



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-0900035**
신청인: 아디다스 악티엔게젤샤프트
피신청인: 윤진수

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 아디다스 악티엔게젤샤프트, 독일, 헤르초겐아우라흐
91074, 아디-다슬러-슈트라세 1-2

대리인 : 특허법인 화우(변리사 김미성), 대한민국 서울
특별시 서초구 서초2동 1340-6 남강빌딩 11층

피신청인: 윤진수, 대한민국 인천광역시 남동구 만수6동 담방마을
아파트 106동 903호

분쟁 도메인이름은 “addidas.com”이며, 피신청인에 의해
CYDENTITY, INC. D/B/A CYPACK.COM(대한민국 서울특별시
서초구 양재동 1-26 성문빌딩 6층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2009. 12. 10. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC)
서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에
분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2009. 12. 10. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2009. 12. 14. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2009. 12. 14. 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.

2009. 12. 14. 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였으나, 2009. 12. 17. 수취인 불명으로 반송되었다. 2009. 12. 17. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2010. 1. 6.임을 전자우편으로 통지하였다.

2010. 1. 6. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2010. 1. 7. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 5명의 조정인 후보자에게 선임을 요청하였고, 2010. 1. 8. 5명의 조정인 후보자로부터 조정위원으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받았다.

2010. 1. 8. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 조정인 후보자 5명을 제공하였고, 신청인 및 피신청인은 조정인 후보자에 대해 우선순위를 표시하여 제출하였다. 2010. 1. 15. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 양당사자의 순위에 따라 남호현 조정위원으로 조정부 구성예정통지를 하였고, 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2010. 1. 21. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2010. 1. 21. 조정부에게 등기우편으로 송부하였고 2010. 1. 22. 조정부에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

3. 사실관계

신청인은 1947년경에 "adidas"를 회사의 명칭으로 선택하여 설립

한 의류 및 신발류 스포츠용품 회사로 시작하여 오늘에 이르고 있다. 신청인은 1982년 11월에 한국에 진출하였고 '아디다스 코리아 주식회사'라고 하는 adidas 제품의 공식 수입업체를 설립하였는바 현재 아디다스 코리아는 전국에 개설된 약 50개의 adidas 제품의 직영점과 400여 개의 대리점 및 상설매장을 통하여 adidas 제품을 판매하면서 위 대리점 및 상설매장들을 보호·관리하고 있다. 신청인은 한국에서 1971년경부터 “adidas” 및 “아디다스”를 포함한 다수의 상표를 의류, 신발 등 다양한 상품에 등록받아 수백여 개를 보유하고 있다.

피신청인은 개인이고 '인터넷 광고 사업'을 목적으로 2008년 이 사건 분쟁 도메인 이름을 구매하였으며 현재 어떠한 사업을 하고 있는지 명확하지 않다.

이 사건 분쟁 도메인 이름은 2008. 2. 25.에 등록되었다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

첫째, 이 사건 도메인이름은 신청인이 정당한 권리를 보유하고 있는 'adidas' '아디다스' 등 등록 상표 및 서비스표와 유사하여 규정 제 4조 (a)(i), 절차규칙 제3조 (b)(viii) 및 (b)(ix)(1)에 해당한다.

둘째, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 이익을 갖고 있지 않으므로 이 사건 도메인 이름은 규정 제4조 (a)(ii), 절차규칙 3조 (b)(ix)(2)에 해당한다.

셋째, 신청인은 1947년경부터 'adidas'라는 명칭을 사용하였으며 전 세계적인 활발한 영업 및 광고 활동, 연 1,200억 원 내지 2,500억 원에 이르는 한국내 매출액과 연 수십억 원에 이르는 광고비 지출액,

높은 수준의 국내 대중 매체에의 노출도, 한국내 450여개에 이르는 판매점 현황 등에 비추어 신청인의 상호의 약칭이자 상표인 'adidas'는 한국외는 물론 한국에서도 주지 · 저명성을 획득한 것이다. 그런데 신청인이 이미 신청인의 공식 웹사이트로서 “adidas.com”을 운영하고 있는데 인터넷 사용자들이 실수로 스펠링하나를 연속으로 동일하게 입력하였을 때 바로 이 사건 도메인 이름의 웹사이트로 연결될 수 있으므로 이 사건 분쟁 도메인 이름으로 웹사이트를 운영하는 것은 신청인의 사업을 방해하는 것이며 유인하기 위한 것이다. 따라서 이 사건 도메인이름의 등록은 신청인의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 등록한 경우로서 규정 제4조 a의 (iii) 과 규정 4조 b의 (iii)에 해당한다. 또한 피신청인은 주지 · 저명한 신청인의 상표이자 상호의 약칭인 'ADIDAS'와 극히 유사한 이름으로 구성된 이 사건 도메인이름으로 운영하는 웹사이트에 신청인의 제품 광고를 게재하고 있으며 나아가 이 웹사이트는 신청인 상품의 진품인지 여부를 확인할 수 없는 제품을 판매하는 다수의 사이트에 링크되어 있는 바 이는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록 및 사용하고 있는 것으로서 이 사건 도메인이름은 규정 4조 a의 (iii) 및 규정 4조 b의 (iv)에 해당한다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 피신청인은 이 사건 도메인이름을 인터넷 광고 회사의 도메인으로 사용할 목적으로 2008년도에 \$42,959에 구매하였으므로 피신청인은 이 사건 도메인 이름에 관하여 정당한 권리가 있으며 부정한 목적으로 등록한 것이 아니다. 이 사건 도메인 이름은 당분간 파킹 화면에 포워딩되어진 상태이고 해당 키워드의 설정은 파킹 회사의 자동적인 키워드 설정에 의해 이루어졌다.

둘째, 피신청인은 이 사건 도메인 이름의 판매를 목적으로 신청인에게 어떠한 제안도 한 적이 없다. 신청인이 피신청인이 지불한 이

사건 도메인 이름 구입 대금을 지불한다면 피신청인은 신청인에게 이 사건 도메인 이름을 이전할 것이다.

셋째, 신청인은 이 사건 도메인 이름에 해당하는 'ADDIDAS'에 대한 어떠한 상표 등록도 갖고 있지 않다. 신청인의 권리는 신청인이 상표 등록을 가지고 있는 'adidas' 명칭이 들어간 부분에만 국한되어야 한다.

넷째, 신청인은 이 사건 도메인 이름을 여러 번 포기한 바 있는데 이 포기를 받고 도메인 이름을 등록 또는 이전받은 피신청인을 제소하는 것은 선의의 피신청인에게 피해를 주는 것이다.

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

이 사건 분쟁도메인 이름 'addidas.com'과 신청인이 한국에서 등록을 하여 두고 있는 여러 상표 중 'adidas' (상표 등록번호 22486, 등록일자 1971. 6. 16. 지정상품: 가방, 핸드백, 지갑, 트렁크 등) 및 'adidas' (상표 등록번호 39628, 등록일자 1974. 8. 10. 지정상품: 핸들화, 작업화, 낚시용화, 럭비화, 농구화, 골프화, 운동화

등)를 비교하여 보기로 한다. 이 사건 도메인 이름 중 '.com' 부분은 식별력이 없는 부분에 해당하여 이를 제외하고 보면 이 사건 도메인 이름과 신청인의 상표는 모두 영문자로 구성되어 있고 영문자 철자 'd'가 더 있고 없고의 차이가 있는 것에 불과해 그 외관에 있어서 유사하며 그 칭호에 있어서도 이 사건 도메인 이름과 신청인의 상표 모두 '아디다스' 또는 애디다스'로 동일하거나 극히 유사하므로 이 사건 도메인 이름은 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인은 '신청인은 이 사건 도메인 이름에 해당하는 'ADDIDAS'에 대한 어떠한 상표 등록도 갖고 있지 않다. 신청인의 권리는 신청인이 상표 등록을 가지고 있는 'adidas' 명칭이 들어간 부분에만 국한되어야 한다.'는 취지로 다투고 있지만 규정 제4조 (a)(i), 절차규칙 3조 (b)(viii) 및 (b) (ix)(1)은 동일한 상표뿐만 아니라 유사한 상표까지 포함하고 있으므로 피신청인의 이 점에 관한 주장은 받아들일 수 없다.

그러므로 이 사건 도메인 이름은 규정 제4조 (a)(i)에 해당한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 'adidas' 상표 및 상호에 관한 권리는 한국을 포함한 전세계에서 권리를 가지고 있으므로 피신청인에게는 이 상표 및 상호에 관해서 정당한 권리나 이익이 없다고 주장하고 있고 피신청인은 이 사건 도메인 이름을 인터넷 광고 사업의 목적으로 대가를 지불하고 구매한 것이므로 피신청인에게 정당한 권리와 이익이 있으며 나아가 신청인은 이 사건 도메인 이름을 여러 번 포기한 바가 있으므로 더 이상 정당한 권리를 주장할 수 없다는 취지로 답변하고 있다.

판단하여 보면, 신청인이 상표 'adidas'에 관해 권리를 가지고 있다고 해서 피신청인에게 이 사건 도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있음이 당연히 부인되는 것은 아니다. 피신청인은 규정 4(c)에 따라 다음의 사실을 보여줌으로써 이 사건 분쟁 도메인 이름

에 관한 정당한 권리나 이익이 있음을 주장할 수 있다:

(i) 분쟁 신청 통지 이전에 선의로 상품 또는 서비스를 제공하기 위하여 이 사건 도메인 이름 또는 이 사건 도메인 이름과 관련된 이름을 피신청인이 사용하였거나 사용하기 위한 상당한 준비를 한 경우;

(ii) 피신청인이 상표권이나 서비스표 등록을 획득하지 못했다고 하더라도 이 사건 분쟁 도메인 이름으로 일반적으로 알려진 경우; 또는

(iii) 피신청인이 어떠한 상업적 이득을 취할 의도가 없이, 수요자를 오인하게 하지 않게 하거나 또는 상표 · 서비스표의 식별력을 약화시키지 않으면서 이 사건 도메인 이름을 합법적이며 비상업적으로 또는 공정하게 사용을 하고 있는 경우

그러나 피신청인은 위와 같은 사실에 관한 주장 · 입증은 하지 않고 이 사건 도메인 이름을 인터넷 광고 사업의 목적으로 일정한 대가를 지불하고 정당하게 구매하였으므로 이 사건 도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있다는 취지로 주장하고 있다. 하지만 정당한 대가를 지불하여 구매하였다는 이유만으로 곧바로 이 사건 도메인 이름에 관한 정당한 권리나 이익이 생기는 것이 아니고 신청인이 이 사건 도메인 이름에 해당하는 상호의 사용 등 정당한 이익이나 권리가 있어야 한다. 나아가 피신청인은 이 사건 도메인 이름을 광고 사업의 목적으로 구매하고 파킹 화면에 파킹하여 둔 상태라고 주장하고 있는 바 이러한 사실만으로는 이 사건 도메인 이름에 관한 피신청인의 정당한 권리나 이익이 있음을 인정할 수 없다.

따라서 이 사건 도메인 이름은 규정 제4조 (a)(ii)에 해당한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 1947년경부터 'adidas'라는 명칭을 사용하였으며 전 세계적으로 전개한 활발한 영업 및 광고 활동, 2001년 이래 2007년까지 연 1,200억원 내지 2,500억원에 이르는 한국내 매출액과 2001년 이

래 2007년까지 연 38억원 내지 74억원에 이르는 광고비 지출액, 한국 언론재단의 공식 웹사이트에서 '아디다스'를 검색어로 한 1990. 9. 1.부터 2009.12.1까지의 기사 검색 건수가 7,799건으로 나타나는 등 높은 수준의 국내 대중 매체에의 노출도, 국내 450여개에 이르는 판매점 현황 등에 비추어 신청인의 상호의 약칭이자 상표인 'adidas'는 한국내에서 널리 알려진 표장임이 인정된다.

신청인이 이미 신청인의 공식 웹사이트로서 “adidas.com”을 운영하고 있는데 영문 철자 'd'를 연속으로 동일하게 입력하였을 때 바로 이 사건 도메인이름의 웹사이트로 연결될 수 있으므로 이 사건 분쟁 도메인 이름으로 웹사이트를 운영하는 것은 인터넷 사용자들로 하여금 신청인이 보유한 “adidas.com” 사이트의 방문을 방해할 염려가 있고 신청인의 웹사이트를 방문하려고 하는 인터넷 사용자를 유인하기 위한 방법이 될 수도 있다. 따라서 이와 같은 방법으로 이 사건 도메인이름을 등록·사용하는 것은 소위 '타이포 스쿼팅 (typo squatting)'의 한 형태로서 부정한 목적으로 하는 것이라고 할 것이므로 규정 제4조 a의 (iii) 과 규정 4조 b의 (iii)에 해당한다.(참조: Wachovia Corporation v. American Consumers First, WIPO Case No. D2004-0150; Amazon.com, Inc. v. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman WIPO Case No. D2006-0517)

또한 이 사건 도메인 이름으로 운영되는 웹사이트에는 신청인의 광고가 실려 있을 뿐만 아니라 이 웹사이트는 신청인의 제품과 진정성을 확인할 수 없는 ADIDAS 상표가 부착된 상품의 판매 사이트로 연결되어 있는 바, 피신청인이 이 사건 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트를 신청인의 진정한 제품을 광고 또는 판매하는 사이트인지 여부를 떠나 신청인이 의도하지 않거나 통제할 수 없는 사이트로 연결하여 두거나 그 웹사이트에 그와 같은 광고가 실려 있도록 하는 방법으로 이 사건 분쟁 도메인 이름을 사용하는 것은 그와 같은 광고나 상품의 출처에 관하여 해당 웹사이트 방문자로 하여금 혼동을 하게 하거나 피신청인이 신청인과 광고 대행, 후원 등의 관련이 있는 것으로 오인하게 하는 것에 해당하여 피신청인은 이 사건 도메인 이름을

부정한 목적으로 등록·사용하는 것이라고 할 것이다.

피신청인은 이 사건 도메인 이름을 인터넷 광고 회사의 도메인으로 사용할 목적으로 2008년도에 \$42,959에 구매하였으므로 피신청인은 이 사건 도메인 이름에 관하여 정당한 권리가 있을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록한 것이 아니며, 이 사건 도메인 이름은 당분간 파킹 화면에 포워딩되어진 상태이고 해당 키워드의 설정은 파킹 회사의 자동적인 키워드 설정에 의해 이루어졌으므로 부정한 목적으로 이 사건 도메인 이름을 사용하는 것에 해당하지 않는다고 주장하고 있다. 그러나 이 사건 도메인 이름을 비록 고액을 주고 구매하였다고 하더라도 이 사건 도메인 이름에 관한 법적 하자는 그대로 승계되는 것이므로 구매 사실 자체가 피신청인의 이 사건 도메인 이름의 등록 및 사용을 정당화하는 것은 아니다.

피신청인의 주장대로 이 사건 도메인 이름은 당분간 파킹 화면에 포워딩되어진 상태이고 해당 키워드의 설정은 파킹 회사의 자동적인 키워드 설정에 의해 이루어졌다고 하더라도 피신청인은 이 사건 도메인 이름이 어떻게 사용되는지에 대하여 통제할 종국적인 책임이 있으므로 피신청인은 이 사건 도메인 이름을 파킹하여 두었다고 해서 그 부정한 사용에 대한 책임을 면할 수 없다고 할 것이다. 나아가 피신청인이 당초의 의도대로 이 사건 분쟁도메인 이름을 인터넷 광고 사업의 목적으로 사용한다고 하더라도 신청인의 널리 알려진 상표와 매우 유사한 상표를 이용해 광고 사업을 하려는 목적 자체도 부정한 것이라고 하지 않을 수 없다.

피신청인은 '신청인은 이 사건 도메인 이름을 여러 번 포기한 바 있는데 이 포기를 믿고 도메인 이름을 등록 또는 이전받은 피신청인을 제소하는 것은 선의의 피신청인에게 피해를 주는 것이다'라는 취지로 주장하고 있으나 신청인이 이 사건 도메인 이름의 재등록 또는 유지 관리를 소홀히 하였다고 하여 반드시 자신의 권리를 포기하였다고 단정할 수는 없으므로 이 점에 관한 피신청인의 주장도 이유 없다.

그러므로 이 사건 도메인 이름은 규정 4조 a의 (iii)에 해당한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 이 사건 분쟁 도메인 이름이 규정 4조 a의 세 가지 요건에 모두 해당하는 것으로 판단하여 '규정' 제4조 (i)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름인 <addidas.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

남호현
1인 조정부

결정일: 2010년 2월 1일