

결정문

사건번호: KR-2400257

신 청 인: ㈜오투기

피신청인: 황종원 (Jong Won Hwang)

분쟁 도메인이름 : < ottogi.com >

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: (주)오투기 (주소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 405(평촌동))
(대리인: 국제특허 바른/유니테크 특허법률사무소 이미정 변호사)

피신청인: 황종원(Jong Won Hwang)

(주소: 경상남도 거창군 거창읍 대동리 862-6 황종원소아과))

분쟁 도메인이름은 "ottogi.com"이며, 피신청인에 의해 한국에 소재한 도메인이름 등록기관인 주식회사 아이네임즈(Inames Co., Ltd.)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2024년 5월 21일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)에 1인조정부를 선택하여 분쟁 도메인이름의 "이전"을 구하는 신청서를 제출하였으며, 센터는 5월 21일 사건을 접수하였다.

센터는 2024년 5월 24일 도메인이름 등록기관인 주식회사 아이네임즈에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2024년 5월 24일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 2024년 5월 24일 분쟁조정신청서 및 관련서류를 전자우편(jongwonhwang@yahoo.co.kr)을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2024년 6월 13일임을 통지하였다. 또한 2024년 5월 27일 등기우편을 통하여 피신청인에게 절차개시 통지 및 신청서 등

서류를 전자우편으로 발송하였으며, 주소 불명으로 등기우편이 반송되었다. 이후, 피신청인측은 아무런 답변서를 제출하지 않았다.

센터는 2024년 6월 17일 센터의 보충규칙에 따라 정찬모 교수를 행정패널로, 선임요청 하였고, 당일 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2024년 6월 18일 행정패널을 구성하고 이를 당사자에게 통보하였다.

3. 사실관계

신청인은 1969년 5월 창립된 '풍림상사'를 모태로 하여 라면, 케찹, 마요네즈, 카레 등의 식품을 제조 및 판매하는 대한민국의 식품회사로, 신청인의 최초 사명은 '풍림상사'였으나, 1973년 '오뚜기 식품공업', 1980년 '오뚜기식품(주)' 등의 사명을 거쳐 1996년에는 지금의 상호 "주식회사 오뚜기"로 변경한 이후, 현재까지 '오뚜기/OTTOGI"를 그 상호로 사용하고 있다.

신청인은 1994. 8. 12. 한국 코스피 시장에 상장되어 산업별 최우량 200개 기업을 모아둔 코스피200에도 포함되고 있을 뿐만 아니라 현재 미국, 중국, 베트남, 뉴질랜드 4개국에 해외 법인을 두고, 수출 대상국은 미주, 아시아, 오세아니아, 아프리카 등 세계 70여 개국에 이르는 등 세계적으로도 그 영역을 확장하고 있다(갑 제2호증 위키백과 오뚜기 검색결과, 갑 제3 호증 나무위키 오뚜기 검색결과).

피신청인은 1991. 1. 1. 이 사건 도메인을 등록한 자임이 확인된다(갑 제1호증).

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

- i. 피신청인이 등록한 도메인이름이 신청인이 1986년 부터는 한글 "오뚜기"를 영문으로 표기한 "OTTOGI"를 병기하여 등록, 사용 중인 상표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다.
- ii. 피신청인이 이 사건 도메인이름을 단순 등록하였을 뿐 사용하지 않는 등 어떠한 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있지 않은 것으로 보인다.
- iii. 피신청인은 저명한 표지로 이루어진 이 사건 분쟁도메인이름을 선점하여 신청인이 분쟁도메인이름을 사용하지 못하게 방해할 목적, 또는 정당한 권리자에게 판매하려는 부정한 목적으로 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 및 보유하고 있다고 볼 수 밖에 없다.
- iv. 따라서 이 사건 도메인이름은 신청인에게 등록 이전되어야 한다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.

5. 검토 및 판단

UDRP 절차규칙 제5조 (f)항에 따르면 피신청인이 답변서를 제출하지 않는 경우에 조정부는 분쟁해결 신청서에 기초하여 그 분쟁에 대하여 결정을 내려야 한다.

UDRP 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 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 이하에서 그 요건의 충족여부를 검토한다.

A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인 이름의 유사성

이 사건 도메인 이름 "ottogi.com"에서 일반 최상위 도메인 이름을 나타내는 식별자인 ".com"을 제외한 "ottogi"는 신청인이 권리를 갖고 있는 상표의 영문표기와 완전히 동일하다.

이에 본 패널은 첫번째 요건이 입증되었다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

신청인이 제출한 증거 자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인 이름을 1991. 1. 1. 등록한 이후 현재까지 30년이 넘는 기간 동안 이를 적극적으로 사용하거나 이와 관련한 특별한 활동을 하지 않았고, 신청인이 인터넷에서 피신청인이 "ottogi"를 포함하는 상표권을 보유하고 있다거나 분쟁대상 도메인 이름과 관련한 정당한 권리 또는 연관성이 있다는 점을 추단할 수 있는 자료를 찾기위해 선의의 노력을 다하였음이 인정된다(갑 제21호증 OTTOGI 상호 법인등기 검색 결과, 갑 제22 호증 특허정보검색서비스 OTTOGI 피신청인 연관검색결과, 갑 제23호증 OTTOGI 상표와 피신청인 성명 연관 검색 결과).

피신청인이 답변서를 제출하지 않았기에 충분한 검토를 하기 어려우나, 오랫동안 단순 등록하였을뿐 해당 도메인이름에 대한 권리 및 정당한 이익을 입증할만한 아무런 증거도 없는 것으로 보아 피신청인에게 이 사건 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 존재하지 않는 것으로 추정된다. 따라서 본 패널은 두번째 요건이 입증되었다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 현재에는 국내에서 “오뚜기” 또는 “OTTOGI”를 포함한 상표권을 다수 보유하고 있을 뿐만 아니라 미국, 덴마크, 브라질, 멕시코, 일본, 베트남, 필리핀 등 약 60여개국에서도 “OTTOGI”에 대한 상표권을 다수 보유하고 이를 적극 사용하고 있다. 신청인은 1969년부터 1991년 사이에도 이미 오뚜기 카레, 스프, 마요네스, 케첩, 진라면 등의 분야에서 히트 상품을 출시하였으며 이와 관련하여 TV 및 신문 등을 통해 광고를 하였다. 아래에서 보는 바와 같이 1991년 이전에도 이 사건 도메인이름의 요부와 동일한 영문표기 “OTTOGI”가 포함된 상표를 등록하였다.

| 순번 | 상표이미지 | 출원일자 | 등록번호 | 등록일자 | 상품류 |
|----|---|----------|-----------------|----------|-------------|
| 1 |  | 19860519 | 40-0135745-0000 | 19861226 | 01 |
| 2 | | 19860519 | 40-0136193-0000 | 19870107 | 14,34 |
| 3 | | 19860519 | 40-0137312-0000 | 19870116 | 30 |
| 4 | | 19860519 | 40-0138239-0000 | 19870126 | 30,32 |
| 5 | | 19860519 | 40-0141819-0000 | 19870611 | 01,29,30,31 |
| 6 |  | 19860519 | 40-0143626-0000 | 19870729 | 29 |
| 7 | | 19860519 | 40-0144683-0000 | 19870824 | 29,31 |
| 8 | | 19860519 | 40-0147273-0000 | 19871113 | 32,33 |

사실 아래쪽을 둥글고 무겁게 만들어, 쉽게 쓰러지지 않도록 만든 아이들의 장난감을 뜻하는 우리말 표준어는 “오뚝이”이며, 이를 영문으로 표기하자면 “ottugi”가 옳다고 할 것이다. 그런데도 피신청인이 “ottogi”라는 철자를 사용하여 이 사건 도메인이름을 등록한 것에서 피신청인이 등록시에 신청인의 상표를 알고서 부정한 목적으로 이와 동일한 문자열을 등록한 것으로 추정된다. 피신청인이 우연히 동일한 문자열을 등록하였을 가능성은 피신청인이 이 사건 도메인이름을 장기간 불사용한 것에 비추어 극히 낮으며 오히려 부정한 목적의 등록 및 사용에 대한 추정을 더욱 강화한다.

따라서 본 패널은 세번째 요건도 입증되었다고 판단한다.

D. 소결

위와 같이 피신청인의 이 사건 도메인이름 등록과 사용은 UDRP 규정 제4조 (a)항의 세가지 요건에 모두 해당한다.

6. 결정

위와 같은 검토와 판단의 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 분쟁 도메인이름인 < ottogi.com >을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.



1인 행정패널

정 찬 모

결정일: 2024년 6월 28일