



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-0900036**
신청인: 아디다스 악티엔게젤샤프트
피신청인 : **Crystal International**

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 아디다스 악티엔게젤샤프트, 독일, 헤르초겐아우라흐
91074, 아디-다슬러-슈트라세 1-2

대리인 : 특허법인 화우(변리사 김미성), 대한민국 서울
특별시 서초구 서초2동 1340-6 남강빌딩 11층

피신청인: Crystal International, 대한민국 서울특별시 송파구
잠실3동 레이크팰리스125-1504

분쟁 도메인이름들은 “adidasshop.com” 및 “ adidasshop.net” 이며,
피신청인에 의해 TUCOWS INC.(96 Mowat Avenue Toronto, ON M6K 3M1
Canada)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2009. 12. 15. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC)
서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에
분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2009. 12. 16. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2009. 12. 17. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2009. 12. 17. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결 규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2009. 12. 17. 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 등기우편을 통해 피신청인에게 발송하였고, 2009. 12. 18. 피신청인에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다. 2009. 12. 21. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2010. 1. 7.임을 전자우편으로 통지하였다.

2010. 1. 8. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 답변서미제출통지를 2010. 1. 11. 피신청인에게 통지하였다.

2010. 1. 12. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 도두형 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2010. 1. 12. 도두형 조정위원회는 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2010. 1. 14. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2010. 1. 20. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2010. 1. 20. 조정부에서 송부하였고 2010. 1. 21. 조정인 에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다.

3. 사실관계

신청인은 1949년 아디 다슬러(Adi Dassler)가 독일에서 설립한 “아디 다슬러 아디다스 슈파브릭” (Adi Dassler adidas Schuhfabrik)이라는 회사를 전신으로 하는 스포츠용품 제조판매 회사로서 신청인의 대표적 표장인 “adidas” 는 그 창립자인 아디 다슬러의 퍼스트 네임과 성(姓)의 일부를 조합하여 만든 조어 표장이다.

신청인은 주요 경쟁사인 미국의 “NIKE” 사 기타 스포츠 용품 회

사들과 경쟁하면서 올림픽, 월드컵 기타 세계의 유명한 스포츠 경기나 이벤트에 참가하는 독일 축구팀, 세계적인 유명 선수들의 스폰서가 되는 등의 방법 기타 광고 선전을 통하여 자신의 “adidas” 표장 및 이를 요부로 하는 표장의 스포츠용품들을 세계 각지에서 널리 판매하여 왔는데 브랜드 트랙커(Brand Tracker)에 의한 조사에 의하면 세계의 유명 스포츠 용품 브랜드 중 인지도에 있어서 2006년과 2007년에 걸쳐 미국의 “NIKE”에 이어 2위에 랭크되어 있다.

신청인은 국내에서 자회사인 아디다스 코리아(주)를 통하여 “adidas” 및 관련 표장 제품들을 판매하고 있는데 이들 제품의 국내 매출액은 2001년도에 1,207억원이었고, 이후 매년 증가하여 2007년에는 2,538억원에 이르렀고, 이들 제품을 국내에 선전하기 위하여 지출한 광고비는 2001년도에 38억원이었고 이후 2006년에 전년보다 감소한 것을 제외하고는 매년 증가하여 2007년에는 74억원에 이르렀다.

신청인은 “adidas” 표장에 대하여 1971. 6. 16. 등록 제22486호로 상품류구분 제23류 가방, 핸드백, 배낭, 지갑, 트렁크 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 것을 비롯하여 “adidas” 표장에 대하여 1971년부터 1996년에 걸쳐 제12류, 제13류, 제22류, 제23류, 제27류, 제34류, 제35류, 제43류, 제45류에 포함 9개의 상표를 등록받았고(등록번호는 위 제22486호 외에, 제22486호, 제35400호, 제39628호, 제36902호, 제265976호, 335507호, 제123811호, 제123503호, 제197104호), “아디다스” 표장에 대하여 1981. 1. 30. 등록 제75307호로 상품류구분 제45류 스웨터, 스포츠셔츠, 자켓, 운동복, 목양말, 타월 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 것을 비롯하여 위 표장에 대하여 1981년 제25류, 제27류, 제43류, 제45류에 포함 4개의 상표를 등록받았다(등록번호는 위 제75307호 외에, 제75308호, 제75347호, 제75348호).

피신청인은 분쟁도메인이름 “adidasshop.com”을 1999. 1. 29., “adidasshop.net”을 1999. 2. 2. 각 등록받았으나 이를 현재 사용하고 있지 아니하고, “adidas” 또는 이를 요부로 하는 상표나 서비스를 사용하거나 등록받고 있지 아니하고 달리 이를 상호 기타 피신청인의 영업이나 제품을 표시하는 표장으로 사용하고 있지 아니하다.

피신청인은 2003. 11. 17. 도메인이름 “adidasshop.co.kr” 을, 2008. 9. 15. 도메인이름 “adidasshop.kr” 을 각 등록받았다.

분쟁도메인이름 “adidasshop.com” 및 “adidasshop.net” 은 각기 “adidas” 와 “shop” 으로 분리가 가능하고 “adidas” 가 요부라고 할 것이고, 이것이 신청인의 “adidas” 상표와 동일하므로 이 사건에서 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁도메인이름들은 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은 국내에서 1971년경부터 “adidas” 표장에 대하여 등록제22486호로 상표등록을 받은 것을 비롯하여 “adidas” 표장 및 “아디다스” 표장에 대하여서만도 1996년에 이르기까지 모두 13개의 상표를 등록받았는데, “adidas” 표장 및 이를 요부로 하는 다양한 신청인의 표장들은 스포츠용품 브랜드로서 국내에서 뿐만 아니라 전세계적으로 유명하고, 국내에서도 40년이 넘게 장기간에 걸쳐 운동화, 의류 등 스포츠용품에 사용되어 왔고, 언론이나 방송에 의하여 일반인들에게 빈번하게 노출된 결과 신청인의 표장으로서 주지, 저명한 표장이다.

분쟁도메인이름 “adidasshop.com” 및 “adidasshop.net” 은 최상위도메인이름(gTLD)를 나타내는 “.com” 을 제외하면 모두 “adidasshop” 으로 구성되어 “adidas” 와 “shop” 을 단순히 결합한 것에 불과하고 후자는 “제품을 판매하는 상가, 가게” 등을 의미하는 보통명사로서 식별력이 거의 없는 단어이므로 분쟁도메인이름들의 식별력 있는 요부는 “adidas” 라고 할 것인데, 이는 신청인의 등록상표이자 전세계적으로 주지, 저명 상표인 “adidas” 와 동일하며, 분쟁도메인이름들이 전체적으로 인식된다고 하더라도 그 의미가 “아디다스 상점” 으로서 신청인의 선등록상표와 유사한 표장에 해당한다.

신청인은 60여 년 전부터 “adidas” 표장을 사용하여 왔고 국내

에서만도 1971년 상표등록을 완료한 이래 40여년 넘게 이를 사용하여 왔고 국내 언론에도 빈번하게 등장하여 분쟁도메인이름들이 등록되기 훨씬 전부터 신청인의 출처표시로서 널리 알려져 있으므로 분쟁도메인이름들에 대한 정당한 권리는 신청인에게 있고 피신청인은 이에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익이 없다.

피신청인은 분쟁도메인이름들 외에도 국가코드 도메인이름인 “adidasshop.kr” 및 “adidasshop.co.kr” 을 등록, 보유하고 있는바 피신청인이 이처럼 “adidasshop” 으로 이루어진 다수의 도메인이름을 등록받은 사실은 신청인이 “아디다스제품의 온라인상가” 로 인식될 수 있는 위 도메인이름들을 사용할 수 없도록 선점한 경우에 해당한다.

“adidas” 표장이 설립자의 이름에서 유래한 독특한 조어상표인 점, 신청인이 국내에서 1971년부터 “adidas” 및 “아디다스” 표장을 상표 등록 받아 꾸준히 사용해 왔고 언론, 방송 등에서 위 표장 및 그 제품들이 빈번하게 보도되어 온 점에 비추어 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록받을 당시인 1999년에 신청인 보유의 선등록상표들의 존재를 알고 있었음이 명백하므로 저명한 신청인의 선등록상표와의 혼동가능성을 이용하여 인터넷 이용자들을 피신청인의 웹사이트로 유인하거나 그로 인하여 부정한 이득을 취하려는 목적으로 분쟁도메인이름들을 보유하고 있는 것이다.

B. 피신청인

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 a항에 따르면 신청인은 이 사건 신청상의 구제를 받기 위하여 다음과 같은 요건들을 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.

이하에서 그 요건들의 충족 여부에 관하여 살펴보기로 한다.

A. 서비스표와 이 사건 분쟁 도메인이름의 유사

신청인의 선등록상표인 “adidas”는 신청인의 설립자의 인명에서 유래한 조어로서 그 자체로서 식별력이 있다고 할 것인데, 비교 대상인 표장이 동일한 조어 부분을 포함하고 있다면 다른 부분이 부가됨으로써 전체적으로 새로운 식별력이 인정되지 않는 한 양자는 유사하다고 보아야 할 것이다. 그런데 분쟁도메인이름들 중 최상위도메인이름(gTLD) 표시인 “.com” 및 “.net”을 제외한 부분인 “adidasshop”은 전체로서 인식되기 보다는 조어 부분인 “adidas”와 가게, 상점을 의미하는 영어 단어인 “shop”으로 분리되어 인식된다고 할 것인데, 후자는 일반명사로서 식별력이 약하고 조어 부분인 전자가 식별력이 있는 요부라고 보아야 할 것이다.

그런데 분쟁도메인이름들의 요부인 “adidas”는 신청인의 선등록상표이고 주지, 저명 표장인 “adidas”와 동일하고, 이에 식별력이 약한 “shop”가 부가되어 있다고 하더라도 분쟁도메인이름들을 신청인의 위 표장과 대비할 경우 후자와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 “adidas” 표장은 조사기관에 의한 조사결과, 매출액 및 광고선전비의 규모에 비추어 국내 뿐 아니라 세계 여러 나라에서 주지, 저명성을 취득한 것으로 판단된다. 피신청인의 분쟁도메인이름들의 요부인 “adidas”는 순수한 조어로서 등록 상표일 뿐 아니라 전세계적으로 주지, 저명한 상표인 신청인의 “adidas” 표장과 동일하므로 이처럼 동일한 조어로 구성된 분쟁도메인이름들을 피신

청인이 신청인의 위 표장을 참고하지 아니한 채 우연히 창안하였다고 보기 어려운 점, 피신청인이 분쟁도메인이름들의 등록 전은 물론이고 그 등록 후에도 이를 상표나 서비스표로는 물론 자신의 상호로도 사용하거나 사용하려고 시도한 증거가 전혀 없는 점, 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 50여년 전부터 현재에 이르기까지 “adidas” 표장을 세계 여러 나라에서 적극적으로 사용하여 왔고 위 표장 및 관련 표장을 요부로 하는 상표를 한국만 하더라도 1971년부터 다수 등록을 받아 사용하여 왔음은 물론 위 상표 및 그 상표제품에 대하여 지속적으로 대대적인 광고를 하여 왔음에 비하여, 피신청인은 위 표장 또는 “adidasshop” 표장에 대하여 현재까지 한국 기타 다른 나라에서도 아무런 상표나 서비스표 등록출원도 한 사실이 없는 점에 비추어 보면 피신청인은 분쟁도메인이름들에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이, 분쟁도메인이름들의 요부인 “adidas” 는 신청인의 “adidas” 표장과 동일하고 양자 모두 조어인 사실, 신청인은 피신청인의 분쟁도메인이름들의 등록 50여년 전부터 현재에 이르기까지 “adidas” 표장을 세계 여러 나라에서 적극적으로 사용하여 왔고, 위 표장 및 관련 표장을 요부로 하는 상표를 한국만 하더라도 1971년부터 다수 등록을 받아 사용하여 왔음은 물론 위 상표 및 그 상표제품에 대하여 지속적으로 대대적인 광고를 하여 왔음에 비하여, 피신청인은 위 표장 또는 “adidasshop” 표장에 대하여 현재까지 한국 기타 다른 나라에서도 아무런 상표나 서비스표 등록출원도 한 사실이 없는 사실, 피신청인은 분쟁도메인이름들 외에도 “adidasshop.co.kr” 및 “adidasshop.kr” 등의 도메인이름들을 등록받는 등 “adidasshop” 를 포함하는 도메인이름들을 다수 보유하고 있으나 분쟁도메인이름들은 물론 위 도메인이름들을 현재까지 전혀 사용하고 있지 아니한 사실, 피신청인은 이 사건 신청에 대하여 아무런 반박도 하지 아니하는 등 소극적으로 대응하고 있는 사실이 인정되는바, 이러한 인정사실에 향후 피신청인이 분쟁도메인이름들

을 정당하게 사용할 것이라고 추정할 만한 근거가 전혀 없다는 점을 종합하여 보며, 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름들을 등록받은 사실이 인정된다고 할 것이다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 이 사건 신청을 받아 들려 분쟁도메인이름들인 “adidasshop.com” 및 “adidasshop.net” 을 이전할 것을 결정한다.

도두형
1인 조정인

결정일: 2010년 2월 10일