



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1500116

신 청 인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

피신청인 : 신교성(Gyo Seong Shin)

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: 신교성(Gyo Seong Shin)

대구광역시 달서구 용산동 577-10

분쟁 도메인이름은 "nikemoa.com"이며, 피신청인에 의해 (주)코리아센터닷컴(서울특별시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 A동 14층)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), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 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. 6. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2015. 4. 17. 센터는 보충규칙에 따라 서정일 위원을 조정인으로 선임요청 하였고, 2015. 4. 19. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 4. 21. 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 나이키 이노베이트 씨. 브이.(Nike Innovate C.V.) 는 운동화를 비롯한 스포츠 의류 및 악세사리 등을 디자인, 제조,

판매하는 세계적인 기업인 나이키 인크(Nike Inc.)의 계열사로서 전 세계적으로 널리 알려진 영업표지인 이 사건 표장인 NIKE 및 이를 포함하는 다양한 표장들에 대한 상표권자이다. Nike Inc.는 미국의 다국적 기업으로서 1971년부터 이 사건 표장을 사용하기 시작하였다(갑 제4호증). 신청인은 각국의 수요자들을 위해 영어로 제공되는 웹사이트 “www.nike.com”에 대한 도메인이름을 1995년부터 등록받아 운영하면서 이 사건 표장을 사용하고 있다.

피신청인은 2010. 11. 8. 자로 이 사건 도메인이름을 자신의 명의(등록인; shin gyo seong, e-mail 주소; neokickz@gmail.com)로 등록한 후 현재에 이르기 까지 이 사건 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트를 개설, 운영하여 NIKE 신발 등을 판매하면서 신청인의 표장을 사용하고 있다(갑 제3호증).

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (1) 이 사건 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 ".com" 부분을 제외하면 신청인의 상품 및 영업에 대한 출처로서 널리 알려진 "nike"와 "모아"라는 한글의 영문 음역으로 보이는 "moa"가 결합된 "nikemoa"라 할 것이고, "nike"가 신청인의 대표적인 상품 및 영업표지로서 전 세계에 널리 알려져 있다는 점, "nike"와 "moa"가 결합으로 특별히 새로운 관념을 형성하지 않는 점을 고려할 때, 이 사건 도메인이름을 "nike" 부분만으로 분리하여 관찰 가능하고, 그 경우 이 사건 표장과 그 외관 및 호칭의 면에서 완전히 동일하므로, 이 사건 도메인이름은 이 사건 표장과 유사하다.

- (2) 피신청인은 이 사건 표장에 대하여 어떠한 권리 또는 이해관계도 가지고 있지 않음에도 불구하고 이 사건 도메인이름을 등록한 것은 일반에게 널리 알려져 있는 신청인의 저명한 표장에 편승하고자 하는 것으로서 피신청인은 이 사건 도메인이름에 권리나 정당한 이익을 보유하고 있지 아니하다.
- (3) 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록하여 신청인과 유사한 영업을 영위하면서 이 사건 표장을 사용하고 있다는 사실은 이 사건 표장의 명성 및 양질감에 편승하여 수요자들을 유인하기 위한 목적으로 이 사건 도메인이름을 사용하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록한 것이다.

B. 피신청인

피신청인은 이에 대하여 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.

A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

피신청인의 이 사건 도메인이름 ‘nikemoa.com’에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 ‘.com’ 부분을 제외하면 신청인의 상품 및 영업에 관한 출처로서 널리 알려진 ‘nike’와 특별한 의미가 없는 ‘moa’가 결합된 것이라 할 수 있고, 특별히 새로운 관념을 형성하지 않는 점을 고려할 때, 이 사건 도메인이름은 그 외관 및 호칭에서 신청인의 이 사건 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인의 권리 및 정당한 이익의 부존재를 주장하고 있는바, 피신청인은 이 사건 도메인이름의 요부인 "nike"를 포함하는 상표에 관하여 상표권 등 아무런 정당한 권리를 보유하고 있지 않다. 또한, 피신청인은 "nike"라는 상호 내지 명칭으로 일반 소비자들에게 알려져 있지도 않을 뿐만 아니라, 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 이 사건 상표 사용에 대한 라이선스를 허여 받은 사실도 없다. 나아가, 이 사건 표장은 전세계적으로 매우 저명한 상표로서 피신청인이 이러한 저명한 상표를 포함하여 구성된 이 사건 도메인이름을 등록한 것은 신청인의 이 사건 표장의 명성에 편승하고자 한 것이라고 밖에 볼 수 없는바, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 권리나 정당한 이익을 보유하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 피신청인은 이 사건 도메인이름의 등록에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 이 사건 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국에 널리 알려진 신청인의 표장과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사한 도메인이름을

등록 사용하고 있다는 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다. 피신청인에 의한 이 사건 도메인이름의 등록 및 사용은 이 사건 표장의 유사성을 이용함으로써 인터넷상의 일반 수요자들을 유인하기 위한 부정한 목적의 것으로 판단된다. 따라서 이러한 사실로 미루어 보아 본 조정부는 피신청인이 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있는 것으로 판단한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조 정부는 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 분쟁도메인이름인 <nikemoa.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 조정인
서정일

2015년 5월 14일