



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1500121
신청인 : (주)호텔신라(처리 담당자 어대형, 임동민)
피신청인 : Simple & Easy(심플 앤 이지)
대리인 : 특허법인 신태양

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : (주) 호텔신라(처리 담당자 어대형, 임동민)

서울특별시 중구 동호로 249

처리 담당자 어대형, 임동민

피신청인 : Simple & Easy(심플 앤 이지)

경기도 부천시 원미구 부일로 237번길 37(상동 449-1)

동아 하이츠빌딩 606호

대리인 : 특허법인 신태양

분쟁 도메인이름은 "shilla-hotel.com"이며, 피신청인에 의해 (주)코리아서버호스팅(서울특별시 서초구 서초대로 41길 14 성암빌딩 5층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 3. 13. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2015. 3. 20. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2015. 3. 23. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2015. 3. 23. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 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 제출하였다.

2015. 4. 15. 센터는 보충규칙에 따라 조태연 위원을 조정인으로 선임요청 하였고, 2015. 4. 16. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 4. 16. 조정부를 구성하였다.

조정부는 추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 신청인에게 2015. 4. 28.까지 추가서류를 제출할 것을 요청하였고 이에 따라 신청인은 2015. 4. 28. 센터에 추가서류를 제출하였다. 센터는 2015. 4. 29. 이를 피신청인에게 송부하면서 추가 서류를 제출하고자 할 경우 2015. 5. 6.까지 제출하도록 통지하였다. 이에 따라 2015. 5. 6. 피신청인은 추가 서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 (주)호텔신라라는 상호 하에 국내에서 “호텔신라” 또는 “신라호텔”로 널리 알려져 있는 호텔들을 운영하고 있으며, 1997. 8. 20.이래 서비스구분 제112류의 호텔업, 여행알선업, 호텔경영자문업 등을 지정서비스업으로 하여 “THE SHILLA”라는 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라고 함)에 관하여 서비스표등록(등록번호 제 38122호)을 보유하면서 그 표장을 서비스표로서 사용해 왔다.

피신청인은 홈페이지 제작 및 관리 전문업체이다.

분쟁 도메인이름은 California St., Cor. Sixth St. Villasol Subd., Anunas, Angeles City Philippine에 소재하는 “Shilla Hotel(한국어로는 신라호텔)”의 웹사이트에 이용되고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은, 분쟁 도메인이름인 “shilla-hotel.com”은 신청인이 권리를 가지고 있는 이 사건 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 피신청인은 홈페이지 제작 및 관리 업체로서 국내에 널리 알려진 신청인의 이 사건 표장과 유사한 분쟁 도메인이름을 등록하고 이를 신청인의 영업과 같은 호텔업을 영위하

는 타인의 웹페이지에 사용하고 있으므로 분쟁 도메인이름은 부정
한 목적으로 등록 및 사용되고 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 대리인 특허법인 신태양은, 이 사건 답변서에서 피신청
인으로서 신청인이 이 사건 신청서에서 특정한 분쟁 도메인이름의
등록인인 “Simple & Easy” 외에 필리핀에 소재하는 “SHILLA
REALTY DEVELOPMENT CORPORATION/SHILLA HOTEL” 을 추가하고, 그
추가된 피신청인은 분쟁 도메인이름의 실제 소유자 및 사용자로서
분쟁 도메인이름의 웹사이트상의 “Shilla Hotel” 을 경영하고 있
다고 주장한다. 그리고, 위 특허법인 신태양은 그 추가된 피신청인의
입장에서 볼 때, 분쟁 도메인이름은 신청인의 이 사건 표장과 유사
하지 않고, 추가된 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한
권리 또는 정당한 이익을 가지고 있으며, 분쟁 도메인이름은 부정
한 목적으로 등록 및 사용되고 있지 않다고 주장한다.

5. 위 추가된 피신청인의 피신청인 적격 여부에 관한 판단

이 사건의 실체적 사항들에 관한 검토 및 판단에 앞서 먼저 위 추가된
피신청인의 피신청인 적격 여부에 관하여 판단한다. ‘절차규칙’
제1조에 의하면, “피신청인” 이란 분쟁해결 신청의 대상이 되고
있는 도메인이름 등록의 보유자를 말한다. 이 사건에서 분쟁 도메인
이름의 등록의 보유자는 신청인이 피신청인으로 특정한 “Simple &
Easy” 임이 명백하고, 따라서 “Simple & Easy” 만이 피신청인이 될
수 있는 적격을 갖는다.

위 추가된 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록의 보유자가 아님이 명백하고, 따라서 이 사건에서 피신청인 적격이 없다. 위 특허법인 신태양은 위 추가된 피신청인이 분쟁 도메인이름의 실제 소유자 및 사용자라고 주장하지만, 그러한 주장이 사실이라고 하더라도 위 추가된 피신청인은 이 사건에서 피신청인 적격을 가질 수 없다.

이와 관련하여, 위 특허법인 신태양은 분쟁 도메인이름의 등록인을 피신청인인 “Simple & Easy”로부터 위 추가된 피신청인으로 명의 변경을 행할 수 있도록 조치를 취해 줄 것을 요청하고 있으나, 분쟁 해결절차가 개시된 상황에서 그러한 명의변경을 할 수 있는 제도적 장치가 없을 뿐만 아니라 분쟁해결절차의 실효성을 확보하기 위하여는 그러한 명의변경이 허용되어서도 아니된다.

6. 검토 및 판단

‘규정’ 제4조 a항에 따라 신청인은 이 사건 신청상의 구제를 받기 위하여 다음과 같은 요건들을 모두 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 가지고 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.
- (iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

이하에서 살펴보는 바와 같이 그 요건들은 모두 충족 되었다고 판단된다.

A. 이 사건 표장과 분쟁 도메인이름의 유사

상술한 바와 같이 신청인은 이 사건 표장에 관하여 우리나라에서 서비스표등록을 보유하고 있고, 따라서 이 사건 표장에 관한 권리를 가지고 있다. 이 사건 표장은 “THE SHILLA”로 구성되어 있는데, 그 중 “THE” 부분은 식별력이 있다고 보기 어려우므로 “SHILLA”로 인식될 것이다. 그리고 분쟁 도메인이름은 도메인이름에 관한 기술적 부기부분인 “.com”을 제외하면 “shilla-hotel”로 구성되어 있는바, 그 중 “hotel” 부분은 업종을 나타내는 식별력이 없거나 약한 것이어서 분쟁 도메인이름은 “shilla”, 즉 “SHILLA”로 인식될 수 있다. 이와 같이 이 사건 표장과 분쟁 도메인이름은 모두 “SHILLA”로 인식될 수 있으므로, 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 홈페이지 제작 및 관리 전문업체로서, 분쟁 도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 있음을 엿볼 수 있는 어떠한 사정도 제시하지 않았다. 따라서, 피신청인에게는 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 정당한 권리나 이익이 있다고 볼 수 없다. 이와 관련하여, 신청인이 과거에 분쟁 도메인이름을 등록할 수 있었음에도 불구하고 등록을 하지 않았다고 하여 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 이익이 생긴다고 볼 수는 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁 도메인이름을 이용하여 위 추가된 피신청인의 필리핀에서의 소규모 호텔(“Shilla Hotel”, 한국어로는 “신라호텔”)의 영업을 위한 웹사이트를 제작하여 관리하고 있는 것으로 보이는데,

이러한 피신청인의 행위는 상업상의 이득을 얻을 목적으로 국내에 널리 알려져 있는 “호텔신라” 또는 “신라호텔”에 관한 서비스표인 이 사건 표장과 혼동을 야기시킬 정도로 유사한 분쟁 도메인이름을 신청인의 영업과 같은 제3자의 호텔 영업에 이용한 것이라고 할 것이다. 따라서, 본건 분쟁 도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있는 것으로 판단된다.

7. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차 규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <shilla-hotel.com>을 이전할 것을 결정한다.

1인 조정인
조태연

결정일: 2015년 5월 21일