



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0700021
신청인: 가부시키가이샤 파스토 리테이링구
피신청인: 김종연

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 가부시키가이샤 파스토 리테이링구, 일본국 야마구치 야
마구치시티 오자 사야마 717-1

대리인: 변호사 장영철, 대한민국 서울특별시 중구 충무로3가
극동빌딩 14층

피신청인: 김종연, 대한민국 전라남도 화순군 남면 사수리 280-7

분쟁도메인이름들은 “uniqlokorea.com”, “uniqlochina.com”,
“uniqlo.org” 이며, 피신청인에 의해 “주식회사 가비아(대한민
국 서울특별시 구로구 구로동 182-13 대륭포스트타워 2차 11층)에
등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2007. 12. 24. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에

분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2008. 1. 2. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2008년 1월 2일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2008. 1. 2. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2008. 1. 2. 센터는 “신청서 전송 표지”를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하여 2008. 1. 3. 피신청인에게 도달하였음을 배달증명우편을 통해 확인하였다. 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 2008. 1. 23.임을 전자우편으로 통지하였다.

2008. 1. 22. 피신청인은 답변서를 제출하였으나 보충규칙에 따른 양식 R의 답변서가 아님에 따라 2008. 1. 22. 답변서 제출 관련 안내를 하였으나 답변서 제출 마감기일인 2008. 1. 24.까지 양식 R의 답변서를 제출하지 아니하였다.

2008. 1. 24. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 3인 조정부로서 신청인의 후보자 중에서 김종윤 조정위원, 센터에서 도두형 조정위원, 조태연 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2008. 1. 24. 각 조정위원은 조정위원으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인받아 2008. 1. 28. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2008. 2. 4. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2008. 2. 4. 조정부에서 송부하였고 2008. 2. 5. 각 조정인에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

3. 사실관계

신청인은 1963. 5. 1. 설립되어 의류 제품 및 의류 잡화품의 수입, 기획, 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 회사 및 외국회사의 주식 또

는 지분을 소유함으로써 당해 회사의 사업활동을 지배, 관리하는 업무, 관련 지적재산권의 실시, 사용, 이용허락, 유지 관리 등을 목적으로 하는 일본국 법인으로서 “UNIQLO” 상표의 캐주얼 의류제품을 소매로 판매하는 영업이 일본에서 성공한 후 점두(자스닥) 상장 기업이 되었다.

신청인은 “UNIQLO” 상표에 관하여 자동차용 쿠션 기타 자동차의 부품 및 부속품, 자동차 등 제12류의 지정상품 및 쿠션, 방석, 베개 등 제20류의 지정상품에 관하여 2001. 10. 5. 일본에서 상표등록을 받은 것을 비롯하여 “UNIQLO” 상표에 관하여 미국, EU, 중국, 대만, 홍콩 등지에서 상표등록을 받았고, 한국에서는 2005. 11. 1. 제3류 등 17개 류, 지정상품 가구용 및 마루용 광택제 등 5183건에 관하여 상표등록을 받았다.

신청인은 롯데쇼핑과 합작으로 2004. 12. 16. FRL코리아 주식회사를 설립하였고 이 합작법인은 한국 내에서 “UNIQLO” 상표의 의류제품 등을 수입하여 판매하고 있다.

피신청인은 “UNIQLO” 상표를 요부로 하는 "uniqlokorea.com", "uniqlochina.com", "uniqlo.org"를 자신의 이름으로 등록받았으나 인터넷 주소창에서 분쟁 도메인 이름을 입력하면 모두 “3Go(스리고)” 라는 남성의류를 판매하는 쇼핑몰로 연결되며 위 쇼핑몰을 통하여 “On Styles(온스타일스)” 라는 여성의류를 판매하는 인터넷 쇼핑몰로 연결되어 있는데 위 두 쇼핑몰의 대표자인 김빛나와 분쟁 도메인 이름 등록자인 피신청인은 부너지간이고, 본건 신청 후에는 피신청인이 위 포워딩을 해지하여 현재에는 위 도메인 이름으로 접속하면 화면에 접속불능 표시가 나타날 뿐이다.

분쟁 도메인 이름 "uniqlokorea.com"과 "uniqlochina.com"은 각기 “uniqlo”와 “korea”, “uniqlo”와 “china”로 분리가 가능하므로 “uniqlo”가 요부라고 할 것이고, 이것이 피신청인의 “UNIQLO” 상표와 극히 유사하므로 본건에서 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁 도메인 이름은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름의 요부는 “uniqlo” 이고 이는 신청인의 저명 등록상표인 “UNQLO” 와 일치하므로 분쟁 도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표나 서비스마크와 동일하거나 혼동을 일으킬 만큼 유사하다.

분쟁 도메인이름을 인터넷 주소창에서 입력한 결과 나타난 인터넷 쇼핑몰 홈페이지 상에 분쟁 도메인이름의 요부인 “uniqlo” 에 관한 언급이 전혀 없을 뿐 아니라 피신청인이 “uniqlo” 라는 표장으로 널리 인식되었다는 점에 대한 입증은 전혀 없으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대한 정당한 권리 내지 이해관계를 가진다고 할 수 없다.

인터넷 주소창에서 분쟁 도메인이름을 입력하면 모두 “3Go(스리고)” 라는 남성의류를 판매하는 쇼핑몰로 연결되며 위 쇼핑몰을 통하여 “On Styles(온스타일스)” 라는 여성의류를 판매하는 인터넷 쇼핑몰로 연결되어 있는데 위 두 쇼핑몰의 대표자인 김빛나와 분쟁 도메인이름 등록자인 피신청인은 부녀지간인 바 이처럼 피신청인의 자녀인 김빛나가 운영하는 인터넷 쇼핑몰로 유도하기 위하여 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록, 사용하고 있고, 이처럼 피신청인이 자녀의 인터넷 쇼핑몰을 통하여 신청인의 주력업종과 유사한 의류 관련 영리활동을 한 이상 이는 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 악의적으로 분쟁 도메인이름을 등록, 사용하는 경우에 해당한다.

B. 피신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

신청인 대리인이 신청인으로부터 정당한 권한을 위임받았는지를 입증할 원본 위임장을 피신청인에게 제시하지 아니하는 이상

본건 신청은 부적법한 것이다.

피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록받은 시점 후에 신청인이 “UNIQLO” 상표에 대하여 한국에서 상표등록을 받았고 신청인의 한국 합작법인인 에프알엘코리아 주식회사는 피신청인에 의한 분쟁 도메인이름의 등록 시점보다 한참 후에 설립된 회사로서 신청인으로부터 상표 사용에 관한 여하한 권리도 받지 않았고, 신청인 자신이 “UNIQLO” 상표의 지정상품과 지정서비스표에 관하여 여하한 사업도 한국에서 진행된 바 없고, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 관리의 편의상 가족이 운영하는 쇼핑몰에 포워딩시킨 것은 해킹을 막기 위한 시도로서 본건 신청 후 즉시 포워딩을 해지하여 오해의 소지를 없앴으며, 신청인의 “UNIQLO” 상표가 한국 내에서의 인지도는 미미한 정도에 불과하므로 본건 신청은 부당하다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 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.

A. 서비스표와 본건 분쟁 도메인이름의 유사

앞서 인정한 바와 같이, 분쟁 도메인이름 "uniqlokorea.com"과 "uniqlochina.com"은 각기 “uniqlo”와 “korea”, “uniqlo”와 “china”로 분리가 가능하므로 “uniqlo”가 요부라고 할 것

이고, 이것이 피신청인의 “UNIQLO” 상표와 극히 유사하므로 본건에서 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁 도메인이름은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 사실이 인정된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인 회사가 “UNIQLO” 상표의 캐주얼 의류제품을 소매로 판매하는 영업을 개시한 시점에 관한 증거가 제출되어 있지 아니하지만 이미 2000년 무렵에는 일본에서 “UNIQLO” 상표가 널리 알려지게 되었고 이러한 “UNIQLO” 제품의 일본 시장에서의 성공을 바탕으로 신청인은 그 무렵 일본에서 점두(자스닥) 상장 기업이 되었다. 한편 신청인은 “UNIQLO” 상표에 관하여 1994년 중국에서 상표등록 출원을 한 것을 필두로 일본에서는 1999년에 위 상표에 관한 등록출원을 하였고 세계 여러 나라에서 2000년 무렵부터 의류 기타 관련 제품을 지정상품으로 하여 본격적으로 상표등록출원을 하였다. 신청인이 “UNIQLO” 상표에 관하여 자동차용 쿠션 기타 자동차의 부품 및 부속품, 자동차 등 제12류의 지정상품 및 쿠션, 방석, 베게 등 제20류의 지정상품에 관하여 일본에서 상표등록을 받은 시점(2001. 10. 5.) 및 “UNIQLO” 상표에 관하여 미국, EU, 중국, 대만, 홍콩, 한국 등지에서 상표등록을 받은 시점이 분쟁 도메인이름 중 "uniqlokorea.com"에 관하여 피신청인이 등록을 받은 시점보다 늦다고 하더라도 그 이전에 이미 신청인의 “UNIQLO” 상표가 최소한 일본에서는 저명성을 취득하고 있었다고 보여진다. 그리고 피신청인은 본건 신청 전에는 분쟁 도메인이름을 자녀의 명의로 도메인이름 등록된 의류 제품 쇼핑몰에 포워딩하는 용도로만 사용하고 있었고, 위 쇼핑몰에서 분쟁 도메인이름이 언급되거나 그 요부인 “UNIQLO” 가 언급되거나 적극적으로 사용된 사실이 전혀 없었다. 이상에서 본 바와 같이 분쟁 도메인이름 등록 전에 그 요부인 “UNIQLO” 상표가 일본에서 저명하였고 최소한 상표출원이 된 상태에 있었던 점, 피신청인의 분쟁 도메인이름의 사용 태양 및 사용 중지 경위에 비추어 볼 때 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한

권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

제출자료에 의하면, 분쟁 도메인이름 등록 전에 이미 신청인의 “UNIQLO” 상표는 일본에서 널리 알려진 저명 상표였던 사실, 분쟁 도메인이름은 위 상표와 혼동을 유발할 정도로 극히 유사한 사실, 분쟁 도메인이름의 등록 전에 “UNIQLO” 상표에 관하여 일본을 비롯한 세계 여러 나라에서 의류제품 및 관련 제품을 지정상품으로 하여 상표등록출원이 이루어지고 일부 상표등록이 된 사실, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록받은 후 최장 6년4개월 (“uniqlo.org”의 경우), 최단 4년4개월 (“uniqlokorea.com”의 경우) 동안 이를 적극적으로 사용하지 아니하고 단지 자신의 별도 상표 의류제품을 취급하는 쇼핑몰에 포워딩하는 용도로만 사용하다가 본건 신청이 제기되자 위 포워딩도 중지한 채 현재는 전혀 이를 사용하고 있지 아니한 사실, 향후 피신청인이 분쟁 도메인이름을 정당하게 사용할 것이라고 추정할 만한 근거가 전혀 없다는 사실이 인정되는바, 이러한 인정사실에 비추어 볼 때 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록, 사용한 사실이 인정된다.

피신청인은, 신청인 대리인이 원본 위임장에 의하여 그 대리권한을 확인한 바 없으므로 신청인의 본건 신청이 부적법하다는 취지로 주장하나, 적법한 위임 여부는 본 조정부의 판단 사항이고 이를 피신청인이 인정하여야만 대리권한이 인정되는 것은 아니라고 할 것이고, 한편 본 조정부는 위임장 기타 관련 서류에 의하여 신청인 대리인이 적법한 대리권을 갖고 있다고 인정하므로 위 피신청인 주장은 이유 없다.

피신청인은, 신청인의 국내 합작법인이 “UNIQLO” 상표에 관하여 적법한 사용권한을 갖고 있다는 증거가 없고, 위 상표가 국내에서 주지저명하지도 아니하며, 당초 분쟁 도메인이름을 포워

당 용도로만 사용한 것은 해킹을 막기 위한 목적에서 비롯된 것이라고 하면서 본건 신청이 이유가 없다고 주장하나, 신청인의 국내 합작법인의 “UNIQLO” 상표의 사용권한에 관한 입증 여부는 본건의 쟁점과 직접 관련이 없고(본건 신청은 위 국내 합작법인이 제기한 것이 아니다), 위 상표가 국내에서 주지저명하여야만 신청인이 본건 신청을 할 수 있는 것은 아니라고 할 것이며, 앞서 본 분쟁 도메인이름의 등록 경위, 사용 태양, 본건 신청 후의 피신청인에 의한 자발적인 분쟁 도메인이름 사용 중지 기타 제반 사정에 비추어 볼 때 위 피신청인 주장은 본건 신청을 기각함에 충분한 이유가 되기 어렵다고 판단된다.

6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 조정부는 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 이 사건 분쟁 도메인이름들인 "uniqlokorea.com", "uniqlochina.com", "uniqlo.org"를 이 전할 것을 결정한다.

도 두 형
주조정인

김 중 윤
부조정인

조 태 연
부조정인

결정일: 2008년 3월 5일