



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1600155

신청인: 1. 일본 다이쇼쿠 가부시기가이샤, 2. 카와시마 유지
대리인 법무법인 태평양

피신청인: 한국다이쇼쿠 주식회사

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 1. 일본 다이쇼쿠 가부시기가이샤, 2. 카와시마 유지
코자키만 타비라쵸 히로시시티 나가사키 757-3
대리인: 법무법인 태평양(변호사 박정희, 남문기)
서울특별시 강남구 테헤란로 133 한국
타이어빌딩

피신청인: 한국다이쇼쿠 주식회사

경기도 안성시 원곡면 원람로 142-31

분쟁도메인이름은 “rotoflon.com” 이며, 피신청인에 의해
주식회사 가비아(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동)
유스페이스 1 B동 5층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 12. 16. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에
분쟁도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2017. 1. 6. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는
전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2017. 1. 6. 센터에 등록인의
확인 등 세부사항을 확인해주었다.


2017. 1. 16. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을
통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는
마감기일이 2017. 2. 6.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을
통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로
발송하였음을 통지하였다.

2017. 2. 6. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2017. 2. 10. 센터는 보충규칙에 따라 이덕재 위원을 행정패널로
선임요청 하였고, 2017. 2. 13. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과
독립성의 선언을 확인 받아 2017. 2. 14. 행정패널을 구성하였다.

2017. 2. 22. 신청인은 행정패널의 요청에 따라 신청취지 변경서를 제출하였다. 센터는 피신청인에게 변경된 신청서를 전달하고 2017. 3. 2. 까지 추가 답변을 제출할 수 있는 기회를 부여하였으나, 피신청인은 해당 기일까지 답변서를 제출하지 않았다.

3. 사실관계

신청인 1은 1987년경부터 일본에서 ‘건축용 금속제 부속품, 금속제 배관파이프’ 등을 제조판매하면서 ‘ロトフロン’을 상표로 사용하기 시작하였으며, 위 상표를 일본특허청에 1999. 8. 25. 출원하여 2002. 9. 20. 등록 제4605180호로 등록하였다. 신청인 2는 신청인 1의 대표이사인데, 대한민국특허청에 ‘**ROTOFLON**’을 2015. 4. 10. 출원하여 2015. 11. 24. 등록 제45-0060743호로,  ‘로토프론’을 2015. 4. 29. 출원하여 2015. 11. 20. 등록 제45-0060744호로 각각 등록하였다.

피신청인은 ‘불소수지 라이닝을 입힌 금속제 가스배관’ 등을 생산.판매하면서 ‘SUPER FLON’을 상표로 사용하고 있는 한국법인이며, 2014. 1. 2. 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인의 상표들의 표장과 유사하고 (ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있지 않으며, (iii) 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 요지의 주장을 한다.

B. 피신청인

이에 대하여 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

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. 상표와 본 건 분쟁도메인이름의 유사

분쟁도메인이름에서 식별력있는 요부인 ‘rotoflon’은 신청인 1이 일본에서 1987년경부터 상표로 사용하다가 일본특허청에 1999. 8. 25. 출원하여 2002. 9. 20. 등록된 상표 ‘ロトフロン’의 영문표기와 동일하다. 그리고 분쟁도메인이름 등록 이후에 신청인 2가 대한민국 특허청에 등록된 상표의 표장과 동일하거나 표장의 핵심요부를 구성하고 있다. 따라서 분쟁도메인이름은 신청인들의 등록상표와 혼동을 야기할 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인 2는 신청인 1의 대표이사인데, 피신청인의 설립 당시 사내이사였다가 2014. 5. 13.자에 사내이사직을 사임하였다. 피신청인은 신청인 1의 상표사용금지요청에 대하여 2014. 4. 30.자에 향후 ‘ROTOFLON’ 상표를 사용하지 않겠다고 신청인 2가 사내이사 재직 중 상표를 사용한 것은 허락받고 사용한 것으로 사료된다는 취지의 답변을 하였다. 현재 피신청인은 ‘rotoflon’ 또는 이와 유사한 상표를 보유하고 있지 않으며, 신청인들과

아무런 관계도 없으며, 신청인들로부터 신청인들의 등록상표에 관한 사용허락을 받은 사실도 없다. 따라서 피신청인은 ‘rotoflon’ 을 요부로 하는 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 판단하며, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 설령 신청인 2의 사내이사 재직기간동안 신청인들이 피신청인에게 ‘ROTOFLON’ 상표사용을 허락하였다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

C. 피신청인의 부정한 목적

(1) 신청인의 주장과 이 사건에 제출된 자료 및 피신청인이 이에 대하여 아무런 답변을 하지 않고 다투지 아니한 점을 감안하여 다음과 같은 사실을 인정한다.

신청인 2는 2008년 무렵 신청인 1의 제품판매를 확대하고자 국내회사인 주식회사 삼일물산(이하 ‘삼일물산’)과 연락하게 되었고, 신청인 2와 삼일물산의 사장이었던 ‘이구형’은 2012년 4월 피신청인을 설립하여 함께 사내이사가 되었다. 그런데 피신청인은 2013년 하순 무렵부터 한국에서 신청인들의 ‘로토프론’ 제품을 판매하는데 그치지 않고 독자적인 대량생산체제를 갖추려고 계획하였고, 신청인 2가 이에 대하여

반대하고 피신청인은 신청인 1의 제품을 판매만 하여야 한다는 의견을 밝혔다. 그러나 피신청인은 2013. 12. 24. 생산공장 건설계약을 체결하고 2014. 6. 무렵에 준공하였다. 이에 따라 신청인 2와 피신청인은 관계를 완전히 끊었는데 피신청인은 2014. 1. 2. 분쟁도메인이름을 등록하였다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트(이하 '이사건 웹사이트')를 2014. 10. 27. 개설하여 이 건 등록상표들의 지정상품과 동일·유사한 제품들에 대한 생산·판매관련 안내를 하였다. 또한 '회사연혁'에서 '2012. 06. 회전성형 Lining 기술협약 체결(일본다이쇼쿠 주식회사)'라는 내용을 게시하고 있는데, 신청인 1은 이와 같은 기술협약체결사실이 전혀 없었기 때문에 이에 대한 시정을 요구하였음에도 불구하고 피신청인은 여전히 웹사이트에 게시하고 있다. 그리고 '기술자료' 메뉴 내에 신청인 1의 제품 관련 사진, 도표 및 기술설명자료를 그대로 사용하거나 번역한 기술자료를 게시해 왔는데, 신청인이 2016. 2. 18.자 내용증명을 통하여 그 게시물에 대한 삭제를 요구하자 그 기술자료를 삭제한 바 있다.

(2) 위 인정되는 사실에, 1) 신청인은 영문으로 표기하면 'ROTOFLON' 이 되는 'ロトフロン' 을 1987년부터 일본에서 상표로 사용하기 시작하여 일본특허청에 2002. 9. 20.자에 등록한

점, 2) 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시에 이 사건 상표들을 매우 잘 알고 있었을 뿐만 아니라 국내 관련 업계 종사자들에게도 어느 정도 알려져 있을 것으로 인정되는 점, 3) 피신청인은 당초 신청인 2의 제품을 국내에서 판매하기 위하여 설립된 법인이었는데 생산공장 건설문제로 신청인 2와 갈라설 무렵에 이 사건 도메인이름을 등록한 점 등을 감안하면, 피신청인은 신청인들이 피신청인과 사업관계를 종료한 후에 “ROTOFLON” 을 도메인이름으로 등록하여 사업을 진행하는 것을 방해하기 위한 목적으로 등록한 것임을 인정할 수 있다.

(3) 또한, 1) ‘ROTOFLON’ 이 피신청인은 물론 이 건 상표의 지정상품 관련 거래업계의 국내 수요자들에게도 어느 정도 알려져 있는 점, 2) 피신청인은 이 사건 웹사이트에 신청인들의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 제품들을 생산·판매하고 있다고 게시하고 제품을 소개하고 있는 점, 3) 피신청인은 이 사건 웹사이트에 ‘2012. 06. 회전성형 Lining 기술협약 체결(일본다이쇼쿠 주식회사)’ 이라고 게시하면서 신청인 1의 제품 관련 사진, 도표 및 기술설명자료를 그대로 사용하거나 번역한 기술자료를 게시한 적이 있는 점 등을 감안하면, 피신청인은 이 사건 도메인이름을 사용하여 신청인들의 상표와 혼동을 야기하거나, 웹사이트

이용자를 피신청인의 웹사이트로 유인하려는 의도로 이 사건 도메인이름을 등록하여 사용하고 있음을 인정할 수 있다.

(4) 따라서 피신청인은 신청인들이 자신의 상표 ‘ロトフロン’ 및 ‘ROTOFLON’ 에 상응하는 도메인이름을 사용하는 것을 방해하고, 신청인들의 한국내 판매사업을 방해하며, 수요자들이 피신청인의 웹사이트에 접속하도록 유인하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용하고 있음을 넉넉히 인정할 수 있다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인들의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 < rotoflon.com >을 신청인 1에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

이덕재

결정일: 2017년 3월 17일