



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

## 결 정 문

---

사건번호: KR-1600138

신 청 인: 바이에리셰 모토렌 베르케 악티엔게젤샤프트  
(대리인 변리사 박윤원, 강명구)

피신청인: 이호석(대리인 변호사 이경훈)

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인 이름

신 청 인: 바이에리셰 모토렌 베르케 악티엔게젤샤프트

독일 데-80809 뮌헨 페투엘링 130

대리인: 변리사 박윤원, 강명구

서울특별시 종로구 새문안로 5길 19(당주동 로얄  
빌딩) 14층

피신청인: 이호석

서울특별시

대리인: 이경훈 변호사(법무법인 한국)

서울특별시 서초구 서초중앙로 153 서울빌딩 5층

분쟁 도메인이름은 "wsbmwpart.com"이며, 피신청인에 의해 (주)가비아(성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동) 유스페이스1 B동 4층)에 등록되어 있다.

## 2. 절차의 경과

신청인은 2016. 2. 25. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 말소를 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 3. 8. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2016. 3. 9. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2016. 3. 9. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 '규정'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 '절차규칙'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 '보충규칙'이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2016. 3. 21. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 4. 11.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 및 신청서 등의 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2016. 4. 11. 피신청인이 답변서 제출기한의 연장을 요청함에 따라 센터는 절차규칙 제5조 (b)항에 따라 2016. 4. 15. 까지 제출기한을 연장하였다. 피신청인은 2016. 4. 15. 답변서를 제출하였으나, 제출서류의 미비를 이유로 센터는 2016. 4. 22. 까지 제출서류를 보정할 것을 요청하였고 피신청인은 제출기한이 경과한 2016. 4. 27. 보정서를 제출하였다.

2016. 5. 11. 센터는 보충규칙에 따라 서정일 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 5. 12. 행정패널을 구성하였다.

### 3. 사실관계

신청인은 1916년에 설립된 독일 바이에른주 뮌헨에 본사를 두고 있는 자동차, 모터사이클 및 엔진 제조회사로서 BMW AG 또는 BMW로 통칭되고 있고, 신청인의 브랜드 BMW는 기업브랜드 가치에서 상당한 지위를 인정받고 있다.

신청인은 전 세계적으로 널리 알려진 이 사건 표장인 BMW 및 이를 포함하는 다양한 표장들에 대한 상표권자로서(갑 제6호증) "bmw" 또는 "bmwpart" 를 포함하는 도메인이름을 상당수 보유하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 도메인이름은 신청인이 소유하고 있는 수 많은 도메인이름 등과 "bmwpart"를 공유하고 있다(갑 제5호증 참조).

피신청인은 2015. 7. 2. 자로 이 사건 도메인이름을 자신의 명의(등록인; Ho Seck Lee, e-mail 주소; bmwpart@naver.com)로

등록한 후 현재에 이르기 까지 이 사건 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트를 개설, 운영하여 관련 부품 등을 판매하면서 신청인의 표장을 사용하고 있다(갑 제1호증).

#### 4. 당사자들의 주장

##### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (1) 피신청인이 이 사건 도메인이름 'wsbmwpart.com' 은 피신청인의 머리글자로서 특별한 의미가 없는 "ws"와 식별력 있는 요부 "bmw" 와 부분, 부품을 의미하는 "part"가 결합된 "bmwpart" 인바, 이 사건 도메인이름은 그 외관 및 호칭에서 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 초래할 정도로 동일 유사하다
- (2) 피신청인은 이 사건 표장에 대하여 어떠한 권리 또는 이해관계도 가지고 있지 않음에도 불구하고 이 사건 도메인이름을 등록 사용하는 것은 일반에게 널리 알려져 있는 신청인의 저명한 표장에 편승하고자 하는 것으로서 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이해관계를 가지고 있지 않다.
- (3) 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록 사용하여 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 이 사건 표장의 명성 및 주지저명성에 편승하여 수요자들에게 신청인과 법률적 또는 경제적으로 이해관계가 있는 것으로 오인 혼동을 초래할 목적으로 이 사건 도메인이름을 사용하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록 한 것이다.

## B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

피신청인은 독일로부터 BMW 부품을 수입하여 판매하는 중간상인이다. 피신청인이 BMW 순정품을 수입하여 BMW의 부품을 판매하는 회사에 불과하므로 이 사건 도메인의 이름을 사용한다고 해서 신청인과 법률적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있는 것으로 혼동을 초래하거나 신청인이 오랜 기간 축적한 신용 및 명성을 해치거나 신청인 상표의 가치를 희석화한다고 신청인이 주장하는 것은 납득하기 어렵다. 다만, 한국에서는 공식적인 통로로는 BMW코리아를 통하여 차량과 부품이 수입되고 판매되는 것은 사실이나 피신청인이 독일로부터 직접 BMW순정부품을 수입하여 판매하는 것은 아무 문제가 없으며, 그 부품을 판매함에 있어서 BMW의 상표를 사용하는 것은 당연한 것이다. 신청인 스스로 자신의 BMW부품을 피신청인에게 판매를 해놓고, 피신청인이 그 수입된 순정품 BMW의 부품을 판매함에 있어서 도메인이름 중 BMW 이름이

들어가는 것을 말소하려고 한다면 그것은 지나친 권리남용이라 할 것이다.

## 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 이 사건 표장이 저명한 상표임에 의문의 여지가 없다. 피신청인이 이 사건 도메인이름 "wsbmwpart"을 등록하여 사용하고 있는바, 이 사건 도메인이름은 특별한 의미가 없는 "ws"가 식별력 있는 "bmw"와 부품을 뜻하는

"part"가 결합된 것으로 특별히 새로운 관념을 형성하지 않는다 할 것이다. 이 사건 도메인이름을 "bmwpart" 부분만으로 분리하여 관찰 가능하고, 그 경우 이 사건 도메인이름은 그 외관 및 호칭의 면에서 신청인의 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

#### B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

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 대해 어떠한 권리도 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 등록 사용하는 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 등록 사용에 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 판단된다. 따라서 이러한 사실로 미루어 보아 본 행정패널은 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 분쟁도메인이름인 <wsbmwpart.com>을 말소할 것을 결정한다.

---

1인 행정패널

서정일

결정일: 2016년 5월 26일