



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0900033
신청인: 코나딥 회사
피신청인 : 주식회사 비데전문가그룹

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 코나딥 회사, 73-4460 쉐 카야후마누 하이웨이, #122,
카이루아 코나, 하와이, 96740 미국

대리인 : 변호사 마크 무카이, 커머스 법률소, PO Box
10219, 호노룰루, 하와이, 96816-0219, 미국

피신청인: 주식회사 비데전문가그룹, 대한민국 서울시 강남구
대치 3동 980-5 번지

분쟁도메인이름들은 “konadeep.net”이며, 피신청인에 의해
“주식회사 가비아(서울시 구로구 구로동 182-13 대륭포스트타워
2차 11층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2009. 9. 7. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2009. 9. 7. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2009. 9. 8. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2009. 9. 8. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2009. 9. 8. 센터는 규정 제 11 조 및 보충규칙 제 3 조 1.d.에 따라 신청인에게 보정을 요청하였고, 신청인은 2009. 9. 10. 전자우편, 2009. 9. 14. 서면으로 보정을 완료하였다.

2009. 9. 16. 센터는 “신청서 전송 표지”를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송함과 아울러 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였고, 2009. 9. 17. 피신청인 회사동료인 김은주가 수령하였음을 배달조회를 통해 확인하였다. 2009. 9. 18.

피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감 기일이 2009. 10. 7.임을 전자우편으로 통지하였다.

2009. 10. 7. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2009. 10. 8. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부 후보명단을 양당사자에게 제공하였고, 2009. 10. 13. 신청인은 후보 우선순위를 제출하였으나, 피신청인은 제출하지 않았다. 이에 센터는 규정, 절차규칙, 보충규칙에 따라 남호현 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2009. 10. 16. 남호현 조정위원은 조정위원으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2009. 10. 19. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제 7 조에 따라 적법하게 2009. 10. 26. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2009. 10. 26. 조정부에 송부하였고 2009. 10. 27. 조정부에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

2009. 11. 2. 조정부는 절차규칙 12 조의 규정에 따라 신청인에게 피신청인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 추가 주장 및 증거 자료의 제출을 요청하였고 신청인은 2009. 11. 6. 추가 서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 미국, 일본, 한국 및 중국 등지에서 상표 ‘KONA DEEP’ 을 사용하여 병에 포장한 물을 공급 · 판매하는 회사이다. 신청인은 다음의 등록 상표의 소유권자이다.

상표: KONA DEEP

미국 상표등록번호: 3,276,706

지정상품: 국제분류 제 32 류; 병에 포장한 물

최초사용일: 2006. 9. 1.

등록일: 2007.8.7.

상표: KONA DEEP

국제등록번호: 858,176

지정상품: 제 3 류; 목욕용 소금

제 30 류; 소금

제 32 류: 병에 포장한 물

지정국: 중국, 일본, 대한민국

등록일: 2005. 5.24.

신청인은 상호를 ‘딥 씨워트 인터내셔널 인코퍼레이티드(Deep Seawater International Inc.)’ 에서 신청인의 현재 상호로 2009. 7. 13. 변경하였다.

피신청인은 유통, 마케팅을 주 업무로 하는 대한민국 회사이다.
피신청인은 분쟁도메인 이름을 2008. 8.29. 등록하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (i) 분쟁 도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 ‘KONA DEEP’ 과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
- (iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

신청인이 제출한 추가 제출 서류의 내용은 다음과 같이 요약된다.

- (iv) 신청인과 신청외 (주)트레밀라와의 사이에 체결되었던 제품 배포 계약은 2009. 3. 31 로 만료되었고 갱신되지 않았다.
- (v) 신청인은 피신청인에게 신청인 회사 이름과 관련하여 어떠한 지적재산권도 허여한 바가 없다.

(vi) 피신청인이 장래에 신청인 제품의 배포권자일 것이라는 사실은 신청인이 전혀 알고 있지 아니하였다.

(vii) 피신청인이 신청외 (주)트레밀라의 재계약에 의한 배포권을 계획하고 있었던 것이 사실이라면 신청인의 상호가 상표로서 미국과 세계지적재산권기구(WIPO)에 등록되었다는 것을 알고 있었을 것이다.

(viii) 신청인은 피신청인에게 자신의 상호를 사용할 것을 허여한 바가 없으며 피신청인이 그 답변서에서 인정한 바와 같이 KONA DEEP 은 신청인의 상표라는 것을 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청외 (주)트레밀라를 통해 추정적으로 알고 등록한 것이므로 이는 부정한 목적으로 이루어진 것이다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

피신청인은 2008 년 상반기부터 신청인 회사의 KONA DEEP 제품의 온라인 및 오프라인 판매를 검토하기 시작하여, 2008 년 하반기부터는 본격 사업화를 진행하였다. KONA DEEP 제품의 한국 총판인 (주)트레밀라와 사전 협의가 진행 중이다. 이와 같이 KONA DEEP 제품의 유통 사업을 위해 분쟁도메인이름을 등록한 것이므로 이는 정당한 것이다.

5. 검토 및 판단

규정 제 4 조 (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. 상표와 본건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁도메인이름 konadeep.net 과 신청인의 상표 'KONA DEEP' 의 유사 여부를 결정함에 있어 분쟁도메인이름 중 .net 은 gTLD 의 최상위 이름에 해당하는 것으로 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 이를 제외하고 보면 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 영문자 철자가 동일하여 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.

따라서 본 조정부는 분쟁도메인 이름이 규정 제 4 조 (a)(i)의 요건을 충족한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

규정 4(c)에 의하면 조정부는 제출된 모든 증거 자료를 근거로 다음 각호의 1 에 해당 여부에 한정되지는 않지만 특히 다음 각호의 1 에 해당한다고 판단한 경우에는, 제 4 조 (a)(ii)의 규정의 취지에 따라 등록인이 해당 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있는 것을 입증한 것으로 본다.

(i) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 부정한 목적없이 해당 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우

(ii) 등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 해당 도메인이름으로 일반에 널리 인식되고 있었던 경우

(iii) 등록인이 상업적 목적으로 해당 도메인이름을 사용해서 소비자를 오인시키거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정한 사용을 하고 있는 경우

피신청인은 2008 년 상반기부터 신청인 회사의 KONA DEEP 제품의 온라인 및 오프라인 판매를 검토하기 시작하여, 2008 년 하반기부터는 본격 사업화를 진행한 바 있고 KONA DEEP 제품의 한국 총판인 (주)트레밀라와 사전 협의가 진행 중이므로 분쟁도메인이름에 관하여 피신청인이 권리 또는 정당한 이익이 있다는 취지로 답변하고 있다.

그러나 신청인이 피신청인에게 분쟁도메인이름을 등록하여 사용할 것을 허락한 바가 없다는 사실을 신청인이 제출한 서면에 의하여 알 수 있는 한편 피신청인은 신청인의 상호와 상표에 해당하는 것을 도메인이름으로 정당하게 등록하여 사용하여도 좋다는 허락을 받았다는 어떠한 증거도 제출하지 않았다. 나아가 피신청인은 신청인의 정당한 제품 배포권자도 아니었다. 피신청인은 신청인의 배포권자인 신청외 (주)트레밀라와 재배포권 계약을 준비 중에 있었다고 하나 재배포권 계약이 체결된 바가 없고, 신청인과 신청외 (주)트레밀라와의 배포권 계약이 2009. 3. 31 로 만료된 상황에서 그럴 가능성마저도 없다고 할 것이다.

가사 정당한 배포권 계약이 체결된 경우에도 신청인의 허락을 받지 않고 당연히 신청인의 상호나 상표를 도메인이름으로 등록하여 사용하는 것이 정당화되는 것도 아니다. (참조 Oki Data Americas, Inc. v ASD, Inc. WIPO Case No. D2007-0555)

정당한 배포권자 조차도 다음의 모든 요건을 갖추었을 때 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 인정할

수 있을 것이다. (Go Daddy Software, Inc. v. Hostnut.com, Inc., WIPO Case No. D2004-0981; The Go Daddy Group, Inc. v. GlowHost.com, Inc. WIPO Case No. D2009-0055)

(i) 피신청인이 신청인의 해당 상품이나 서비스를 실제로 공급하여야 할 것(World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306);

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트에서 신청인의 제품만을 취급하고 있을 것(Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774);

(iii) 해당 웹사이트가 피신청인과 신청인의 관계를 정확하게 표시할 것(See R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201); 그리고

(iv) 피신청인이 상표를 나타내는 도메인이름과 관련된 제품 시장을 매점하는 것이 허용되지 아닐 것.

신청인과 신청외 (주)트레밀라와의 신청인 제품 배포계약은 2009.3.31 로 만료되어 갱신되지 않았을 뿐만 아니라 가사 피신청인의 신청외 (주)트레밀라와 재배포계약을 체결하여 신청인 제품을 판매할 수 있는 지위에까지 이르렀다고 하더라도 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트에서 실제로 신청인의 제품을 정당하게 공급한 바가 없기 때문에 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한

이익을 가지고 있다고 단정할 수 없다. 나아가 피신청인이 분쟁도메인이름의 상호로 알려진 바도 없다.

따라서 본 조정부는 분쟁도메인 이름이 규정 제 4 조 (a)(ii)의 요건을 충족한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 4(b)에 의하면 규정 제 4 조 (a)(iii)의 규정을 적용함에 있어서, 다음 각호의 1 에 해당 여부에 한정되지는 않지만, 다음 각호의 1 에 해당한다고 조정부가 판단한 경우 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 점이 입증된 것으로 본다.

(i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경영자에게 해당 도메인이름과 직접적으로 관련되며, 서류에 의해 입증된 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 해당 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우

(ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 해당 도메인이름을 등록한 경우로서 해당 등록인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한 경우

(iii) 등록인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록한 경우

(iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우

그런데, 부정한 목적에 관한 규정 4(b)는 예시적인 규정으로서 그에 한정되는 것이 아님은 이미 다수의 패널 결정에서 확인된 바 있다. (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; RRI Financial, Inc., v. Ray Chen WIPO Case No. D2001-1242)

피신청인이 분쟁도메인이름 등록 전부터 신청인을 알고 있고 분쟁도메인이름의 등록 목적이 잠재적인 신청인의 권리로부터 어떠한 유리한 것을 얻으려고 하는 경우에는 부정한 목적이 인정될 수 있다. (Go Daddy Software, Inc. v. Hostnut.com, Inc., WIPO Case No. D2004-0981)

이 건의 경우, 피신청인은 신청인의 제품을 재판매하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 피신청인이 신청인의 제품과 그 상호와 상표를 분쟁도메인이름 등록 전에 충분히 인지하고 있었다는 사실이 분명하다. 피신청인이 신청인 제품과 그 상호와 상표를

분쟁도메인이름 등록 전에 알고 있으면서도 그와 관련된 분쟁도메인이름을 신청인의 허락을 받지 아니하고 등록하였다는 것은 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 권리로부터 어떠한 이득을 얻으려고 하는 의도가 있었다고 하지 않을 수 없다. (참조 Expedia, Inc. v. European Travel Network, WIPO Case No. D2000-0137 (April 18, 2000); Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., WIPO Case No. D2000-0270 (June 6, 2000) (등록 당시 피신청인이 신청인의 상표를 인지하였다는 사실은 부정한 목적을 나타내는 것이다) (Ticketmaster Corp. v. Spider Web Design, Inc., WIPO Case No. D2000-1551)

나아가, 피신청인이 신청인과 그 상호 또는 상표를 잘 인지하고 있으면서도 그 동의를 받지 아니하고 의도적으로 분쟁도메인이름을 등록한 뒤, 1 년 이상이 경과하도록 그 웹사이트에서 신청인의 제품을 실제로 공급하지도 않고 신청인과의 관계를 밝히지 아니한 사실 등에 비추어 보아 본 조정부는 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었다고 판단한다.

피신청인은 이건 분쟁절차 개시전인 2009. 5. 29 신청인으로부터 신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리를 가지고 있다는 사실 및 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 위법한 것이라는 사실의 통지와 함께 2009. 6.8 까지 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전 및 그 사용 중지 요청을 받고도 아무런 항변이나 답변을 하지 않은 것도 피신청인의 부정한 목적을 나타내는 또 다른 사실 중의 하나라고 할

것이다. (참조 RRI Financial, Inc., v. Ray Chen, WIPO Case No. D2001-1242)

따라서 본 조정부는 분쟁도메인 이름이 규정 제 4 조 (a)(iii)의 요건을 충족한 것으로 판단한다.

6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 조정부는 규정 제 4 조 i 항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 이 사건 분쟁도메인이름 "konadeep.net" 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

남 호 현
1인 조정부

결정일: 2009. 11. 16.