



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-1300084
신청인: (주)고려부품(KOREA AUTOPARTS CO., LTD)
피신청인: 최원호(CHOI WON HO)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 고려부품(주)

경기도 안양시 만안구 박달동 620-3

피신청인: 최원호

대구광역시 북구 영송로 15

분쟁 도메인이름은 "koreaautoparts.com"이며, 피신청인에 의해
주식회사 SUN MOUNTAIN, LLC(14455 North Hayden Rd. #226 Scottsdale,
AZ 85260)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2013. 5. 9. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였으며, 센터의 요청에 따라 2013. 5.20. 신청인은 위 신청서를 일부 보정하였다.

2013. 5.22. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2013. 5.23. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2013. 5.23. 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. 5.23. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2013. 6.12.임을 전자우편으로 통지하였다.

2013. 6.12.까지 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 센터는 2013. 6.13. 피신청인이 답변서를 제출하지 않았다는 사실을 전자우편으로 통지하였다.

2013. 6.18. 센터는 남호현 패널 위원을 이 사건의 단독 패널 위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.

2013. 6.28. 이 사건의 패널은 절차상의 언어, 신청서의 흠결 보정, 추후 절차 진행 일정과 관련하여 제1차 절차 명령을 내렸는바 그 요지는 다음과 같다.

A. 절차상의 언어

절차상의 언어에 관한 절차규칙 제11조의 규정에 의하면 절차상의 언어는 등록약관상의 언어로 하는 것이 원칙이지만 패널은 절차상의 제반 사정을 고려하여 달리 정할 수 있다. 절차규칙 제11조의 정신은 양 당사자의 언어의 사용상의 편이성, 발생할 비용, 번역으로 인한 절차의 지연 및 다른 사항들을 충분히 고려하여 언어 선택상의 공정성을 확보하는 것이다. 분쟁 도메인 이름의 등록 약관상의 언어는 영어라고 하더라도 신청인과 피신청인 모두 한국인이라는 점에서 본 패널은 이 사건의 절차상의 언어를 한국어로 결정한다.

B. 신청인에 대한 절차 명령

신청인이 제출한 신청서의 내용을 검토한 결과 “규정” 제4조 (a)에서 정하는 세 가지 요소에 관한 명확한 기재 또는 입증이 결여되어 있으므로 이를 보완하는 신청서를 한국어로 2013. 7. 8.까지 제출할 것.

C. 피신청인에 대한 절차 명령

피신청인은 신청인의 보완된 신청서를 송달 받은 후 답변서를 제출하고자 할 경우 2013. 7.15.까지 제출할 것.

2013. 7. 8. 신청인은 제1차 절차 명령에 따른 보완된 신청서를 한국어로 제출하였다. 2013. 7.11. 피신청인은 답변서의 제출 기간 연장신청을 희망하였고 이에 따라 이 사건 패널은 피신청인의 답변서 제출기간을 2013. 7.22.로 연기하는 취지의 제2차 절차명령을 내렸다.

2013. 7.22. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2013. 7.24. 신청인은 피신청인의 답변서에 대하여 추가 진술서의 제출을 희망함에 따라 이 사건 패널은 신청인은 추가 진술서를 2013. 7.29.까지 제출하고 피신청인이 신청인의 추가 진술서에 대하여 추가로 제출할 내용이 있으면 2013. 8. 2.까지 제출할 것을 내용으로 하는 제3차 절차명령을 내렸다.

2013.7.29. 피신청인은 추가 진술서를 제출하였다. 2013. 7.30. 피신청인은 추가 진술서 제출 기간에 있어서 신청인과의 형평성을 들어 추가 진술서 제출 기간 연장 신청을 함에 따라 이 사건 패널은 피신청인이 2013. 8. 4.까지 추가 진술서 제출을 할 수 있도록 그 기간의 연장을 허락하였으나, 피신청인은 추가 진술서를 제출하지 아니하였다.

3. 사실관계

신청인이 제출한 증거에 의하면 신청인은 1996. 4. 1.에 사업자 등록을 마치고 고려부품, 고려부품 주식회사, KOREA AUTOPARTS, KOREA AUTOPARTS Co. Ltd. 등의 상호로 국내외에서 자동차 부품의 판매 및 무역 거래를 영위하고 있는 사업자이다. 신청인은 2002. 9. 6.에 대한상공회의소에 등록되어 있고 1995. 11. 3.에 한국국제무역협회 회원으로 등록되어 있다.

신청인은 KOREA AUTOPARTS 표장에 관하여 특허청에 상표·서비스표 등록(이하 “신청인의 상표”라 함)을 하고 이 등록은 현재까지 유효하게 존속하고 있다. 신청인의 상표·서비스표 등록 내용은 다음과 같다.

상표·서비스표: KOREA AUTOPARTS

상품 서비스 구분: 제12류, 제35류, 제36류

출원일: 1998. 12. 2

등록일: 1999. 12. 9

피신청인은 2012년 8월 웹디자인, 카탈로그 제작 및 전자 상거래를 주된 사업 내용으로 하는 사업자 등록을 마치고 같은 시기에 통신 판매업자 신고를 필하고 웹 디자인 등의 사업에 종사하고 있다.

분쟁 도메인이름은 2013. 4. 11.에 등록되었다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

(1) 신청인의 신청서에서의 주장 내용

신청인의 주장 내용을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 분쟁 도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 등록 상표 · 서비스표 “KOREA AUTOPARTS” 와 동일하거나 혼란을 일으킬 정도로 유사하다.

둘째, 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 관해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

셋째, 분쟁 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되었다.

(2) 신청인의 추가 진술서에서의 주장 내용`

첫째, 신청인은 “KOREA AUTOPARTS” 표장에 관하여 상표 등록을 보유하고 있고 장기간 사용하여 정당한 권원을 가지고 있는 자임을 다양한 서류의 제출로 입증하였으나 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 선점한 타당한 이유와 논거를 제시하지 못하고 있다.

둘째, “KOREA AUTOPARTS” 표장에 대해서는 신청인이 상표 등록을 가지고 있고 장기간 사용하여 식별력을 구축한 것이므로 신청인만이 독점적으로 사용할 권리를 가지고 있다.

셋째, 피신청인의 “애드파크” 라는 상호, “KOREA MOTOR”라는 쇼핑물의 이름은 분쟁 도메인이름과는 전혀 무관하다. 인터넷 사용자들이 분쟁

도메인이름으로 된 홈페이지가 신청인의 웹사이트인줄로 오인·혼동하여 해당 웹사이트를 방문하게 되면 신청인은 손해를 입게 되고 신청인의 고객으로부터 신뢰를 잃게 될 것이다. 또한 신청인의 상표 또는 상호와 유사한 분쟁 도메인이름으로 된 웹사이트를 운영함으로써 신청인이 취해야 할 이득을 피신청인의 이득으로 하려는 것으로서 피신청인은 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록한 것이다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

첫째, 신청인의 등록 상표 “KOREA AUTOPARTS”는 한국의 자동차 부품을 의미하여 특정인이 독점할 수 없는 식별력이 없는 표장이고 이 상표가 등록된 것은 문자 부분에 식별력이 있어서가 아니고 특수한 폰트를 사용하였기 때문에 등록된 것이다. 구글, 야후, AOL, CNN 등 검색 사이트에서 ‘korea auto parts’ 라는 일반 명사 조합의 키워드로 검색하면 다양하고 많은 한국 자동차 부품 관련 회사가 링크되어 노출됨을 확인할 수 있다. 이렇게 수많은 회사에서 ‘korea auto parts’ 라는 키워드로 마케팅을 한다는 것은 이 단어의 조합에 대하여 특정 회사의 전유물로서 독점적 권리가 부여된 것이 아님을 알 수 있다. 그러므로 분쟁 도메인이름이 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 주장은 성립되지 않는다.

둘째, 피신청인은 2012년 8월 웹디자인, 카탈로그 제작 및 전자상거래를 주된 사업내용으로 하는 사업자 등록을 마치고 같은 시기에 통신 판매업자 신고를 필하고 웹 디자인 등의 사업에 종사하고 있을 뿐만 아니라 KOREA MOTOR라는 인터넷 쇼핑몰에서 자동차 부품을 판매하고 있던 차, 한국의 자동차 부품을 의미하는 KOREA AUTOPARTS를 요부로 하는 분쟁 도메인이름을 등록하고 이 도메인 이름을 사용한 자동차 부품 거래 홈페이지 오픈을 준비하고 있는 것이므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 관하여 정당한 이익을 가지고 있다.

셋째, 신청인은 피신청인이 본인 명의 도메인도 아닌 제3자 명의의 도메인을 예로 들어 피신청인이 외설 사이트를 운영하여 수익을 얻는 것처럼 없는 사실을 만들어 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록한 것인 양 사실을 호도하고 있으나 이는 피신청인이 제출한 증거에서 확인할 수 있듯이 전혀 사실과 다르며 피신청인 명의의 일부 도메인 이름으로 된 웹사이트가 파킹 페이지 등에 링크되어 있는 것은 피신청인의 웹디자인 회사의 특성상 고객 홈페이지나 쇼핑몰 제작 시 첫 번째 수행 과정의 하나로 고객 도메인을 피신청인 명의로 먼저 등록한 후 소유권 변경을 해주거나 지속 관리를 해주는 것으로서 분쟁 도메인 이름과는 무관하다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 피신청인이 종전부터 하여 오던 자동차 부품 거래 사업에 사용하고자 정당하게 등록한 것이지 어떠한 부당한 이득을 얻으려고 등록한 것이 아니다.

그러므로 신청인의 주장은 이유 없으므로 이 사건 신청은 기각되어야 한다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.

(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표·서비스표와 분쟁 도메인이름의 유사

피신청인은 신청인의 등록 상표 “KOREA AUTOPARTS”는 한국의 자동차 부품을 의미하여 특정인이 독점할 수 없는 식별력이 없는 표장이고 이 상표가 등록된 것은 문자 부분에 식별력이 있어서가 아니고 특수한 폰트를 사용하였기 때문에 등록된 것이며 구글, 야후, AOL, CNN 등 검색 사이트에서 ‘korea auto parts’ 라는 일반명사 조합의 키워드로 검색하면 다양하고 많은 한국 자동차 부품 관련 회사가 링크되어 노출됨을 확인할 수 있다는 점에서도 특정 회사의 전유물로서 독점적 권리가 부여된 것이 아니라는 취지로 주장하면서 신청인의 등록 상표와 분쟁 도메인 이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사함을 부인하고 있다.

그러나 특허청에 등록된 신청인의 상표의 구성을 살펴보면 ‘KOREA AUTOPARTS’ 라는 영문자 대문자로 구성되어 있고 다른 식별력 있는 도형과 결합되어 있지도 아니하며 피신청인이 신청인의 등록 상표가 특수한 폰트를 사용한 것이라고 주장하고 있으나 일반인으로서 신청인의 등록된 상표의 문자 부분에 사용된 폰트로 인하여 다른 폰트로 구성된 문자와 비교하여 특별한 차이를 발견할 수 없다는 점에서 문자의 식별력 때문에 신청인의 상표가 등록된 것이 아니라 폰트의 특수성에 등록된 것이라는 피신청인의 주장을 받아들일 수 없다. 나아가 피신청인은 구글, 야후, AOL, CNN 등 검색 사이트에서 ‘korea auto parts’ 라는 일반명사 조합의 키워드로 검색하면 다양하고 많은 한국 자동차 부품 관련 회사가 링크되어 노출됨을 확인할 수 있다는 점에서도 특정 회사의 전유물로서 독점적 권리가 부여된 것이 아니라는 취지로 주장하고 있으나 피신청인이 제출한 검색 결과는 ‘korea auto parts’ 라는 검색 키워드와 동일한 검색 결과만을 보여주는 것이 아니라 그와 관련된 모든 결과를 보여주고 있다는 점에서 이 검색 결과물만을 가지고 신청인의 등록상표의 식별력이나 독점성을 부인하기에는 부족하다고 할 것이다.

지리적 명칭과 업종명의 결합으로 구성된 상표의 경우 그 식별력이 언제나 부인되는 것이 아니며 지리적 명칭과 업종명의 결합이 특히 상호 상표로 사용될 경우 그 식별력이 인정되는 경우가 많이 있을 수 있는 바, 특히 신청인의 주장과 제출된 증거를 종합하여 보면 신청인은 늦어도 1996년부터 한국무역협회 회원으로 등록하여 오늘에 이르기 까지 신청인의 상호 고려부품(주)(KOREA AUTOPARTS Co. Ltd)로 17년여 동안 자동차 부품 무역 거래 활동을 활발하게 전개하여 왔고 독일 프랑크푸르트 오토메카니카 2012, 러시아 모스크바 부품 전시회 MIMS, 터키 이스탄불 오토메카니카, 국내 KOAA SHOW 등에 참가하여 오고 이집트, 러시아 등 해외에서의 광고 사실, 매경 바이어스 가이드 2005 (1999-2011) 광고 사실, 코리아 엑스포트 2007 (2007 - 2010) 광고 사실, 대부분의 무역 거래 서류, 광고, 전시회 등에 신청인이 자신의 상호 또는 상표로서 KOREA AUTOPARTS CO. LTD.를 등록 상표라는 취지의 표시와 함께 명백하게 표시한 사실 등이 인정되므로 신청인의 상표는 상호 상표로서의 식별력을 가지고 있다고 보아야 할 것이다.

신청인의 상표와 분쟁 도메인 이름을 비교하여 보면 식별력이 없는 일반최상위 도메인 .com을 제외하고 보면 양자는 그 영문자 철자가 동일하므로 칭호와 관념이 동일하여 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 KOREA MOTOR라는 인터넷 쇼핑몰에서 자동차 부품을 판매하고 있던 차 한국의 자동차 부품을 의미하는 KOREA AUTOPARTS를 요부로 하는 분쟁 도메인이름을 등록하고 이 도메인 이름을 사용한 자동차 부품 거래 홈페이지 오픈을 준비하고 있는 것이므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 관하여 정당한 이익을 가지고 있다는 취지로 주장하고 있으나, 피신청인의 사업자 등록상의 상호는 ‘애드파크’ 이고 자동차 부품을 판매한다고 하는 인터넷 쇼핑몰의 이름도 Korea Motor이고 피신청인이

‘KOREA AUTOPARTS’ 라는 상표를 보유하고 있거나 ‘KOREA AUTOPARTS’ 라는 상호로 알려져 있지도 아니하므로 피신청인이 자동차 부품을 거래하는 사업자라는 사실만으로 분쟁도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 할 수 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁 도메인이름을 피신청인이 종전부터 하여 오던 자동차 부품 거래 사업에 사용하고자 정당하게 등록한 것이지 어떠한 부당한 이익을 얻으려고 등록한 것이 아니라고 주장하고 있다.

그러나 신청인은 늦어도 1996년부터 한국무역협회 회원으로 등록하여 오늘에 이르기 까지 신청인의 상호 고려부품(주)(KOREA AUTOPARTS Co. Ltd)로 17년여 동안 자동차 부품 무역 거래 활동을 활발하게 전개하여 왔고 독일 프랑크푸르트 오토메카니카 2012, 러시아 모스크바 부품 전시회 MIMS, 터키 이스탄불 오토메카니카, 국내 KOAASHOW 등에 참가하여 오고 이집트, 러시아 등 해외에서의 광고 내용, 매경 바이어스 가이드 2005 (1999-2011) 광고, 코리아 엑스포트 2007 (2007 - 2010) 광고 사실, 대부분의 무역 거래 서류, 광고, 전시회 등에 신청인이 자신의 상호 또는 상표로서 KOREA AUTOPARTS CO. LTD.를 등록 상표라는 취지의 표시와 함께 명백하게 표시한 사실 등을 종합하여 보면 신청인의 상표는 상호 상표로서 적어도 국내의 자동차 부품 거래 업계에 있어서 알려진 표지라고 할 것이다.

신청인의 상호와 상표가 적어도 국내의 자동차 부품 거래 업계에서 알려진 표지라는 점에서 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록할 때에는 분쟁 도메인이름의 요부가 신청인의 상호와 동일하다는 사실을 몰랐을 리 없다고 하겠다.

그런데 앞서 살펴본 바와 같이 신청인의 상표와 분쟁 도메인이름은 일반최상위 도메인 .com을 제외하고 보면 그 영문자 철자가 동일하므로 양자는 칭호와 관념이 동일하여 분쟁 도메인이름을 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

그러므로 인터넷 사용자, 특히 자동차 부품 거래 업계의 수요자는 분쟁 도메인이름으로 된 웹사이트가 신청인이 운영하는 웹사이트로 오인·혼동하여 방문할 가능성이 있고 피신청인은 이러한 방문자가 피신청인의 웹사이트에서 판매하는 자동차 부품을 구매함으로써 신청인이 얻어야 할 상업상의 이득을 피신청인이 부당하게 얻을 수 있다. 특히 피신청인이 제출한 분쟁 도메인이름으로 개설하고자 하는 웹사이트의 내용을 보면 좌측 상단에 현저하게 ‘KOREA AUTOPARTS’ 라고 표시하고 있는 바 이로 인하여 분쟁 도메인이름으로 된 웹사이트를 방문하는 인터넷 사용자가 분쟁 도메인이름으로 된 피신청인의 웹사이트가 신청인의 것으로 오인할 가능성은 더욱 높아질 것이라는 점에서도 분쟁 도메인이름은 부정한 목적으로 등록·사용되었다고 할 것이다.

6. 결정

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

남호현
단독 패널

결정일 : 2013년 8월 14일