

결정문

사건번호: KR-2400256

신청인: 소시에떼 데 푸로듀이 네슬레 에스에이

피신청인: 김용을

분쟁 도메인이름 : <solgarkorea.com>

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 소시에떼 데 푸로듀이 네슬레 에스에이(스위스 연방, 브베, 네슬레 에비뉴)

(대리인: 법무법인 유한 화우, 변호사 임철근, 황진우, 김찬)

피신청인: 김용을 (주소: 서울시 서초구)

분쟁 도메인이름은 <solgarkorea.com>이며, 피신청인에 의해 한국에 소재한 도메인이름 등록기관인 주식회사 가비아에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2024년 5월 17일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함) 에 1인 행정패널을 선택하여 분쟁 도메인이름의 "이전"을 구하는 신청서를 제출하였으며, 센터는 2024년 5월 7일 사건을 접수하였다.

센터는 2024년 5월 14일 도메인이름 등록기관인 주식회사 가비아에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2024년 5월 14일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 2024년 5월 20일 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편(cabosan@naver.com 및 yspark@solgarkorea.com)을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2024년 6월 6일

임을 통지하였다. 또한 2024년 5월 21일 등기우편을 통하여 피신청인에게 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였으며, 주소 불명으로 등기우편이 반송되었다. 피신청인은 답변서 제출 요구를 받은 후, 이메일(cabosan@naver.com)을 통해 1차례 연기요청하여 2024년 6월 10일까지 답변서 제출기한이 연장되었으며, 센터는 이를 양 당사자에게 통지하였다. 이후, 피신청인측은 2024년 6월 10일에 답변서를 제출하였다. 피신청인은 답변서를 제출하면서 1인 행정패널에서 3인 행정패널로 변경하였다.

센터는 2024년 6월 11일 센터의 보충규칙에 따라 남호현 변리사를 주 행정패널로, 이대희 교수 및 이덕재 변리사를 부 행정패널로 선임요청하였고, 2024년 6월 11일 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2024년 6월 12일 행정패널을 구성하고 이를 당사자에게 통보하였다.

피신청인은 2024년 6월 18일 자의적으로 추가답변서를 제출하였다.

3. 사실관계 (인정사실)

- i) 분쟁 도메인이름은 2003년 10월 9일에 등록되었다.
- ii) 피신청인이 창업한 관련회사 등이 미국 "솔가 회사"가 제조·공급한 "솔가 비타민"을 2004년부터 수입하여 한국에서 판매하였다. 피신청인은 2007년 5월 9일 창업한 (주)블루존닷컴 [구 한국솔가(주)]의 설립전에는 피신청인이 2004년 2월 4일에 창업하여 이미 사업 중인 비타팜스(주)가 "솔가 비타민"을 수입·판매하고 있었다.
- iii) 피신청인은 분쟁 도메인이름의 웹사이트를 통해 판매한 "솔가 비타민"과 관련하여 20여년간 유명 연예인을 모델로 하여 TV 광고를 하는 등 상당한 금액을 광고비로 투자하였다.
- iv) 피신청인은 현재 분쟁 도메인이름을 법원의 결정에 따라 전혀 사용하고 있지 않다.
- v) '솔가(Solgar)'는 1947년부터 비타민등 건강기능식품 제품에 사용된 브랜드이다. 신청인이 소속되어있는 '네슬레'그룹은 2021년 8월 경 '솔가'브랜드를 취득하였고, 신청인은 2023년 9월 21일 "SOLGAR" 관련 각 상표권을 이전등록 받아, 현재 이들 상표의 상표권자이다.

- vi) 신청인이 인수한 미국 뉴욕주법에 따라 설립된 Solgar Co., Inc. 의 관계회사인 솔가, 인크(Solgar, Inc.)는 비타민 등 건강기능식품 제품을 세계 각국에 판매해왔다.
- vii) 신청인은 2023년 10월 25일 피신청인을 상대로 분쟁 도메인이름을 사용하여서는 아니 된다는 가처분 결정을 신청하였다 (서울중앙지방법원 2023카합21378). 법원은 2023년 12월 20일 피신청인이 2024년 3월 1일부터는 분쟁 도메인이름을 사용하지 아니한다는 내용의 화해권고결정을 하였고, 이 화해권고결정에 대하여 양 당사자가 이의하지 않아, 위 결정은 2024년 1월 11일 자로 확정되었다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장은 다음과 같이 요약된다.

- i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- ii) 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
- iii) 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. ‘Solgar’ 브랜드는 세계적으로 널리 알려진 브랜드이다. 그런데 피신청인은 신청인측과 서로 지분을 소유하는 등 관련이 없으면서도 ‘solgar’를 요부로 하는 분쟁 도메인이름을 등록 · 사용하고 있어, 비타민제, 사람용 미량원소제제의 일반수요자는 분쟁 도메인이름이 사용된 웹사이트가 신청인과 조직상 또는 계약상 특수관계가 있는 것으로 생각하는 등 오인할 가능성이 있다.
- iv) 그러므로 분쟁 도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인

피신청인의 주장은 다음과 같이 요약된다.

- i) 피신청인이 창업한 관련회사 등이 미국 “솔가 회사”가 제조 · 공급한 “솔가 비타민”을 2004년부터 수입하여 한국에서 판매하였다. 수입 ·

판매하기 전에 피신청인은 미국 "솔가 회사"와 수차례 협상하여 제품 공급에 대한 확답을 받고 한국 시장에서의 판매가 가능하다고 판단하여 분쟁 도메인이름을 등록하였다.

- ii) 피신청인은 2007년 5월 9일 창업한 (주)블루존닷컴 [구 한국솔가(주)]의 설립전에는 피신청인이 2004년 2월 4일에 창업하여 이미 사업 중인 비타팍스(주)가 "솔가 비타민"을 수입 · 판매하고 있었다.
- iii) 피신청인이 등록한 분쟁 도메인이름은 20여년간 유명 연예인을 모델로 하여 TV 광고를 하는 등 상당한 금액을 광고비로 투자하여 "솔가 비타민"의 인지도를 극대화하는데 기여하였다.
- iv) 피신청인은 현재 분쟁 도메인이름을 법원의 결정에 따라 전혀 사용하고 있지 않다.
- v) 피신청인이 창업한 관련회사 등이 다양한 "솔가 비타민" 재고를 보유하고 있기 때문에 분쟁 도메인이름의 이전은 할 수 없다. 신청인이 분쟁 도메인이름을 이전 받으려는 목적은 "솔가 비타민"에 대한 광고 및 쇼핑몰을 운영하려는 목적이 자명하기 때문이다.
- vi) 신청인은 거대 다국적 기업으로 피신청인 및 피신청인이 창업한 회사가 이룩한 매우 큰 성과를 아무런 보상도 없이 신청인의 한국 자회사인 "네슬레코리아 유한회사"에게 솔가 비타민에 대한 국내 수입 · 판매 영업권을 이전한 것으로 보인다. 그렇게 되면 피신청인의 관련회사가 보유한 재고처리가 불가능하고 유통기한이 도래하면 폐기 처분하게 되어 막대한 손실이 예상된다.
- vii) 신청인의 대리인이 보내온 2023년 7월 14일자 내용증명 서신에서 재고의 판매는 허용할 것이며, 네슬레 S.A.는 재고 판매 행위를 상표 침해로 간주하지 않을 것임을 확인하기도 하였다.
- viii) 신청인은 최근에 미국 "솔가 회사"를 인수하였으므로 법적으로 한국내 솔가 비타민을 수출 · 공급한 법적 당사자이다. 따라서 신청인이 분쟁 도메인이름을 이전 받아 제품 광고 또는 쇼핑몰을 운영하려는 행위는 신청인이 관련 제품을 수출 · 공급하고 피신청인의 관련 회사가 보유중인 재고품 처리를 방해하는 행위로 간주될 수도 있다.

- ix) 신청인의 대리인이 재고 판매 행위를 상표 침해로 간주하지 않을 것임을 확인하였으므로 피신청인이 창업한 관련 회사 등이 보유한 재고처리가 완료되거나 재고품의 유통기한까지 분쟁 도메인이름의 이전 신청은 철회되어야 하며 추후 재론할 사항이다.

5. 검토 및 판단

5.1 절차에 관한 사항

피신청인은 이 사건 외 <solgar.co.kr> 도메인 분쟁사건이 인터넷주소분쟁조정위원회에 사건번호 "2024-0010"으로 계류 중이므로 당해 사건이 완료된 이후에 이 사건 절차가 속행되어야 한다는 취지로 주장하고 있다. 그러나 사건번호 D2024-0010 사건은 "정책"이 적용되는 이 사건과 달리 "인터넷주소자원에 관한 법률"이 적용될뿐만 아니라 피신청인은 사건번호 D2024-0010 사건의 직접 당사자도 아니라는 점에서 피신청인의 주장은 받아들이지 않기로 한다.

피신청인은 또한 신청인의 신청서 첨부서류 6 (신청인의 브랜드 소개 카탈로그)와 첨부서류 7(미국 상표등록원부)를 받지 못했다고 주장하고 있는 바, 사건 관리자에게 확인해 본 바, 피신청인에게 첨부서류를 각각 발송한 것이 아니라 하나의 이메일의 첨부파일 세트 (set)로 보냈기 때문에 그 중 일부만 못 받았을 리가 없다는 점을 확인하였다. 첨부서류 6 (신청인의 브랜드 소개 카탈로그)과 첨부서류 7(미국 상표등록원부)은 그 내용의 성격상 다툼의 여지가 있는 것이 아니라는 점에서 재발송 절차를 거치지 아니하고 본안에 관하여 판단하기로 한다.

또한 피신청인은 2024년 6월 18일에 자의적으로 추가 답변서와 증빙을 제출하였다. 행정패널이 특별히 요청하지 않는 한, 요청하지 않은 서류의 추가 제출은 일반적으로 권장되지 않는다. 참조: "WIPO Jurisprudential Overview 3.0" 4.6. (Unsolicited supplemental filings are generally discouraged, unless specifically requested by the panel). 또한 UDRP 규칙 제10조는 행정패널에게 증거의 허용성, 관련성, 중요성 및 비중을 결정할 권한을 부여하며, 절차를 신속하게 진행할 수 있도록 규정하고 있다. 피신청인이 제출한 추가 답변서와 증빙을 검토한 바, 당

행정패널의 결론에 영향을 미치는 내용이 없다고 판단하여 피신청인의 추가제출서류는 고려하지 않기로 결정한다.

5.2 본안에 관한 사항

UDRP 정책 (이하 "정책") 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.

- i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 이하에서 그 요건의 충족여부를 검토한다.

A. 신청인의 상표와 분쟁 도메인 이름의 유사성

정책 제4조 (a)항 (i)에 따르면 신청인은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 입증하여야 한다. 신청인이 권리를 갖고 있는 상표는 반드시 피신청인의 거주국에서의 상표일 것을 요하지 않고 세계 어느 곳에서라도 권리를 가지고 있는 것으로 충분하다. 참조: "WIPO Jurisprudential Overview 3.0" 1.1.2 (noting in particular the global nature of the Internet and Domain Name System, the jurisdiction(s) where the trademark is valid is not considered relevant to panel assessment under the first element.).

신청인이 제출한 서류에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다. 미국 뉴욕주법에 따라 설립된 "Solgar Co., Inc."는 1978년 11월 7일 "SOLGAR"를 비타민 및 식이보충제 (Vitamins and Dietary Supplements)를 지정상품으로 하여 미국특허상표청 상표등록 제1,105,419호로 등록받았다. 위 회사의 관계 회사인 "솔가, 인크 (Solgar, Inc.)"는 비타민 등 건강기능식품 제품을 세계 각국에 판매해왔다. 신청인이 소속되어 있는 '네슬레'그룹은 2021년 8월경 '솔가'브랜드를 취득하였고, 신청인은 2023년 9월 21일 "SOLGAR" 관련 각 상표권을 이전등록 받았다. 미국 "솔가 홀딩

스, 인크"는 대한민국 특허청에도  표장에 관하여 농산물이유식, 유당 등을 지정상품으로 하여 2006년 8월 7일 상표등록번호 제0674631호로; "SOLGAR"

표장에 관하여 약제, 비타민제 등을 지정상품으로 하여 2023년 2월 21일 상표등록 제1979323호로 등록하여 두고 있었는데 신청인은 2023년 9월 21일 이들 상표등록의 이전등록을 완료하였음은 상표등록원부에 의하여 확인된다. 그러므로 신청인은 상표 'SOLGAR' 와  '에 관하여 권리를 가지고 있음이 인정된다.

신청인은 분쟁 도메인이름 <solgarkorea.com>은 그 요부 "solgar"가 신청인의 상표 "SOLGAR"와 동일하므로 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 분쟁 도메인이름 중 ". com"은 일반도메인 이름의 확장자이고 "Korea"는 지리적 명칭으로서 식별력이 없는 부분에 해당하여 이들을 제외한 "solgar"가 신청인의 상표 "solgar"와 동일하므로 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다. 그러므로 신청인은 정책 제4조 (a)항 (i)의 요건을 충족하였다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

신청인은 정책 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것이 일반적으로 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 추정되는 정도의 입증할 경우 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다는 것은 확립된 법리이다. 참조: *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO Case No. D2003-0455 (정책 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 분쟁 도메인이름에 관해서 반증이 없다면 그대로 추정되는 정도의 입증을 하면 충분하고 (*a prima facie case*), 그럴 경우 피신청인이 권리와 정당한 이익이 있음을 입증해야 한다).

신청인은 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용에 대한 허락을 한 바 없으므로, 분쟁 도메인이름에 대해 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않는다고 주장하고 있다. 신청인은 2023년 10월 25일 피신청인을 상대로 분쟁 도메인이름을 사용하여서는 아니 된다는 가처분 결정을 신청하였고 (서울중앙지방법원 2023카합21378 사건), 법원은 2023년 12월 20일 피신청인은

2024년 3월 1일 부터는 분쟁 도메인이름을 사용하지 아니한다는 내용의 화해권고결정을 하였고, 이 화해권고결정에 대하여 양 당사자가 이의하지 않아, 위 결정은 2024년 1월 11일자로 확정된 법원 결정문을 제출하고 있다. 당 행정패널은 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없음을 추정이 가능할 정도로 주장 · 입증하였다고 인정하므로 피신청인이 권리와 정당한 이익이 있음을 입증해야 한다고 판단한다. 피신청인은 다음과 같은 이유로 피신청인에게 분쟁 도메인이름을 계속 보유해야 할 권리와 정당한 이익이 있다고 주장한다.

- i) 피신청인이 창업한 관련회사 등이 미국 "솔가 회사"가 제조 · 공급한 "솔가 비타민"을 2004년부터 수입하여 한국에서 판매하였다. 수입 · 판매하기 전에 피신청인은 미국 "솔가 회사"와 수차례 협상하여 제품 공급에 대한 확답을 받고 한국 시장에서의 판매가 가능하다고 판단하여 분쟁 도메인이름을 등록하였다.
- ii) 피신청인이 등록한 분쟁 도메인이름은 20여년간 유명 연예인을 모델로 하여 TV 광고를 하는 등 상당한 금액을 광고비로 투자하여 "솔가 비타민"의 한국내 인지도를 극대화하는데 기여하였다. 신청인은 거대 다국적 기업으로 피신청인 및 피신청인이 창업한 회사가 이룩한 매우 큰 성과를 아무런 보상도 없이 신청인의 국내 자회사인 "네슬레코리아 유한회사"에게 솔가 비타민에 대한 한국내 수입 · 판매 영업권을 이전한 것으로 보인다. 그렇게 되면 피신청인의 관련회사가 보유한 재고처리가 불가능하고 유통기한이 도래하면 폐기 처분하게 되어 막대한 손실이 예상된다.
- iii) 피신청인이 창업한 관련회사 등이 다양한 "솔가 비타민" 재고를 보유하고 있기 때문에 분쟁 도메인이름의 이전은 할 수 없다. 신청인이 분쟁 도메인이름을 이전 받으려는 목적은 "솔가 비타민"에 대한 광고 및 쇼핑몰을 운영하려는 목적이 자명하기 때문이다.
- iv) 신청인의 대리인이 보내온 2023년 7월 14일자 내용증명 서신에서 재고의 판매는 허용할 것이며, 네슬레 S.A.는 재고 판매 행위를 상표 침해로 간주하지 않을 것임을 확인하기도 하였다.
- v) 신청인은 최근에 미국 "솔가 회사"를 인수하였으므로 법적으로 한국내 솔가 비타민을 수출 · 공급한 법적 당사자이다. 따라서 신청인이 분쟁

도메인이름을 이전 받아 제품 광고 또는 쇼핑몰을 운영하려는 행위는 신청인이 관련 제품을 수출·공급하고 피신청인의 관련 회사가 보유중인 재고품 처리를 방해하는 행위로 간주될 수도 있다. 신청인의 대리인이 재고 판매 행위를 상표 침해로 간주하지 않을 것임을 확인하였으므로 피신청인이 창업한 관련 회사 등이 보유한 재고처리가 완료되거나 재고품의 유통기한까지 분쟁 도메인이름의 이전 신청은 철회되어야 한다.

피신청인의 주장에 관하여 살펴보기로 한다. 분쟁 도메인이름으로 개설한 웹사이트에서 신청인이 인수한 Solgar Co., Inc.의 제품 이외의 건강기능식품 등 다른 제품도 취급하였는지에 대해서는 밝혀지지 않았다는 점에서 피신청인이 신청인의 인수 전 회사 Solgar Co., Inc.의 진정상품만의 재판매자에 해당한다고 단정할 수 없다. 설령 피신청인이 Solgar Co., Inc.의 진정상품 판매자에 해당한다고 하더라도 신청인의 Solgar Co., Inc.의 인수가 합병 등 일반승계가 아닌 회사 취득 (한국 상표등록원부상으로도 상표권 이전등록의 원인이 '합병'이 아니라 '양도'로 기재되어 있다.)이라는 점에서 Solgar Co., Inc.의 진정상품 판매자의 지위를 그대로 승계하였다고 볼 수 없다. 나아가 2024년 3월 1일 이후에는 피신청인이 분쟁 도메인이름을 더 이상 사용해서는 안된다는 취지의 법원 결정이 확정되었다는 점에서 피신청인이 더 이상 분쟁 도메인이름을 보유할 정당한 이익이나 권리는 인정되지 않는다고 할 것이다.

피신청인은 피신청인이 등록한 분쟁 도메인이름은 20여년간 유명 연예인을 모델로 하여 TV 광고를 하는 등 상당한 금액을 광고비로 투자하여 "솔가 비타민"의 인지도를 극대화하는데 기여하였다는 점을 강조하고 있다. 그러나 어느 상표의 라이선스나 유통업자가 그 상표와 관련된 제품을 생산 또는 판매하기 위하여 벌인 판촉 활동, 광고 등으로 그 상표의 인지도 향상에 기여를 하였다고 하더라도 그로 인해 상표에 화체되거나 축적된 신용은 라이선스나 유통업자에게 귀속되는 것이 아니라 당해 상표권자에게 귀속된다는 점에서 피신청인이 분쟁 도메인이름이나 신청인 상표의 인지도에 기여를 하였다는 이유로 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익을 가지게 되었다고 할 수 없다.

또한 피신청인은 신청인의 대리인이 보내온 2023년 7월 14일자 내용증명 서

신에서 재고의 판매는 허용할 것이며, 네슬레 S.A.는 재고 판매 행위를 상표 침해로 간주하지 않을 것임을 확인하기도 한 사실을 언급하면서, 피신청인이 창업한 관련회사 등이 가지고 있는 다양한 “솔가 비타민” 재고를 처분할 필요가 있는데도, 신청인이 분쟁 도메인이름을 이전 받아 제품 광고 또는 쇼핑몰을 운영한다면 피신청인의 관련 회사가 보유중인 재고품 처리에 방해가 된다는 취지로 주장하고 있다. 그러나, 신청인이 재고 판매를 허용할 것이라는 통지를 한지 11개월이 지났고, 법원의 결정에서 피신청인 등이 분쟁 도메인이름을 사용하지 않기로 한 2024년 3월 1일부터도 3개월이 지났으므로 피신청인에게는 이미 상당한 재고 처분기간이 허여되었다고 보인다. 또한 재고 처분을 허여한 것이 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 개설한 웹사이트에서 재고를 처분할 것을 허락한 것을 의미하는 것도 아닐뿐더러 상표에 관한 권리를 가진 신청인이 신청인의 상표로 구성된 분쟁 도메인이름으로 판매사이트 등을 개설하여 관련 제품을 판매하는 것은 신청인 자신의 권리 행사의 영역이라고 할 것이므로 피신청인의 주장은 타당하지 않다.

위와 같으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 입증하지 못하였다. 그러므로 신청인은 정책 제4조 (a)항 (ii)의 요건을 충족하였다.

C. 피신청인의 부정한 목적

정책 제4조 (a)항 세번째 요건은 분쟁 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있을 것임을 요하고 있다. 즉, ‘부정한 목적으로 등록’과 ‘부정한 목적으로 사용’의 두 가지 요건을 모두 충족하여야 한다. 또한 정책 제4조 (b)에 의하면 부정한 목적의 등록 및 사용의 증거에 관하여 다음과 같이 규정하고 있다.

정책 제4조 (a)(iii)의 규정을 적용함에 있어서, 다음 각 호의 1에 해당 여부에 한정되지는 않지만, 다음 각호의 1에 해당한다고 행정패널이 판단한 경우 도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 점이 입증된 것으로 본다.

- (i) 등록인이 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경영자에게 해당 도메인이름과 직접적으로 관련되며, 서류에 의해 입증된 비용을

초과하는 대가를 받기 위하여 해당 도메인이름을 판매, 대여, 또는 이전하는 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록 또는 취득한 경우

(ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자로 하여금 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름을 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 해당 도메인이름을 등록한 경우로서 해당 등록인이 그러한 방해 행위를 반복적으로 행한 경우

(iii) 등록인이 경쟁자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 해당 도메인이름을 등록한 경우

(iv) 등록인이 도메인이름을 이용함으로써 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그 곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인한 경우

정책 제4조 (b)는 정책 제4조 (a)(iii)의 규정을 적용함에 있어서, 위 각 호의 1에 해당 여부에 한정되지 않는다고 명시하고 있다.

신청인은 'Solgar' 브랜드는 세계적으로 널리 알려진 브랜드인데, 피신청인은 신청인측과 서로 지분을 소유하는 등 관련이 없으면서도 'solgar'를 요부로 하는 분쟁 도메인이름을 등록·사용하고 있어, 비타민제, 사람용 미량원소제제의 일반수요자는 분쟁 도메인이름이 사용된 웹사이트가 신청인과 조직상 또는 계약상 특수관계가 있는 것으로 생각하는 등 오인할 가능성이 있다는 점에서 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 주장하고 있다.

피신청인은 피신청인이 창업한 관련회사 등이 미국 "솔가 회사"가 제조·공급한 "솔가 비타민"을 2004년부터 수입하여 한국에서 판매하였는데, 수입·판매하기 전에 피신청인은 미국 "솔가 회사"와 수차례 협상하여 제품 공급에 대한 확답을 받고 한국 시장에서의 판매가 가능하다고 판단하여 분쟁 도메인이름을 등록하여 사용하고 있었던 것이므로 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용에 부정한 목적이 없다는 취지로 주장하고 있다.

당사자의 주장에 관하여 살펴보기로 한다. 피신청인은 법원의 결정에 따라 2024년 3월 1일 이후에는 분쟁 도메인이름을 더 이상 사용하지 않고 있는 바, 분쟁 도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하면서도 분쟁 도메인이름을 단지 소극적으로 보유하는 경우도 그 등록 정황에 따라서 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 사용하는 것에 해당될 수 있다. 참조: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 신청인의 상표가 세계적으로 사용되고 널리 알려진 점과 피신청인이 분쟁 도메인이름을 실제로 사용하였다거나 사용할 계획에 대하여 여하한 증거도 제출하지 아니한 점을 고려하여 보면 피신청인이 분쟁 도메인이름을 소극적으로 보유하는 것도 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 사용한 것에 해당한다.

신청인이 인수한 Solgar Co., Inc.는 "SOLGAR" 상표를 1947년 이래 미국과 세계 각국에서 바타민제 등 건강기능식품에 활발하게 사용한 결과 수요자에게 널리 알려진 상표임은 신청인이 제출한 신청인의 브랜드 소개서 등의 자료로 인정된다. 신청인은 이러한 주지상표 "SOLGAR" 를 미국, 우리나라를 포함 전세계적으로 인수하였다. 미국 뉴욕주법에 따라 설립된 "Solgar Co., Inc."는 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록하기 훨씬 이전인 1978년 11월 7일 "SOLGAR" 상표를 비타민 및 식이보충제 (Vitamins and Dietary Supplements)를 지정상품으로하여 미국특허상표청에 상표등록 제1,105,419호로 등록받았다. 또한 피신청인은 미국 "솔가 회사"와 수차례 협상하여 제품 공급에 대한 확답을 받고 한국 시장에서의 판매가 가능하다고 판단하여 분쟁 도메인이름을 등록하여 사용하고 있었던 것이라고 주장하고 있다. 이러한 정황을 종합하여 고려하여 볼 때 피신청인은 2003년 10월 9일 분쟁 도메인이름을 등록할 당시 신청인이 인수한 Solgar Co., Inc.가 "SOLGAR" 상표에 대한 권리를 가지고 있음을 알고서 분쟁 도메인이름을 등록한 것임을 알 수 있다.

또한 피신청인이 신청인의 인수 전 회사 Solgar Co., Inc.의 진정상품만의 재판매자에 해당한다고 단정할 수 없다는 점과 피신청인은 SOLGAR 상표에 대한 권리자가 2021년 8월경 (상표권의 이전 등록 등 행정절차는 이후) 신청인으로 바뀐 뒤에도 신청인의 상표와 유사한 분쟁 도메인이름을 계속하여 사용하였고, 법원의 결정에서 2024년 3월 1일 이후에는 피신청인이 분쟁 도메인이름을 사용하지 않기로 하였음에도 불구하고 그 이후에도 분쟁

도메인이름을 계속 보유하려고 하는 것은 신청인의 상표에 대한 신용이나 명성에 편승하거나 신청인으로부터 어떠한 대가를 받고 분쟁 도메인이름을 신청인에게 판매하려고 하는 등의 부정한 목적의 등록 · 사용이 추정된다.

법원의 관련사건 결정문은 “이 화해권고결정에 이의하지 아니하는 것이 신청인에 대해 상표권을 침해하거나 부정한 목적으로 상호 또는 도메인이름을 사용하였음을 인정하는 취지는 아님을 확인”하고 있으나 이와 같은 결정 내용은 피신청인이 상표권 침해나 부정한 목적의 사용을 자인하지 않는다는 취지에 불과하므로 행정패널이 정책 제4조 (a)항의 제3요건에 해당함을 인정하는 것과 상충되지 않는다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 신청인은 '정책' 제4조 (a)항의 세 가지 요건을 모두 충족하였으므로, 분쟁 도메인이름 <solgarkorea.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

Three Panelists

Presiding Panelist 남호현



Co-Panelist 이대희



Co-Panelist 이덕재



결정일: 2024년 6월 20일