

## 결정문

---

사건번호: KR-2400251

신청인: 주식회사 노랑푸드

(대리인: 국제특허 바른 이미정 변호사/변리사)

피신청인: Ho Min ANH

분쟁 도메인이름 : < norangtongdak.com >

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 주식회사 노랑푸드(서울 강남구 삼성로85길 28, 지상 6,7,8,9,10층(대치동))

(대리인: 국제특허 바른 이미정 변호사/변리사)

피신청인: Ho Min ANH

(주소: 34 DUONG SO 6, HUNG VUONG 2, TAN PHONG, QUAN 7, Vietnam)

분쟁 도메인이름은 "norangtongdak.com"(이하 "이 사건 분쟁 도메인이름")이며, 피신청인에 의해 베트남에 소재한 P.A. Viet Nam Company Limited 에 등록되어 있다.

### 2. 절차의 경과

신청인은 2024. 1. 3. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 "센터") 에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.



2024. 1. 11. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2023. 1. 12. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2024. 1. 12. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2024. 2. 1. 임을 통지하였다. 또한 2024. 1. 12. 국제우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

이후, 피신청인은 현재까지 아무런 답변서를 제출하지 않았다.

2024. 2. 2. 센터는 보충규칙에 따라 신혜원 변호사를 행정패널로 선임요청하였고, 2024. 2. 2. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2024. 2. 2. 행정패널을 구성하고 이를 당사자에게 통보하였다.

### 3. 사실관계

신청인 '주식회사 노랑푸드'는 '노랑통닭'이라는 치킨브랜드로 치킨 전문 식당업 및 관련 프랜차이즈업을 영위하는 회사이고, 한국, 미국, 베트남, 대만 등지에서 '  '(한국 상표등록 제41-321054호 등) 및  ' (한국 상표등록 제40-1441264호 등) 관련 상표권을 등록 및 사용하고 있는 자이다.

한편 피신청인 Ho Minh Anh은 이 사건 분쟁 도메인이름을 2020. 6. 13. 등록한 개인으로서 이 사건 분쟁 도메인이름을 현재 사용하고 있지 아니하다.

### 4. 당사자들의 주장

#### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- i. 신청인은 2009 년 첫 매장을 오픈한 '노랑통닭'이라는 치킨브랜드를 보유하고 이와 관련한 프랜차이즈업을 운영하는 자로서 한국, 미국, 태국, 대만, 호주, 브라질, 베트남 등에서

닭고기, 닭을 주원료로 한 가공식품, 치킨전문식당업, 식당체인업 등을 지정상품으로 하는 상표권을 2015. 5. 4.경부터 등록 및 지속적으로 사용해왔고, 그 결과 '노랑통닭'은 상당한 인지도를 획득하였다.

- ii. 이 사건 분쟁 도메인이름은 최상위도메인확장자를 제외하면 신청인의 등록상표의 문자부분과 완전히 동일하다.
- iii. 피신청인은 베트남 내 신청인의 치킨브랜드인 '노랑통닭' 매장을 운영하였던 자로 그 매장 명칭을 'K-JEJU CHICKEN(제주치킨)'으로 바꾸었고, 이 사건 분쟁 도메인이름에 대하여 상표권을 비롯한 여하의 권리를 보유한 사정이 없으므로 이 사건 분쟁 도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익이 없다.
- iv. 피신청인은 매장 명칭을 'K-JEJU CHICKEN(제주치킨)'으로 바꾼 뒤에도 이 사건 분쟁 도메인이름을 사용하거나 사용할 계획이 있지 않음에도 보유하여 신청인이 이 사건 분쟁 도메인이름을 사용하지 못하게 하려는 부정한 목적이 있다.

## B. 피신청인

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.

## 5. 검토 및 판단

### 5.1 절차 진행 언어

UDRP 규칙(이하 "규칙") 제11(a)항은 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 명시되지 않는 한, 절차 진행 언어는 등록 약관의 언어여야 하며, 행정절차의 상황에 따라 패널은 달리 결정할 수 있는 재량권을 가진다. 등록자들로부터 받은 정보에 따르면, 도메인 이름 등록 약관의 언어는 베트남어이다.

신청인은 다음과 같은 이유로 절차 진행 언어가 한국어로 변경되어야 한다고 제출하였다.

이 사건 분쟁 도메인이름은 “norangtongdak.com”으로 한국어 ‘노랑통닭’을 영어 알파벳으로 표시한 것이고, K-JEJU CHICKEN(제주치킨)의 홈페이지로 사용된 바 있으며, K-JEJU CHICKEN(제주치킨)의 내부인테리어, 메뉴판, 영수증, 전단지 등에서 한국어가 다수 사용되고 있는 사정에 비추어, 피신청인은 한국어가 능숙하고 이 사건 분쟁이 한국어로 진행되더라도 이를 충분히 이해할 수 있다.

규칙 제11조(a) 단서에 따르면, 조정부는 분쟁조정절차의 사정을 고려하여 등록약관에서 사용된 언어가 아닌 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있다. 이 사건 분쟁 도메인이름은 한국어 ‘노랑통닭’을 영어 음역으로 표기한 것이고, 피신청인은 ‘노랑통닭’ 상호의 치킨전문점을 운영하다가 그 상호를 ‘K-JEJU CHICKEN(제주치킨)’으로 변경하여 마찬가지로 한국어 상호를 사용하였으며, 신청인 제출 첨부자료2에 따르면 피신청인이 이 사건 분쟁 도메인이름을 사용하여 홍보한 매장 내 인테리어, 메뉴판, 영수증, 유니폼에 한국어가 사용되고 있는 사정이 명백하다. 한편, 피신청인은 신청인의 위와 같은 주장에 대하여 아무런 답변을 제출하지 않았다. 이에 분쟁의 효율적 진행을 위하여 양 당사자가 한국어를 사용하고 있고 당사자들의 권리, 영업, 이 사건 분쟁 도메인이름을 이용한 영업에 관한 자료들도 한국어로 기재된 사정에 비추어, 이 사건 절차는 한국어로 진행한다.

## 5.2 규정 제4조 (a)항 해당 여부

UDRP 규정(이하 “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 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는

것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 이하에서 그 요건의 충족여부를 검토한다.

#### **A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사성**

이 사건 분쟁 도메인이름에서 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름 동일 또는 유사 여부 판단시 이 부분을 제외할 수 있다(*DHL Operations B.V. v. zhangyl*, WIPO Case No. D2007-1653).

이 부분을 제외한 나머지 문자부분은 신청인의 등록상표 중 문자부분인 ‘NORANG TONGDAK’과 대비할 때, 표기에 있어 영문 대소문자 차이만 있을 뿐 호칭이 동일하다. 따라서 이 사건 분쟁 도메인이름은 신청인의 등록상표와 유사하다.

#### **B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재**

규정 제4조(a)(ii)에 따르면, 신청인이 피신청인 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일응의 증명을 한 후에는(a *prima facie* case) 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 증명책임은 피신청인에게 전환된다.

신청인은 피신청인이 신청인과 아무런 관련이 없고, 피신청인은 과거 베트남에서 ‘노랑통닭’ 매장을 운영하였다가 그 매장의 상호를 ‘K-JEJU CHICKEN(제주치킨)’으로 변경한 자로서, 신청인의 상표권 및 프랜차이즈 등록과 관련하여 피신청인이 그 어떤 권리를 가졌다고도 볼 수 없다고 주장하였다. 그에 대해 피신청인은 아무런 답변을 하지 않고 있다. 그러므로 피신청인이 달리 이 사건 분쟁 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 만 한 근거는 찾을 수 없다.

#### **C. 피신청인의 부정한 목적**

규정 제4조(b)는 부정한 목적의 등록 및 사용의 증거와 관련하여 (i) 내지 (iv)호의 경우를 열거하나, 부정한 목적의 등록 및 사용 해당 여부는 각호에 한정되지 않는다.

신청인이 제출한 자료에 따르면, 이 사건 분쟁 도메인이름의 등록일인 2020. 6. 13. 이전인 2009년 경부터 신청인은 '노랑통닭'이라는 치킨브랜드를 사용한 매장을 운영하고, 해당 문자가 포함된 상표를 등록하여 자신의 치킨 전문식당업 및 프랜차이즈업을 위하여 지속적으로 활발하게 사용하여 왔으며, '노랑통닭(NORANG TONGDAK)'은 신청인의 치킨브랜드로 상당한 수준 널리 알려졌음이 인정된다. '노랑통닭' 매장을 운영하던 피신청인은 이러한 신청인의 상표 및 상표권의 존재, 그 인지도를 충분히 알고 이 사건 분쟁 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

또한, 피신청인은 과거 신청인의 상표권을 사용한 치킨 전문식당업을 운영하던 자로서 신청인의 상표권과 유사한 이 사건 분쟁 도메인이름을 등록함에 있어 신청인으로부터 허락을 받지 아니하였다. 상호를 '노랑통닭'에서 'K-JEJU CHICKEN(제주치킨)'으로 변경한 후에도 이 사건 분쟁 도메인이름을 자신의 치킨 전문식당업을 위하여 사용한 사정도 있다.

현재 피신청인이 이 사건 분쟁 도메인이름을 사용하고 있지 아니하고, 특정한 목적을 위하여 사용할 계획이 있다고 볼 만한 사정도 확인되지 아니한 점에 비추어 보면 피신청인은 신청인의 상표권의 인지도 및 고객 흡인력에 편승하여 혼동을 야기하고, 신청인의 상표권을 포함한 도메인이름의 사용을 배제하기 위한 부정한 목적으로 이 사건 분쟁 도메인이름을 선점한 것으로 판단된다.

이러한 사정을 고려하면, 피신청인은 부정한 목적은 인정된다.

#### **D. 소결**

위에서 본 바와 같이, 이 사건 분쟁 도메인이름에 대하여 규정 제4조 (a)항 소정의 요건은 구비되었다고 판단된다.

### **6. 결정**

이에 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제 15조에 따라, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 이 사건 분쟁 도메인이름인 "norangtongdak.com"을 이전할 것을 결정한다.



---

1인 행정패널

신혜원

결정일: 2024년 2월 16일