



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1500136

신 청 인: 주식회사 아모레퍼시픽

대리인: 변호사 김영철, 정종국, 전용석(법무법인 KCL)

피신청인: 이종국(Jong Guk Lee)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 주식회사 아모레퍼시픽

대리인: 변호사 김영철, 정종국, 전용석(법무법인 KCL)

피신청인: 이종국(Jong Guk Lee)

분쟁 도메인이름은 "lirikos.com"이며, 피신청인에 의해 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com 에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2015. 12. 29. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 1. 4. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2016. 1. 5. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2016. 1. 5. 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.

2016. 1. 7. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 1. 27.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다(해당 절차개시 통지를 하면서 해당 조정신청이 절차규칙 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. 1. 27. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2016. 2. 3. 센터는 보충규칙에 따라 김종윤 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 2. 3. 행정패널을 구성하였다.

행정패널은 추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 신청인에게 추가서류를 제출할 것을 요청하였고, 이에 따라 신청인은 2016. 2. 18. 센터에 1차 추가서류를 제출하였다. 센터는 이를 피신청인에게 송부하면서 추가서류를 제출하고자 할 경우 2016. 2. 26. 까지 제출하도록 통지하였고, 이에 따라 2016. 2. 25. 피신청인은 1차 추가서류를 제출하였다. 이에 대해 재반박하기를 원하는 신청인의 요청에 따라 행정패널은 2차 추가서류의 제출을 요청하였고, 2016. 3. 11. 센터에 2차 추가서류를 제출하였다. 센터는 이를 피신청인에게 송부하면서 추가서류를 제출하고자 할 경우 2016. 3. 22. 까지 제출하도록 통지하였고, 이에 따라 2016. 3. 21. 피신청인은 2차 추가서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 화장품, 생활용품, 식품 등의 제조 가공 및 판매업을 행하고 있는 회사이며, 특히 화장품 분야에 있어 다수의 저명한 브랜드를 보유하고 있다. 이 사건 분쟁도메인이름의 요부인

'lirikos'는 신청인의 브랜드 중의 하나인 'LIRIKOS'와 철자구성이 동일하다.

신청인은 'LIRIKOS'상표에 대해 1991. 1. 28. 한국특허청에 상표등록출원을 하여 1992. 5. 9. 제40-10237359호로 등록을 받았다. 신청인은 1992년경부터 'LIRIKOS'브랜드를 화장품에 대해 널리 사용해 오고 있다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 1997. 9. 18. 등록을 받았으나 지금까지 18년 이상 적극적으로 사용하지 않고, 등록만 유지하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

이 사건 분쟁도메인이름의 요부인 'lirikos'가 신청인의 등록 상표와 동일하고, 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다. 그리고 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 받아 18년 이상 적극적으로 사용하지 아니하고 보유만 하고 있다는 점은 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있음을

입증하는 것이다. 따라서 이 사건 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

이 사건 분쟁도메인이름은 피신청인이 향후 사업을 위해 생각해 둔 단어를 국제도메인이름(gTLD)으로 등록한 것이며, 신청인의 상표를 모방하여 정한 것이 아니다. 따라서 도메인이름 등록에 의해 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름에 대해 권리와 정당한 이익을 확보한 것으로 보아야 한다.

한편, 신청인이 그의 상표 'LIRIKOS'에 관련하여 별도로 'lirikos.co.kr' 및 'lirikos.kr'을 등록 받아 사용하고 있음을 고려하면, 신청인이 'LIRIKOS'상표에 대한 권리를 보유하고 있다는 사실이 피신청인이 이 사건 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지는 것에 영향을 미치지 않는다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름으로 현재까지 웹사이트를 운영한 사실이 없어 신청인에게 어떠한 형태로든 피해를 입힌 사실이 없으므로, 피신청인은 이 사건 도메인이름을 부정한 목적으로 사용하지 않았다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 신청인의 요구는 부당하다.

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

이 사건 분쟁도메인이름에서 확장자인 '.com'을 제외한 나머지 부분인 'lirikos'는 신청인의 등록상표 'LIRIKOS'와 철자구성이 동일하다. 따라서 이 사건 분쟁도메인이름은 전체적으로도 신청인의 상표와 매우 유사한 것에 해당한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 해당 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있다고 하기 위해서는 피신청인이 그 도메인이름에 대해 상표권이나 서비스표권 또는 상호권이나 성명권 등의 권원을 주장할 수 있다거나, 아니면 규정 제4조 (c)에 예시되어 있듯이, 피신청인이 그 도메인이름을 정당한 목적으로 상품이나 서비스와 관련하여 사용하였든지, 피신청인이 그 도메인이름에 관련하여 널리 인식되어 있다든지, 또는 피신청인이 비상업적으로 또는 공정사용(fair use)의 목적으로 그 도메인이름을 정당하게 사용하였든지 하는 경우를 의미하는 것이다.

이 사건에서 보면, 피신청인은 단지 그 도메인이름을 등록 받았다는 사실에 기하여 피신청인에게 권리나 정당한 이익이 발생하였다고 주장한다. 그러나 이러한 피신청인의 주장은, 위에서 본 이유로, 인정될 수 없다. 따라서 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

부정한 목적은 피신청인의 내심의 주관적인 사항에 관한 것이어서, 관련 주변사항들, 즉 신청인 표장의 저명성 여부, 등록 당시 피신청인이 신청인 표장의 존재를 알고 있었는지 여부,

신청인의 피신청인이 해당 도메인이름을 사용하지 않은 채 장기간 보유하고 있는지 여부 등을 함께 고려하여 판단할 수밖에 없다.

WIPO의 도메인이름 분쟁 중재에 관한 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition은, 피신청인이 해당 도메인이름을 사용하지 않고 있고, 또한 그 도메인이름을 신청인 또는 제3자 등에게 팔려는 행동을 적극적으로 행하지 않고 있더라도, 신청인의 해당 표장의 저명성, 등록 당시 피신청인이 신청인 표장의 존재를 알고 있었는지 여부, 신청인의 피신청인이 해당 도메인이름을 사용하지 않은 채 장기간 보유하고 있는지 여부 등의 주변상황을 고려하여 판단할 수 있다고 밝히고 있다. 이 경우, 부정한 목적에 기한 것임이 인정되면 단순 보유도 소극적인 의미에서 부정한 사용에 해당할 수 있다.

이 사건 도메인이름들에 관한 주변사항들을 살펴본다.

신청인은 1992년경부터 "lirikos"브랜드를 화장품에 대해 사용해 왔는바, 1994년부터 이 사건 분쟁도메인이름이 등록된 해인 1997년까지 이 브랜드 화장품의 연간 매출액을 보면, 1994년 약 125억 원, 1995년 약 270억 원, 1996년 약 469억 원, 1997년 약 658억 원이다. 화장품은 광고의존도가 매우 강한 상품이라는 점과, 상기 연간 매출액의 규모, 그리고 신청인이 제출한 "LIRIKOS"및 와이의 한글 음역인 "리리코스"상표의 제품 판촉자료들(갑 제31호증 내지 갑 제37호증)을 참고할 때, 이 화장품 브랜드의 홍보를 위해

많은 광고가 행해졌을 것으로 봄이 상당하다. 이러한 사정들로부터, 피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 받을 당시 신청인의 상표 'LIRIKOS'의 존재를 알고 있었음이 추정된다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름의 'lirikos'가 그의 친구이름에서 비롯된 조어라고 주장하나 관련사항들을 고려하면 신뢰하기 어렵다.

피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 등록 받아 18년 이상 보유하고 있으나, 이 도메인이름들을 사용한 웹사이트를 운영한 적이 없다. 피신청인은 이 사건 도메인이름들을 신청인의 업무나 상품들과는 전혀 다른 분야에 사용할 목적으로 등록 받았고 그 분야의 사업을 아직 시작하지 못하였기 때문에 이 사건 분쟁도메인이름을 적극적으로 사용하지 못하고 있을 뿐이라는 취지의 주장을 한다.

그러나 지난 18년 이상 장차 사용을 위해 (피신청인은 이 사건 분쟁도메인이름을 어떠한 분야의 사업에 관련하여 사용하려 했는지에 대한 설명을 하지 않고 있다) 보유하고 있다는 점은 일반 상식에 비추어 신뢰하기 어렵다. 뿐만 아니라, 피신청인이 일본의 유명한 공구회사 "호잔 가부시키가이샤(HOZAN Tool Industrial Co., Ltd.)의 상표인 'HOZAN'을 요부로 하는 'hozan.com'을 1997. 8. 31. 등록 받아 이 역시 지금까지 18년 이상 보유하고 있는바,

이러한 사실을 함께 고려하면, 위 피신청인의 주장은 수긍하기 어렵다.

이러한 사정들을 감안하여 판단하건대, 피신청인의 이 사건 도메인이름들 등록 및 (소극적)사용은 부정한 목적으로 행하여진 것으로 판단된다.

6. 결정

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

1인 행정패널

김종윤

결정일: 2016년 4월 14일