



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(Hong Kong Office)

결 정 문

사건번호: HK-1200419
신청인: Adonit Corp
피신청인: 박형진 (Park HyungJin)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: Adonit Corp.

Taipei, Taiwan

대리인: Zachary Zelif

피신청인: 박형진 (Park HyungJin)

대한민국 경상남도 김해시

대리인: 김기중변호사 (법무법인 동서파트너스)

대한민국 서울시

분쟁 도메인이름들은 <adonit.com>이며, 피신청인에 의해 한국정보인증 주식회사(d/b/a domainCA.com, 대한민국 서울시)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012. 2. 1. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 홍콩사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 영어로 기재된 신청서를 제출하였다. 센터는 2012.2.4. 신청인에게 신청서의 접수를 확인해주었다.

센터는 2012. 2. 6. 등록기관에게 해당사건의 사건번호의 변경을 통지하였으며 이미 등록기관은 2012. 1. 31 자로 동일사건에 대해 등록인의 정보에 대한 자세한 사항을 확인해준 바 있다.

센터는 2012. 2. 6. 신청인에게 등록약관상의 언어가 한국어이므로 제출된 신청서를 한국어로 번역하여 2012. 2. 11. 까지 제출하도록 통지하였다. 신청인은 2012. 2. 16 한국어로 번역된 신청서를 센터에 제출하였다.

센터는 2012. 2. 23. 피신청인에게 신청서가 제출되었음을 알려주고 신청서를 송부하였으며 답변서를 2012. 3. 14. 까지 제출할 것을 통지하였다. 피신청인은 2012. 3. 15. 한국어로 기재된 답변서를 센터에 제출하였으며 센터는 답변서의 접수를 신청인에게 통지했다.

센터는 2012. 4. 17. 이 사건의 분쟁해결을 위해 장문철교수 (Prof. Moonchul Chang)를 패널위원으로 선임하였으며 결정문 제출기한은 2012. 5. 1 임을 양당사자에게 통지하였다. 해당패널은 2012. 4. 18 당사자들이 제출한 서류를 검토한 후 각 당사자들이 주장하는 쟁점에 대한 보충설명이나 증거 보강을 지시하는 패널명령 (Panel' s Oder)를 통지하고 4 월 26 일까지 서면 답신을 제출할 것을 명하였다. 이에 대해 피신청인은 2012. 4. 24 자로 신청인은 2012. 4. 26 자로 보충서류 및 증거를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인 Adonit Corp 는 2010. 10 월에 창립된 회사로서 본사는 타이완 타이베이시에 소재하며 미국 시애틀에 지사를 두고 있으며 주로 아이패드용 Writer 과 Jot line 의 스타일러스 제품 등을 생산하여 대한민국을 포함하여 전 세계 23 개국에 판매하고 있다. 신청인이 제출한 증거에 따르면 신청인은 2012. 2. 6 일자 타이완 특허청(경제부지혜재산국)에 +adonit 에 대해 상표이전등록 (홍콩 ATOZ 사로부터 양수) 서류 제출함과 함께 심사료를 납부한 바 있고 (해당상표권의 등록 및 사용에 대한 증거는 불충분함) 2011. 12. 21 일자로 미합중국 특허청(USPTO)에도 해당 상표에 대해 상표출원한 바 있다.(상표권 등록 및 사용에 대한 증거는 불충분함). 또한, 신청인은 현재“ ADONIT” 라는 명칭이 포함된 다수의 도메인이름 을 보유하고 있다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름 <adonit.com>를 2008. 5. 12 등록한 후 적극적으로 사용하지 않았으며 현재 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 운영하고 있지 않다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인 이름 <adonit.com>는 신청인이 보유하거나 등록 신청한 상표 “ADONIT”와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 신청인은 해당 상표를 1년간 사용하여 사업을 해왔으며 타이완과 미국에 상표등록을 신청하였다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인 이름을 파킹 광고에 사용하는 외에 지난 수년간 실질적으로 사용하지 않았으며 가까운 장래에도 해당 도메인 이름을 사용하여 사업을 할 만한 정당한 이해관계를 갖고 있지 않다.

(3) 신청인이 신청서를 제출할 당시 피신청인이 분쟁도메인 이름을 사용하여 운영한 웹사이트에는 신청인의 경쟁사의 제품과 기타 다른 제품을 광고한 바 있다. 이를 통해 피신청인은 사용자가 해당 웹사이트를 클릭 때마다 수익 (소위 pay per click)을 얻게 되고, 또한 잠재적인 사업과 고객을 다른 경쟁사에 빼앗기게 되어 신청인에게 사업상 손해를 입히고 있다. 또한 신청인은 중개인을 통하여 피신청인과 협상하여 처음에는 분쟁도메인 이름을 미화 600 불에 매각할 것을 합의하였는데 그 후 피신청인은 미화 7,000 불을 주장하였으며 가격협상을 다시 하려고 시도했으나 피신청인과 연락이 두절되어 더 이상 협상은 이루어지지 않았다.

또한 신청인은 패널 명령에 따라 추가적으로 다음과 같이 주장하였다

(4) 신청인은 2010. 10 월경에 Adonit 라는 상호를 사용하여 사업을 시작하였으며 당시에는 인터넷상에 아무도 Adonit 이라는 이름으로 사업하지 않고 있어 이를 선택한 것이며, 분쟁도메인 이름이 등록된 당시인 2008. 5. 12 일경에는 신청인도 Adonit 와 관련된 어떤 사업도 하지 않았다.

(5) 신청인은 Adonit 라는 명칭을 “**adding** our product **on** to it” 라는 의미에서 “add on it” 더 줄여서 “adonit” 라고 사용하게 되었다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 신청인은 +adonit 에 관해 타이완과 미국에 상표 등록을 출원한 점에 대해서 증거를 제출하고 있을 뿐, 해당 명칭에 대해 등록 상표권을 취득하였다거나 등록상표를 사용하여 왔다는 증거를 제출하지 못하고 있으므로 분쟁도메인이름의 이전을 청구할 권리가 없다.

(2) 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름 <adonit.com>은 ‘adon’ 과 ‘it’ 이라는 문자를 결합하여 만든 것이며 ‘adon’ 이란 하나님 또는 야훼와 같은 의미이고 adon+it 은 “최고의 IT” 라는 의미이다. 또한 피신청인은 아직 사업수행을 못하고 있지만 피신청인은 분쟁도메인이름을 “IT 에서 상시 활성화되어 있는 광고” 라는 의미로 해석할 수도 있어 여러 용도로 이용할 수 있는 가치있는 도메인이름이라고 생각해 왔다. 이와 같이 분쟁도메인이름은 보통명사로 구성되어 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익을 갖고 있는 것이다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시에는 공무원신분이었으며 퇴직 후에 자신의 아이디어 개발 능력을 발휘할 수 있는 IT 계통에서 일할 작정으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이다. 한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 2008. 5. 12 에 등록하였는데 이 시점은 신청인이 +adonit 에 대해 상표 등록 출원한 시점 보다 훨씬 이전이므로 신청인의 명칭과 상관없이 등록된 것이다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록을 신청인이 주장하는 상표 ‘+adonit’ 의 상표등록 출원일자 보다 훨씬 이전에 하였으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 볼 근거가 없다. 신청인은 <adonit.net>을 2010. 10. 30 경에 개설하여 2010. 12. 28 에 실질적으로 운영하기 시작하였다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 때 신청인의 존재나 신청인의 명칭을 알 수 없었으므로 피신청인이 신청인으로부터 부당한 이익을 얻고자 하거나 신청인의 인터넷 이용자를 유인하기 위해 분쟁대상 도메인이름을 등록 또는 사용하였다고 할 수 없다.

5. 검토 및 판단

A. 행정 절차의 언어

절차규칙 제 11 조 (a)에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용된 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의

언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어가 한국어이며 신청인이 한글어로 번역된 분쟁해결신청서도 제출한 바 있으므로 결정문을 한국어로 작성한다.

규정 제 4 조 (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.

B. 상표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

신청인이 입증해야 할 첫 번째 요소는 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 유사한지 여부이다. 우선 분쟁도메인이름 <adonit.com>는 도메인이름 확장자인 “com”을 제외하면 신청인의 상호와 동일하다. 그러나 신청인이 제출한 증거에 따르면 신청인이 “ADONIT”라는 명칭에 대한 상표권을 보유하고 있는지 불분명하다. 즉, “ADONIT”라는 명칭에 대해 타이완에서 상표 등록의 출원을 한 점은 인정되지만 상표권 취득에 관한 증거는 불충분하며, 미국에서 출원한 상표등록에 대해서도 상표권을 취득한 사실에 대해 증거를 제출하지 못하였다. 그렇다고 신청인은 해당 명칭에 대한 코먼로 상표권을 주장한바 없으며 이에 대한 입증도 하지 못하였다.

따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 자신의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증하지 못하였다고 판단한다.

C. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제 4 조 (a)(ii)에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 사실에 대한 입증책임은 전반적으로 신청인에게 있으나 일단 신청인이 이에 대해 소위 “반증되지 않는 한 충분한 증거” (prima facie evidence)를 제출하기만 하면 그 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

신청인은 피신청인이 지난 수년간 분쟁도메인이름을 실질적으로 사용하지 않았으며 가까운 장래에도 해당 도메인이름을 사용하여 사업을 할 만한 정당한 이해관계를 갖고 있지 않다고 주장한다. 한편 피신청인은 그간 분쟁도메인이름을 이용한 사업을 수행하지는 못하였지만 신청인이 “ADONIT” 라는 명칭으로 사업을 시작한 2010. 10 월 경 보다 훨씬 전에 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 피신청인 자신이 해당 도메인이름을 보유할 정당한 이익이 있다고 주장한다.

본 패널은 피신청인이 자신이 구상하는 IT 사업에 적합하다고 생각하고 분쟁도메인이름을 선정하여 등록할 당시에 신청인측은 해당 명칭과 관련된 사업을 시작하거나 구상한 바도 없는 점을 고려한다면 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증하지 못한 것으로 판단한다.

D. 피신청인의 부정한 목적

규정 제 4 조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4 조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.

신청인은 신청서 제출 당시에 피신청인이 분쟁도메인이름 <adonit.com>을 사용하여 운영한 웹사이트에서 신청인의 경쟁사의 제품과 이외에 기타 제품을 광고한 바 있으며 이를 통해 피신청인은 인터넷 사용자가 해당 웹사이트를 클릭 때마다 수익 (소위 pay per click)을 얻게 되고 또한 잠재적인 사업과 고객을 다른 경쟁사에 빼앗겨서 신청인에게 사업상 손해를 입었다고 주장하고 있으나 신청인은 이에 대한 증거를 제출하지 않고 있으므로 자세한 내용을 알 수 없다. 한편 앞에서 본 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 신청인은 “ADONIT” 라는 명칭을 사용하여 사업을 착수하거나 사업구상을 한 바도 없으므로 피신청인이 신청인의 존재나 ADONIT 라는 상표의 존재를 알 수 없는 상황에서 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하는 것이 불가능하다고 판단된다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증하지 못한 것으로 판단한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 신청인의 조정신청을 기각하는 것으로 결정한다.

장문철

1인 조정인

결정일: 2012년 5월 16일