



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

seoul

결 정 문

사건번호: KR-1600140

신 청 인: 스폰서 스포트 푸드 아게(대리인 이승희 변리사)

피신청인: SuRye(김준원)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 스폰서 스포트 푸드 아게(Sponser Sport Food AG)

스위스 씨에이치-8832 볼레라우 뤼르티 5

대리인: 변리사 이승희(김장법률사무소)

서울특별시 종로구 사직로8길 223 세양빌딩

피신청인: SuRyea(김준원)

경기도

-1601(신고 주소 : 경기도)

분쟁 도메인이름은 “sponser.com“이며, 피신청인에 의해 (주)아이네임즈(서울특별시 송파구 중대로 135 IT벤처타워 13층 동관 1301호)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 4. 7. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 4. 8. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2016. 4. 8. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2016. 4. 8. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2016. 4. 18. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 5. 9.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 및 신청서 등의 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2016. 5. 6. 피신청인은 답변서를 제출하였다. 2016. 5. 12. 센터는 사무국에서 제출한 답변서 양식을 2016. 5. 19. 까지 수정할 것을 요청하였으나, 피신청인은 이에 대해서 회신하지 아니하였다.

2016. 6. 10. 센터는 보충규칙에 따라 장문철 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 6. 15. 행정패널을 구성하였다.

추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 행정패널은 신청인에게 추가서류를 제출할 것을 요청하였고, 이에 따라 신청인은 2016. 6. 23. 센터에 추가서류를 제출하였다. 센터는 이를 피신청인에게 송부하면서 추가서류를 제출하고자 할 경우 2016. 7. 4. 까지 제출하도록 통지하였고, 이에 따라 2016. 7. 4. 피신청인은 추가서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인 회사 “스폰서 스포트 푸드 아게 (Sponser Sport Food AG, 이하 신청인이라 함)” 는 1988년 스위스에 설립된 회사로서 운동 보조 식품을 개발, 제조해온 국제적 기업이다. 또한 신청인은 1996년 스위스에 상표 등록한 이래 미국, 유럽공동체, 호주, 노르웨이, 싱가포르 등 다수의 국가에 상표 등록을 하였다.

신청인은 1997. 6. 3 도메인이름 <sponser.ch>를 등록한 이래 독일, 네덜란드, 유럽공동체 등에 신청인의 상표 'SPONSER'를 포함하는 도메인이름을 등록하였다.

한편 피신청인은 2001. 7. 1 분쟁도메인이름 <sponser.com>을 등록하고 현재까지 보유하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 연결된 블로그를 운영하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <sponser.com>은 확장자에 불과한 .com을 제외하면 신청인의 등록상표 'SPONSER'와 동일하다. 신청인은 분쟁도메인이름이 등록되기 이전인 1996년 관련 상표를 등록하였다. 신청인의 상호이자 상표인 해당 표장은 관련분야의 거래자 및 소비자들 사이에 신청인의 상품 및 영업에 대한 출처표시로서 널리 알려져 있다.

(2) 피신청인은 신청인의 상표에 대해 사용 허락을 받은 바 없으며 그럼에도 불구하고 분쟁도메인이름을 등록한 것은 신청인의 상표의 명성에 편승하여 이익을 얻으려 하는 것이며 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다.

한편 피신청인은 ‘SPONSER’가 외래한국어가 된 ‘스폰서’의 영문표기라고 주장하고 있으나 ‘스폰서’의 일반적인 영문표기는 ‘SPONSOR’이고 분쟁도메인이름의 요부이자 신청인의 상표인 ‘SPONSER’와는 표기 방법에 있어 차이가 있으므로 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 정당한 권리가 있다고 볼 수 없다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리 또는 이해관계도 가지고 있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표가 관련 업계에서뿐만 아니라 일반 소비자들에서도 양질의 식별력 및 높은 고개흡인력을 가지고 있다는 사실을 알고 이를 통해 부당한 이득을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 무단 선점하여 등록한 것이다. 또한 피신청인은 제3자를 통해 신청인에게 높은 가격으로 분쟁도메인이름을 판매하려 한 바 있다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <sponser.com>의 ‘SPONSER’는 한국어 ‘스폰서’의 영문표기이며 <sponser.com>은 하늘의 사명을 수행하기 위한 신성한 목적으로 쓰고 있다. 비영어권 국가에서는 일반명사 ‘스폰서’를 ‘SPONSER’라고 표기하며 신청인은 일반명사를 상표권으로 사용하는 특혜를 누리고 있는 셈이다.

(2) 신청인이 분쟁도메인이름을 구매하려고 10여 년간 피신청인에게 지속적으로 접촉해왔지만 피신청인은 판매용 도메인이름이 아니라고 거듭 밝혔으며 분쟁도메인이름을 매도하려고 적극 제안한 사실도 없는데도 마치 피신청인이 상표권자에게 고액을 요구한 것처럼 주장하고 있다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름 <sponser.com>의 정당한 사용자로서 신청인의 상표권을 침해한 바 없고 유사성으로 인해 혼동을 초래한다는 주장은 타당치 않다

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

첫째, 분쟁도메인이름 <sponser.com>의 요부는 ‘SPONSER’ 이며 이는 신청인의 상표와 동일하다.

규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인 이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다.(참조 : *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah*, WIPO Case No. D2001-0843; *AT&T Corp. v. Amjad Kausar*, WIPO Case No. D2003-0327) 또한 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com” 과 같은 식별력이 없는 gTLD는 동일성 및 유사성 여부 판단에서 무시할 수 있다.(참조: *DHL Operations B.V. v. zhangyl*, WIPO Case No. D2007-1653).

따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 ‘SPONSER’ 의 상표권자인 신청인과 아무런 관련이 없으므로 신청인의 상표를 그대로 포함하고 있는 분쟁도메인이름에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하였다. 규정

제4조(a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인이 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거(prima facie)를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전환된다.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름 <sponser.com>의 ‘SPONSER’는 한국어 ‘스폰서’의 영문표기이며 <sponser.com>은 하늘의 사명을 수행하기 위한 신성한 목적으로 쓰고 있다고 주장하고 있으나 스폰서의 올바른 영문표기는 ‘SPONSOR’이며 피신청인이 그 많은 명칭들 중에 신청인의 등록상표와 동일한 분쟁도메인이름을 등록한 이유에 대해 제출한 답변 및 증거들이 설득력이 미비하다. 또한 분쟁도메인이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 일반 대중에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않고 있다.

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

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정

제4조(b)는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 조정부의 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적을 가지고 등록하고 사용하였는지 여부를 검토함에 있어 다음과 같은 점을 고려하여 판단하고자 한다.

첫째, 분쟁도메인이름 <sponser.com>의 요부는 신청인의 등록상표와 동일하고 ‘스폰서’의 올바른 영문표기는 ‘SPONSOR’임에도 불구하고 피신청인이 잘못된 영문표기인 ‘SPONSER’를 선택한 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인의 상표인 ‘SPONSER’의 존재를 인지하고 분쟁도메인이름을 등록하였을 가능성이 높다.

둘째, 그럼에도 불구하고 피신청인은 상표권자인 신청인으로부터 상표 사용에 대해 어떤 허락도 받지 않은 채 분쟁도메인이름을 등록하였고 분쟁도메인이름에 대해 자신의 정당한 권리나 이익에 대한 주장이나 증거가 궁색하거나 불충분한 점에 비추어 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 정당한 권원을 가진 신청인의 분쟁도메인이름의 등록을 방해하거나 이를 통해 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있음을 추론할 수 있다.

셋째, 본 조정부에 제출된 주장과 증거들을 기초로 살펴보면 피신청인은 신청인이 매입 의사를 제안하였을 때 제3자를 통하여 높

은 금액에 판매를 할 의도가 있었던 것으로 보여지며 신청인 상표와 동일한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 사용한 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것은 분쟁도메인이름을 판매하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다.

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

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 < sponser.com >을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

장문철

결정일: 2016년 7월 21일