



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1900207

신 청 인: 주식회사 넥센(대리인 : 변리사 황의만)

피신청인: Pacific corporation

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 주식회사 넥센

경상남도 김해시 김해대로 2595(안동)

대표이사 강호찬, 배중열

대리인 : 변리사 황의만

서울특별시 강남구 개포로31길 9-8, 만성빌딩

만성국제특허법률사무소(개포동)

피신청인: Pacific corporation (손종혁)

서울특별시 성북구 동소문로 248

분쟁 도메인이름은 "nexencorp.com"이며, 피신청인에 의해 메가존 주식회사(서울특별시 강남구 논현로85길 46 메가존빌딩 6, 7층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2019. 10. 17. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2019. 10. 22. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2019. 10. 22. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2019. 10. 22. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 '규정'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 '절차규칙'이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결 규정을 위한 아시아도메인이름분쟁해결센터 보충규칙(이하 '보충규칙'이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2019. 10. 23. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2019. 11. 12.임을 통지하였다. 또한 같은 날

등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2019. 11. 12. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2019. 11. 13. 센터는 보충규칙에 따라 최성준 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2019. 11. 14. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2019. 11. 14. 행정패널을 구성하였다.

그 후 행정패널의 승인에 따라, 신청인은 2019. 11. 27. 추가진술서류를 제출하였고, 피신청인은 2019. 12. 5. 추가진술서류를 제출하였다.

3. 사실관계

갑 제1호증, 갑 제2호증, 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 11, 갑 제5호증, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제9호증의 2에 의하면, 신청인은 1968년 흥아타이어공업(주)로 시작하였는데, 1999. 3. 우성타이어(주)를 인수하여 2000. 2. 넥센타이어(주)로 사명을 변경하였고, 2002. 8.에는 현재의 상호인 (주)넥슨으로 사명을 변경하였으며, 2013. 1. 넥센그룹 지주회사로 전환하여, 현재 넥센타이어(주), (주)KNN, (주)넥센D&S, 넥센월석문화재단 등으로 구성된 넥센그룹의 지주회사인 사실, 신청인은 자동차용 튜브(Tire Inner Tube) 등 고무사업 부문과 물류사업 부문으로

이루어져 있는데, 고무사업 부문에서, 자동차용 튜브는 50년간 축적된 노하우와 끊임없는 기술개발을 바탕으로 전세계 140여개국에 수출되어 자동차의 타이어로 생산되고 있고, 진동과 충격에 강한 솔리드타이어는 국내외 유수의 지게차 제조사에 공급하고 있으며, Saintnine 상표로 골프공도 생산하고 있고, 물류사업 부문에서 해상, 항공, 육상운송 및 창고보관 등의 서비스를 제공하고 있는 사실, 신청인의 2018년도 매출액은 약 3,417억원인 사실, 신청인은 2002. 7. 2. nexencorp.co.kr 도메인이름을 등록하여 신청인의 웹사이트 주소로 사용하고 있는 사실, 신청인(지주회사)의 계열회사인 넥센타이어(주)는 2001. 7. 11. 지정상품을 타이어, 튜브 등으로 하는 **NEXEN** 상표를 등록번호 제497338호로 등록하였고, 2002. 2. 25. 지정서비스업을 타이어판매대행업,

NEXEN

타이어판매대행업 등으로 하는 **NEXEN** 서비스표를 등록번호 제73825호로 등록한 사실, 신청인은 2004. 10. 5. 지정상품을

NEXEN

골프공 등으로 하는 **NEXEN** 상표에 관하여 등록번호 594829호로 등록을 한 사실을 인정할 수 있다.

그리고 갑 제7호증의 1, 2, 갑 제8호증의 1 내지 3, 갑 제10호증, 갑 제11호증, 갑 제12호증, 을 제2호증, 을 제4호증에 의하면, 피신청인{피신청인의 명칭 Pacific corporation은 2001. 2. 16. 설립된 주식회사 퍼시픽코퍼레이션(대표이사 손종혁)의 영문 명칭이었었는데, 주식회사 퍼시픽코퍼레이션은 2018. 12. 3. 상법 제502조의2(휴면회사의 해산) 제1항에 의하여 해산간주된 상태이다}은 분쟁 도메인이름 nexencorp.com을 2004. 1. 20. 등록한 사실, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 이후 분쟁 도메인이름으로 웹사이트를 개설하지 아니하고 있다가, 정확한 시기는 알 수 없으나 언제부터인가(아무리 빨라야 2014년 이후로 짐작된다) 인터넷 주소창에 분쟁 도메인이름을 입력하면 중국의 국영 석유·천연가스 기업인 중국해양석유총공사(China National Offshore Oil Corporation, 약칭 CNOOC)의 웹사이트인 www.cnocc.com.cn으로 자동 포워딩 되도록 하여 놓은 사실, 피신청인은 2012. 12. 17.경 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전하겠다는 의사를 표시하였고, 신청인은 2012. 12. 20. 피신청인에게 도메인이름 이전을 위한 인증키메일을 요청한 사실, 신청인과 피신청인은 2012. 12. 26. 분쟁 도메인이름의 이전조건에 대하여 협의를 하였는데, 피신청인은 그 날 신청인에게, 제공할 수 있는 가능한 제휴사항을 제안해 주면 그것을 바탕으로 계약서를 작성하여 진행해 드리겠다(진행해 드리겠다는 의미는 분쟁 도메인이름을 이전하겠다는 의미로

보인다)는 내용의 이메일을 보냈고(피신청인은 위 이메일에서 다른 기업은 업무제휴, 영업제휴, 온라인영업, 판매점영업 등을 제공한 적이 있다고 하였다), 피신청인은 다시 2012. 12. 27.에 신청인에게 (주)퍼시픽은 p2phouse.com, meawoo.com 제휴사이트를 관리하고 있고, 잡화, 의류, 신발 등을 도매유통하고 있으며, 골프관련 제품을 제조 또는 유통, 납품하고 있는데, 명목상의 제휴(실질적으로는 제휴를 하지 않더라도 소비자들이 보았을 때 제휴하는 것처럼 표시하는 것)도 좋다고 하면서, 신청인이 제안할 수 있는 제휴사항이 있다면 적극 수용하겠다는 내용의 이메일을 보냈으며, 그 무렵 일시적으로 인터넷 주소창에 분쟁 도메인이름을 입력하면 신청인의 웹사이트인 www.nexencorp.co.kr로 자동 포워딩 되도록 하여 놓았던 사실, 신청인이 피신청인의 위와 같은 제안을 받아들이지 않아서 도메인이름 이전(사실상 양도)이 무산된 사실을 인정할 수 있다.

참고로 을 제1호증(피신청인이 nexen.com에 대한 WHOIS 조회 결과를 첫페이지만 제출하여 WHOIS 조회를 추가로 하여 나머지 사항을 확인하였다), 을 제3호증(nextenergy.com에 대한 WHOIS 조회 결과로 위와 같다), 을 제6호증에 의하면, nexen.com 도메인이름은 1995. 5. 13. 등록되었는데 그 등록인은 비공개로 되어 있는 사실(다만 그 등록인의 국가는 미국이다),

nextenergy.com 도메인이름은 1998. 9. 1. 등록되었는데 그 등록인은 NextEnergy라는 미국 단체인 사실, nexen.co.kr은 2004. 11. 16. 등록되었는데 그 등록인은 개인 이정보인 사실을 인정할 수 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

“(1) 분쟁 도메인이름 중 ‘corp’는 법인을 의미하는 ‘corporation’의 약칭으로 식별력이 없는 보통명사에 해당하므로 분쟁 도메인이름의 주요부는 ‘nexen’인데, 이는 신청인이 권리를 가지고 있는 ‘NEXEN’ 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, (2) 피신청인은 분쟁 도메인이름으로 직접 웹사이트를 개설한 사실이 없고 다른 웹사이트에 자동 연결되도록 설정하여 놓았을 뿐이며, 분쟁 도메인이름에 상응하는 명칭을 사용하고 있거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 한 사실이 없으므로, 피신청인은 분쟁 도메인이름 등록에 대해 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있지 아니하며, (3) 피신청인은 ‘NEXEN’ 상표의 상표권자가 신청인임을 인지하고, 분쟁 도메인이름의 등록에 소요된 비용을 초과하여 상업상의 이득을 얻을 목적으로 신청인에게 분쟁

도메인이름의 양도를 제안하였고, 신청인에 의한 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용을 방해하고 있으므로, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. 따라서 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전하여야 한다.”

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

“피신청인은 여러 도메인이름들을 관리하고 있는데, 자원 환경과 비용을 아낄 수 있는 차세대 에너지를 위한 next energy 사이트를 기획하면서, next + energy + corporation을 조합하여 그 약자로 분쟁 도메인이름을 등록하였다. 신청인이 nexen이란 상호를 사용하기도 훨씬 전이고 NEXEN 상표를 등록하기도 훨씬 전인 1971년에 nexen이란 에너지 관련 캐나다 회사가 설립되었으므로, 신청인은 NEXEN 브랜드를 독창적으로 고안한 것이 아니라 표절한 것이어서, 분쟁 도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 수 없다. 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 후 신청인의 상품이나 브랜드와는 무관하게 독자적으로 분쟁 도메인이름으로 사이트를 기획하였다가 다시 제작하는 등 직접 웹사이트를 개설하여 왔다. 피신청인은 2010년경 분쟁 도메인이름을 제3자에게 이전할 대상으로 정하고 nexen 상호를 처음 사용하기 시작한 위 에너지 관련 캐나다 회사에게 이전하

려고 생각하던 중, 2012년 중국해양석유총공사(CNOOC)는 nexen이란 에너지 관련 캐나다 회사를 합병하였는데, 상당기간 nexen 로고를 그대로 사용하고, CNOOC와 nexen을 병기하여 사용하고 있어서, 분쟁 도메인이름을 중국해양석유총공사 웹사이트에 연결되도록 하여 놓았다. 그런데 피신청인은 분쟁 도메인이름을 필요한 기업에게 대가 없이 이전함에 있어 기왕이면 한국 기업에게 이전하려고 신청인에게 제안을 하였으나, 신청인 측에서 무리한 요구를 하여 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전할 기회는 소멸되었다. 신청인은 분쟁 도메인이름이 등록된 이래로 분쟁 도메인이름에 대해 아무런 관심이 없다가, 신청인이 2012년 분쟁 도메인이름을 대가 없이 이전하겠다는 제안을 하자 비로소 관심을 가지게 되었다. 그러므로 신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리도 없고 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 한국에서 NEXEN 상표를 등록하였다고 해서 전세계인이 사용하는 .com 도메인 이름에 대한 권리가 있다고는 할 수 없다. 이 신청은 신청인이 피신청인으로부터 분쟁 도메인이름을 역강탈하려고 하는 것으로서 오히려 신청인에게 부정한 목적이 있다.”

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

앞의 3항에서 인정한 것처럼, 신청인은 1999. 3.경 넥센타이어(주)를 인수하면서부터 회사명에 "넥센"이란 문자를 사용하기 시작하였고, 신청인(지주회사)의 계열회사인 넥센타이어(주)는 분쟁 도메인이름이 2004. 1. 20. 등록되기 전인, 2001. 7. 11. 지정상품을 타이어, 튜브 등으로 하는 **NEXEN** 상표를 등록번호 제497338호로 등록하였고, 2002. 2. 25. 지정서비스업을 타이어판매대행업, 타이어판매알선업 등으로 하는

NEXEN

서비스표를 등록번호 제73825호로 등록 하였다(신청인 명

NEXEN

의로도 2004. 10. 5. 지정상품을 골프공 등으로 하는 상표에 관하여 등록번호 594829호로 등록을 하였다). 한편 분쟁 도메인 이름 nexencorp.com 중 'corp' 부분은 주식회사, 기업, 법인을 의미하는 'corporation'의 약자인데, 어떤 주식회사의 상호를 영문으로 표시할 때 고유한 명칭 외의 주식회사 부분을 'corporation'의 약자인 'corp'으로 표시하는 경우가 매우 많아서 'corp' 부분은 주식회사를 의미하는 보통명칭으로 식별력이 없으므로, 분쟁 도메인 이름에서 식별력이 있는 중요부분은 'nexen'이다.

따라서 신청인의 등록상표가 분쟁 도메인 이름의 2단계 부분 중 중요부분과 동일하므로, 분쟁 도메인 이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인의 주장처럼, 신청인이 넥센타이어(주)라는 상호를 사용하고(2000. 2.부터) 신청인의 계열회사가 NEXEN 상표를 등록하기(2001년~2002년) 훨씬 전인 1971년에 캐나다에 nexen이라는 에너지 관련 회사가 설립되었다 하더라도, 분쟁 도메인 이름 등록 당시 신청인이 '넥센'이라는 상호를 사용하고 있었고 신청인의 계열회사가 NEXEN에 대한 상표권을 가지고 있었던 이상(신청인이 반드시 NEXEN이란 문자를 독

창적으로 고안하여야만 하는 것은 아니다), 분쟁 도메인이름이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 판단에는 변함이 없다.

그리고 제3자가 nexen.com 도메인이름이나 nexen.co.kr 도메인이름을 등록하여 보유하고 있다는 사실도, 분쟁 도메인이름이 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 판단에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 후 독자적으로 분쟁 도메인이름으로 사이트를 기획하였다가 다시 제작하는 등 직접 웹사이트를 개설하여 왔다고 주장하나, 이를 인정할 수 있는 아무런 증거가 없고, 그 밖에 피신청인이 분쟁 도메인이름을 직접 사용하기 위한 준비 활동을 하였음을 인정할 수 있는 아무런 증거가 없다. 따라서 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 이후 분쟁 도메인이름으로 직접 웹사이트를 개설하지 않은 것으로 보인다.

단지 피신청인은 정확한 시기는 알 수 없으나 언제부터인가(아무리 빨라야 2014년 이후로 짐작된다) 인터넷 주소창에 분쟁 도메인이름을 입력하면 중국의 국영 석유·천연가스 기업인 중국해양석유총공사(China National Offshore Oil Corporation, 약칭 CNOOC)의

웹사이트인 www.cnooc.com.cn으로 자동 포워딩 되도록 하여 놓았다. 그런데 을 제2호증에 의하면, 중국해양석유총공사의 자회사인 CNOOC Limited는 2013. 2. 25. 1971년에 설립된 캐나다 에너지 회사 Nexen을 인수하여 자회사 형태로 운영하였는데, CNOOC Limited에 의하여 인수된 Nexen은 2018. 12. 31.까지는 CNOOC NEXEN 상호로 운영되다가, 2018. 12. 31. CNOOC Petroleum North America ULC로 상호가 변경됨으로써, 1971년부터 존재하였던 Nexen이란 상호는 법적인 측면과 실제 측면 모두에서 소멸하여 버린 사실을 알 수 있는데, 이런 이유로 피신청인은 위와 같이 포워딩을 해 놓은 것 같다. 그러나 이러한 사정만으로는 피신청인이 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 없다.

한편 피신청인은 2012. 12.경 신청인과 분쟁 도메인이름 이전 협상을 하면서 그 무렵 일시적으로 인터넷 주소창에 분쟁 도메인이름을 입력하면 신청인의 웹사이트인 www.nexencorp.co.kr에 자동 포워딩 되도록 하여 놓았던 적이 있으나, 이 역시 피신청인이 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 있는 근거가 되지 아니한다.

그 밖에는 피신청인이 분쟁 도메인이름의 등록에 대하여 권리나 정당한 이익이 있음에 대해 아무런 주장, 입증을 하지 않고 있

으므로, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞의 3항에서 인정한 것처럼, 피신청인은 신청인이 2000. 2.부터 넥센타이어(주)라는 상호를 사용하기 시작하고, 신청인의 계열회사인 넥센타이어(주)가 2001. 7. 11. 및 2002. 2. 25. NEXEN 상표와

NEXEN

서비스표를 등록한 후(실제로 NEXEN 상표와 서비스표가 사용되기 시작한 것은 위 등록일보다 앞설 것이다) 한참 지난 2004. 1. 20. 위 상호 또는 상표인 NEXEN에 식별력이 없는 corp(주식회사를 의미하는 보통명칭)를 결합하여 분쟁 도메인이름을 등록하였다. 그러므로 피신청인은 분쟁 도메인이름 등록 당시 nexen 또는 NEXEN 표장이 신청인이나 신청인의 계열회사에 의하여 사용되고 있다는 것을 알고 있었다고 추정된다.

피신청인은 nexen이란 단어는 차세대 에너지를 위한 next energy 사이트를 기획하면서 next + energy + corporation을 조합하여 그 약자를 만들어서 분쟁 도메인이름으로 등록하였다고 주장하나, 이미 신청인 및 신청인의 계열회사가 국내에서 nexen 표장을 사용하여 타이어를 생산, 판매하고 있는 상황임을 고려하면, 피신청인이 위와 같은 경위로

nexen이라는 조어를 만들어서 분쟁 도메인이름을 등록하였을 가능성은 거의 없다.

더욱이 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 후 분쟁 도메인이름으로 독자적인 웹사이트를 개설한 적이 없고, 단지 앞에서 인정한 것처럼 분쟁 도메인이름을, nexen이라는 캐나다 에너지 회사를 인수한 중국해양석유총공사(CNOOC)의 웹사이트에 자동 포워딩 되도록 하여 놓았거나, 2012. 12.경 신청인과 분쟁 도메인이름 양도 협상을 하면서 그 무렵 일시적으로 잠시 분쟁 도메인이름이 신청인의 웹사이트에 자동 포워딩 되도록 하여 놓았던 적이 있을 뿐이므로, 피신청인은 자신의 업무나 영업과 관련하여 분쟁 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 실질적으로 운영한 사실이 없다.

또한 앞의 3항에서 인정한 것처럼, 피신청인은 2012. 12.경 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전하되 그 대가로 신청인이 피신청인과 형식적으로라도 업무제휴 내지 영업제휴를 맺자고 제안함으로써, 피신청인은 이러한 업무제휴 또는 영업제휴를 자신의 영업에 활용하는 경제적인 이익을 얻으려고 시도하였다. 이러한 경제적인 이익은 구체적인 가치를 평가할 수는 없지만 분쟁 도메인이름의 등록비용을 훨씬 초과하는 금액일 것임은 분명하다.

위와 같은 사실들에, 피신청인이 분쟁 도메인이름 중 nexen에 대해 권리나 정당한 이익을 일체 가지고 있지 않다는 것을 더하여 중

합해 보면, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 양도하는 대가로 상업적 이익을 얻을 목적 또는 신청인이 언젠가 자신의 상호이자 상표인 nexen에 주식회사를 의미하는 보통명칭인 corp를 결합하여 .com 도메인이름을 등록하는 것을 방해할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록 및 사용하고 있다고 인정할 수 있다.

피신청인이 신청인에게 분쟁 도메인이름의 양도를 제안하기 이전에, 그리고 위 양도 협상이 결렬된 이후에, 신청인에게 분쟁 도메인이름을 등록하거나 취득하려는 의지가 있었는지 여부는 피신청인의 부정한 목적을 판단함에 별 영향을 미치지 아니한다.

D. 신청인이 분쟁 도메인이름의 이전을 청구할 수 있는지 관하여

CNOOC Limited에 의하여 인수된 캐나다 에너지 회사 Nexen은 2018. 12. 31.까지는 CNOOC NEXEN 상호로 운영되다가, 2018. 12. 31. CNOOC Petroleum North America ULC로 상호가 변경됨으로써, 1971년부터 존재하였던 Nexen이란 상호는 법적인 측면과 실제 측면 모두에서 소멸하여 버렸고, 그 외에 nexen을 상호나 상표로 사용하는 기업이나 개인이 있다는 자료는 제출된 것이 없으며, 신청인이 국내에서 nexen에 대해 상표권을 가지고 있다 하더라도, 분쟁 도메인이름이 위 nexen에 주식회사라는 신청인의 회사 구조를 나타내는 보통명사인 corp이 합쳐져 구성되어 있고,

신청인이 '규정' 제4조 (a)항의 (i), (ii), (iii) 요건을 모두 입증한 이상, 신청인은 '규정' 제4조 (i)항에 의하여 피신청인에 대해 분쟁 도메인이름의 이전을 청구할 수 있다.

그리고 앞에서 판단한 내용에 비추어 보면 이러한 이전이 분쟁 도메인이름 역강탈이라고 할 수 없다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항, (i)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁 도메인이름인 <nexencorp.com>을 이전 할 것을 결정한다.



1인 행정패널

최성준

결정일: 2019년 12월 24일