



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

ADIDAS-SALOMON AG 대 Kyungtae Kim

사건번호: D2002-0680

1. 당사자

신청인: adidas-Salomon AG, 91074 Herzogenaurach, Germany

피신청인: Kyungtae Kim (김경태), 경기도 부천시 원미구 중3동

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <adidassalomon.com>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울특별시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관 17층(우편번호 156-010)에 소재한 국제도메인등록기관 (주)한강시스템(doregi.com,이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 7월 19일에 전자매체의 형태로 2002년 7월 26일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.

센터는 2002년 7월 22일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자(administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6)

분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재 .

등록기관은 2002년 7월 23일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인한 후 2002년 7월 29일 분쟁해결신청서의 흠결과 행정절차상의 언어를 통지하였다.

센터는 2002년 8월 6일에 전자양식으로, 2002년 8월 9일에 서면형식으로 수정된 분쟁해결신청서를 접수하였으며 2002년 8월 15일과 2002년 9월 9일에 각각 전자매체와 서면 형태의 번역된 분쟁해결신청서를 접수하였다.

절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 9월 9일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

또한, 센터는 2002년 9월 10일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

센터는 피신청인이 마감기일까지 답변서를 제출하지 않음에 따라 2002년 10월 4일 답변서 미제출 확인을 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

정상조 패널위원의 승낙과 공정성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 10월 23일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 11월 6일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “ADIDAS” 및 “SALOMON”이고, 신청인은 전세계적으로 스포츠용품을 제공하며 그 상표를 널리 홍보해 왔다.

분쟁도메인이름 <adidassalomon.com>은 2002년 5월 19일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인 adidas-Salomon AG는 스포츠용품 업계에서 세계적인 위치에 있는 회사로서, 2001년도의 매출액이 총 61억 유로에 달했고, 그 제품은 160개 이상의 국가에서 판매되고 있다. 신청인이 보유한 상표인 Adidas® 및 Salomon®은 세계 여러 나라에 등록되어 광범위하게 사용되고 있다. 신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, 신청인이 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <adidas-salomon.com>이다.

피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <adidassalomon.com>은 신청인이 보유한 상표와 동일하다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인의 상표는 피신청인이 <adidassalomon.com>을 등록할 당시에도 유명한 저명상표였고 또한 타 상표와 뚜렷이 구별된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 다음의 사실을 근거로 하여, 피신청인은 도메인이름 <adidassalomon.com>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다고 주장한다.

첫째, 신청인이 아는 한, 피신청인은 본 분쟁이 있기 이전에 어떤 상품이나 서비스 제공을 목적으로 분쟁도메인이름인 <adidassalomon.com>을 사용할 준비를 하거나 사용하지 않았으며, 피신청인이 도메인 이름을 등록할 당시 피신청인은 분쟁도메인이름과 동일하거나 유사한 상표 내지 서비스표 등록도 하지 않았다.

둘째, 피신청인은 분쟁도메인이름의 사용자로 널리 알려져 있지 않다. 특히 피신청인은 회사를 운영하고 있지 않고 있으며, “ADIDAS”나 “SALOMON”이 포함된 회사명을 사용하고 있지 않다.

셋째, 피신청인은 소비자를 오인·혼동시키거나 상표 “ADIDAS” 혹은 “SALOMON” 그리고 adidas-Salomon AG의 상호에 해를 입혀 상업적 이익을 얻으려는 의도 없이 분쟁도메인이름을 비영리적으로나 정당하게 사용을 한 사실이 없다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 신청인과 어떤 방식으로든지 연관되어 있다는 사실을 입증할 만한 근거가 전혀 없기 때문에 피신청인의 분쟁도메인이름 등록의 주목적이 신청인 또는 신청인의 경쟁자에게 분쟁도메인이름의 취득과 관련하여 실제로 지불한 비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 분쟁도메인이름을 판매, 대여, 기타 이전하려고 하는 것이라고 말할 수 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 이해관계가 없을 뿐만 아니라, 신청인이 분쟁도메인이름의 사용중지를 요청하는 서신에 대하여 아무런 답변을 하지 않음으로써 분쟁도메인이름에 대한 선의의 목적이 있음을 주장할 수 있는 기회를 포기하였다.

또한, 본건의 분쟁 도메인 이름은 초기에 신청인의 주요 경쟁사인 리복의 홈페이지와 연계되어 있었고, 신청인의 요청에 따라 리복에서 웹사이트 연결을 봉쇄한 이후로는 분쟁도메인이름하에 운영되고 있는 웹사이트는 없다. 뿐만 아니라, 피신청인의 관리, 기술 및 광고 문의/연락처가 ‘selldomains@naver.com’이라는 사실은 피신청인이 판매를 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것이라는 점을 시사해 주고 있다.

신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <adidassalomon.com>은 신청인의 상호 “adidas-Salomon”과 동일하다고 판단된다. 상호가 서비스표로 등록되어 있지 아니한 경우에도 수요자간에 널리 출처표시로 인식되어 있는 경우에는 주지상표로서 등록상표와 마찬가지로 그와 동일 또는 유사한 도메인이름이 타인에 의해서 등록·사용되는 것을 금지할 수 있는 권리가 인정된다.¹ 이 사건 신청인의 상호는 스포츠용품의 판매업자의 출처표시로서 수요자간에 널리 인식되어 있으므로 주지상표로서 보호될 수 있다고 판단되는바, 분쟁도메인이름은 신청인의 그러한 주지상표와 동일한 것으로서 UDRP의 적용대상으로 된다.²

또한, 분쟁도메인이름은 신청인이 보유한 상표 Adidas® 및 Salomon®와 혼동을 초래할 정도로 유사하다. 도메인이름이 두개 이상의 상표를 결합한 것이거나 어느 상표에 지리적 명칭이나 보통명사를 접두어나 접미사로 결합한 것으로서 수요자간에 출처혼동의 가능성이 있는 경우에, 도메인이름과 상표의 유사성을 인정해온 선례들을 고려해볼 때,³ 이사건의 분쟁도메인이름은 신청인의 주지상표를 결합한 것으로 수요자간에 신청인의 출처표시로 혼동될 정도로 유사하다고 판단된다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 한국에서 “adidas-Salomon” 이나 “adidas” 또는 “salomon”이란 단어에 대해서 어떠한 상표권이나 상표사용권을 가지고 있지도 않고, 분쟁도메인이름을 이용한 어떠한 사업도 영위하고 있지 않다. 특히,

¹ 대한민국의 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조는 출처혼동을 전제로 해서 주지상표와 동일·유사한 상표를 무단으로 사용하는 것을 부정경쟁행위로 규정해서 금지하고 있고, 독일을 비롯한 대부분 국가들의 상표법은 주지상표를 등록상표와 마찬가지로 보호하고 있다.

² *Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy*, WIPO 사건번호 D2000-1673; *Newman/Haas Racing v. Virtual Agents, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-1688; *MatchNet plc. v MAC Trading*, WIPO 사건번호 D2000-0205)

³ *Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. v. Don Reid*, WIPO 사건번호 D2000-0232; *AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com*, WIPO 사건번호 D2000-0553

피신청인이 답변서를 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에,⁴ 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록·사용한 것이라고 판단된다. 신청인은 피신청인이 신청인에게 팔기 위한 목적으로 등록하였다고 주장하고, 피신청인이 사용하고 있는 이메일주소 ‘selldomains@naver.com’로부터 피신청인이 전문적으로 분쟁도메인이름을 판매목적으로 등록해왔다는 사실이 추정되기도 하고, 피신청인의 답변이 없기 때문에 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되어, 신청인 상호 및 상표가 한국을 비롯한 전세계에 널리 알려져 있어서 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서⁵ 그와 유사한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <adidassalomon.com>을 신청인 adidas-Salomon AG에 이전할 것을 명한다.

정상조
패널위원

일자: 2002년 11월 5일

⁴ *Hewlett-Packard Company v. Full System*, NAF Case FA 0094637; *David G. Cook v. This Domain is For Sale*, NAF Case FA0094957; *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge*, NAF Case FA0094925; *Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline*, WIPO 사건번호 D2000-0134; *YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON*, WIPO 사건번호 D2000-1675

⁵ *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel*, WIPO 사건번호 D2000-1716