



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: KR-0600001
신청인: 동부제강주식회사
피신청인 : 김영일

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 동부제강주식회사, 대한민국 서울특별시 강남구 대치동 819-10
동부금융 센터빌딩 18층.

피신청인: 김영일, 대한민국 서울특별시 강남구 대치3동 66 쌍용아파트
1차 3동 1112호.

분쟁도메인이름은 “dongbusteel.com”이며, 피신청인에 의해 “한국정
보인증주식회사(대한민국 서울특별시 중구 중림동 441 한국경제신문
사빌딩 9층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인의 2006년 6월 13일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을
구하는 신청서를 제출하였다. 신청서 상에 신청인은 1인 조정부를 선택
하였고 남호현 변리사를 추천하였다.

피신청인은 2006년 7월 17일 답변서를 제출하였고 답변서 상에 피신

청인은 조정인 후보자를 추천하지 않았다.

2006년 7월 20일 5명의 1인 조정부 후보자 명단을 제출하였고 양당사자의 우선순위에 따라 조태연 변호사가 선정되었으며 2006년 7월 25일 이 사건과 관련하여 당사자들 사이에서 독립적으로 활동할 수 있음을 확인하였다. 이에 2006년 7월 27일 ADNDRC 서울사무소는 양당사자에게 조정부 구성 예정을 통지하였고 조정부 구성에 대한 이의제기가 없어 2006년 8월 2일 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 1982년 10월 27일 “東部製鋼 株式會社”라는 명칭으로 상호 등기를 마치고, “DONGBU STEEL CO., LTD”를 영문상호로 사용하여 철강 및 비철금속의 제조 및 판매업 등을 영위해 왔다. 그리고, 신청인은 “東部製鋼 株式會社 DONGBU STEEL CO., LTD”라는 표장에 관하여, 1986년 4월 18일 지정서비스업을 금속도장가공처리업, 특수합금열처리 가공업으로 하여 서비스표출원을 하여 1987년 4월 11일 서비스표 등록번호 제71090호로 등록을 마쳤고, ‘DONGBU STEEL CO., LTD’, ‘DONGBU STEEL’이라는 각 표장에 관하여 2003년 3월 6일 지정상품을 강관, 강선 등으로 하여 상표출원을 하여 2004년 8월 19일 상표 등록번호 제590613, 590616호로 각 등록을 마쳤다.

신청인은 한국내의 철강관련업계에서 매출액이 2, 3위권에 달하는 회사로서, 2005년에는 2조 3954억원(내수 1조 2828억원, 수출 1조 1126억원)의 매출을 올렸다. 그리고, 신청인은 2002년 2월경부터 “DONGBUSTEEL.CO.KR”이라는 인터넷 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 인터넷 홈페이지를 운영하고 있는데, 최근 인터넷 홈페이지 순위 사이트의 조사에서 금속·철강제조 부문 홈페이지 방문순위 3위를 기록한 바 있다.

피신청인은 2001년 11월 4일 본건 분쟁 도메인이름을 등록하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

신청인은, 본건 분쟁 도메인이름의 중요부분이 신청인의 상호 등의 식별력있는 부분과 유사하여 본건 분쟁 도메인이름은 신청인의 상호 등과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 신청인과 피신청인간의 본건 분쟁 도메인이름의 이전에 관한 협상의 경과 등에 비추어 볼 때 피신청인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 주장한다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

피신청인은 답변서에서 신청인의 주장들에 대하여는 반박을 하지 않고, 신청인이 피신청인을 상대로 제기한 본건 분쟁 도메인이름의 말소청 구소송으로서 피신청인이 서울고등법원에서 패소하여(사건번호: 서울고등법원 2005나102258) 대법원에 상고한 사건에서 최종적인 판결이 나올 때까지 본건 절차를 중지해 줄 것을 요청하였다.

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 도메인 이름이 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 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

본건 분쟁 도메인이름은 도메인이름에 관한 기술적 부기 부분인 “.com”을 제외하면 “dongbusteel”로 구성되어 있다. 그리고, 신청인의 서비스표 등록번호 제71090호 “東部製鋼 株式會社 DONGBU STEEL CO., LTD”은 한자인 “東部製鋼 株式會社”를 영어로는 “DONGBU STEEL CO., LTD”로 표기한다는 것을 보여주고 있는 바, “DONGBU STEEL CO., LTD”는 회사의 종류를 나타내는 식별력이 없는 부분인 “CO., LTD”를 제외하면 “DONGBU STEEL”로 인식될 것이다. 본건 분쟁 도메인이름에 있어서의 “dongbusteel”과 신청인의 위 서비스표 등록에 있어서의 “DONGBU STEEL”은 소문자와 대문자의 차이 및 두 개의 단어의 결합 여부만이 다르다. 따라서 본건 분쟁 도메인이름이 신청인의 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사함은 명백하다고 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 본건 분쟁 조정 신청시까지 본건 분쟁 도메인이름과 동일 또는 유사한 상표 등을 등록한 적이 없다. 그리고, 피신청인은 상술한 본건 분쟁 도메인이름에 관한 소송 도중 그 사용 목적에 관하여 “철강구조의 팬션하우스를 건축하여 임대하는 사업을 하기 위하여 등록했다”고 주장하였지만, 그 주장하는 사업과 관련하여 아무런 자료를 제출하지 못하였고, 본건 절차에서도 관련자료를 제출한 바 없다. 이러한 사실들에 비추어 볼 때, 피신청인이 본건 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 주정한 목적

피신청인은 본건 분쟁 도메인이름을 등록한 2001년 11월 4일로부터 무려 4년 반 이상이 경과한 본건 분쟁 조정 신청 당시까지 본건 분쟁 도메인이름을 등록·보유만 하고 있을 뿐, 본건 분쟁 도메인이름으로 어떠한 웹사이트도 개설한 바 없다. 그리고, 피신청인은 2004년 11월경부터 2005년 3월경까지 신청인과 본건 분쟁 도메

인이름의 이전에 관한 협상을 진행하였는데, 그 협상과정에서 처음에는 이전대가로 미화 34,000달러를 요구하였다가, 2005년 2월경 신청인에 의하여 본건 분쟁 도메인이름에 대한 처분금지가처분이 이루어지자 미화 15,000달러를 요구하였으며, 신청인이 이에 대하여 1,000,000원만 지급하겠다는 입장을 밝힘에 따라 위 도메인이름 이전협상이 결렬되었다. 이러한 사실들에 비추어 볼 때, 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 판단된다.

D. 기타

본 조정부의 직권조사 결과, 피신청인이 서울고등법원에서 패소하여(사건번호: 서울고등법원 2005나102258) 대법원에 상고한 본건 분쟁 도메인이름 말소청구소송사건은 피신청인이 인지대를 납부하지 아니하여 상고가 기각된 사실이 확인되었다.

6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 본 조정부는 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 본건 분쟁 도메인이름인 <dongbusteel.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

조 태 연
1인 조정부

결정일: 2006년 9월 5일