



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1400104

신 청 인 : 하나금융지주

피신청인 : Eric(전상현)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 하나금융지주

서울시 중구 을지로 55

피신청인: Eric(전상현)

서울시 강남구 청담동 113

분쟁 도메인이름은 “hanakeb.com“이며, 피신청인에 의해 메가존(서울시 강남구 논현로 85길 46 GALA 빌딩)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2014. 12. 15. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다. 센터는

신청서 작성의 미비를 이유로 2014. 12. 16. 신청서 보정을 요구하였고, 신청인은 2015. 1. 2. 보정된 신청서를 센터에 제출하였다.

2015. 1. 5. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2015. 1. 6. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 1. 6. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2015. 1. 8. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2015. 1. 28.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2015. 1. 28. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2015. 2. 3. 센터는 보충규칙에 따라 신청인 및 피신청인이 제출한 후보를 고려하여 장문철 위원을 주조정인으로 남호현, 도두형 위원을 부조정인으로 선임 요청하였고, 같은 날 조정인으로서 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 2. 5. 조정부를 구성하였다.

조정부는 신청인이 제출한 서류의 미비를 이유로 보정신청서를 2015. 2. 23. 까지 제출할 것을 명하였고, 신청인은 해당 서류를 2015. 2. 23. 제출하였다. 이에 대해 피신청인에게 이와 관련된 답변을 2015. 3. 4. 까지 제출할 것을 명하였고, 2015. 3. 4. 피신청인은 관련 서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인회사 “하나금융지주(이하 신청인이라 함)” 는 1971년 한국 투자금융으로 출발하여 1991년 하나은행으로 전환하였으며 2005년 종합금융그룹으로 발돋움한 이후 24개국에 127개 지점을 설치하여 글로벌 네트워크를 갖추었다. 현재 신청인은 11개 자회사 가운데 하나은행과 외환은행의 지분을 100% 보유하고 있으며, 2012년 외환은행을 인수한 후 하나은행과 외환은행의 통합을 준비 중이다. (갑 제4호증) 신청인의 자회사인 하나은행은 ‘Hana Bank’ 라는 서비스표를 보유하고, (갑 제1호증) 자회사인 외환은행은 ‘KEB’ 라는 서비스표를 보유하고 있으며, (갑 제2호증) 신청인은 이들 두 회사로부터 분쟁도메인이름에 관련된 분쟁해결절차 수행에 대해 권리를 위임받았다.(제5호증)

한편 피신청인은 2010. 11. 16 분쟁도메인이름<hanakeb.com>을 등록하고 현재까지 보유하고 있으며 분쟁도메인이름을 실질적으로 사용하고 있지 않다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <hanakeb.com>은 신청인의 자회사 상호의 영문 명칭인 ‘HANA’ 와 ‘KEB’ 이 결합된 형태이며 신청인 자회사들의 서비스표의 표지들과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- (2) 신청인의 자회사인 하나은행은 ‘HANA’ 표지에 대한 서비스표권자로서 그리고 자회사인 외환은행은 ‘KEB’ 표지에 대한 서비스표

권자로서 정당한 권원을 갖고 있고 이들 두 회사들로부터 신청인은 관련된 도메인분쟁해결절차 수행에 관한 권리를 위임받았다. (갑 제1호증, 제2호증 및 제5호증) 한편 피신청인은 해당 표지에 대한 정당한 권리자로부터 아무런 허락 없이 동일하거나 유사한 분쟁도메인이름을 등록 보유한 후 실질적으로 아무런 사용을 하지 않고 있는 사실에 비추어 볼 때 피신청인은 해당도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 볼 수 있다.

- (3) 피신청인은 신청인회사 하나금융지주가 외환은행을 인수한다는 첫 언론보도가 있는 후 (2005. 3. 14.) 자신과 아무런 관련이 없는 분쟁도메인이름 <hanakeb.com>을 등록하고 (2010. 11. 16) 실제로 사용하지 않고 있는 점에 비추어 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록·보유한 목적은 신청인의 해당 도메인이름 등록을 방해하려는 목적이거나 정당한 권원이 있는 자에게 판매 또는 대여하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다. 또한 피신청인은 신청인과 분쟁도메인이름에 소유권 이전을 위한 협상과정에서 22,000 유로를 요구하는 등 인터넷 주소 판매를 통해 부당한 이익을 얻으려고 시도한 바 있다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (1) 피신청인은 2010. 11. 16 자 분쟁도메인이름 등록과 관련하여 자신은 2010. 6월경부터 하나케밥 <hanakeb.com>이라는 패스트푸드 레스토랑 사업을 준비해 왔으며 ‘HANA’는 첫 번째라는 의미이고 ‘KEB’은 ‘KEBAB’의 축약어라고 주장한다.
- (2) 피신청인은 하나케밥 사업을 위해 정당한 방법으로 도메인이름을 등록하였고 현재 정상적 사업을 준비 중이다.

(3) 피신청인은 서비스표권자의 사업을 방해하거나 분쟁도메인 이름의 이전 대가로 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하거나 사용한 바 없다. 2014. 8월경 익명의 이메일 사용자(thdud-daum.net)로부터 해당도메인이름의 매매의사를 묻는 문의 메일에 대해 단순 답변을 하였을 뿐이며 서비스표권자에게 과도한 요구나 방해할 목적이 없었다. (을 제2호증 도메인 구매 답변메일)

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

신청인은 분쟁도메인이름 <hanakeb.com>은 ‘HANA’ 와 ‘KEB’ 이 결합된 것으로 볼 수 있으며 ‘HANA’ 는 신청인의 자회사인 하나은행의 상호이자 서비스표 (Hana Bank)의 영문 명칭과 유사하고(갑 제2호증) ‘KEB’ 는 신청인의 자회사 외환은행의 상호이자 서비스표의 영문 명칭과 동일하며 (갑 제1호증), 신청인은 자회사인 하나은행과 외환

은행의 통합을 준비 중이며 이들 두 회사들로부터 분쟁도메인이름에 대한 분쟁해결절차와 관련된 일체의 행위에 대해 위임을 받았다는 취지로 주장하고 있다. (갑 제5호증) 한편 피신청인은 ‘하나케밥’이라는 패스트푸드 레스토랑 사업을 준비하던 중에 분쟁도메인이름을 등록하였으며, ‘HANA’는 첫 번째 라는 의미이고 ‘KEB’은 ‘KEBAB’의 축약어라고 주장만 할 뿐, 신청인이 권리를 가지고 있는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다는 주장·입증이 없다.

살펴보면, 신청인이 제출한 서비스표 등록증 사본에 의하면 신청인의 자회사 하나은행은 ‘Hana Bank’의 서비스표권자임을 알 수 있고 신청인의 자회사 외환은행은 ‘KEB’의 서비스표권자임을 알 수 있으며 나아가 신청인이 제출한 이들 두 자회사로부터의 이 사건 분쟁신청에 관한 권한을 위임하는 위임장에 의하여 신청인은 위 서비스표 ‘Hana Bank’와 ‘KEB’의 상표에 관하여 권리를 가진 자임이 인정된다.

규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표 또는 서비스표와 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) 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”과 같은 식별력이 없는 gTLD를 제외하면 분쟁도메인이름은 신청인의 자회사 하나은행의 서비스표 ‘Hana Bank’의 요부 ‘HANA’와 신청인의 자회사 외환은행의 서비스표 ‘KEB’을 결합한 형태(이 형태는 실제로 신청인이 사용하는 것과 일치한다)와 동일하므로 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이

분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 자회사인 외환은행은 분쟁도메인이름에 포함되어 있는 표지인 'KEB'에 대해 서비스표권을 보유하고 있는 정당한 권리자이며 (갑 제2호증), 신청인의 자회사인 하나은행은 해당 도메인이름에 포함되어 있는 표지인 'HANA'를 포함하는 서비스표권을 보유하고 있는 정당한 권리자이다. (갑 제1호증) 신청인 회사는 자회사인 외환은행과 하나은행의 통합을 준비하고 있으며 이들 두 은행으로부터 분쟁도메인이름에 관한 분쟁해결절차 진행에 관한 권리를 위임받았다.(갑 제4호증) 이러한 사실에 기초하여 신청인은 자회사인 하나은행과 외환은행이 피신청인에게 해당 서비스표의 표지에 대한 어떠한 사용 권한도 부여한 바가 없다고 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. (WIPO Overview 2.0의 2.1 참조)

한편 피신청인은 '하나케밥'이라는 패스트푸드 레스토랑 사업을 준비하던 중에 분쟁도메인이름을 등록하였으며, 현재 하나케밥 사업을 위해 홈페이지를 작성중이라고 주장한다. 그러나 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록 후 4년 이상이 지난 현재까지 해당 도메인이름을 보유만 하고 있을 뿐 실질적으로 사용하고 있지 않다. 또한 분쟁도메인이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있다는 납득할만한 증거도 제출하지 못하고 있으며 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 사실에 대해 신청인 측에서 일단의 증거 (prima facie)를 성립시킨 것으로 판단한다. 이에 따라 피신청인 측이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 입증해야 하나, 조정부가 납득할만한 입증을 하지 못하였다고 판단한다. 그러므로 신청인은 규정 제4조(a)(ii)의 요건을 충족하였다.

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 조정부는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 주된 목적이 신청인이 자신의 표지를 도메인이름으로 등록하는 것을 방해하거나 부당한 이득을 얻으려는지 여부를 판단함에 있어 다음과 같은 점을 고려하여 판단하고자 한다.

첫째, 분쟁도메인이름 <hanakeb.com>의 주요 부분은 ‘HANA’와 ‘KEB’로 결합되어 있으며 신청인의 자회사인 하나은행과 외환은행의 서비스표의 주요 부분을 결합한 것과 동일하며 피신청인은 신청인의 자회사인 하나은행과 외환은행의 통합을 준비 중이라는 첫 언론보도가 2005. 3. 14. 에 있는 후 분쟁도메인이름을 2010. 11. 16.에 등록하였다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 하나은행의 영문명칭 ‘HANA’와 외환은행의 영문명칭 ‘KEB’의 존재 사실과 이들 두 회사가 통합될 계획이라는 점을 인지하고 있었던 것으로 추론할 수 있다.

둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록이나 사용에 대해 자신의

정당한 권리나 이익이 있다는 점을 주장만 할 뿐 선의의 등록과 사용에 대해 본 조정부의 납득할 만큼 충분히 입증하지 못하고 있으므로 피신청인이 정당한 권원을 가진 신청인의 분쟁도메인이름의 등록을 방해하거나 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있음을 추론할 수 있다.

셋째, 피신청인은 신청인이 통합 준비 중인 자회사들의 서비스표의 표지를 결합하여 만든 용어와 동일한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 사용한 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 신청인이 자회사 통합 후 도메인 이름을 등록하는 것을 방해하거나 도메인이름을 판매하여 부당한 이익을 얻으려는 부당한 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 조 정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차 규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <hanakeb.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

	주조정인 장문철	
부조정인 남호현		부조정인 도두형

결정일: 2015년 3월 17일