



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1600154

신 청 인: 주식회사 빙그레(대리인 법무법인 광장)

피신청인: 송영식 (Young-Sik Song)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 주식회사 빙그레

경기도 남양주시 미금로65번길 45(도농동)

대리인: 법무법인 광장(변호사 김운호, 이은우, 안은지)

서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 04532

피신청인: 송영식 (Young-Sik Song)

서울특별시

분쟁 도메인이름은 "binggrae.com; binggrae.net"이며, 피신청인에 의해 (주)아이네임즈(서울특별시 송파구 중대로 135 IT벤처타워 13층 동관 1301호)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 12. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2017. 1. 11. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2017. 1. 11. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2017. 1. 17. 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 이대회 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2017. 2. 13. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2017. 2. 14. 행정패널을 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 1980년대부터 ‘빙그레’ 및 영문명 ‘Binggrae’를 상호로서 사용해 오면서 분쟁도메인이름의 요부인 ‘Binggrae’를 1996년 처음 등록한 이후 여러 차례 상표등록을 하였다.

피신청인은 분쟁도메인이름인 'Binggrae.com'을 1999년 1월에, 'Binggrae.net'을 2004년 7월에 각각 등록하였다. 피신청인은 'Binggrae.com'의 경우 웹사이트의 공지게시판에 일정한 정보를 게시하는 것 외에는 사용하지 않고 있으며, 'Binggrae.net'은 등록만 하고 전혀 사용하지 않고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름인 <binggrae.com ; binggrae.net>이 신청인의 상호, 상표와 동일하고, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 적법한 이해관계를 갖지 않으며, 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 주장하면서, 분쟁도메인이름을 자신에게 이전할 것을 구하고 있다.

B. 피신청인

피신청인은 이 사건의 분쟁해결신청서에 대하여 답변서를 제출하지 않았다.

5. 검토 및 판단

(1) 절차진행상의 언어

절차규칙 제11조 (a)항은 "당사자가 달리 합의하거나 등록계약에 달리 규정되어 있지 않다면, 분쟁해결절차의 언어는 등록계약에서 사용된 언어이며, 다만 패널은 절차의 상황을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다"고 규정하고 있다. 분쟁도메인이름 'Binggrae.com' 및 'Binggrae.net'은 각각 1999년 및 2004년 (주)아이네임즈를 통하여 등록된 것으로서 등록계약에 사용된 언어는 한국어이다. 따라서 본 분쟁해결절차는 한국어로 진행하고 결정문도 한국어로 작성하기로 한다.

(2) 신청인의 증명사항

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.

이러한 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부는 다음의 두 단계 절차에 의하여 판단할 수 있다. 첫째, 신청인이 분쟁의 원인이 되는 'Binggrae' 표장에 대하여 권리를 가지고 있어야 한다. 신청인은 1980년대부터 '빙그레' 및 영문명 'Binggrae'를 상호로서 사용해 왔으며, 1985년 11월 '빙그레이글스 BING.GRAE EAGLE'를 처음 등록한 이후 여러 차례 상표로 등록하였고, 'Binggrae' 역시 1996년 7월 상품류 7류를 지정상품으로 하여 처음 상표로 등록한 이후 5류 및 30류를 지정상품으로 하여 상표 등록을 하였고, BING-GRAE FRESH가 1992년, IT'S BINGGRAE가 1996년부터 1998년까지 4차례 상표로 등록되었으며, Binggrae Together Class, Binggrae smoothie, Binggrae Fruit Latte가 2004년 5월 및 6월에 3차례 상표등록을 위한 출원(Binggrae Together Class의 등록은 2003년 5월, Binggrae smoothie 및 Binggrae Fruit Latte의 등록은 2005년 11월)을 하였다. 따라서 분쟁도메인이름 binggrae.com이 1999년 1월 등록되기 훨씬 이전 시점에 '빙그레' 및 영문명 'Binggrae'을 상호로 사용되고, 'Binggrae' 및 이와 함께 사용한 어휘가 상표로 등록·사용되었으며,

분쟁도메인이름 binggrae.net이 2004년 7월 등록되기 이전에는 Binggrae Together Class의 등록도 이루어지고, Binggrae smoothie 및 Binggrae Fruit Latte의 상표등록 출원도 이루어진 상태였다. 본 패널은 분쟁도메인이름이 등록되기 이전 시점에 'Binggrae' 표장이 상호로 사용되고 여러 차례 상표로 등록되었고, 따라서 신청인이 'Binggrae' 표장에 대하여 권리를 가지는 것으로 판단한다.

둘째, 신청인이 권리를 가지는 표장과 분쟁도메인이름이 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다. 신청인의 표장 'Binggrae'와 'binggrae.com' 및 'binggrae.net'의 동일 또는 유사 여부는 결국 최상위도메인인 '.com' 또는 '.net'이 추가됨으로써 양자간에 동일 또는 유사성을 인정할 수 있는가의 문제가 된다. 도메인이름이 기능을 하기 위해서는 최상위도메인을 반드시 포함할 수밖에 없고, 최상위도메인은 인터넷주소의 일부에 불과할 뿐이지 출처를 표시하는 의미가 없으므로, 양자간의 동일성이나 유사성을 판단하기 위한 비교에서 고려대상이 될 수 없다. 따라서 본 패널은 신청인이 권리를 가지는 표장과 분쟁도메인이름이 동일하거나 최소한 혼동을 불러일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

신청인이 분쟁의 원인이 되고 있는 'Binggrae' 표장에 대하여 권리를 가지고 있고, 신청인의 표장과 분쟁도메인이름이 동일하거나 유사하다고 판단되므로, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a) (i)항의 요건을 증명한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명하여야 한다. UDRP 절차에서 신청인은, 자신이 표장에 대하여 권리를 가지고 있다는 것, 신청인이 인지하고 있는 한 피신청인이 표장에 대하여 아무런 권리를 가지고 있지 않다는 것, 피신청인이 신청인의 표장을 사용하거나 도메인이름으로 사용하는 것을 허락하지 않았다는 것, 신청인과 피신청인이 아무런 관계가 없다는 것, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않다는 것, 분쟁도메인이름이 피신청인의 사이트로 고객을 끌어들이기 위한 미끼에 불과하며 상품이나 서비스를 성실하게 제공하기 위한 것이 아니라는 것 등에 의하여, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명할 수 있다. 이 사건에서 신청인은 피신청인에게 'Binggrae' 내지 '빙그레' 표장에 대하여 라이선스를 부여한 사실이 없고, 피신청인이 'Binggrae' 표장에 대하여 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있다고 볼 사정이 없으며, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않는다고 주장하고 있다.

피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명할 책임은 기본적으로 신청인에게 있다. 그러나 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익의 결여

여부는 피신청인이 인지하고 있는 영역의 것으로서 신청인이 이를 증명하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 피신청인이 신청인의 표장에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 신청인이 일응 증명한 경우, 이를 반박하여 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 증명할 책임은 피신청인에게 있다. 규정은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 증명하는 방법을 다음과 같이 예시하고 있다(규정 제4조 (c)항).

(i) 분쟁도메인이름에 대한 분쟁을 통지 받기 전에 분쟁도메인이름 등록인이 상품이나 서비스를 성실하게(bona fide) 제공하는 것과 관련하여 분쟁도메인이름이나 분쟁도메인이름에 상응하는 명칭을 사용하였거나 사용하려고 준비한 경우,

(ii) 상표나 서비스표에 대한 권리를 획득하지 않았더라도, 등록인이 분쟁도메인이름으로 일반적으로 알려져 있는 경우,

(iii) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동을 일으켜서 소비자를 끌어들이거나 해당 상표나 서비스표를 손상하려는 의도 없이, 분쟁도메인이름을 적법하게 비상업적으로 사용하거나 또는 공정하게 사용하는 경우.

피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 증명을 하지 못하면, 신청인은 규정 제4조 (a) (ii)항의 요건을 충족하게 된다.

이 사건에서 신청인은 'Binggrae' 내지 '빙그레' 표장에 대하여 피신청인에게 라이선스를 부여한 사실이 없고, 피신청인이 'Binggrae' 표장에 대하여 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있다고 볼 사정이 없으며, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않는다고 주장하고 있다. 따라서 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 일응 증명한 것이라 할 수 있다. 피신청인은, 이 사건의 분쟁해결신청서에 대하여 답변서를 제출하지 않았고, 따라서 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리나 정당한 이익을 증명할 수 있는 것도 존재하지 않는다.

본 패널은 피신청인이 상품이나 서비스를 성실하게 제공하는 것과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하거나, 적법하게 비상업적으로 또는 공정하게 분쟁도메인이름을 사용하고 있다고 판단하지 않는다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 없고, 본 패널은 신청인이 구제수단을 제공받기 위한 규정 제4조 (a)항 (ii)의 요건을 충족하였다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정에 따른 구제수단을 제공받기 위한 세 번째 요건으로서, 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것을 증명하여야 한다(규정 제4조 (a)항 (iii)). 규정은 패널이

도메인이름을 등록하고 사용하는 것에 대한 부정한 목적을 판단하기 위한 증거를 다음과 같이 예시하고 있다(제4조 (b)항).

(i) 등록인이 상표나 서비스표의 소유자인 신청인 또는 신청인의 경쟁업자에게 도메인이름과 관련된 직접적인 비용을 초과하는 대가를 얻기 위하여 도메인이름을 판매, 임대, 또는 이전하려는 것을 주된 목적으로 도메인이름을 등록 또는 취득하였다는 것을 나타내는 정황,

(ii) 상표 또는 서비스표 소유자가 상표 또는 서비스표를 도메인이름으로 사용하지 못하게 하기 위하여 도메인이름을 등록한 경우로서 피신청인이 그러한 방해행위를 반복적으로 행한 경우,

(iii) 경쟁업자의 업무를 방해하기 위한 것을 주된 목적으로 하여 도메인이름을 등록한 경우,

(iv) 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동 가능성을 야기함으로써 인터넷 이용자들을 등록인의 웹사이트로 의도적으로 끌어오는 행위 (혼동가능성은 등록인의 웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 제휴관계에 대하여 신청인의 상표나 서비스표와 혼동하도록 하거나 신청인이 등록인의 웹사이트나 온라인 장소, 또는 이러한 웹사이트나 온라인 장소에서 제공되는 상품이나 서비스를 인정할 것처럼 보이도록 하는 혼동가능성을 말한다).

본 패널은 신청인의 표장이 분쟁도메인이름이 등록되기 전에 상호 또는 상표로서 널리 알려져 있었고, 따라서 피신청인이

분쟁도메인이름을 신청하기 전에 신청인 표장의 존재를 인식하고 있었거나 인식할 수밖에 없었다고 판단한다. 널리 알려져 있는 신청인의 상표를 도메인이름으로 등록하였다는 것은 부정한 목적을 나타내는 것이라 할 수 있다. 또한 분쟁도메인이름 binggrae.com은 1999년 등록된 이후 공지게시판을 통하여 음란한 정보 등을 게시하는 것 이외에는 사용되지 않고 있으며, 분쟁도메인이름 binggrae.net도 등록된 이후 사용되지 않고 있다. 이러한 사정을 종합하면, 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다고 할 수 있고, 따라서 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a) (ii)항의 요건을 증명한 것으로 판단한다.

6. 결정

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

1인 행정패널

이대회

결정일: 2017년 3월 6일