



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1500109

신 청 인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

피신청인 : 이종덕(Jong-Duck Lee)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

미국 오리건주 97005-6453 비버튼 원 바위맨 드라이브

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

서울특별시 종로구 사직로8길 39(내자동)

피신청인: 이종덕(Jong-Duck Lee)

경상남도 진주시 일현동 주공아파트 5-305

분쟁 도메인이름은 <nikedanawa.com> 및 <nikezon.com>이며,
피신청인에 의해 (주)가비아(경기도 성남시 분당구 대왕판교로
660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 3. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2015. 3. 24. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2015. 3. 24. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 3. 24. 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.

2015. 3. 25. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2015. 4. 14.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2015. 4. 14. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2015. 4. 21. 센터는 보충규칙에 따라 장문철 위원을 조정인으로 선임요청 하였고, 같은 날 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 4. 22. 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인회사 나이키 이노베이트 씨. 브이(Nike Innovate C.V. 이하 신청인)는 스포츠 의류 및 운동화 등을 제조 판매하는 나이키 인크(Nike Inc.)의 계열사로서 미국 오리건주에 소재하고 있다.

또한 신청인은 1971년 NIKE 표장을 사용하기 시작한 이래, 대한민국을 포함하여 일본, 중국, 영국, 러시아, 독일, 유럽공동체 등 세계 170여 개국에서 상표등록 및 출원을 하였다.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름<nikedanawa.com>을 2009. 2. 23. 등록하고, 분쟁도메인이름 <nikezon.com>을 2011. 8. 23. 등록하여 현재까지 보유하고 있으며, 이들 분쟁도메인이름을 이용하여 스포츠 의류 및 운동화 등을 판매하는 웹사이트를 운영하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

(1) 분쟁도메인이름<nikedanawa.com>은 신청인의 상품 및 영업에 대한 출처로서 널리 알려진 NIKE 와 ‘다나와’ 라는 의미의 영문 음역 ‘danawa’ 가 결합된 것이며 분쟁도메인이름<nikezon.com>은 해당 표장 NIKE와 구역을 의미하는 ‘zone’ 에서 ‘e’ 를 제외한 것으로 보이는 ‘zon’ 이 결합된 것으로 신청인의 상표인 NIKE와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름의 요부인 ‘nike’ 에 대해 정당한 권리를 보유하고 있지 않으며 신청인으로부터 해당 상표의 사용에 대한 허락받은 사실도 없다. 또한 해당 표장은 세계적으로 널리 알려진 저명 상표로서 피신청인이 신청인의 표장을 포함한 분쟁도메인이름들을 등록한 것은 신청인의 상표의 명성에 편승하여 상업적 이익을 얻고자 한 것으로 볼 수밖에 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않음에도 불구하고 해당 표장의 양질의 식별력과 고객 흡입력을 인지하고 부당한 이익을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름들을 사용하여 신청인과 유사한 영업을 영위하고 있는 점은 신청인의 상표의 명성에 편승하여 이익을 얻으려는 부당한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있는 것이다.

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. 상표와 도메인이름의 동일 및 유사성

분쟁도메인이름<nikedanawa.com>은 “nike”와 “danawa”를 결합하여 만든 것으로 볼 수 있으며 분쟁도메인이름의 주요부분인 “nike”는

신청인의 상표와 동일하고 이에 덧붙인 용어인 “danawa”는 ‘다나와’라는 우리말을 영문으로 음역하여 결합한 것으로 볼 수 있다. 한편, 분쟁도메인이름<nikezon.com>은 해당표장 NIKE와 구역을 의미하는 ‘zone’에서 ‘e’를 제외한 것으로 보이는 ‘zon’이 결합된 것으로 볼 수 있다.

규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 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).

분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사 여부 판단 시 제외할 수 있다.

따라서 본 조정부부는 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 분쟁도메인이름의 주요부분인 NIKE 표장에 대해 상표권자로서 정당한 권리자이며 신청인은 피신청인에게 해당 상표의 표지에 대한 어떠한 사용 권한도 부여한 바가 없다고 주장한다.

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 of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition의 2.1 참조). 이 사건에서 피신청인은 신청인의 주장과 증거에 대해 아무런 답변을 제출하지 않았다.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록한 후 이들을 이용해 웹사이트를 운영하고 있으나 병행수입업자로서 웹사이트의 운영 사실만을 가지고 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없으며 규정 제 3조 (c)(i)에 따른 선의로 제품을 제공한다고 볼 수 없다.

따라서 본 조정부는 규정 제4조(a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름들에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인이 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 조정부는 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는지 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점을 고려하고자 한다.

첫째, 신청인은 1971년 이래 NIKE라는 명칭을 사용하여 스포츠 신발류, 의류 등을 제조 및 판매 하여 왔으며 지속적이고 다양한 홍보 방식을 통하여 신청인의 상표가 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려지고 유명하게 되었다는 사실이 인정된다. 또한 피신청인은 NIKE 제품의 병행수입업을 한 사실에 비추어 볼 때 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 시에 신청인의 NIKE 상표권의 존재를 명백히 인지하고 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

둘째, 피신청인이 신청인의 동의 없이 신청인의 유명 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 기초로 웹사이트를 운영하여 신청인의 제품을 상업적으로 홍보 및 판매하는 행위는 신청인의 상표와 혼동을 일으킨 인터넷 사용자들로 하여금 자신의 웹사이트로 유인하기 위하여 또는 신청인 상표의 주지 저명성에 편승하여 부정한 목적을 갖고 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하는 것으로 판단할 수 있다.

셋째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 운영하고 있는 웹사이트에서는 신청인 제품을 광고 및 판매 할 수 있도록 목록을 제공하고 있는 점에 비추어 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의로 사용하기 보다는 오히려 신청인의 유명상표를 상업적으로 남용하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있다고 판단할 수 있다.

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

6. 결정

위와 같이 검토한 바에 따라 본 조 정부는 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의거하여 분쟁도메인이름 <nikedanawa.com> 및 <nikezon.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 조정인
장문철

2015년 5월 13일