ADNDRC Asian Domain Name Dispute Resolution Centre seoul

결 정 문

사건번호: KR-1700164

신 청 인1: 씨제이 주식회사

2: 씨제이이앤엠 주식회사

(대리인 리앤목 특허법인 배수안 변리사)

피신청인: CJ Corporation

---

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인 1: 씨제이 주식회사

서울특별시 중구 소월로2길 12 (남대문로5가)

2: 씨제이앤엠 주식회사

서울특별시 마포구 상암산로 66, 씨제이 이앤엠센터(상암동)

대리인: 리앤목 특허법인 배수안 변리사

서울특별시 강남구 언주로 30길 13, 12F

(도곡동, 대림아크로텔)

피신청인: CJ Corporation

서울특별시 중구 남대문로 5가 500

분쟁 도메인이름은 "cjem.net"이며, 피신청인에 의해 GoDaddy.com, LLC (14455 North Hayden Rd Suite 219 Scottsdale AZ 85260 United States)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과 및 절차진행상의 언어에 관한 결정

(1) 절차의 경과

신청인은 2017. 7. 25. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2017. 8. 1. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2017. 8. 3. 센터에 등록인의 확인 및 절차진행언어(영어) 등 세부사항을 확인해주었다.

2017. 8. 7. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2017. 8. 28.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2017. 8. 28. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2017. 8. 31. 센터는 보충규칙에 따라 도두형 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2017. 9. 4. 행정패널을 구성하였다.

(2) 절차진행의 언어에 관한 결정

통일도메인이름분쟁해결정책 절차규칙(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제11조 (a)항은, 당사자들이 달리 합의하거나 등록약관이 특별히 정하고 있는 경우가 아니라면 분쟁조정절차에서는 등록약관에서 사용된 언어를 사용하지만, 행정 패널은 분쟁조정절차의 사정을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다고 규정하고 있다.

이와 관련하여 본 행정패널은 다음과 같은 사정을 고려하여 등록약관의 언어가 영어임에도 불구하고 본 절차진행의 언어를 한국어로 하기로 결정한다.

A. 피신청인의 명칭은 CJ Corporation으로, 그 주소지는 "500, Namdaeunno 5-ga, Jung-gu, Seoul"로 각 등록되어 있는바 비록 그 명칭이 영문으로 기재되어 있지만 그 주소지가 한국에 소재하고 있으므로 한국어를 이해하는 자인 것으로 판단된다.

B. 피신청인은 이하 사실관계에서 보는 바와 같이 분쟁

도메인이름을 이용한 웹사이트에서 자신의 소재지로서 한국의 주소를 기재하고 있을 뿐 아니라, 한국의 드라마나 한국의 오락프로그램에 관한 정보를 제공하고 있는바 이러한 웹사이트의 운영 실태나 활동은 한국어에 대한 충분한 이해를 전제로 하므로 한국어로 본 행정절차를 진행하는 것이 피신청인에게 과도한 부담을 주지 않는다고 보는 것이 합리적이다.

3. 사실관계

신청인 씨제이 주식회사(이하 '신청인 1.'이라 함)은 1953. 8. 1. 설립되었고, 대규모기업집단으로 지정된 CJ그룹(이하 'CJ그룹'이라 함)의 지주회사로서, 그 상호의 영문 표기인 "CJ" 의 관리를 위하여 CJ그룹 계열사들이 사용하는 모든 "CJ" 관련 표장들에 대하여 상표의 등록, 유지 및 관리를 하고 있다.

CJ그룹은 2002년에 " CJ " 를 대표 CI로 발표하여 한국 및 해외 각 국에 상표등록을 하고, 기업이미지 통합의 브랜드 효과를 발휘하기 위하여 각 계열사의 명칭 앞에 CJ그룹의 CI인 " CJ " 를 결합하여 " CJ +계열사명" 형태로 각 계열사의 CI를 사용하도록 하고 있다.

현재 CJ그룹은 CJ제일제당, CJ푸드빌, CJ프레시웨이, CJ헬스케어, CJ오쇼핑, CJ대한통운, CJ올리브네트웍스, CJ헬로비전, CJ건설, CJ E&M, CJ CGV 등 국내외적으로 각 분야에서 두각을 나타내는 회사들을 계열사로 두고 있고, 이들 계열사들에 의해 "CJ"는 각 계열사들의 상호의 약칭 및 요부로 사용되고 있고, "씨제이" 또는 "CJ"가 포함된 다수의 상표가 식품 및 식품서비스, 생명공학, 엔터테인먼트 및 미디어 등 여러 분야에서 광범위하게 사용되고 있다.

2016년 기준 CJ그룹의 총 자산은 27조 원이고, 연 매출은 24조 원에 이르고 있고, 해마다 수 조 원의 매출 및 영업 이익을 기록하고 있다.

2015년에 행하여진 주가 산출법을 적용한 상장 지주회사 브랜드 가치 평가에서, 국내 주식시장에 상장된 지주회사 가운데 브랜드 가치가 가장 높은 것이 CJ이고, CJ의 브랜드 가치는 6조 6350억 원으로 평가된 적도 있다.

신청인 씨제이이앤엠 주식회사(이하 '신청인 2.'라 함)는 2010. 9. 15. 설립된 CJ그룹의 계열사로서, 방송, 영화, 음악, 공연, 게임, 애니메이션 등의 사업을 하는 종합 콘텐츠 기업으로, 표장 "CJ E&M" 및 "CJ"를 방송, 영화, 공연, 음악 등 미디어·엔터테인먼트 관련하여 다양한 사업에 널리 사용하고 있다.

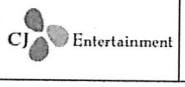
또한, 2016년을 기준으로 신청인 2.의 총 자산은 2조8천억 원이고, 연 매출은 1조5천억 원 정도이다.

미국의 저명한 브랜드 가치 평가 컨설팅 업체인 "인터브랜드(interbrand)"가 2017년에 발표한 "베스트 코리아 브랜드 2017" 에 따르면, 피신청인 2.의 "CJ E&M" 브랜드의 가치는 약 4,938억 원을 기록했다(순위는 38위).

신청인 1.은 표장 "CJ E&M", "CJ", "CJ", "CJ", "CJ Entertainment", "CJ Entertainment" (이하, '이 사건 등록상표' 라 함)를 한국 및 중국을 비롯하여, 국내외 여러 나라에 상표등록 출원을 하여 등록받았고, 그 중 신청인 2.의 사업과 관련된 한국 및 중국에서의 상표등록현황은 아래와 같다.

(1) 한국 상표등록 현황

	Mark	Reg. No/Date	Class/Services
1	CJ E&M	41-0232781 2012-05-25	Class 38 Television broadcasting, Digital television broadcasting, Wireless internet broadcasting, etc.
2	CJ E&M	41-0236434 2012-07-24	Class 41 Entertainment services performed by singers, Television show production, Television entertainment, Distribution (other than transportation) of television programs, etc.
3	CJ	41-0094355 2003-12-10	Class 38 Cable television broadcasting, Internet broadcasting, Television broadcasting, etc.

4		41-0094366 2003-12-10	Class 41 Operation of theaters, News reporters services, Distribution (other than transportation) of cine films, etc.
5		41-0094367 2003-12-10	Class 38 Cable television broadcasting, Internet broadcasting, Television broadcasting, etc.
6		41-0094363 2003-12-10	Class 41 Operation of theaters, News reporters services, Photography, Distribution (other than transportation) of cine films, etc.
7		45-0043734 2013-02-22	Class 38 Satellite transmission and television broadcasting services, Video-on-demand broadcasting, Television broadcasting, etc. Class 41 Entertainer performance services, Production of television programs, Operation of theaters, etc.
8		41-0130132 2006-03-31	Class 38 Television broadcasting, internet broadcasting services, providing user access to a global computer network (service providers), communications by computer terminals, etc.
9		41-0133275 2006-06-09	Class 41 Production of radio and television programs, television entertainment, entertainment information, etc.

(2) 중국 상표등록 현황

	Mark	Reg. No/Date	Class/Services
1		4837043 2009-04-21	Class 38 Radio broadcasting, Television broadcasting, Cable television broadcasting, Computer transmission of aided messages and images, etc.
2		4837040 2010-12-21	Class 41 Education information, Organization of competitions (education or entertainment), Publication of electronic books and journals on-line, Film production, Issuance of

			cinematographic films, cinema servicers, Entertainment, etc.
3	CJ	16944627 2016-07-14	Class 38 Television broadcasting, Streaming of data, Providing user access to global computer networks, etc.
4	CJ	16944624 2016-07-14	Class 41 Production of radio and television programmes, Production of shows, Entertainer services, Entertainment information, etc.
5	CJ Entertainment	3788551 2006-02-21	Class 41 Film production, Issuance of cinematographic films, cinema servicers, etc.

신청인 2.는 신청인 1.로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 자로서 이 사건 등록상표 "CJ E&M", "CJ", "CJ" 등을 "텔레비전 방송업, 텔레비전 프로그램 배급업, 텔레비전 프로그램 제작업" 등에 대한 상표로 널리 사용해오고 있다.

방송통신위원회가 행한 2015년도의 방송사업자의 시청점유율 조사에서 신청인 2.는 시청점유율 10.6%로 KBS, MBC에 이어 국내 방송사업자 중 3위에 랭크되었다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 2015. 3. 3. 등록받았는데, 그 등록자 명칭인 "CJ Corporation"은 신청인 1.의 영문 상호 표기와 동일하고, 그 주소지는 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul로 등록되어 있으나, 분쟁 도메인이름을 이용한 웹사이트에는 피신청인의

주소지가 CJ E&M Center, 66, 韩国首尔市麻浦区上岩山" (국문 번역: 한국 서울시 마포구 상암산로 66 CJ E&M Center")로 기재되어 있다.

분쟁 도메인이름을 이용하여 웹사이트에 접속할 때 나타나는 웹페이지의 좌측 하단의 "Korean" 부분을 클릭하면 신청인 2.의 공식 홈페이지(http://www.cjenm.com/)로 연결되고, 상단의 "슈퍼대디 열" 배너를 클릭하면, 신청인 2.가 제공하는 TVING (N스크린서비스)의 공식 홈페이지(http://program.tving.com/tvn/superdaddy?Main%27)로 연결되고, 하단의 "地圖(지도)" 를 클릭하면, 신청인 2.의 사업장 주소와 동일한 주소가 나타나고, 하단의 "CJ Family Site" 를 클릭하면, 신청인 1. 및 2.를 비롯한 CJ그룹의 계열사들이 나타나고 이들 계열사를 클릭하면 각 계열사의 공식 홈페이지로 연결된다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름 "cjem.net" 은 이 사건 등록상표 "CJ E&M", "CJ" 와 실질적으로 동일하고, 신청인들의 저명한 상호 및 약칭이자 상표인 표장 "CJ E&M", "CJ" 와도 혼동을 일으킬 정도로 유사하다

피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 어떠한 권리 또는 정당한 이익도 가지고 있지 않다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. 따라서 분쟁 도메인이름은 신청인 2.에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인

피신청인의 아무런 답변을 하지 아니하였다.

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.

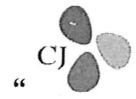
(1) 상표 · 서비스표와 분쟁 도메인이름의 유사

앞서 본 바와 같이 신청인 1.은 CJ그룹의 지주회사로서 2002년 이래 "

" 를 대표 CI로 삼아 국내외 여러 나라에서 상표등록을 하고, 기업이미지 통합의 브랜드 효과를 발휘하기 위하여 각 계열사의 명칭 앞에 CJ그룹의 CI인 "

" 를 결합하여 "

+계열사명" 형태로 각 계열사의 CI를 사용하도록 하고 있고, 신청인 2.는 CJ그룹의 주요 계열사로서 신청인 1.로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 자로서 이 사건 등록상표 "

", " 

", "CJ" 등을 "텔레비전 방송업, 텔레비전 프로그램 배급업, 텔레비전 프로그램 제작업" 등에 대한 상표로 널리 사용해오고 있으며, 신청인들이 속한 CJ그룹 및 신청인 2.의 자산 및 매출액 규모 그리고 여러 업계 신문 및 전문지의 평가, 방송 시청점유율에 비추어 볼 때 신청인들의 상호 및 이 사건 등록상표의 요부에 해당하는 'CJ' 및 'CJ E&M'은 저명성을 획득하였다고 판단된다.

피신청인의 분쟁 도메인이름 'cjem.net'은 'cjem' 및 '.net' 으로 분리되어 관찰된다고 할 것인데, '.net' 은 도메인이름을 분류하는 확장자에 불과하므로 분쟁 도메인이름 중 'cjem' 만이 비교관찰의

대상이라고 보아야 할 것이다. 그런데 위 'cjem'은 앞서 본 표장'CJ'의 저명성에 비추어 'cj' 및 'em'으로 분리되고 그 중 요부인 'cj'가 동일하므로 분쟁 도메인이름은 신청인 1.의 이 사건 등록상표 중 "CJ"와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하고, 다른 한편 분쟁 도메인이름의 비교관찰 대상인 'cjem"을 이 사건 등록상표 중

과 대비하여 보면, 후자 중 문자 부분인 "CJ E&M"에 있어서 중간의 스페이스 부분 및 &의 존재에 차이가 있으나 이는 사소한 차이에 불과하고 앞서 본 바와 같이 "CJ"의 저명성을 고려하면 양자는 혼동을 초래할 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

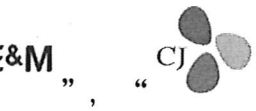
(2) 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

앞서 본 바와 같이 신청인 1.은 CJ그룹의 지주회사로서 2002년 이래 "

" 를 대표 CI로 삼아 국내외 여러 나라에서 상표등록을 하고, 기업이미지 통합의 브랜드 효과를 발휘하기 위하여 각 계열사의 명칭 앞에 CJ 그룹의 CI인 "

" 를 결합하여 "

+계열사명" 형태로 각 계열사의 CI를 사용하도록 하고 있고, 신청인 2.는 CJ 그룹의 주요 계열사로

서 신청인 1.로부터 이 사건 등록상표의 사용을 허락받은 자로서 이 사건 등록상표 " ", "  ", "CJ" 등을 "텔레비전 방송업, 텔레비전 프로그램 배급업, 텔레비전 프로그램 제작업" 등에 대한 상표로 널리 사용해오고 있으며, 신청인들이 속한 CJ그룹 및 신청인 2.의 자산 및 매출액 규모 그리고 여러 업계 신문 및 전문지의 평가, 방송 시청점유율에 비추어 볼 때 신청인들의 상호 및 이 사건 등록상표의 요부에 해당하는 'CJ' 및 'CJ E&M'은 저명성을 획득하고 있다고 인정됨에 비하여, 피신청인은 신청인들과 아무런 관련이 없는 자이고, 신청인들로부터 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 아무런 허락을 받은 바 없고, 분쟁 도메인이름 cjem.net 또는 그 요부인 'cj' 에 대하여 국내외에서 상표 또는 서비스표 등록출원을 하거나 기타 권리를 보호받기 위한 조치를 취한 사실이 없으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

(3) 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (b)항은 다음의 각 경우에 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있는 것으로 보고 있다.

(i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경업자에게 해당 도메인이름과 직접적으로 관련되며, 서류에 의해 입증된 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 해당 도메인이름을

판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우

(ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 해당 도메인이름을 등록한 경우로서 해당 등록인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한경우

(iii) 등록인이 경업자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록한 경우

(iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로서 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우

그런데 앞서 본 바와 같이 분쟁 도메인이름과 극히 유사한 신청인들의 'CJ' 표장 및 'CJ E&M' 표장은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록 받을 당시 이미 국내외에서 저명성을 취득하고 있었던 사실, 피신청인은 신청인들은 물론 신청인들이 속하는 기업 그룹과 아무런 관계가 없음에도 피신청인 등록자 명칭인 "CJ Corporation" 은 신청인 1.의 영문 상호 표기와 동일하고, 분쟁 도메인이름을 이용한 웹사이트에는 피신청인의 주소지가 "CJ E&M

Center, 66, 韩国首尔市麻浦区上岩山"(국문 번역: "한국 서울시 마포구 상암산로 66 CJ E&M Center")로 기재되어 있어 마치 신청인 2.의 사옥에 소재하는 듯이 되어 있는 사실, 분쟁 도메인이름을 이용하여 웹사이트에 접속할 때 나타나는 웹페이지의 좌측 하단의 "Korean" 부분을 클릭하면 신청인 2.의 공식 홈페이지 (http://www.cjenm.com/)로 연결되고, 상단의 "슈퍼대디 열" 배너를 클릭하면 신청인 2.가 제공하는 TVING (N스크린서비스)의 공식 홈페이지(http://program.tving.com/tvn/superdaddy?Main%27)로 연결되고, 하단의 "地圖(지도)"를 클릭하면 신청인 2.의 사업장 주소와 동일한 주소가 나타나고, 하단의 "CJ Family Site"를 클릭하면 신청인 1. 및 2.를 비롯한 CJ그룹의 계열사들이 나타나고 이들 계열사를 클릭하면 각 계열사의 공식 홈페이지로 연결되는 사실, 피신청인은 신청인들의 이 사건 신청에 대하여 아무런 답변도 하지 않는 등 소극적으로 대응하고 있는 사실이 인정되는바, 이러한 인정사실에 비추어 보면, 피신청인의 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용은, 분쟁 도메인이름을 이용함으로서 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인들의 상표와 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우에 해당한다고 할 것이고, 따라서 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁

도메인이름을 등록받아 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이라고 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항 및 절차 규칙 제15조에 의하여, 신청인들의 신청에 따라 분쟁 도메인이름인 <cjem.net>을 신청인 2.에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

도두형

결정일: 2017년 9월 18일