



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호 : KR-1400102

신 청 인 : 보령제약 주식회사

대리인 : 특허법인 우인(송수연 변리사)

피신청인 : admin

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 보령제약 주식회사

서울특별시 종로구 창경궁로 136 (원남동) 보령빌딩 16층

대리인 : 특허법인 우인(담당 변리사 송수연)

서울시 강남구 역삼로 157 중평빌딩 2층

피신청인: admin

대구광역시 수성구 황금 1동 캐슬골드파크 1408-201

분쟁 도메인이름은 "boryung.com"이며, 피신청인에 의해 (주)가비아(경기도 성남시 분당구 삼평동 670번지 유스페이스 1 B동 4층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2014. 12. 8. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2014. 12. 10. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2014. 12. 10. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2014. 12. 10. 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.

2014. 12. 11. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2014. 12. 31.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2014. 12. 31. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2015. 1. 5. 센터는 장문철 위원에게 조정인 선임을 요청하였고, 같은 날 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2015. 1. 6. 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인, 보령제약 주식회사는 1957년 보령약국으로 개업한 이래 의약품을 제조 및 판매하여 지속적으로 성장 발전하여 현재는 의약품뿐만 아니라 건강기능식품, 유아용품 등을 취급하는 토탈헬스케어 전문기업이며 보령제약을 비롯하여 보령메디앙스

보령바이오과마, (주)보령수앤수, 김즈컴, 비알네트콤, 맘스맘 등 계열사를 두고 있는 보령그룹의 지주회사로 발전하였다.

신청인회사는 국내에서 ‘BORYUNG’ 또는 ‘보령’이라는 명칭에 대해 수많은 상표를 등록 보유하고 있을 뿐만 아니라 태국과 중국 등 해외에서도 상표권을 보유하고 있다.

또한 신청인은 도메인이름 <boryung.co.kr>을 등록하였으며 이를 기초로 신청인 회사의 공식 웹사이트를 운영하고 있다.

한편 WhoIs 검색에 따르면 현재 피신청인은 분쟁도메인이름 <boryung.com> 을 등록 보유하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) ‘BORYUNG’이라는 표지는 신청인 회사의 상호이자 상표로서 오랜 기간 동안 국내뿐만 아니라 해외에서도 널리 사용되어 왔으며 의약품뿐만 아니라 토털헬스케어 사업 분야에서 신청인회사의 출처표시로 널리 알려진 주지저명한 상표이다.

(2) 피신청인은 신청인 회사의 상표 ‘BORYUNG’이 널리 알려져 있음을 인지하고 신청인 회사가 ‘.kr’도메인이름만 등록하고 ‘.com’도메인이름의 등록을 확보하지 않았음을 기회로 분쟁도메인이름을 부정확 목적으로 등록한 것이다. 분쟁도메인이름을 접속하면 자신의 제품을

판매하거나 특정 정보를 제공하려는 선의의 사용이 아니라 링크만 단순히 나열해 놓고 그 링크도 특정 포털사이트의 검색결과 화면으로 연결되도록 명목상 사용할 뿐이다. 또한 분쟁도메인이름을 사용하여 피신청인이 운영하고 있는 웹사이트 상단부에는 “Click here to buy BORYung.com for your website” 라는 문구를 기재함으로써 분쟁도메인이름을 제3자에게 고가로 판매하려는 부정한 목적으로 등록한 것이다.

(3) 피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 등록만 한 후 이를 이용하여 제품을 제조하거나 판매를 하지 않고 있으나, 차후 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 제품을 제조 및 판매한다면 피신청인 회사와 관계에서 출처혼동이 발생할 가능성이 높다.

B. 피신청인

피신청인은 어떠한 주장이나 증거를 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. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁도메인이름 <boryung.com> 은 신청인의 상표와 동일한 BORYUNG이라는 표지를 포함하고 있다. 일반최상위도메인이름의 표지인 ‘.com’ 은 유사성여부 판단에서 배제할 수 있다. 또한 규정 제4조 (a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다. (참조: Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah, WIPO Case No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar, WIPO Case No. D2003-0327) 따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 ‘BORYUNG’ 이라는 표지에 대해 배타적인 상표권을 가지고 있으며 해당 표지는 널리 알려져 있고 유명하다고 주장하고 증거를 제출하였다. 한편 피신청인은 이에 대해 아무런 답변을 하지 않았다.

규정 제4조 (a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인은 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일단의 증거 (prima facie)를 제출하기만 하면 되고, 신청인이 이를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전가된다. (WIPO Overview 2.0의 2.1 참조)

한편 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하고 형식적으로 웹사이트를

운영할 뿐 실제로 상품 판매나 정보 제공 등 선의의 사용을 하고 있지 않으며, 피신청인이 어떤 목적과 이유에서 그 많은 일반명사들 중에 신청인의 상표 및 상호와 동일한 표지가 포함된 분쟁도메인 이름을 등록하였는지에 대해 답변을 제출하지 않았다. 또한 분쟁도메인 이름이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 일반 대중에게 널리 알려져 있다는 사실도 발견되지 않고 있다.

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

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록하였고 사용하고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제4조 (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 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실을 고려하여 판단하고자 한다.

첫째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표 ‘BORYUNG’ 과 신청인의 의약품 및 토털헬스케어 제품의 명칭이 국내에서 널리 알려져 있고 유명하므로 피신청인은 신청인 회사와 상표의 존재를 충분히 인식한 후 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 추정할 수 있다.

둘째, 피신청인은 신청인의 상표가 그대로 포함된 도메인이름을 등록한 점에 비추어 볼 때 분쟁도메인이름을 자신의 사업이나 활동에 선의로 사용하려는 목적보다는 이를 선점하여 경제적인 이득을 얻으려 하거나 상표권자가 해당도메인이름을 등록하려는 것을 방해하려는 부정한 목적의 가능성이 높은 것으로 추정된다.

셋째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 운영하고 있는 웹사이트 상단부에 “Click here to buy BORYung.com for your website” 라는 문구를 기재하고 있는데 이는 분쟁도메인이름을 제3자에게 고가로 판매하려는 부정한 목적이 있는 것으로 판단된다.

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.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (a)항 및 절차규칙 제15조에 의거하여, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <boryung.com> 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

장 문철 (Moonchul Chang)

단독패널위원

결정일: 2015년 1월 24일