

결 정 문

사건번호: KR-1500135

신 청 인: 코네크레인스 피엘씨(Konecranes Plc)

피신청인: konecranesterexplc.com(박종선)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 코네크레인스 피엘씨(Konecranes Plc)

대리인: 변리사 전숙현(성암국제특허법률사무소)

피신청인: konecranesterexplc.com(박종선)

분쟁 도메인이름은 “konecranes-terex.com, konecranesterexplc.com”
이며, 피신청인에 의해 (주)코리아서버호스팅(서울특별시 서초구 서초동
1710-1번지 SK브로드밴드 IDC센터)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 11. 9. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)

서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2015. 11. 25. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2015. 11. 25. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 12. 2. 센터는 신청인에게 피신청인의 성명을 수정하는 신청서의 보정을 요청하였고, 2015. 12. 7. 신청인은 보정된 신청서를 센터에 제출하였다.

2015. 12. 7. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2015. 12. 9. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감일이 2015. 12. 29. 임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2015. 12. 29. 피신청인은 그 어떤 서면도 제출하지 않았다.

2016. 1. 15. 센터는 보충규칙에 따라 장문철 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 1. 20. 행정패널을 구성하였다.

2016. 2. 15. 센터는 행정패널의 1차 절차명령에 따라 신청인 및 피신청인에게 2016. 2. 22. 까지 추가서류를 제출할 것을 요청하였다. 이에 신청인은 2016. 2. 22. 추가서류를 제출하였으나, 피신청인은 어떠한 서류도 제출하지 않았다.

3. 사실관계

신청인회사 “코네크레인스 피엘씨 (Konecranes Plc, 이하 신청인이라 함)”는 핀란드에 소재하는 회사로서 크레인, 호이스트 등 리프팅 관련 중장비 제품을 생산 판매 및 관련 서비스업을 하는 세계적 기업이며, 2015. 8. 11에 “테렉스 코포레이션” (Terex Corporation) 과 합병계획을 공개하였는데 합병 후 회사명은 “코네크레인스 테렉스 피엘씨” (Konecranes Terex Plc)라고 발표하였다. 신청인회사는 대한민국 내에 KONECRANES 라는 표장에 대해 상표 및 서비스표 등록을 하였으며 (등록번호 제40-0363429, 1997. 5. 9; 등록번호 제41-000037394, 2010. 1. 27) 테렉스 코포레이션은 TEREX라는 표장에 대해 상표등록을 하였다. (등록번호 제40-0035707, 1974. 2. 4)

한편 피신청인은 신청인회사의 합병 발표가 있는 후 2015. 8. 11. 분쟁도

메인이름 <konecranes-terex.com>와 <konecranesterexplc.com>을 등록하고 현재까지 보유하고 있으며, 분쟁도메인이름으로 연결된 홈페이지에는 특별한 내용 없이 “홈페이지 준비 중입니다” 라는 문장만 기재되어 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <konecranes-terex.com>와 <konecranesterexplc.com>의 주요부분은 신청인의 등록상표 ‘KONECRANES’ 와 ‘TEREX’ 가 결합된 형태이며 신청인과 “ 테렉스 코포레이션 ” (Terex Corporation)이 합병한 후 상호인 “ 코네크레인스 테렉스 피엘씨 ” (Konecranes Terex Plc)와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 신청인 코네크레인스 피엘씨와 테렉스 코포레이션과 무관한 제3자로서 피신청인은 해당 도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 할 수 있다.

(3) 피신청인은 신청인과 테렉스 코포레이션 (Terex Corporation)이 합병한다는 발표가 있는 후 합병 후 회사 명칭과 아주 유사한 이름으로 분쟁도메인이름 <konecranes-terex.com>와 <konecranesterexplc.com>을 등록 및 보유만 한 채 실제로 사용하지 않고 있는 점에 비추어 볼 때, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 · 보유한 목적은 신청인의 해당 도메인이름 등록을 방해하려는 부정한 목적이 있는 것으로 볼 수 있다.

B. 피신청인

피신청인은 아무런 답변을 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

첫째, 분쟁도메인이름<konecranes-terex.com>와 <konecranesterexplc.com> 은

‘KONECRANES’ 와 ‘TEREX’ 가 결합된 것으로 볼 수 있으며

‘KONECRANES’는 신청인의 상호이자 등록상표의 영문 명칭과 동일하며, 신청인과 “테렉스 코포레이션” (Terex Corporation)이 합병한 후 상호인 “코네크레인스 테렉스 피엘씨” (Konecranes Terex Plc)와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인 이름이 동일한지 여부 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) 또한 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com” 과 같은 식별력이 없는 gTLD는 동일성 및 유사성 여부 판단에서 무시할 수 있다. (참조: *DHL Operations B.V. v. zhangyl*, [WIPO Case No. D2007-1653](#)).

따라서 본 패널은 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 피신청인이 신청인회사 및 테렉스 코포레이션 (Terex Corporation)과 아무런 관련이 없으며 해당 분쟁도메인이름에 대해 권리

또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하였다. 한편 피신청인은 이에 대한 아무런 답변을 하지 않았다.

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.

한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록 후 보유만 하고 있을 뿐 실질적으로 사용하고 있지 않으며, 피신청인이 어떤 목적과 이유에서 그 많은 명칭들 중에 신청인의 등록상표 또는 상호와 동일한 표지가 포함된 분쟁도메인이름을 등록하였는지에 대해 답변을 제출하지 않았다. 또한 분쟁도메인이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 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 사실을 신청인 측에서 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 행정패널은 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 <konecranes-terex.com> 와 <konecranesterexplc.com> 은 ‘KONECRANES’와 ‘TEREX’ 로 구성되어 있고 그 주요부분은 신청인의 상표 또는 합병 후 상호명을 포함하고 있으며 피신청인은 양 회사간에 합병 발표가 있는 후 분쟁도메인이름을 등록하였다. 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인회사의 영문명칭인 ‘KONECRANES’의 존재를 인지하고 이들 두 회사가 합병한 후 상호가 KONECRANESTEREX가 될 것이라는 점도 인지하고 있었던 것으로 추론할 수 있다.

둘째, 피신청인은 해당표지에 대해 상표권자인 신청인으로부터 표지의 사용에 대해 어떤 허락도 받지 않은 채 분쟁도메인이름을 등록하였으며 그럼에도 불구하고 분쟁도메인이름의 등록이나 사용에 대해 자신의 정당한 권리나 이익이 있다는 점을 주장하거나 입증하지 않고 있으므로

피신청인이 정당한 권원을 가진 신청인의 분쟁도메인이름의 등록을 방해하거나 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있음을 추론할 수 있다.

셋째, 피신청인은 신청인이 합병 후 회사의 명칭과 유사한 분쟁도메인 이름을 등록하고 이를 사용한 점에 비추어 볼 때, 피신청인은 신청인이 합병 후 도메인이름을 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 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <konecranes-terex.com>와 <konecranesterexplc.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

장문철

결정일: 2016년 3월 7일