



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1500118

신 청 인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

피신청인 : 백승훈(Baek Seung Hoon)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

미국 오리건주 97005-6453 비버튼 원 바위맨 드라이브

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

서울 종로구 사직로8길 39(내자동)

피신청인: 백승훈(Baek Seung Hoon)

대전 중구 선화동

분쟁 도메인이름은 "nikekwang.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), 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. 14. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

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

3. 사실관계

미국 법인 나이키 인크.(Nike Inc.)는 “NIKE” 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 함) 및 이를 기반으로 하는 다양한 표장들을 이용하여 신발, 스포츠 의류, 스포츠 용품, 악세서리 등을 계열사를 통하여 전 세계 시장에서 제조, 판매하고 있고 신청인은 나이키 인크.의 계열사(이하 나이키 인크. 및 그 계열사들을 일괄하여 지칭할 때에는 ‘신청인 그룹’이라 함)이다.

신청인은 이 사건 표장 및 이를 기반으로 하는 다양한 표장들에 대한 상표권자이다.

나이키 인크.는 1971년부터 이 사건 표장을 사용하기 시작하였고, 세계 여러 나라에서 이 사건 표장 제품을 제조, 판매하고 있다.

이 사건 표장 및 이를 기반으로 하는 관련 표장들은 미국은 물론 일본, 중국, 러시아, 영국, 독일, 유럽공동체를 비롯하여 전 세계 170여 개의 국가 및 지역에서 상표 및 서비스표로서 600개 이상 등록 및 출원되어 있고, 한국에서도 이 사건 표장에 대하여 1978. 1. 20. 상품류 제25류, 지정상품 핸드백과 쇼울더백을 겸한 가방, 쇼울더백, 핸드백으로 하여 상표출원이 되고 1979. 1. 9. 상표등록이 된 것을 비롯하여(등록번호: 제59420호), 1979. 4. 3. 상품류 제27류, 지정상품 인공잔디 위에서 사용하기 위한 스포츠용 구두, 스쿼시용화, 라켓구기용화 등 21개로 하여 상표출원이 되고, 1980. 4. 14. 상표등록이 되었고(등록번호: 제68679호), 그 외에도 이 사건 표장을 기반으로 한 관련 표장들에 대하여 1980. 7. 16.부터 2004. 10. 20.에 걸쳐 상품류 및 서비스업류 제25류, 제27류, 제35류 등으로 하는 상표 또는 서비스표 등록이 되어 있고(등록 제70355호, 제107209호, 제144176호, 제176658호), 이들 상표 및 서비스표들은 모두 신청인이 권리자로 되어 있다.

신청인의 이 사건 표장과 함께 사용되거나 이 사건 표장이 칭호로 표현되기도 하는 신청인 그룹을 대표하는 표장인



은 세계적인 상표평가기관인 인터브랜드(Interbrand)에 의하여 2001년부터 계속 세계 100대 글로벌 브랜드로 선정되어 왔고, 그 때 이미 브랜드 가치가 미화 76억 달러(한화 9조 8천억 원 가량)으로 평가되었고, 그 후 매년 그 가치가 증가되어 왔다.

2000년 이래 이 사건 표장 및 신청인 그룹의 표장들은 국내 시장에서 스포츠 의류, 골프용품 기타 스포츠 용품 분야에서 브랜드의 인지도 및 선호도 등에서 매년 거의 수위나 이에 근접한 위치를 차지하여 왔다.

신청인 그룹은 그 제조, 판매 제품들을 위하여 ‘www.nike.com’ 이라는 인터넷주소를 1995년 등록받아 줄곧 웹사이트를 개설, 운영하여 왔을 뿐 아니라, 브라질, 캐나다, 인도, 일본 등 신청인 그룹이 제조, 판매 활동을 수행하는 거의 모든 나라에서 이 사건 표장을 포함하는 인터넷주소들을 등록받아 웹사이트를 개설, 운영하여 왔다.

피신청인은 (주가비아를 등록대행기관으로 하여 분쟁 도메인이름을 2010. 5. 1.자로 등록받았는데, 분쟁 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 인터넷 쇼핑몰을 운영하고 있고 이 인터넷 쇼핑몰에서는 신청인 그룹의 이 사건 표장이 제품 상자에 표시되어 있고,



표장이 부착된 신발 제품이 판매되고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름의 요부인 ‘nike’ 표장은 신청인이 오랜 기간 사용하여 온 저명한 표장이며, 신청인은 위 표장에 대하여 상표권과 서비스표권을 보유하고 있다.

분쟁 도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않고, 분쟁 도메인이름은 부정한 목적으로 등록, 사용되고 있다.

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. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

피신청인의 분쟁 도메인이름 ‘nikekwang.com’은 ‘nikekwang’ 및 ‘.com’로 분리되어 관찰된다고 할 것인데, ‘.com’은 도메인이름을 분류하는 확장자에 불과하므로 분쟁 도메인이름 중 ‘nikekwang’만이 비교관찰의 대상이라고 보아야 할 것이다. 그런데 위 ‘nikekwang’은 ‘nike’ 및 ‘kwang’으로 분리되고 그 중 ‘nike’가 식별력이 있는 요부의 하나라고 보아야 할 것이다. 한편 이 사건 표장은 ‘NIKE’로 구성되어 있는데, 이를 위 ‘nike’와 대비하여 보면,


로마자 대문자 및 소문자라는 차이 외에는 거의 유사하고, 그 칭호 및 관념이 동일하므로 분쟁 도메인이름은 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 이 사건 표장 및 이를 기반으로 하는 관련 표장들은 미국은 물론 일본, 중국, 러시아, 영국, 독일, 유럽공동체를 비롯하여 전 세계 170여 개의 국가 및 지역에서 상표 및 서비스표로서 600개 이상 등록 또는 출원되어 있고, 한국에서도 이 사건 표장에 대하여 1978. 1. 20. 상품류 제25류, 지정상품 핸드백과 쇼올더백을 겸한 가방, 쇼올더백, 핸드백으로 하여 상표출원이 되고 1979. 1. 9. 상표등록이 된 것을 비롯하여(등록번호: 제59420호), 1979. 4. 3. 상품류 제27류, 지정상품 인공잔디 위에서 사용하기 위한 스포츠용 구두, 스퀴시용화, 라켓구기용화 등 21개로 하여 상표출원이 되고, 1980. 4. 14. 상표등록이 되었고(등록번호: 제68679호), 그 외에도 이 사건 표장을 기반으로 한 관련 표장들에 대하여 1980. 7. 16.부터 2004. 10. 20.에 걸쳐 상품류 및 서비스업류 제25류, 제27류, 제35류 등으로 하는 상표 또는 서비스표 등록이 되어 있고(등록 제70355호, 제107209호, 제144176호, 제176658호), 이들 상표 및 서비스표들은 모두 신청인이 권리자로 되어 있는 사실, 신청인들의 이 사건 표장과 함께 사용되거나 이 사건 표장이 칭호로 표현되기도 하는 신청인 그룹을 대표하는 표장인  은 세계적인 상표평가기관인 인터브랜드(Interbrand)에 의하여 2001년부터 계속 세계 100대 글로벌 브랜드로 선정되어 왔고, 그 때 이미 브랜드 가치가 미화 76억 달러(한화 9조 8천억 원 가량)으로 평가되었고, 그 후 매년 그 가치가 증가되어 온 사실, 2000년 이래 이 사건 표장 및 신청인 그룹의 표장들은 국내 시장에서 스포츠

의류, 골프 용품 기타 스포츠 용품 분야에서 브랜드의 인지도 및 선호도 등에서 매년 거의 수위나 이에 근접한 위치를 차지하여 온 사실, 신청인 그룹은 그 제조, 판매 제품들을 위하여 ‘www.nike.com’ 이라는 인터넷주소를 1995년 등록받아 줄곧 웹사이트를 개설, 운영하여 왔을 뿐 아니라, 브라질, 캐나다, 인도, 일본 등 신청인 그룹이 제조, 판매 활동을 수행하는 거의 모든 나라에서 이 사건 표장을 포함하는 인터넷주소들을 등록받아 웹사이트를 개설, 운영하여 온 사실이 인정됨에 비하여, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 요부인 ‘nike’ 표장에 대하여 현재까지 한국 기타 다른 나라에서 아무런 상표, 서비스표 등록출원도 한 사실이 없는 점에 비추어 보면 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 신청인 그룹과 아무런 관계가 없고 분쟁 도메인이름으로 개설된 웹사이트에서 운영되는 인터넷 쇼핑몰에서 이 사건 표장이 제품 상자에 표시되어 있고,  표장이 부착된 신발 제품이 판매되고 있으며, 신청인이 이러한 판매 활동에 대하여 상표권이나 서비스표권에 근거한 침해금지청구를 하지 않고 있는 것으로 보아 위 인터넷 쇼핑몰에서 판매되는 제품은 이 사건 표장의 병행수입제품이라고 판단된다. 살피건대, 피신청인이 위 인터넷 쇼핑몰에서 판매하고 있는 이 사건 표장 부착 신발은 진정상품으로 보이고 이러한 진정상품을 병행수입하여 판매하는 행위는 신청인 그룹의 이 사건 표장 및 관련 표장들에 대한 상표권을 침해하는 행위에 해당하지 아니한다고 볼 여지가 있다. 그러나 한편, 위 인터넷 쇼핑몰의 어디에도 그 취급제품이 병행수입제품이라는 것을 추측케 하는 표시가 되어 있지 아니한 점, 분쟁 도메인이름을 피신청인이 자유롭게 사용하게 된다면 이를

통하여 위 인터넷 쇼핑몰을 방문하는 소비자들로서는 위 인터넷 쇼핑몰이 신청인 그룹의 영업점이나 대리점 또는 신청인 그룹과 일정한 관계에 있는 자가 운영하는 것으로 오인할 가능성이 매우 큰 점, 신청인 그룹의 판매제품과 피신청인의 인터넷 쇼핑몰의 판매제품이 그 자체로는 진정상품으로서 차이가 없다고 하더라도, 이를 판매하는 영업주체의 성격, 제공하는 서비스의 내용과 범위에 있어서는 차이가 있을 수 밖에 없다고 할 것인데, 분쟁 도메인이름을 통하여 위 인터넷 쇼핑몰을 방문하는 소비자들은 다른 특별한 조치가 없는 한 위 쇼핑몰의 운영주체가 신청인 그룹이거나 신청인 그룹과 특별한 관계에 있는 자인 것으로 오해하고 더 나아가 서비스의 내용과 범위에 관하여 오해할 가능성이 큰 점 그리고 향후 피신청인이 분쟁 도메인이름을 정당하게 사용할 것이라고 추정할 만한 근거가 전혀 없다는 점을 종합하여 보면, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록받아 사용하는 사실이 인정된다고 할 것이다.

6. 결정

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

1인 조정인
도두형

결정일 : 2015년 5월 20일