에서 1998년에 걸쳐 각각 등록하여 두고 있다. 또한 신청인은 위 등록 상표와 관련하여 '신발류' 를 제조하여 판매하는 영업을 영위하고 있다.

피신청인

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에 'DVS, LAKAI 스케이트보드화 슈즈 전문할인 샵' 이라는 문구와  라는 상표

를 표시하여두고 'DVS' 및  도형 상표가 표시된 신발을 판매하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

a) 신청인은 의류 및 신발류에 대하여 전 세계 여러 나라에 'DVS' 의 문자상표를 등록하여 사용하여 오고 있는 바, 이 사건 분쟁도메인이름 중 'Korea' 는 식별력이 없는 부분이므로 이를 제외한 'DVS' 가 이 사건 분쟁도메인이름의 요부라고 할 것인데, 이 요부가 신청인의 등록상표와 동일하므로 이 사건 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

b) 분쟁도메인이름이 처음 등록된 것은 신청인이 'DVS' 문자 상표를 등록하기 훨씬 이후인 2006년 2월 13일로서 신청인보다 앞서 'DVS' 명칭을 권리화하거나 사업에 이용한 적이 없으므로 분쟁도메인이름의 피신

청인은 그 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

c) 피신청인은 분쟁도메인이름을 ‘DVS-Korea’ 라고 명명하였는데 이로써 마치 피신청인이 신청인의 한국의 공식 대리점인 것처럼 수요자로 하여금 오인하게 하여 신청인을 찾는 고객을 피신청인의 웹사이트로 유인하려는 부정한 목적으로 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것임을 알 수 있다.

B. 피신청인

분쟁도메인이름의 이전에 관하여 차후 원만한 해결을 신청한다는 의사를 밝힌 것 외에 신청인의 주장에 대하여 답변이 없다.

5. 검토 및 판단

규정 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.

A. 신청인의 상표와 분쟁도메인이름의 유사

신청인이 권리를 가지고 있는 신발류에 관한 등록 상표 ‘DVS’ 와 분쟁도메인이름 ‘www.dvs-korea.com’ 을 비교하여 보면 분쟁도메인이름 중 ‘www’ , ‘korea’ 및 ‘.com’ 은 각각 특정인이 독점할 수 없는 식별력이 없는 부분이므로 이들은 상표 유사 여부 판단시 제외되어야 할 부분이다. 그러므로 분쟁도메인이름의 요부는 ‘DVS’ 라고 할 것인데, 이는 신청인의 등록 상표와 ‘DVS’ 와 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

분쟁도메인이름이 처음 등록된 것은 신청인이 ‘DVS’ 문자 상표를 등록하기 훨씬 이후인 2006년 2월 13일로서 신청인보다 앞서 ‘DVS’ 명칭을 권리화하거나 사업에 이용한 적이 없으므로 이 사건분쟁도메인이름의 피신청인은 그 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 신청인의 주장에 대하여 피신청인은 아무런 항변을 하지 아니하고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니한 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

첫째, 신청인의 문자상표 ‘DVS’ 는 조어상표라는 점, 신청인의 등록상표는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하기 훨씬 이전에 피신청인의 주소지 국가인 한국을 비롯하여 세계 주요국에 등록되어 있었다는 점, 신청인이 자신의 등록상표를 ‘신발류’ 에 널리 사용하고 있었다는 점 등 여러 정황에 비추어볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때에는 분쟁도메인이름과 유사한 신청인의 상표를 알고 있었을 것이 분명하므로 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 판단된다. (참고: WIPO Case No. D2000-0134; Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonlien; WIPO Case No. D2005-0556; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.)

둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 주소로하는 웹사이트의 명칭을 ‘DVS, LAKAI 스के이트보드화 슈즈 전문할인 샵’ 이라고 그 웹사이트에

표시하고 나아가 신청인의 도형상표 ‘  ’ 를 이와 함께 표시하여

두고 신청인의 등록상표 ‘DVS’ 및 ‘  ’ 도형 상표가 표시된 신발을 판매하는 것은 피신청인의 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트가 신청인의 것인 것으로 또한 피신청인이 신청인의 한국 대리점인 것으로 수요자를 오인하게 하고 나아가 신청인의 신발을 찾는 수요자를 피신청인의

웹사이트로 유인하여 부정한 상업적 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것이다. (참고: Edmonds.com v. Ultimate Search, Inc WIPO Case No. D2001-1319, Nikon, Inc and Nikon Corporation v. Technilab, Inc, WIPO Case No. D2000-1774)

6. 결정

위와 같으므로 조정부는 피신청인과 분쟁도메인이름은 규정 제4조 (a)항의 요건에 해당되어 신청인의 신청을 인용하는 것으로 결론한다. 이에 따라 피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

남 호 현

1인 조정부

결정일: 2007년 1월 2일