



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1500112

신 청 인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

피신청인 : 김경중(Kim Kyung Joong)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 나이키 이노베이트 씨.브이.

미국 오리건주 97005-6453 비버튼 원 바위맨 드라이브

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 김성남

서울 종로구 사직로8길 39(내자동)

피신청인: 김경중(Kim Kyung Joong)

경기도 남양주시 일패동 200-1

분쟁 도메인이름은 "nenike.net"이며, 피신청인에 의해 (주)가비아(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스 1 B동 4층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 3. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2015. 3. 24. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2015. 3. 24. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 3. 24. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2015. 3. 25. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2015. 4. 14.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2015. 4. 14. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2015. 4. 17. 센터는 보충규칙에 따라 김종윤 위원을 조정인으로 선임요청 하였고, 같은 날 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 4. 21. 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 미국의 세계적인 다국적 기업인 나이키 인크(Nike Inc.)의 계열사로서, 나이키 인크의 대표적 상표인 ‘NIKE’ 및 이를 포함하는 다양한 상표들을 그의 명의로 등록받아 관리하고 있다. ‘NIKE’ 상표는 신청인의 명의로 미국과 유럽 및 아시아 국가들을 포함한 세계 170여 개국에 등록되어 보호되고 있다.

피신청인은 2005. 7. 11.자로 이 사건 분쟁도메인이름을 등록하여 이 도메인이름으로 온라인 쇼핑몰을 운영하였으나, 2015. 3. 25.경 이 사건 분쟁조정 절차가 개시된 즈음에 자진하여 이 온라인 쇼핑몰을 폐쇄하였다. 폐쇄하기 전, 피신청인은 그 온라인 쇼핑몰에서 신청인의 ‘NIKE’ 상표의 상품들 뿐만 아니라, 경쟁사들의 상표인 ‘adidas’, ‘Onitsuka Tiger’, ‘Converse’ 및 ‘CROCS’ 상표가 부착된 상품들도 함께 판매하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 모회사인 나이키 인크는 미국의 다국적 기업으로 스포츠용품의 디자인, 제조 및 판매에 있어서 세계 최대 규모의 회사이고, 이 회사를 표창하는 대표적 상표인 ‘NIKE’ 는 미국과 유럽 및 아시아 국가들을 포함한 세계 170여 개국에 등록되어 보호되고 있다. 이 상표는 2001년부터 Interbrand사가 선정하는 100대 최고의 글로벌 브랜드에 선정되어 왔고, 이 사건 분쟁도메인이름들이 등록되었던 2005년에는 그 브랜드 가치가 한화 약 10조 원을 상회하는 것으로 평가되었으며, 해마다 그 가치가

증대하여 지난해인 2014년에는 한화 약 20조 원을 상회하는 것으로 평가되었다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름의 요부인 ‘nike’ 또는 이를 포함하는 상표나 서비스표에 관하여 아무런 권리를 보유하고 있지 않으며, 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 이 표장에 관하여 라이선스를 허여 받은 사실이 없다.

이 사건 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘NIKE’ 를 구성요소의 일부로 포함하는 것이어서 서로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 등록하여 이 도메인이름으로 온라인쇼핑몰을 운영하였다. 신청인의 ‘NIKE’ 상표가 세계적으로 저명하고 국내 수요자에게도 널리 알려진 것임을 고려하면, 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 등록받아 사용하는 것은 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적에서 이루어진 것으로 보아야 한다.

따라서 이 사건 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되든지 또는 그 등록이 말소되어야 한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장이 성립되도록 하기 위해서는 다음과 같은 요건을 모두 입증하여야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리나 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 신청인의 상표와 이 사건 분쟁도메인이름의 유사여부

이 사건 분쟁도메인이름에서 확장자인 ‘net’ 을 제외한 나머지 부분인 ‘nenike’ 는 ‘ne’ 와 ‘nike’ 가 결합된 것인데, 피신청인이 스스로 ‘nenike’ 를 ‘내나이키’ 로 호칭하여 사용하였음을 고려할 때, ‘ne’ 는 한국어 ‘내’ 의 영문 알파벳 음역에 해당한다 하겠고, ‘nike’ 는 신청인의 상표와 동일한 것이어서, 전체로서 ‘내nike’ 또는 ‘나의 nike’ 의 의미로 인식될 것이 예상된다. 이와 같이, ‘nenike’ 에 있어서 ‘ne’ 는 식별력이 없거나 매우 약한 부분이어서 일반 수요자들이 이 사건 분쟁도메인이름을 대할 때 이 도메인이름이 신청인의 ‘NIKE’ 상표와 밀접한 관련이 있는 것으로 인식할 개연성이 다분하다. 이러한 점들을 고려할 때, 이 사건 분쟁도메인이름은 신청인의 상표 ‘NIKE’ 와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것이라 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 이 사건에 있어서 아무런 답변을 하지 않았다는 점을 고려하여, 신청인이 제시한 주장 및 증거에 기초하여 살펴보면, 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 판단된다.

c. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 모기업인 나이키 인크는 세계 최대의 스포츠용품 회사이고, 그 회사를 표창하는 대표적 표장인 ‘NIKE’ 등의

브랜드 가치가 이 사건 도메인이름들이 등록되었던 2005년과 2006년에 한화 10조 원을 상회하는 것으로 평가되었고, 해마다 그 가치가 증대하여 지난해인 2014년에는 한화 20조 원을 상회하는 것으로 평가되었고, 이 회사를 표창하는 상표 ‘NIKE’ 는 미국과 유럽 및 아시아 국가들을 포함한 세계 170여 개국에 등록되어 보호되고 있고, 또한 신청인이 제시한 증거들에서 보면, 이 ‘NIKE’ 상표는 세계적인 저명상표일 뿐만 아니라, 국내 일반 소비자에게도 널리 알려져 저명하게 된 상표임을 알 수 있다.

이 사건 분쟁도메인이름을 이용한 온라인쇼핑몰에서는 ‘NIKE’ 상표의 상품들뿐만 아니라, 신청인들과 무관한 adidas', ‘Onitsuka Tiger’ , ‘Converse’ 및 ‘CROCS’ 상표가 부착된 상품들도 함께 판매되었다.

먼저, 이 온라인쇼핑몰에서 판매되는 ‘NIKE’ 상표의 상품과의 관계에서 보면, 그 웹 사이트에서 판매되는 상품들이 신청인의 진정상품이라 하더라도, 그 웹 사이트가 신청인과 무관하게 운영되는 것이라든지 또는 그 웹 사이트에서 판매되는 상품들이 신청인이 품질보증이나 애프터서비스를 보장하는 것이 아니라는 점을 밝히지 않고 있으므로, 일반 수요자가 이 온라인쇼핑몰이 신청인에 의하여 또는 신청인과 밀접한 관련이 있는 자에 의하여 운영되는 것으로 오인하거나, 그 웹 사이트에서 ‘NIKE’ 상표의 상품을 구매하면 신청인으로부터 품질보증 및 애프터서비스를 받을 수 있을 것으로 오인할 개연성이 높다.

그리고 이 온라인쇼핑몰에서 ‘NIKE’ 상표의 상품뿐만 아니라 ‘adidas', ‘Onitsuka Tiger’ , ‘Converse’ 및 ‘CROCS’ 상표가 부착된 상품들도 함께 판매되고 있었다는 점에서 보면, 이와 같이 타 회사들 상표의 상품들을 동일 온라인쇼핑몰에서 판매하는 상품판매의 행태로 인해, 수요자들이 ‘NIKE’ 상품과 adidas', ‘Onitsuka Tiger’ , ‘Converse’ 및 ‘CROCS’ 상품의 출처가 동일한 것으로, 또는 이들

표장의 회사들이 영업적으로 긴밀한 관련이 있는 것으로, 또는 이들 상품의 품질보증이나 애프터서비스가 공동으로 행해질 수 있는 것으로 오인할 개연성이 높다.

이러한 피신청인의 이 사건 분쟁도메인이름 사용은, 상업적 이익을 위해 수요자들로 하여금 신청인의 사업과의 관계에서 후원관계 또는 견련관계가 있는 것으로 오인하게 할 목적 하에 행해지고 있는 것으로 보인다. 따라서 피신청인은 부정한 목적으로 이 사건 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하는 것으로 판단된다.

d. 구제방안

규정 제4조의 취지는, 분쟁대상도메인이름이 신청인이 보유하는 상표권의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단하려는 것이 아니라, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁대상도메인이름을 등록하여 사용하는 경우, 그에 대한 제재로서 그 도메인이름을 신청인에게 이전하게 하든지 또는 그 등록을 말소하게 하는 것이다. 따라서 규정 제4조 (a)항의 세 가지 요건이 모두 입증되면, 그 도메인이름을 신청인에게 이전할 것인지 또는 그 등록을 말소할 것인지 여부는 신청인이 원하는 바에 좇아 행하는 것이 마땅하다.

이 사건에서 신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전하든지 또는 그 등록을 말소하는 결정을 구함으로써, 본 조정부에게 구제방안의 선택을 미루고 있다.

살피건대, 신청인이 바라는 바는 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 더 이상 사용하지 못하도록 하는 것이어서, 이전과 말소 어느 쪽으로 결정하더라도 신청인은 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이나, 등록말소의 경우, 피신청인이 동일한 도메인이름을 다시 등록 받을 확률이 다소라도 있음을 부정할 수 없고, 또한 신청인으로서도 도메인이름을 이전받은 후 등록유지를 원치 않는 경우 임의로 그 등록을 말소할 수도 있음을 고려하면,

등록말소에 비해 신청인에게 이 사건 분쟁도메인이름을 이전하는 것이 보다 합리적이라 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <nenike.net>을 이전할 것을 결정한다.

1인 조정인
김종윤

결정일 : 2015년 5월 20일