



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1200066**
신청인: **Acer Incorporated**
피신청인 : **박민우**

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: Acer Incorporated

타이완 타이페이 치엔-쿠오 엔. 로드섹션2넘버 137 7층
대리인 : Haiying, Fu / Xiao, Wang

피신청인: 박민우

부천시 원미구 중2동 위브 더스테이트 902동 1204호

분쟁 도메인이름들은 “acercloud.com”이며, 피신청인에 의해 한국정보인증(주)(서울시 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 16층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012.2.23. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전 또는 말소를 구하는 신청서를 제출하였다.

2012.2.24. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2012.2.27. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2012.2.28. 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.

2012.2.28. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2012.2.28. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2012.3.18. 임을 전자우편으로 통지하였다.

2012.3.18. 피신청인은 답변서를 제출하였고, 이에 2012.3.19 답변서를 전자우편으로 신청인에게 발송하였다.

2012.3.26. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 3인 조정부 후보자 명단 5명을 양당사자에게 제공하였고, 2012.3.30. 센터는 양당사자의 우선순위를 확인한 결과 김종윤, 도두형, 남호현 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2012. 3.30. 조정부 구성예정통지를 하였고, 2012. 4. 6. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 1976년에 설립된 대만회사로서 세계 제3위의 PC제조업체이자, 제2위의 노트북 공급업체이며, ‘포춘’ 지 상위 세계 500대 기업에 속하며, 2010년 총 영업이익은 미화 199억불에 달하고, 전 세계적으로 임직원이 7천명을 상회하고, 신청인의 제품은 100여개 국가에서 판매되고 있다. 신청인의 주요 브랜드인 ‘ACER’ 는 ‘HP’ 와 ‘DELL’에 이어 세계 3대 저명 컴퓨터 브랜드로 꼽힌다.

신청인은 1995년에 한국에 진출하였다가 경영전략의 변경으로 인해 2001년 한국시장에서 잠시 철수하였으나, 2009년 8월 경영전략을 다시 조정하여 한국 시장에 재진출하였다. 2011년 신청인은 한국 시장에서 'Travel Mate 5760' 시리즈 노트북을 출시하여 상당히 좋은 업적을 올림으로써 한국 노트북 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. 신청인의 주요 상표인 'ACER'는 컴퓨터 및 주변 전자제품 등을 지정상품으로 하여 1987년에 한국 특허청에 출원되어 1988년에 등록이 되었다. 이 상표는 장기간의 홍보와 사용을 통해 관련 업계에서 매우 높은 지명도를 가지고 있다.

피신청인은 멀지 않은 장래에 광고 관련 사업을 영위하기 위해 이 사건 도메인이름을 등록해 두었다고 주장한다. 피신청인은 이 사건 도메인이름과 동일한 문자인 'ACERCLOUD'를 2011. 8. 4. 한국 특허청에 서비스표로 출원하였으며, 그 지정서비스업은 제35류의 광고업, 광고대행업 등이다. 피신청인에 의해 개설된 이 사건 도메인이름의 웹사이트에는 오직 '준비 중' 이란 내용만 있을 뿐이므로, 이 사건 도메인이름은 아직 사용되지 않고 있다고 하겠다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

이 사건 도메인이름에서 gTLD임을 나타내는 확장자 '.com'을 제외한 부분은 'ACERCLOUD'이다. 'ACERCLOUD'에 있어서, 'ACER'는 신청인의 저명상표와 동일하고, 'CLOUD' 부분은 '클라우드 컴퓨팅' 또는 '클라우드 서비스' 등에서 보듯이 컴퓨터 전문용어에 해당하는 것이어서, 이들이 결합된 'ACERCLOUD'는 신청인 이 제공하는 컴퓨터 클라우드 서비스와 연상하게 된다. 따라서 이 사건 도메인이름은 신청인의 저명상표인 'ACER'와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

신청인이 주요 검색 엔진을 이용하여 살핀 바에 의하면, 피신청인은 'ACER' 또는 'ACERCLOUD'에 대해 어떠한 권익을 가지지 않은 자이다. 그리고 신청인의 ACER 브랜드가 저명상표라는 점, 피신청인이 이 사건 도메인이름을 사용하면 일반 소비자들이 당해 홈페이지에서 제공되는 제품이나 서비스가 신청인에 의해 제공되는 것으로 오해될 염려가 있다는 점, 그리고 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록 이후 지금까지 실질적으로 사용하지 않고 있다는 점 등을 고려할 때, 피신청인의 이 사건 도메인이름 등록은 신청인이 그가 합법적 권익을 보유하고 있는 상표를 도메인이름으로 등록하는 것을 방해하기 위한 부정한 목적으로 행해진 것이다. 따라서 이 사건 도메인이름은 UDRP 제4조(a)에 해당되므로 이 사건 도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

한국 특허청, 미국 특허청 및 유럽 특허청에서 'Acer'라는 키워드로 상표를 검색하면 신청인이 권리를 득한 상품구분을 제외한 다른 여러 상품구분에서 'Acer' 또는 'Acer'를 포함하는 많은 상표들이 제3자의 명의로 등록되었거나 출원 중에 있음을 알 수 있다. 이러한 사실은 신청인은 그가 ACER 상표를 등록받은 상품구분에 대해서만 독점권을 가지고 있을 뿐, 그 외 상품구분에서는 독점권이 없음을 의미한다. 따라서 신청인이 그의 상표등록 사실을 들어 이 사건 도메인이름에 대해서도 독점권이 있는 것으로 주장하는 것은 성립될 수 없다.

피신청인은 장차 이 사건 도메인이름의 웹사이트를 이용하여 광고업 등을 영위하고자 하며, 그러한 목적을 위해 이 사건 도메인이름의 요부인 'ACERCLOUD'에 대해 제35류의 광고업 등을 지정서비스업

으로 하여 서비스표 출원을 해두었다. 신청인은 그의 상표를 한국에서 1988년도에 등록을 받았다고 주장하나 그 권리는 상품구분 제9류에 한정되는 것이고, 그 외의 상품이나 서비스에 대해서는 효력이 미치지 않는다. 따라서 신청인의 상표권의 효력은 피신청인이 영위하고자 하는 광고업 등에 대해서 미치지 않는다.

신청인은 그의 상표인 'ACER'가 한국에서도 널리 알려진 저명상표라고 주장하고, 또한 그의 제품들이 한국 시장의 점유율이 상당하다고 주장하나, 그 주장을 뒷받침할 수 있는 증거는 전혀 제시되지 않았다. 그리고 신청인은 그의 상표인 'ACER'에 연계하여 CLOUD 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있음을 들어, 피신청인이 신청인의 이러한 서비스를 미리 알고 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하였다고 주장하나, 이 주장을 뒷받침하기 위해 신청인이 제시한 증거들은 모두 이 사건 도메인이름 등록일인 2011. 7. 24.보다 이후인 2012년 1월경에 발표된 뉴스에 관한 것이므로, 신청인의 이러한 주장은 성립될 수 없다.

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

신청인은 'ACER' 상표의 권리자로서 이 상표를 1976년경부터 사용하였으며, 한국에서는 이 상표를 상품구분 제9류의 컴퓨터, 휴대용전자계산기, 컴퓨터주변기기 등을 지정상품으로 하여 등록제 40-236030호 및 제40-236031호로 등록을 받았다. 이러한 점으로부터 볼 때, 신청인은 'ACER'란 상표에 대해 정당한 권원이 있는 자로 인정된다.

이 사건 도메인이름 'acercloud.com'에서 gTLD임을 나타내는 확장자 '.com'을 제외한 나머지 부분은 'acercloud'인데, 그 구성을 이루는 'acer'와 'cloud'는 각각 독자 의미를 갖는 독립된 단어이고 또한 이들이 결합된 전체로서는 아무런 의미를 갖지 못하는 것임을 고려할 때, 수요자들이 'acercloud'를 'acer'와 'cloud'라는 두 단어가 결합된 것으로 이해하는 것이 자연스럽고 또한 그러한 개연성이 매우 높다. 이 사건 도메인이름과 신청인의 상표를 대비하면, 양자는 'acer'라는 문자를 공통으로 사용하고 있고, 이 사건 도메인이름에 있어서 수요자이 관심이 보다 집중되는 앞부분의 문자가 'acer'이므로, 이 사건 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 그가 주요 검색 엔진을 이용하여 살핀 바에 의하면, 피신청인은 'ACER' 또는 'ACERCLOUD'에 대해 어떠한 권익을 가지지 않은 자이라고 주장한다. 피신청인은 이 사건 도메인이름을 구성하는 'ACER'와 'CLOUD'는 보통명칭으로서 누구나 사용할 수 있는 것이라는 주장을 할 뿐, 그가 이 사건 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이

익을 있음을 입증하지 못하였다. 피신청인은 이 사건 도메인이름 등록 후인 21011. 8. 4. 이 사건 도메인이름의 요부에 해당하는 'ACERCLOUD'를 서비스표로 하는 서비스표 출원을 해 두었다고 주장하나, 서비스표 출원 사실만으로 피신청인에게 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 수는 없다. 이러한 점들로부터 볼 때, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은, ① 이 사건 도메인이름 중 ACER는 신청인의 저명상표와 동일하고, CLOUD 부분은 '클라우드 컴퓨팅' 또는 '클라우드 서비스' 등에서 보듯이 컴퓨터 전문용어에 해당하는 것이어서, 이들이 결합된 ACERCLOUD는 신청인이 제공하는 컴퓨터 클라우딩 서비스를 연상하게 된다는 점, ② 피신청인이 이 사건 도메인이름을 사용하면 일반 소비자들이 당해 홈페이지에서 제공되는 제품이나 서비스가 신청인에 의해 제공되는 것으로 오해될 염려가 있다는 점, 그리고 ③ 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록 이후 지금까지 실질적으로 사용하지 않고 있다는 점 등을 들어, 피신청인의 이 사건 도메인이름 등록은 신청인이 그가 합법적 권익을 보유하고 있는 상표를 도메인이름으로 등록하는 것을 방해하기 위한 부정한 목적으로 행해진 것이라 주장한다.

신청인의 위 주장 및 관련 사실들은 이 사건 도메인이름을 등록함에 있어 피신청인에게 부정한 목적이 있었음을 어느 정도 짐작하게 할 수 있다. 그러나 이 정도로는 규정 제4조(a)(iii)에 대한 신청인의 입증책임을 다하였다고 볼 수가 없다. 규정 제4조(b)는 피신청인의 부정한 목적을 입증할 수 있는 네 가지 상황을 예시하고 있는데, 이 사건에 있어서 신청인은 그러한 상황들 중 어느 하나도 입증

할 수 있는 증거를 제시하지 못하였다. 신청인의 주장을 살펴보면, ① 및 ② 주장은 피신청인이 이 사건 도메인이름을 컴퓨터와 관련된 업무에 사용하지 않는 한 성립될 수 없으며, 특히, 이 사건 도메인 이름 등록일로부터 이 사건 분쟁조정 신청까지 불과 5개월 남짓 경과하였다는 점과 피신청인이 'ACERCLOUD' 표장에 대해 2011. 8. 4. 서비스포 출원을 하여 그 등록을 기다리고 있다는 점을 고려하면, 신청인의 ③ 주장 역시 피신청인에게 부정할 목적이 있었음을 입증하기에 부족하다. 따라서 이 사건 신청에 있어서 규정 제4조(a)(iii)의 요건은 만족되지 않은 것으로 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 규정 제4조(a)항 및 절차규칙 제15조에 의하여, 이 사건 분쟁도메인이름인 <acercloud.com>에 대한 신청인의 이전 청구를 기각할 것을 결정한다.

김종윤
주조정인

도두형
부조정인

남호현
부조정인

결정일: 2012년 4월 20일