

결정문

사건번호: KR-2400254

신 청 인: 에스케이 주식회사

(대리인: 유미특허법인 박민지 변리사)

피신청인: 송종안

분쟁 도메인이름 : < sk중고차매입센터.com >

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 에스케이 주식회사 (주소: 서울특별시 종로구 종로 26(서린동))

(대리인: 유미특허법인 박민지 변리사)

피신청인: 송종안 (주소: 제주특별자치도 제주시 제주대학로 40)

분쟁 도메인이름은 "sk중고차매입센터.com"이며, 피신청인에 의해 국내에 소재한 도메인이름 등록기관인 (주)가비아에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2024년 4월 11일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함) 에 분쟁 도메인이름의 "말소"를 구하는 신청서를 제출하였으며, 센터는 4월 16일 사건을 접수하였다.

센터는 2024년 4월 23일 도메인이름 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2024년 4월 26일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 2024년 4월 26일 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2024년 5월 16일 임을 통지하였다. 또한 2024년 5월 2일 등기우편을 통하여 피신청인 '송종안'님과 분쟁 도메인이름 관리자라고 하는 '안재석'님에게 각각 절차개시

통지서를 발송하였으며, '송종안'님에게 발송한 등기우편은 반송되었으며, '안재석'님은 해당 등기우편을 수신하였다.

이후, 피신청인측은 아무런 답변서를 제출하지 않았다.

센터는 2024년 5월 17일 센터의 보충규칙에 따라 이덕재 변리사를 행정패널로 선임요청 하였고, 2024년 5월 17일 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2024년 5월 20일 행정패널을 구성하고 이를 당사자에게 통보하였다.

3. 사실관계

신청인은 전세계적으로 널리 알려져 있는 'SK그룹'의 지주회사로서 대한민국 특허청에 다수의 상품류에 **SK SK** 및 **에스케이** 를 상표로 등록하여 상표권을 보유하고 있다. 'SK그룹'은 1953년 설립된 '선경직물'을 시초로 지속적으로 발전하여 대한민국 최대 그룹 중 하나가 되었고, 2022년 기준 재계 순위 2위그룹사에 올랐으며 최근 20여년간 재계 순위 5위를 벗어난 적이 없다. 'SK그룹'은 1997년과 1998년에 기업이미지통합전략의 일환으로 그룹 산하 거의 모든 계열사의 상호를 'SK'로 변경하여 현재까지 사용하고 있다(이하에서 신청인의 등록상표이고 'SK그룹'의 약어인 'SK'를 '이 사건 표장'이라고 한다).

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록인인데, 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에 중고차 매입·매도·시세조회·리스 등의 사업을 영위하고 있다는 취지의 문구를 게재하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (i) 이 사건 표장은 신청인 및 'SK 그룹'의 출처표지로서 널리 알려져 있다.
- (ii) 이 사건 표장과 분쟁도메인이름은 유사하다.
- (iii) 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트는 신청인의 계열사 "SK 렌터카 주식회사"의 홈페이지와 극히 유사하여 신청인의 계열사가 운영하는 것으로 오인·혼동할 우려가 있다.
- (iv) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있지 않으며 부정한 목적으로 등록하여 사용하고 있다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.

5. 검토 및 판단

UDRP 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 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 이하에서 그 요건의 충족여부를 검토한다.

A. 상표와 이 건 분쟁 도메인 이름의 유사성

분쟁도메인 이름에서 '중고차매입센터'는 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 표장 또는 제공하는 서비스의 업종명칭에 불과하다. 따라서 분쟁도메인 이름에서 출처표지로 인식될 수 있는 핵심 요부는 'sk'이다. SK는 원래 2개의 영문자에 불과하여 상표법상 자타상품식별력이 없지만 신청인과 'SK그룹'이 사용하여 수요자들에게 출처표지로서 널리 알려진 저명상표로서, 사용에 의한 식별력을 취득을 인정받아 신청인의 명의로 상표등록되었다.

따라서 이러한 표장 'sk'와 식별력이 없는 '중고차매입센터.com'을 단순히 결합한 분쟁도메인 이름은 이 사건 표장과 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

피신청인은 피신청인이 'SK그룹'과 아무런 관련이 없다는 신청인의 주장에 대하여 답변을 하지 않았다. 그리고 피신청인이 이 사건 표장에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 볼만 한 어떠한 주장이나 증거도 없다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록 또는 보유할 권리 또는 정당한 이익은 없다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

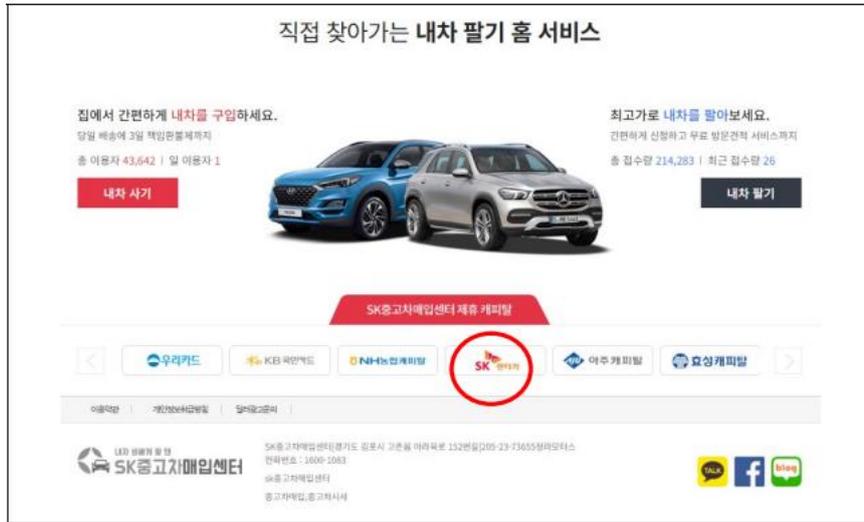
이 사건에 제출된 자료에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

- (i) SK그룹은 1997년과 1998년에 모든 사명과 상표를 'SK'로 통일하는 CIP(기업이미지통합전략)를 시행하여 그룹 산하 거의 모든 기업의 사명을 'SK'로 변경하였다.
- (ii) SK그룹은 20여 년간 재계 순위 5위를 벗어난 적이 없으며, 2022년 기준으로 2위에 위치하고 있다. 그룹 내 계열사는 186개에 달하며, 자산총액은 약 300조 원에 이른다.
- (iii) SK그룹의 계열사들은 'SK' 표장을 사용해 다양한 방법으로 활발한 광고 활동을 펼쳤다. 특히 TV 등의 방송광고에 많은 비용을 지출하면서 'SK' 상표를 적극 홍보하였다. 'SK'는 여러 언론 및 인터넷에서 SK그룹을 지칭하는 대명사로 사용되고 있으며, 국내 수요자들에게 널리 인식되었다. 특허심판원의 여러 심결에서도 'SK' 상표가 일반 수요자들 사이에 신청인의 출처를 나타내는 표장으로 널리 알려져 있음을 인정하였다.
- (iv) 신청인은 특허청에 대부분의 상품류에 이 건 표장을 상표로 등록하였는데 피신청인이 영위하고 있는 사업과 관련된 분야에 등록된 상표의 등록현황은 다음과 같다.

No.	상 표	권 리 자	출원번호	지 정 상 품 /분 류	현 황
1	SK	에스케이 주식회사	4020100014485 2010-03-18	자동차(12 류)	등록/0870089 2011-06-23
2	에스케이	에스케이 주식회사	4020130025448 2013-04-19	승용차(12 류)	등록/1018176 2014-01-16
3	SK	에스케이 주식회사	4020190187268 2019-12-03	자동차 소매업, 자동차 중개업, 중고자동차 소매업, 중고자동차 판매알선업 (35 류)	등록/1703093 2021-03-11
4	SK	에스케이 주식회사	41-2010-0006867 2010-03-18	중고차판매대행업 (35 류)	등록/0221203 2011-11-15
5	에스케이	에스케이 주식회사	41-2013-0015911 2013-04-23	자동차 도매업 (35 류)	등록/0282664 2014-03-10
6	SK	에스케이 주식회사	4120100006871 2010-03-18	차량임대업 (39 류)	등록/0221207 2011-11-15

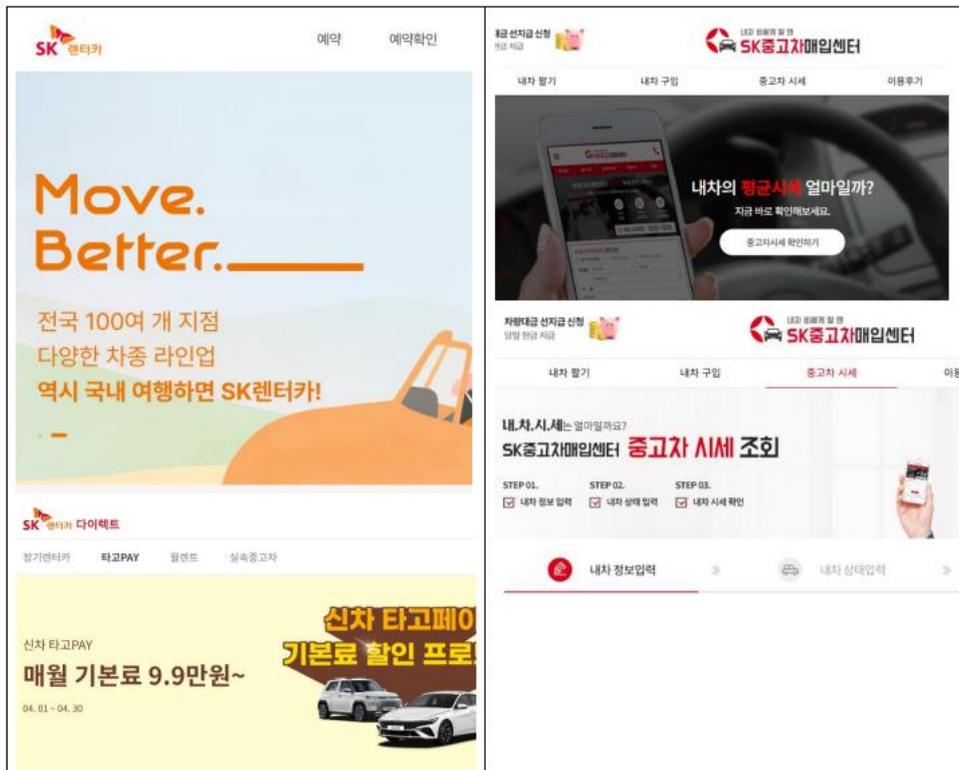
- (v) 한국방송광고공사가 집계한 방송광고 관련 100대 광고주 현황에 항상 SK그룹의 주요 계열사들이 포함되었다.

(vi) 피신청인은 분쟁도메인이름의 웹사이트에서 중고차 관련 사업을 하면서 신청인의 계열사인 'SK렌터카'가 피신청인의 'SK중고차매입센터'의 캐피탈사 중 하나인 것처럼 아래와 같이 표시하였다.



(vii) 신청인의 계열사인 'SK렌터카 주식회사'는 '자동차 매매·임대·렌터카 사업'을 영위하면서 SK 렌터카 를 출처표지로 사용하고 있다.

(viii) 신청인인의 계열사 'SK렌터카 주식회사'의 웹사이트와 피신청인의 웹사이트를 대비하면 아래와 같이 'SK'의 글자꼴과 색채까지 동일하게 사용하고 있다.



이와 같은 사실을 종합하면, 분쟁도메인이름의 등록 이전에 이 사건 표장은 신청인의 상표 및 'SK그룹'의 명칭으로, 'SK그룹' 계열사들의 상호로, 그리고 'SK그룹' 계열사들이 취급하는 상품과 서비스의 상표로서 전 세계적으로 널리 알려져 있는 저명상표임이 인정된다. 이에 더하여 피신청인은 신청인의 계열사 중 하나인 '에스케이렌터카 주식회사'와 동일 또는 유사한 서비스를 제공하면서, 분쟁도메인이름의 웹사이트에 이 사건 표장과 색채까지 동일한 표장을 표시하고 'SK렌터카 주식회사'가 피신청인의 'SK중고차매입센터'의 캐피탈사 중 하나인 것처럼 표시한 점까지 감안하면, 피신청인은 이 사건 표장의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻는 등의 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하고 있음이 인정된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인이 신청서에서 원하는 구제방안에 따라 분쟁도메인이름 < **sk중고차매입센터.com** >을 말소할 것을 결정한다.



1인 행정패널

이 덕 재

결정일: 2024년 6월 3일