



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-1300078
신청인: 뉴 에러 캡 컴퍼니 인코포레이티드
피신청인: 이정재 (LEE JUNG JAE)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 뉴 에러 캡 컴퍼니 인코포레이티드

미국 뉴욕주 버팔로 델라웨어 애버뉴 160(우편번호:
14202)

대리인 : 변호사 백윤재

서울특별시 강남구 삼성동 159-9 도심공항타워 19층

피신청인: 이정재(LEE JUNG JAE)

서울특별시 마포구 공덕동 456번지 르네상스타워빌딩 1407

분쟁 도메인이름은 <newerabaseball.com>이며, 피신청인에 의해
주식회사 아이네임즈(서울특별시 서초구 양재동 1-26 성문빌딩 6층)
에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012. 12. 21. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2013. 1. 2. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2013. 1. 3. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2013. 1. 3. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2013. 1. 9. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2013. 1. 29.임을 전자우편으로 통지하였다.

2013. 1. 29. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 센터는 2013. 2. 13. 피신청인이 답변서를 제출하지 않았다는 사실을 전자우편으로 통지하였다.

2013. 2. 14. 센터는 장문철 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2013. 2. 14. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 1920년경에 미국에서 설립되고 “NEW ERA”라는 상표가 포함된 모자를 제작하여 미국 메이저리그 프로야구 선수와 코치용 모자를 독점 공급하여 왔을 뿐만 아니라 대한민국을 포함한 미국, 캐

나다, 영국, 일본, 브라질 등 세계 각국에 판매하여 왔다.(갑 제5호증) 또한 신청인은 "NEW ERA"라는 명칭에 대해 미국과 대한민국뿐만 아니라 아르헨티나, 호주, 방글라데시, 브라질, 캐나다, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카, 유럽연합, 인도, 인도네시아, 일본, 멕시코, 뉴질랜드, 노르웨이, 파나마, 싱가포르, 스위스, 대만, 베네수엘라, 베트남 등 50 여 개국에 상표등록을 하였다.(갑 제2호증 및 제6호증)

한편, 후이즈 정보에 따르면 피신청인은 분쟁 도메인이름 <newerabaseball.com>을 2009. 1. 29. 에 등록한 이래 현재까지 보유하고 있으며(갑 제1호증) 이를 기초로 한 웹사이트를 개설하거나 운영하고 있지 않다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁 도메인이름 <newerabaseball.com>은 “.com”을 제외하면 "newerabaseball"로 구성되어 있으며 이는 야구 모자 등의 상품에 관한 신청인의 등록상표인 “NEWERA”에 “baseball”을 부가한 것에 지나지 않으므로 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 분쟁 도메인이름과 동일하거나 유사한 상표를 등록한 바 없으며 분쟁 도메인이름을 2009년에 등록한 이래 3년이 지난 현재(신청서 제출당시)까지 보유만 하고 있을 뿐 이를 사용하여 웹사이트를 개설한 바도 없고 이를 자신의 영업에 이용한

사실도 없다. 또한 피신청인은 신청인으로부터 해당상표를 사용할 어떤 권리를 부여받은 사실이 없으며 분쟁 도메인이름을 등록하도록 허락받은 사실도 없다.

(3) 신청인의 상표는 야구모자 등의 상품에 관해 사용하는 표장으로 미국과 대한민국뿐만 아니라 국제적으로도 현저히 알려진 유명상표이다. 신청인의 상표를 모방하여 특허청에 등록했던 사건 외 등록상표 “NEWERABASEBALL” (2004. 11. 9. 출원)에 관한 상표등록무효확인 소송에서도 특허법원과 대법원은 신청인의 해당상표가 국내외 현저하게 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 판단한 바 있다 [대판 2012.5.1., 2012후1125 (참고자료3); 특허법원 2012.2.10. 선고 2011허10542 (참고자료 4)] 피신청인은 아무런 권리나 정당한 이익이 없이 국내외적으로 널리 알려져 있는 신청인의 상표 “NEWERA”에 야구를 의미하는 단어인 “baseball”을 결합한 분쟁도메인이름 <newerabaseball.com>을 등록하고 보유함으로써 신청인이 자신의 상표에 상응하는 분쟁 도메인이름을 등록 또는 사용할 수 없도록 방해하거나 신청인이나 경영자에게 이를 판매 대여하는 등의 방법으로 부당한 이득을 얻으려고 하는 등의 부정한 목적이 있다.

B. 피신청인

피신청인은 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. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁 도메인이름 <newerabaseball.com>은 신청인의 등록상표와 동일한 용어인 “NEWERA”에 일반명사인 “BASEBALL”을 결합하여 구성되어 있다. 신청인 회사의 주요 상품이 야구모자라는 점을 고려한다면 분쟁 도메인이름의 주요부분은 “NEWERA”이며 일반명사인 “BASEBALL”은 부가적으로 신청인의 상표를 사용한 야구모자라는 의미를 더욱 강하게 표시한다.

그러므로 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁 도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조 (a)(ii)에 따르면 피신청인이 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 사실에 대한 입증책임은 전반적으로 신청인에게 있으나 일단 신청인이

이에 대해 소위 “반증되지 않는 한 충분한 증거” (prima facie evidence)를 제출하기만 하면 그 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

신청인이 제출한 증거 제5호증 및 제6호증에 의하면 신청인은 1920년 설립된 이래 “NEWERA”라는 용어가 표시된 야구모자를 제작하여 미국 메이저 리그의 프로야구선수 및 코치 등에 독점적으로 공급해 왔고 대한민국을 포함한 세계 각국에 판매하여 왔으며 또한 해당 표지에 대해 대한민국과 미국을 포함한 세계 각국에 상표등록을 하였다.

한편 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름과 동일하거나 유사한 상표를 등록한 바 없으며 신청인으로부터 해당상표를 사용할 어떤 권리를 부여받은 사실이 없으며 분쟁 도메인이름의 등록을 허락받은 사실도 없다고 주장한다. 이에 대해 피신청인은 답변서를 제출하지 않았으며 어떠한 반박이나 증거도 제시하지 않고 있으며 본 패널도 별도의 다른 증거를 발견할 수 없었다.

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 다음과 같은 사실로부터 피신청인의 부정한 목적을 추론한다.

첫째, 신청인이 제출한 채택할 만한 주장과 증거 (갑 제5호증내지 제11호증 및 참고자료 3 및 4)를 기초로 검토한다면 신청인의 상품에 표시하는 신청인의 등록상표 “NEWERA”와 상호 약칭 등은 피신청인의 분쟁 도메인이름 등록 당시에 이미 국내외적으로 주지저명한 표지로 인정되며(대법원 2012.5.10. 선고 2012후1125 판결; 특허법원 2012.2.10. 선고 2011허10542) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록할 당시 신청인 상표의 주지 저명성을 인지하고 이를 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적을 가지고 등록한 것으로 추론된다.

둘째, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 2009.1.29. 등록한 이래 이를 이용하여 자신의 정당한 사업을 위해 웹사이트를 개설하거나 운영한 바 없으며 근 4년간 보유만 한 채 사용하지 않은 점에 비추어 볼 때, 분쟁 도메인이름을 사용하려는 목적보다는 오히려 신청인의 상표의 주지저명성을 인지하고 이를 타인에게 판매하거나 대여하려는 부당한 목적으로 등록 및 보유하고 있는 것으로 추정할 수 있으며 분쟁 도메인이름을 적극적으로 사용하지 않고 보유만 하는 소위 소극적 사용도 부정한 목적이 배제되지 않는다.

마지막으로 피신청인은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁 도메인이름들을 등록하고 보유한 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 신청인이 자신의 상표에 상응하는 도메인이름을 등록

하거나 사용할 수 없도록 방해하려는 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록한 것으로 볼 수 있다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

6. 결정

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

장문철
1인 조정인

결정일: 2013년 2월 28일