

결 정 문

사건번호: KR-1400094
신청인: (주)메디씨앤씨(MEDIC&C Co., LTD)
피신청인: 민경두(Min Kyong-Doo)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : (주)메디씨앤씨(MEDIC&C Co., LTD)

서울시 강남구 청담동 133-3 화천빌딩 6층 135-958

대리인 : 특허법인 하나(담당변리사 이소정)

서울시 서초구 서초중앙로 52, 6층

피신청인: 민경두(Min Kyong-Doo)

서울시 서초구 방배1동 907-1 소망빌딩 5층

대리인 : 로앤팜법률사무소(담당변호사 박정일, 이지영)

서울서 서초구 서초중앙로 160 법률센터 1007호

분쟁 도메인이름은 "medigatenews.com"이며, 피신청인에 의해
주식회사 한강시스템주식회사(서울시 동작구 보라매로5길 15 17층)에
등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2014. 4. 7. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2014. 4. 9. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2014. 4. 9. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2014. 4. 9. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2014. 4.10. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2014. 4.30.임을 전자우편으로 통지하였다.

2014. 4.30. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 센터는 2014. 5. 2. 피신청인이 답변서를 제출하지 않았다는 사실을 전자우편으로 통지하였다. 그러나, 2014. 6.19. 조정부의 제1차 절차명령에 따라 피신청인에게 2014. 6.30. 까지 답변서를 제출할 수 있는 기회를 부여하였고, 2014. 6.26. 답변서를 제출하였다.

2014. 5. 2. 센터는 장문철 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2014. 5. 6. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 “메디게이트뉴스” (2008. 5. 14 등록), “MEDIGATE NEWS” (2008. 5. 14. 등록), “메디게이트” (2004. 4. 8. 등록), “MEDIGATE” (2004. 4. 8. 등록), “MEDI:GATE” (2004. 4. 8. 등록) 등에 대해 등록서비스표의 권리자이다. (갑 제3호증의 1 내지 18) 또한 신청인은 도메인이름 <medigate.net>을 1999. 1.12. 등록한 후 (갑 제1호증의 1) 이를 이용하여 의사 및 의료업계 종사자들에게 의료관련 정보를 제공하는 포털사이트를 개설하여 운영해왔다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>을 2003. 3.25 등록하였다. (갑 제1호증의 2)

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>은 신청인의 등록서비스표인 “MEDIGATE NEWS”, “메디게이트 뉴스”, “MEDIGATE”, “메디게이트” 와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 피신청인은 신청인과 계약을 2003. 5.25. 체결하여 2011.10.30. 까지 신청인이 제공하는 인터넷 신문에 자신을 홍보 해온 바 있으나 해당 계약이 종료된 후 신청인은 피신청인에게 해당 서비스표를 사용할 어떠한 권한을 부여한 적이 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 또는 사용할 아무런 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

(3) 신청인은 도메인이름 <medigate.net>과 등록서비스표들을 사용하여 지난 15년간 의사 및 의료업계 종사자들에게 의료관련 정보를 제공하는 포털사이트를 적극적으로 운영해옴으로써 관련 표장들은 주지·저명한 표지로 인정되고 있다. 신청인의 포털사이트의 주지·저명성에 힘입어 피신청인은 신청인과 계약을 체결하여 2003. 5. 25.부터 2011. 10. 30. 까지 신청인이 제공하는 인터넷 신문으로 자신을 홍보해온 바 있다. 그러나 해당 계약이 종료된 후 2012. 1. 1. 부터 신청인의 등록 서비스표 “MEDIGATE”의 표장을 사용하지 않기로 합의하였으나 2013. 10월경부터 최근까지 분쟁도메인이름의 홈페이지 상단에 신청인의 등록서비스표인 “MEDIGATE NEWS”를 사용하여 마치 신청인이 운영하는 사이트나 제공하는 서비스처럼 고의적으로 사용함으로써 신청인의 사업을 방해할 목적이나 상업적으로 이득을 얻을 목적 등 부당한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 또는 사용하고 있다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

(1) 신청인이 “메디게이트”, “MEDIGATE”, “MEDI:GATE”, “메디게이트뉴스”, “MEDIGATENEWS” 등 서비스표를 등록하기 전에 피신청인은 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>을 등록하고 사용해왔다.

(2) 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련된 서비스표를 등록하지 않았지만 지난 8년간 분쟁도메인이름을 사용하여 일반에 널리 알려져 있다.

(3) 피신청인은 분쟁도메인이름을 <medicaltimes.com>에 연결하기 위해 포워딩의 용도로만 사용하고 있으므로 신청인의 등록 서비스표를 희석시키거나 침해하지 않고 공정하게 사용하고 있다.

(4) 피신청인은 의약계 인터넷신문을 운영하기 위해 분쟁도메인 이름을 등록할 당시, 신청인은 의료관련회원 중심의 커뮤니티 포털

사이트를 운영하고 있었으며 해당 서비스표들을 등록하지 않은 상태였다. 따라서 피신청인은 신청인의 등록서비스표와 관련된 사업을 방해하려는 부정한 목적이 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 의약계 인터넷 신문업체의 도메인이름으로 정당하게 사용해왔으며 인터넷 사용자들을 신청인의 서비스표로 혼동을 일으키게 하여 유인하려는 부정한 목적도 없다.

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. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁도메인이름 <medigatenews.com>은 신청인의 등록서비스표 “MEDIGATE NEWS”, “MEDIGATE” 를 그대로 포함하고 있으므로 분쟁도메인이름은 신청인의 서비스표를 비교할 때 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 볼 수 있다. 비록 이 사건에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 일자(2003. 3. 25.)가 신청인의 서비스표 등록일자 (2004. 4. 8.)보다 앞서 있다고 할지라도, 피신청인이 신청인의 의료관련 포털사이트인 메디게이트의 명성을 인지하고

2003. 5.25. 부터 2011.10.30.까지 신청인과 계약을 체결하여 신청인의 포털사이트를 통해 홍보를 해온 점을 고려한다면 분쟁도메인이름과 신청인의 서비스표의 동일성 또는 유사성 인정에 방해받지 않는다. (WIPO Overview 2.0, 1.4)

본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조 (a)(ii)에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 사실에 대한 입증책임은 전반적으로 신청인에게 있으나 일단 신청인이 이에 대해 소위 “반증되지 않는 한 충분한 증거” (prima facie evidence)를 제출하기만 하면 그 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

피신청인은 신청인과 업무협약 계약을 체결하여 신청인이 제공하는 포털사이트 메디게이트에서 인터넷 신문을 홍보해온 바 있으나 2011.10.30. 해당 계약이 종료된 후 신청인은 피신청인에게 해당 서비스표를 사용할 어떠한 권한을 부여한 적이 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름 등록 또는 사용할 아무런 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

이에 대해 피신청인은 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>을 등록하여 자신의 의료관련 인터넷신문인 메디컬타임스 또는 MEDICALTIMES에 연결하기 위해 포워딩의 용도로 사용해왔다고 주장하지만 자신과 메디게이트뉴스 또는 MEDIGATENEWS라는 명칭에 대한 관련성 그리고 권리 및 정당한 이익을 가지고 있다는 점에 대해 납득할 만한 증거를 본 패널에 제시하지 못하였다.

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 다음과 같은 사실로부터 피신청인의 부정한 목적을 추론한다.

첫째, 이 사건에서 피신청인은 의사 및 의료업계 종사자들에게 1999. 1월 이래 의료관련 정보를 제공해온 포털사이트의 인터넷주소 <medigate.net> 와 동일 또는 유사한 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>을 2003. 3.25. 등록한 직후 신청인과 업무협력 계약을 체결하여 비슷한 시기에 창간한 인터넷신문을 2003. 5.25.부터 2011.10.30. 까지 신청인의 의료관련 포털사이트 <medigate.net> 홍보해온 점에 비추어 볼 때 피신청인은 신청인의 포털사이트 <medigate.net>의 명성을 명백히 인지하고 도메인이름의 선등록 우선주의임을 이용하여 일단 분쟁도메인이름을 등록하여 추후에 언제라도 이를 상업적으로 이용하려거나 신청인의 사업을 방해할 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추론할 수 있다.

둘째, 피신청인은 2003. 3.25 분쟁도메인이름 <medigatenews.com>을 등록한 이후 자신의 의료관련 인터넷신문인 메디컬타임스 또는 MEDICALTIMES에 연결하기 위해 포워딩의 용도로 소극적으로 도메인이름을 사용해왔으며 신청인이 2008. 5.14 MEDIGATENEWS 서비스표를 등록한 이후에도 지속적으로 분쟁도메인이름을 사용한 사실로부터 피신청인의 부정한 목적의 사용을 인정할 수 있다.

셋째, 피신청인은 신청인과의 계약이 종료된 후 2013. 10월경부터 신청인의 이의제기가 있기 전까지 분쟁도메인이름의 홈페이지

상단에 신청인의 등록서비스표인 “MEDIGATE NEWS” 를 사용하여 마치 신청인이 운영하는 사이트나 제공하는 서비스처럼 고의적으로 사용함으로써 동종업계에 종사하는 신청인의 사업을 방해할 목적이나 상업적으로 이득을 얻을 목적 등 부당한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하려고 한 점도 추론할 수 있다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

6. 결정

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

장문철
1인 조정인

결정일: 2014년 7월 7일