Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

ADNDRC seoul

결 정 문

사건번호: KR-2100228

신 청 인: 테크트로닉 파워 툴스 테크놀러지 리미티드

(대리인 : 김•장 법률사무소)

피신청인: hyundai

---

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 테크트로닉 파워 툴스 테크놀러지 리미티드

브리티쉬 버진 아일랜드 토르톨라 로드타워 트라이던트

챔버스, 피.오.박스 146

대리인 : 김•장 법률사무소 (변리사 김성남, 변리사 이수빈)

서울 종로구 사직로8길 39(내자동)

피신청인: hyundai

대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 120 현대철물

분쟁 도메인이름은 "milwaukeekorea.com"이며, 피신청인에 의해 ㈜가비아 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동4층(삼평동))에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2021. 3. 17. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’라고 함) 에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2021. 3. 30. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2021. 4. 1. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2021. 4. 5. 센터는 신청인에게 신청서의 피신청인 내용 보완을 요청하였고, 신청인은 2021. 4. 5. 센터에 피신청인 경정 신청서를 제출하였다.

2021. 4. 7. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2021. 4. 27.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2021. 4. 27. 피신청인은 센터에 답변서 기간 연장을 신청하였고, 센터는 양당사자에게 답변서 제출기한 2021. 5. 1. 까지 연장을 통지하였다.

2021. 4. 28. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2021. 5. 3. 센터는 보충규칙에 따라 서정일 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2021. 5. 4. 행정패널로서의 승낙

및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2021. 5. 4. 행정패널을 구성하였다.

2021. 5. 13. 신청인이 1차 추가진술서류 제출을 요청하였고, 2021. 5. 28. 신청인이 1차 추가진술서류를 제출하였다. 2021. 6. 14. 피신청인은 신청인의 1차 추가진술서류에 대한 1차 추가답변서를 제출하였다.

2021. 6. 17. 신청인이 2차 추가진술서류 제출을 요청하였고, 2021. 7. 2. 신청인이 2차 추가진술서류를 제출하였다. 2021. 7. 16. 피신청인은 신청인의 2차 추가진술서류에 대한 2차 추가답변서를 제출하였다.

2021. 7. 22. 신청인이 3차 추가진술서류 제출을 요청하였고, 2021. 8. 4. 신청인이 3차 추가진술서류를 제출하였다. 2021. 8. 6. 피신청인은 신청인의 3차 추가진술서류에 대한 3차 추가답변서를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 1985 년 설립되어 상업용, 산업용 전동 공구 제품 제조업을 영위하고 있는 전문가용 프리미엄 전동공구, 수공구 및 액세서리의 상표로서 한국을 포함하여 전세계적으로 널리 알려진 '밀워키 상표'의 권리자이다(갑 제 4 호증의 1 내지 4, 각 등록원부). 밀워키(Milwaukee)는 1924 년 설립되어 공구,

액세서리 전문 제조, 판매기업으로 전세계에 그 이름이 널리 알려져 있다. 현재 밀워키 상표의 국내 권리자는 신청인이지만 국내법인을 설립(테크트로닉 인더스트리즈 코리아 유한책임회사)하고, 웹사이트를 개설하여, 2013 부터 국내에서 밀워키 상표를 사용하여 국내 수요자를 대상으로 밀워키 공구를 광고, 판매하고 있다(갑 제 5 호증). 신청인의 국내법인은 국내 사업 밀워키 상표를 수요자에게 알리고 밀워키 제품을 홍보하기 위하여 다양한 채널을 이용하여 제품을 홍보하고 있다.

이 사건 도메인이름은 신청인의 저명한 출처표시이자 등록상표인 밀워키 상표를 그대로 포함하고 있는 바, 신청인은 이 사 건 도메인이름에 대하여 정당한 권리를 보유하고 있다.

피신청인의 이 사건 도메인이름 등록, 사용 행위로 인하여 일반 수요자들은 피신청인이 신청인을 비롯한 그 관계사들과 마치 특별한 관계가 있거나 관련이 있는 것으로 오인 혼동할 가능성이 지극히 높을 뿐만 아니라, 이로써 신청인과 그 관계사들의 영업상 이익이 침해될 가능성도 지대한 바, 이에 신청인의 권리 구제를 위하여 이 사건 분쟁조정신청을 하게 되었다.

피신청인은 공구 판매업에 종사하는 자로 2014. 12. 15. 이 사건 도메인이름을 등록(Registrant Name: Hyundai, Registrant Street: 1629 Sangyeok-dong, Buk-gu, Daegu)한 후 현재에 이르기 까지

이 사건 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트를 개설, 운영하여 신청인 상품들을 판매하면서 신청인의 표장을 사용하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

(1) 신청인은 한국을 포함하여 전세계적으로 널리 알려진 '밀워키 상표의 권리자이다. 이 사건 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 ".com" 부분을 제외하면 신청인의 저명한 출처표시 중 요부라 할 수 있는 문자 "milwaukee"에 대한민국을 의미하는 "korea"가 결합된 것으로 누구나 쉽게 인식할 수 있다. 또한 "milwaukeekorea" 에서 "milwaukee" 부분만으로도 분리 관찰 가능하고 이 경우 밀워키 상표와 그 호칭이 완전히 동일하므로, 이 사건 도메인이름은 이 사건 표장과 유사하다. 피신청인은 이 사건 웹사이트에서 각종 공구, 배터리 등을 판매하고 있어 상품의 유사성도 명백하다.

(2) 피신청인은 이 사건 표장에 대하여 어떠한 권리 또는 이해관계도 가지고 있지 않음에도 불구하고 이 사건 도메인이름을 등록한 것은 일반에게 널리 알려져 있는 신청인의 저명한 표장에 편승하고자 하는 것으로서 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대

하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록하여 신청인과 유사한 영업을 영위하면서 이 사건 표장을 사용하고 있다는 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다. 피신청인에 의한 이 사건 도메인이름의 등록 및 사용은 이 사건 표장의 유사성을 이용함으로써 인터넷상의 일반 수요자들을 유인하기 위한 부정한 목적의 것으로 판단된다. 피신청인은 이 사건 표장의 명성 및 주지저명성에 편승하여 수요자들에게 신청인과 법률적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있는 것으로 오인 혼동을 초래할 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록한 것이다.

B. 피신청인

피신청인은 2014년 9월 24일 대리점 계약을 체결한 이래 2020년 6월 18일 계약해지 통보를 받기전까지 신청인의 공식 대리점이었다. 피신청인은 “milwaukeekorea“라는 이름으로 제품판촉을 위한 홈페이지를 제작하여 운영하였으며, 대리점으로서 인지도를 높이고 제품의 우수성을 홍보하여 제품판매로 이어지도록 노력 하였다.

신청인의 일방적인 대리점 해지 사유에 포함된 ‘상표에 대한 위반’에 대해서는 신청인이 단 한번도 상표에 대한 조정이나 홈페이지 운영을 문제로 삼지 않았기에, 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 신청인의 주장은 일

리가 없다. 피신청인이 부당한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하고 사용한 것이 아니라 밀워키코리아의 제품을 알리고 판매하기 위해 사용하여 왔기에 이 사건 도메인이름에 대한 소유권을 주장한다.

5. 검토 및 판단

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 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.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표 · 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

신청인의 이 사건 표장은 세계적으로 저명한 상표로서 국내 수요자들에게도 널리 인식되어 있고, 저명한 상표임에 의문의 여지가 없다.

피신청인은 이 사건 도메인이름 ‘milwaukeekorea.com’을 등록하여 사용하고 있는바, 이 사건 도메인이름은 식별력 있는 ‘milwaukee’와 대한민국을 의미 하는 ‘korea’가 결합된 것이라 할 수 있고, 특별히 새로운 관념을 형성하지 않는 점을 고려할 때, 이 사건 도메인이름은 그 외관 및 호칭에서 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 따라서 피신청인은 국내 수요자들에게 신청인의 상품 및 영업출처표시로 널리 알려진 밀워키 상표와 유사한 이 사건 도메인이름을 등록하여 이 사건 웹사이트의 주소로 사용함으로써 일반 수요자들로 하여금 피신청인이 신청인과 어떠한 영업상 관계가 있는 것으로 출처의 오인, 혼동을 일으켜 이 사건 웹사이트로 수요자들을 부당하게 유인할 목적으로 이 사건 도메인이름을 사용하고 있다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록 하였을 때에는 신청인의 국내법인이 영업을 개시한 이후로서(갑 제8호증 참조), 밀워키 상품이 해당 업계 종사자들에게 널리 알려진 상표임을 알고 있었을 것으로 미루어 알 수 있다.

피신청인은 계약서상 명시된 대리점이었으나 2020. 7. 20. 기준으로 대리점 계약이 해지되어, 현재는 신청인은 물론 신청인의 국내법인과 아무런 관련이 없음을 알 수 있다(갑 제6호증 참조).

신청인은 피신청인의 권리 및 정당한 이익의 부존재를 주장하고 있는바, 피신청인은 이 사건 표장과 관련하여 상표권 등 정당한 권리를 보유하고 있지 않으며 신청인으로부터 이 사건 상표 사용에 대한 라이센스를 허여 받은 사실도 없다. 피신청인이 이 사건 도메인이름으로 일반에 널리 인식된 바도 없고 나아가, 이 사건 표장은 전 세계적으로 매우 저명한 상표로서 피신청인이 이러한 저명한 상표를 포함하여 구성된 이 사건 도메인이름을 등록한 것은 신청인의 이 사건 표장의 명성에 편승하고자 한 것이라고 밖에 볼 수 없는바, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 권리나 정당한 이익을 보유하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 피신청인은 이 사건 도메인이름의 등록에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 이 사건 도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국에 널리 알려진 신청인의 표장과 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사한 도메인이름을 등록 사용하고 있다는 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다. 피신청인에 의한 이 사건 도메인이름의 등록 및 사용은 이 사건 표장의 유사성을 이용함으로써 인터넷상의 일반 수요자들을 유인하기 위한 부정한 목적의 것으로 판단

된다. 따라서 이러한 사실로 미루어 보아 본 조정부는 피신청인이 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 사용하고 있는 것으로 판단한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <milwaukeekorea.com>을 이전 할 것을 결정한다.

1인 행정패널

서정일

결정일: 2021년 8월 31일