



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1600143

신 청 인 1: 네리움인터내셔널엘엘씨,

신 청 인 2: 네리움인터내셔널코리아

(대리인 법무법인 화우 변호사 어영강, 임철근)

피신청인: 그레고리 허(이두진)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인 1: 네리움인터내셔널엘엘씨

4006 벨트 라인 로드, 스위트 100; 애디슨, 텍사스,

미국 75001

신 청 인 2: 네리움인터내셔널코리아

서울특별시 강남구 테헤란로 201 18층(역삼동,

아주빌딩)

대리인 법무법인(유) 화우 변호사 어영강, 임철근

서울특별시 강남구 영동대로 517 18층(삼성동,

아셈타워)

피신청인: 그레고리 허(이두진)

서울특별시

분쟁 도메인이름은 "nerium.co"이며, 피신청인에 의해 TUCOWS DOMAINS INC(96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 4. 26. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 "nerium.co"(이하 "분쟁도메인이름"이라고 한다)의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 5. 11. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2016. 5. 11. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2016. 5. 18. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 6. 7.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다[해당 절차개시 통지를 하면서 해당 조정신청이 통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라고 한다) 제11조에 따라 등록약관상의 언어(영어)로

진행되어야 하나, 신청인 측에서 약관과 다른 언어(한국어)로 진행될 것을 요청하였으므로 이에 대해서 이의가 있는 경우, 답변서에 이를 기재할 것을 요청하였다].

2016. 6. 7. 피신청인이 답변 작성 준비를 이유로 제출기한의 연장을 요청함에 따라 센터는 “절차규칙” 제5조(b)항에 따라 제출기한을 2016. 6. 13. 까지 연장하였다.

2016. 6. 13. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2016. 6. 17. 센터는 보충규칙에 따라 이대회 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 6. 22. 행정패널을 구성하였다.

2016. 7. 19. 행정패널은 신청인이 제출한 신청서의 내용 중 일부[통일도메인이름분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 이하 “규정”이라고 한다.] 제4조 제1호 요건 관련]의 보정이 필요하다고 판단하여, 신청인에게 관련 서류를 2016. 7. 26. 까지 제출할 것을 명령 하였다. 2016. 7. 26. 신청인은 관련 서류를 제출하였고, 해당 서류를 피신청인에게 전달하면서 관련 내용에 대한 반박서면을 2016. 8. 3. 까지 제출할 수 있음을 통지하였으나, 피신청인은 해당 기일까지 아무런 서류도 제출하지 않았다.

3. 사실관계

신청인은 2011년 미국에서 다단계 마케팅을 위하여 설립되고, 2015년 6월 5일 한국에서 다단계 판매허가를 받고 "NERIUM" 이라는 브랜드로 영업을 하고 있는 기업이다. 피신청인은 분쟁도메인이름과 관계되는 "NERIUM" 서비스표를 2014년 5월 8일 미국 특허·상표청에 출원하였고, 2014년 11월 10일 제35류를 지정 서비스업으로 하여 대한민국 특허청에 출원하였다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 2015년 4월 24일 등록하였는데, 인터넷 이용자들이 분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트에 접속하는 경우 신청인의 홈페이지를 이용한 페이지로 포워딩하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인은 (i) 피신청인이 등록한 도메인이름에 포함되어 있는 "NERIUM"은 신청인이 등록 출원한 서비스표와 완전히 동일하고, (ii) 피신청인이 "NERIUM"과 관련하여 아무런 권리를 보유하지 않고 신청인으로부터 라이선스를 허여 받은 사실도 없는 등 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않으며, (iii) 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용은 분쟁도메인이름이 신청인의 공식 홈페이지인 것으로

오인하여 방문하는 사람들을 자신의 하위 판매원으로 등록하고자 하는 목적으로 이루어진 것으로서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 주장한다.

B. 피신청인

현재의 분쟁도메인이름 등록인과 본 사건의 피신청인은 Gregory Heo인데, 분쟁도메인이름을 이용하여 접속하면 포워딩되는 웹페이지 상단에 "이두진"이라는 이름을 사용하고 있고, 피신청인도 답변서를 통하여 피신청인란에 "그레고리 허(Gregory Heo)" 및 "이두진"이라는 이름을 모두 사용하고 있고, 확인서 서명도 "이두진"이라는 이름을 사용하고 있다. 따라서 본 패널은 "그레고리 허" 및 "이두진"을 모두 동일 주체로 파악하여 이들을 피신청인으로 칭하여 본 절차를 진행한다.

피신청인은 (i) 분쟁도메인이름에 사용된 "NERIUM"이 신청인에 의하여 독점 사용될 권리는 아니고, (ii) 신청인의 정식 등록 판매원으로서 적법한 이해관계를 가지며, (iii) 분쟁도메인을 판매하거나 악의적인 이용이 없었다는 것 등을 주장한다.

5. 검토 및 판단

(1) 절차진행상의 언어

“절차규칙” 제11조(a)항은 “당사자가 달리 합의하거나 등록계약에 달리 규정되어 있지 않다면, 행정절차의 언어는 등록계약에서 사용된 언어이며, 다만 패널은 행정절차의 상황을 고려하여 그와 다른 언어를 사용할 것을 결정할 수 있는 권한을 가진다”고 규정하고 있다. 분쟁도메인이름의 등록계약에 사용된 언어는 영어이므로 절차상 언어로는 영어를 사용하여야 할 것이다. 그러나 신청인 중의 하나가 한국에 주소를 두고 있는 한국 법인이고, 피신청인도 주소를 한국에 두고 있고, 신청서 및 답변서 모두 한국어로 작성되었다. 본 패널은 이러한 사정을 고려하여 본 절차상의 언어로는 한국어가 적절하다고 판단하여, 결정문도 한국어로 작성하기로 한다.

(2) 신청인의 증명사항

“규정” 제4조(a)항은 신청인이 분쟁도메인이름과 관련하여 모두 증명하여야 할 요건을 다음과 같이 규정하고 있다.

(i) 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다(상표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성).

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않아야 한다(피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재).

(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되어야 한다 (피신청인의 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용).

이러한 "규정"의 요건에 따라 신청인의 주장사항을 판단하기로 한다.

A. 상표·서비스표와 분쟁도메인이름의 동일·유사성

신청인이 "규정"에 따른 구제수단을 제공받기 위해서는 첫째, 신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 증명하여야 한다. 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가진 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부는 다음의 두 단계 절차에 의하여 판단할 수 있다. 첫째, 신청인은 분쟁의 원인이 되는 "NERIUM" 표장에 대하여 권리를 가지고 있어야 한다. 신청인은 "NERIUM" 서비스표를 2014년 5월 8일 미국 특허상표청에 출원하였고, 2014년 11월 10일 대한민국 특허청에 출원하였으므로, 분쟁도메인이름이 등록되었던 2015년 4월 24일에는 "NERIUM" 표장에 대하여 서비스표권을 가지지 아니하였다. 그러나 전세계적으로 사용될 수밖에 없는 도메인이름 분쟁에 대하여 "규정"을 적용함에 있어서 등록된 상표·서비스표와

등록되지 않은 상표 · 서비스표를 구별하지 않으며, 따라서 등록되지 않은 서비스표에 대해서도 “규정”이 적용된다. 곧 “규정”을 적용함에 있어서 신청인이 “NERIUM” 표장을 상표나 서비스표로 등록하지 않았다고 하여 신청인이 이에 대한 권리를 가지고 있다는 것이 배제되지 않는다. 상표에 대한 권리가 사용에 의하여 획득될 수 있다는 것은 상표법의 기본적 원칙이며, 상표에 대한 권리는 상표로서 등록되지 않았더라도 인정될 수 있다.

미등록 상표 · 서비스표에 대한 이러한 권리를 주장하기 위해서는 해당 미등록 상표 · 서비스표가 식별력 있는 표장이 되었다는 것을 증명하여야 한다. 이를 증명하는 것으로는 해당 표장에 따른 판매기간이나 판매량, 광고의 성격이나 정도, 소비자의 인식조사나 매체의 인지도, 표장에 대한 신용이나 표장의 명성, 사용자에 대한 표장의 관련성 등을 들 수 있다.

신청인이 제출한 증거에 의하면, 신청인의 매출액은 2013년 2억 1,900만 달러, 2014년 4억 300만 달러, 2015년 5억 1,600만 달러로서 세계적으로 각각 54위, 40위, 38위였다. 2013년도 액수는 2012년에 기초한 것이므로 신청인은 이미 2012년에 1억 달러의 매출을 올렸고, 분쟁도메인이름이 등록되었던 해인 2014년에는 4억 300만 달러의 매출을 올렸다. 또한 신청인은 광고 측면에서도, 최소한 2013년부터 상당한 광고를 해 왔다는 것을 알 수 있다.

이러한 사실관계에 바탕 하여 본 패널은 신청인이 “NERIUM” 표장에 대하여 분쟁도메인이름이 등록되기 이전 시점에 식별력을 획득하였고, 따라서 신청인이 “NERIUM” 표장에 대하여 권리를 가지는 것으로 판단한다.

둘째, 신청인이 권리를 가지는 표장과 분쟁도메인이름, 곧 신청인의 표장 “NERIUM”과 분쟁도메인이름 <nerium.co> 양자가 동일 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사하여야 한다. 이것은 최상위도메인인 ‘.co’가 추가됨으로써 양자간에 동일 또는 유사성을 인정할 수 있는가의 문제로 귀착된다. 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 “NERIUM” 표장에 대하여 권리를 가지고 있고, 신청인의 표장과 분쟁도메인이름이 동일하거나 유사하다고 판단되므로, 본 패널은 신청인이 “규정” 제4조(a)항 (i)의 요건을 증명한 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인이 "규정"에 따른 구제수단을 제공받기 위해서는 둘째, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 증명하여야 한다. "규정"에 의한 분쟁해결절차에서 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 피신청인이 "NERIUM"에 대하여 아무런 권리를 보유하고 있지 않으며 신청인으로부터 라이선스를 허여받은 사실이 없다고 주장하고 있다.

신청인이 자신의 표장에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 일응 증명한 경우, 피신청인은 이를 반박하여 자신이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 것을 증명할 책임이 있다. 피신청인이 이러한 증명을 하지 못하면,

신청인은 “규정” 제4조(a)항(ii)의 요건을 충족하는 것으로 판단된다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 일응 증명하였다. “규정”은 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 이에 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.

피신청인은, 자신이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있는지 여부와 관련하여, 이 사건 표장 “NERIUM”이 협죽도라는 명사로 일반적으로 사용되는 단어로써 신청인이 이를 독점 사용할 권리가 없다는 것과, 자신이 신청인의 정식 등록

판매원으로 적법한 이해관계를 가진다고 주장하고 있다. 전자의 주장은 피신청인이 이 사건 표장에 대하여 권리를 가지고 있다는 것을 주장하는 것에 해당하지 않는다. 또한 정식 등록 판매원이라고 하여 사건 표장에 대하여 이익을 가진다고 할 수는 없다. 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

신청인이 “규정”에 따른 구제수단을 제공받기 위한 세 번째 요건으로서 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것을 증명하여야 한다(“규정” 제4조(a)항(iii)). “규정”은 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).

피신청인은 분쟁도메인이름을 신청인에게 판매하거나 다른 불순한 목적으로 소유하고 있는 것이 아니며, 소속된 단체의 영리와 부수적으로 발생하는 개인의 이익을 위한 정당한 목적을 위해서만 사용해 왔다고 주장하고 있다. 또한 피신청인은 다단계 회원들이 "NERIUM"이라는 명칭을 알고 있다는 것을 답변서에서 밝히고 있고, 등록과 관련하여 자신이 신청인과 일정한 관계가 있다는 것을 신청인에 대한 전자우편에서 밝히고 있다. 따라서 이러한 상황을 종합적으로 판단하면, 분쟁도메인이름을 등록할

당시 피신청인은 신청인의 존재를 명확히 인식하고 있었고, 분쟁도메인이름을 등록한 목적이 분쟁도메인이름과 신청인이 가지는 권리 간에 혼동을 이용하려는 것이라 할 수 있다. 따라서 본 패널은 신청인의 존재에 대한 명확한 인식과 혼동을 이용하려는 목적이 분쟁도메인이름을 등록함에 있어서 피신청인의 부정한 목적을 나타내는 것이라고 판단한다.

또한 피신청인의 등록 시 부정한 목적은 “규정” 제2조에 의하여서도 존재하는 것으로 판단할 수 있다. “규정”은 “도메인이름을 등록함으로써... 등록인은... 고의로 적용법규를 위반하여 도메인이름을 사용하지 않을 것을 등록사업자에게... 보증” 하고, “등록인의 도메인이름 등록이 타인의 권리를 침해하는지 여부를 결정하는 것은 등록인의 책임이다”라고 규정하고 있다[제2조]. 이것은 도메인이름 등록인이 도메인이름을 부정한 목적을 위하여 사용하지 않을 것임을 보증하는 것이고, 도메인이름을 부정한 목적으로 사용한다면 이러한 보증을 위반하는 것이 되어 도메인이름의 등록은 부정한 목적에 의한 등록이 된다. 후술하는 바와 같이 분쟁도메인이름이 부정한 목적을 위하여 사용되고 있으므로 등록인인 피신청인은 보증을 위반한 것이 되고, 따라서 본 패널은 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적을 위하여 등록한 것이라고 판단한다.

피신청인이 등록한 분쟁도메인이름의 웹페이지는 신청인의 홈페이지를 이용한 페이지로 포워딩 되고 있으며, 이 페이지에서 이 사건 표장인 "NERIUM"과 신청인 중의 하나인 NERIUM INTERNATIONAL 이라는 용어를 사용하고 있으며, 피신청인의 전화번호를 표시하고, 가입 및 등록을 권유하고 있다. 피신청인의 이러한 포워딩은 "규정"이 규정하고 있는 상업적인 이익을 얻기 위하여 혼동 가능성을 야기함으로써 인터넷 이용자들을 등록인의 웹사이트로 의도적으로 끌어오는 행위에 해당하는 것이라 할 수 있다. 따라서 본 패널은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 사용되고 있다고 판단한다.

이상 논의한 바와 같이 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있으므로, 본 패널은 신청인이 "규정" 제4조(a)(iii)항의 요건도 증명한 것으로 판단한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 패널은 (i)분쟁도메인이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하고, (ii)피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않으며, (iii) 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 판단한다. 따라서 본 패널은 "규정" 제4조(a)항 및 "절차규칙"

제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인이
분쟁도메인이름인 <nerium.co>를 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

이대회

결정일: 2016년 8월 5일