



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1200063**
신청인: **현대캐피탈 주식회사**
피신청인 : **Noori net**

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 현대캐피탈 주식회사

서울시 영등포구 여의도동 15-21 현대캐피탈 빌딩

대리인 : 변호사 김용갑

서울시 종로구 내자동 223 세양빌딩

피신청인: Noori net

경상북도 경주시 동천동 우방아파트 106-603

분쟁 도메인이름은 “hyundai-capital.com” (이하 “분쟁도메인 이름”이라고 함)이며, 피신청인에 의해 한국정보인증주식회사 DOMAINCA(서울시 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 16층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012.1.17. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소 (이하 ‘센터’라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2012.1.18. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2012.1.19. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2012.1.19. 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.

2012.1.25. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2012.1.25. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2012.2.14. 임을 전자우편으로 통지하였다.

2012.2.14. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 미제출통지를 2012.2.15. 피신청인에게 하였다.

2012.2.15. 센터는 남호현 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2012.2.16. 조정부 구성예정통지를 하였고 2012.2.16. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 자동차 금융, 개인 금융, 주택 금융 등 할부 금융업을 운영하는 국내기업으로 1993년 12월 22일 (주)현대 오토 파이낸스로 설립되었고 1999년 1월 현대캐피탈 주식회사로 상호를 변경하였다. 신청인은 자동차 금융, 신용대출, 담보대출, 주택대출 등의 상품을 개발, 출시하여 대출, 할부, 금융서비스를 제공하고 있는 회사다.

신청인은 국내에 " " " HYUNDAI CAPITAL " 등 다수의 서비스표를 제36류, 제37류, 제39류 등에 등록하여 보유하고 있는 바 그 대표적인 등록(이하 "신청인의 서비스표"라고 함)은 다음과 같다.

서비스표:

 Hyundai Capital

서비스표 등록번호: 41-96219

지정서비스: 제36류; 대부업, 할부판매금융업 등

서비스표 등록일: 2004.1.26

서비스표권 존속기간: 2014.1.16

서비스표:  HYUNDAI CAPITAL

서비스표 등록번호: 41-112739

지정서비스: 제36류; 대부업, 할부판매금융업 등

서비스표 등록일: 2005.2.18

서비스표권 존속기간: 2015.2.18

분쟁도메인이름은 2007.6.14에 등록되었으며 그 등록기관은 DOMAINCA이다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 서비스표와 분쟁도메인이름들이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름들의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

(iii) 피신청인의 분쟁 도메인이름들이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인

이에 대하여 피신청인은 아무런 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

신청인의 서비스표  과 분쟁도메인이름의 유사 여부를 살펴보기로 한다. 분쟁도메인이름 "hyundai-capital.com"의 구성 중 ".com" 부분은 일반최상위 도메인 이름의 확장자에 불과하여 식별력이 없으므로 이 부분을 제외하고 판단하면 분쟁도메인이름 "hyundai-capital.com"은 "현대캐피탈"로 호칭되고 신청인의 서비스표도

"현대캐피탈"로 호칭되므로 신청인의 서비스표  과 분쟁도메인이름 "hyundai-capital.com"은 칭호에 있어 동일하여 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

분쟁도메인이름에 관하여 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 없다고 하는 소극적 사실은 신청인이 완전하게 입증할 수 없는 것이므로 신청인이 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 없음을 어느 정도 입증한 경우에는 피신청인의 반증이 없는 한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 없는 것으로 성립된다고 할 것이다(a *prima facie* case). (참조 *De Agostini S.p.A. v. Marco Cialone*, WIPO Case No. DTV2002-0005; *Accor v. Eren Atesmen*, WIPO Case No. D2009-0701)

신청인이 주장 입증한 바에 의하면 피신청인은 분쟁도메인이름의 요부에 해당하는 "hyundai-capital"에 대하여 아무런 권리를 가지고 있지 아니하며, 피신청인이 "hyundai-capital"이라는 이름으로 소비자에게 알려져 있지도 아니하고, 피신청인이 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 "hyundaicapital" 서비스표 사용에 대한 라이선스를 허용 받은 사실도 없다. 이에 대하여 피신청인의 반증이 없고 달리 규정 4(c)에도 해당되지 아니하므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 보유하고 있지 아니함이 인정된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인 회사는 1993년 12월 22일 (주)현대 오토 파이낸스로 설립되었고 1999년 1월 현대캐피탈 주식회사로 상호를 변경하였는 바, 현대캐피탈 주식회사로 상호를 변경한 시점인 1999년 이후 매년 수 천억원 내지 수 조원의 영업이익을 내고 2010년 말까지 23조원의 영업이익을 실현하였고 1999년 이후 분쟁도메인이름 등록일 이전인 2006년까지의 영업이익만 하더라도 10조 5천억원을 상회하였다. 나아가 신청인은 기업 PR 광고를 포함하여 금융 상품에 관해 TV, 라디오, 신문, 잡지 등 다양한 매체를 통하여 신청인의 서비스표를 지속적으로 널리 광고하였다. 그 결과 신청인은 2002년 11월 현대캐피탈

웹사이트 2002년 한국일보 히트 웹대상, 2004년 10월 서울신문 광고 대상, 서울신문, 경향신문, 서울경제, 매일경제, 문화일보로부터 다수의 광고 마케팅 상을 수상하였고, 2007년 서울신문, 경향신문, 문화일보, 머니투데이, 헤럴드경제의 광고대상, 히트 상품상을 수상하였으며, 2003년 한국능률협회 산업별 브랜드파워 금융 대출 전용 카드 부문 1위, 2004년 한국에서 가장 존경받는 기업 할부금융 부문 1위, 2002, 2003, 2004년 국가고객만족도 할부금융 부문 1위를 차지한 점에 비추어 보면, 신청인의 서비스표는 분쟁도메인이름의 등록일 전에 적어도 국내의 할부금융업계의 수요자에게 있어서 널리 알려진 서비스 표지임이 인정된다.

이렇게 수요자간에 널리 알려진 신청인의 등록 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 그에 관하여 아무런 정당한 권리나 이익도 없으면서 등록한 것은 피신청인이 정당한 목적으로 상품이나 서비스를 제공하고자 분쟁도메인이름을 등록한 것이 아니라 등록 당시 이미 신청인의 서비스표의 주지성을 알고서 그와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 이용하여 부당한 이득을 얻고자 등록한 것에 해당한다고 할 것이다. (참조: *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, WIPO Case No. D2009-0113; *Caesar World, Inc. v. Forum LLC*, WIPO Case No. D2005-0517)

또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 "이 도메인은 지금 판매중입니다"를 의미하는 영어 문구와 판매자 이메일 주소와 전화 번호가 기재되어 있는 웹사이트를 개설해 놓은 것은 분쟁도메인이름을 판매하여 상업적 이득을 취하고자 하는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 것이라고 할 것이다. 그러므로 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록·사용하였음이 인정된다. (참조: *Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al.*, WIPO Case No. D2000-0598; *HBP, Inc. v. Front and Center Tickets, Inc.*, WIPO Case No. D2002-0802; *Pfizer Inc. v. VanRobichaux*, WIPO Case No. D2003-0399)

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름 <hyundai-capital.com>을 이전할 것을 결정한다.

남호현
1인 조정부인

결정일: 2012년 3월 6일