



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Bayer Aktiengesellschaft 대 Pollack Co. Ltd.

사건번호: D2006-1352

1. 당사자

신청인: Bayer Aktiengesellschaft, 독일.

신청인의 대리인: Brinks Hofer Gilson & Lione, 미국.

피신청인: Pollack Co. Ltd., 대한민국 서울.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <bayerschering.com>이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 10월 18일 전자서면 양식으로 2006년 10월 23일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 10월 24일 및 27일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 10월 24일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 10월 25일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인은 대한 민국, 서울시, 송파구, 석촌동 우편번호 133846에 소재한 Pollack Co., Ltd.임을 확인해 주었다.

센터는 2006년 11월 1일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2조 (a)항 및 제 4조 (a)항에 따라 2006년 11월 1일 ‘분쟁해결

신청서 및 행정절차개시 통지문'을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제 5 조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006 년 11 월 21 일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2006 년 11 월 9 일 답변서를 전자서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라, 센터는 2006 년 11 월 27 일 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널위원으로 정상조 교수를 선임하였고 본 패널은 본 행정절차가 적법하게 이루어졌다고 본다. 패널은 절차규칙 제 7 조에 따라 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 제출하였다.

4. 사실관계

신청인인 Bayer AG 는 'BAYER'상표와 이에 상응하는 <bayer.com> 도메인이름을 보유하고 있고, 2006 년 3 월에 Schering AG 에 대한 인수를 발표하였다. 피신청인 POLLACK CO., LTD 은 2006 년 6 월 10 일에 분쟁 대상 도메인이름 <bayerschering.com>을 등록기관 DomainCa.com 에 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

사실적 배경

BAYER 는 1888 년부터 BAYER 등록상표로 제약제품들을 판매하여왔으며, Bayer AG 와 그 계열 회사들은 피신청인의 주소지인 한국을 포함해서 전 세계에 걸쳐 상표등록된 BAYER 의 상표권자이다. Bayer AG 의 상표등록은 화학약품과 플라스틱, 고무, 섬유 등을 지정상품으로 정하고 있다. 신청인은 BAYER 이름을 알리고 소비자들에게 Bayer AG 의 사업과 제품을 홍보하기 위해서 <bayer.com> 도메인 이름을 등록했고, Bayer AG 와 그 계열 회사들은 다수의 국가 코드와 저명한 BAYER 상표만으로 구성된 다수의 도메인이름을 보유하고 있다.

2006 년 3 월, Bayer AG 는 제약 회사 Schering AG 에 대한 법인 인수를 발표하였으며, Bayer Schering Pharma AG 로 지칭될 새 회사가 현재 설립중에 있다. Schering AG 는 피신청인의 주소지인 대한민국을 포함한 전 세계에 걸쳐 수많은 관할권 내에서 등록상표 SCHERING 의 상표권자이고 도메인이름 <schering.de>를 소유하고 있다.

분쟁도메인 이름과 신청인 등록 상표 유사성

몇몇 행정 패널들이 Bayer AG 가 BAYER 상표에 대한 두터운 권리를 가지고 있다고 결정한 바 있고, 그에 따라 BAYER 상표가 들어 있는 다수의 도메인 이름을 Bayer AG 에 이전하도록 명령한 바 있다. 이제까지 다수의 행정패널 결정에 의해서 Bayer AG 에 이전된 도메인 이름들과 같이, 본 분쟁의 대상이 된 도메인 이름에는 BAYER 상표가 도메인 이름 내에 포함되어 있음이 명백하기

때문에, 본 분쟁의 대상이 된 도메인 이름은 BAYER 상표와 혼동을 일으킬 만큼 유사하다. 또 본 도메인 이름은 추가적인 용어인 SCHERING 상표를 포함하고 있으나 BAYER와 혼란을 일으킬 만큼 유사하다. 도메인 이름이 단지 유명한 BAYER와 SCHERING 등록상표만으로 구성된 사실은 두 상표가 별개로 되었을 때에 혼란을 일으킬 만큼 유사하게 만들며, 특히 Bayer AG와 Schering AG의 계열중인 합병에 비추어 볼 때 소비자들을 혼동시킬 수 있다. 그리고 위의 내용들과 관련된 판결들이 존재한다. 상기 내용에 비추어 본 분쟁의 대상이 된 도메인 이름은 Bayer AG의 BAYER 상표와 혼란을 일으킬 만큼 유사하다고 주장한다. 그리고 이상의 주장과 관련된 판결들을 예시하였다.

피신청인의 도메인 이름에 관한 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 Bayer AG 또는 Schering AG와 아무런 관련을 갖고 있지 않고, Bayer AG 또는 Schering AG 중 어느 회사로부터도 BAYER 상표, SCHERING 상표, 또는 Bayer AG 또는 Schering AG의 다른 상표를 사용하도록 허가받거나 인정받지 않았다. 그러므로 피신청인은 BAYER 상표, SCHERING 상표 또는 그러한 상표를 포함한 도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 보유하고 있다고 말할 수 없다. 피신청인은 진정한 상품과 서비스의 제공과 관련하여 도메인 이름을 사용하거나 사용할 준비를 하고 있지 않으며, 실제로 피신청인이 그 도메인 이름으로 아직 웹사이트를 만들지 않았다는 사실을 보더라도, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있지 못하다는 것이 입증된다. 피신청인은 도메인이름을 전혀 활용하고 있지 않기 때문에, 합법적으로 비상업적 또는 공정한 사용을 하고 있다고 말할 수도 없고, 따라서 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않다. 설사 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용해서 웹사이트를 만들어 운영한다고 하더라도, 그러한 사용은 필연적으로 SCHERING 상표와 BAYER 상표에 대한 상표권침해를 수반하게 되기 때문에, 피신청인은 도메인 이름을 진정한 상품 또는 서비스의 제공과 관련하여 사용할 수 가 없었던 것이다.

도메인 이름을 위한 WHOIS 기록에 의하면, 피신청인은 Bayer AG의 Schering AG를 위한 기업 합병을 발표하고 난 직후인 2006년 6월 10일 도메인 이름을 등록하였으며, 이러한 사실도 피신청인이 도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못하다는 점을 말해주고 있다.

신청인은 이상의 주장과 관련된 판결들을 예시하면서, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다고 주장한다.

분쟁도메인이름에 대한 부정한 목적의 등록과 사용

BAYER와 SCHERING 상표의 세계적인 명성과 평판으로 미루어볼 때, 피신청인이 도메인 이름을 등록 할 당시 BAYER와 SCHERING 상표의 존재와 그 저명성을 잘 알고 있었다고 추정된다. Bayer AG와 Schering AG에 의해 소유된 상표에 대한 피신청인의 인지는 규정 4(b)(i)조에 규정된 부정한 목적의 증거가 된다. 분쟁도메인이름이 단지 Bayer AG의 유명한 상표 BAYER와 Schering AG의 유명한 SCHERING상표만을 포함하고 있고, 명백히 Bayer AG와 Schering AG에 의해 소유된 상표와 혼동을 초래한다는 사실이 ICANN 규정 4(b)(ii)조하의 부정한 목적의 증거가 될 수 있다. 또한 신청인이 분쟁도메인이름을

“실질적으로”사용하지 못하고 있다는 점도 ICANN 규정 4(b)조의 부정한 목적의 증거를 제공한다.

분쟁도메인이름을 위한 WHO IS 기록에 의하면, 피신청인은 Bayer AG 의 Schering AG 에 대한 인수합병이 발표된 직후인 2006 년 6 월 10 일 도메인 이름을 등록하였는데, 이와 같은 기회주의적인 등록은 피신청인이 도메인이름에 실제적인 웹사이트를 만들지 않은 사실과 함께 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 분명한 증거이다.

이와 같은 사실에 비추어, 피신청인의 도메인이름의 부정한 목적의 사용과 등록의 증거가 명백하고 분명하다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

사실적 배경

피신청인은 2006 년 6 월 10 일 등록 기관 DomainCa.com 에 도메인이름 <bayerschering.com>을 등록하였다. Bayer AG 와 Schering AG 의 합병과 관련한 최초의 한국 측 뉴스는 이미 2006 년 3 월 24 일에 나왔으며, 이 보도 내용은 세계적 통신사인 AP 통신의 보도 내용을 수시간 뒤에 인용한 것이다. 따라서 신청인이 “피신청인은 Bayer AG 의 Schering AG 에 대한 인수합병이 발표된 직후 도메인 이름을 등록하였다” 라고 주장하는 것은 완전히 날조된 것이며, 이 사실은 <bayerschering.com> 의 도메인이름 등록일에 비추어 볼때 악의적인 목적으로 도메인 이름을 선점한 것이 아님을 입증하고 있다. 만약 피신청인이 두 회사간의 합병과 관련한 어떠한 정보라도 미리 알고 두 회사의 사명을 조합하여 도메인 이름을 등록한 것으로서 “악의적인 목적의 도메인 이름 선점” 이라는 신청인의 주장에 정당성을 부여 할수 있으려면, 신청인이 이미 2006 년 3 월 24 일 이전이나 그 직후에 <bayerschering.com> 도메인 이름을 등록 했어야만 한다. 또 피신청인은 <bayerschering.com>도메인 이름으로 금전적 요구를 하거나 이익을 취한 사실이 없으며 웹 사이트의 운영으로 신청인에게 어떠한 피해를 끼친 사실도 없음을 주장한다.

BayerSchering 의 등록 현황을 검색 할수 있는 www.speednames.co.kr 을 참조 하자면, BayerSchering 의 도메인 이름과 관련한 세계 각국의 국가코드확장자들은 이미 두 회사간의 합병 발표 보도가 나온 직후인 2006 년 3 월 24 일에 15 개국 이상에서 등록이 되어진 것을 알수 있으며, Bayer AG 와 Schering AG 의 합병과 관련한 도메인 이름 BayerSchering 과, 그 비슷한 도메인 이름인 Bayer-Schering 의 각국의 국가코드확장자 소유자들은 각기 다른 사람들로 나타나며 그러한 사실은 whois 로 확인 할 수 있다.

현재 단순한 링크 페이지로 연결되어지는 <bayerag.com> 도메인 이름과 <bayer.net> 도메인 이름이 신청인과는 상관없는 다른 사람 명의로 등록되어 있다는 사실과 Bayerschering 및 Bayer-Schering 의 국가별 도메인 이름들을 신청인이 등록 시도조차 하지 않았다는 사실 역시 <bayerschering.com> 도메인 이름의 권리까지도 신청인에게 있지 않다는 증거가 된다.

Bayer AG 의 상표권과 그 상표가 주지 저명한 것인지 여부

대한민국에서는 Bayer 및 Bayer AG 를 ‘바이엘’로 읽어야 한다거나 ‘바이엘’의

영문표기라는 것을 인식하는 사람과 Bayer 및 ‘바이엘’이라는 사명을 알고 있는 사람은 현저하게 드물다. 또 대한민국에서는 약의 오·남용을 막기 위해 의약품 광고를 법으로 제한하고 있으며, 특히 전문가가 진단을 내려서 처방하는 전문의약품 광고는 엄격히 금지되어 있다. 그러므로 Bayer 및 Bayer AG의 상표권이 대한민국을 포함해 전 세계적으로 주지저명하다는 것은 신청인의 주장일 뿐이다.

Schering 상표와 관련한 주장

신청인은 Schering 상표와 관련하여 어떠한 공식적인 위임을 받은 사실이 없을 뿐 아니라 이 상표와 관련하여 어떠한 주장도 하고 있지 않다. 그리고 그 권리 또한 신청인에게 있지 않으므로 이에 대한 신청인의 주장은 사실과 다르다.

Bayer 및 Schering 이 합쳐진 ‘BayerSchering’에 관한 주장

신청인은 자신들에게 유리한 결정을 내린 행정 패널들의 판례만을 인용해 <bayerschering.com>의 도메인 이름이 자사에 이전되어야 한다고 주장하고 있으나, 이는 전혀 다른 결정을 내린 많은 판례들을 무시하는 것이며 현재 분쟁 중인 <bayerschering.com>의 도메인 이름에 관해 무언의 압력을 행사하려는 의도가 있다. 이러한 시도는 본 분쟁의 패널의 심사, 결정에 영향을 끼치려는 다분한 목적이 있는 것이다.

합병으로 인해 새로운 회사 이름에 대한 권리를 주장하거나 그 이름이 일반인에게 주지저명하다는 인식을 갖게 하려면 늦어도 합병 전이나 합병 발표 직후에 사용될 도메인이름을 등록 해야만 하였다. 그러므로 신청인에게 도메인이름에 대한 권리가 있다고 가정하더라도 신청인의 주장은 명백한 권리남용으로서 보호받을 수 없는 것이며, 이는 위와 같은 사정을 가정했을 경우에도 신청인에게 권리가 없다는 것이지 신청인에게 권리가 있음을 인정하는 것은 결코 아니다. 그리고 피신청인은 Bayer AG 및 Schering의 브랜드를 인식하고 있지 않았으며, <bayerschering.com>도메인 이름을 등록할 당시 두 회사의 합병과 관련한 어떠한 정보도 갖고 있지 않았다.

<bayerschering.com>을 등록한 목적

현대사회에서는 많은 사람들은 유형의 대가를 이유로 많은 사이트들을 개설하고 있으며, 이러한 웹 사이트들을 운영하기 위한 첫번째 방법은 ‘도메인이름’의 등록으로 시작된다. 따라서 차후에 웹 사이트를 개설할 목적이 있는 수많은 잠재 운영자들과 이미 운영되고있는 웹 사이트들의 운영자들은 웹 사이트의 인지도를 높이는데 ‘좋은 도메인 이름들’이 커다란 역할을 한다는 사실을 인식하고 있다. 확장자만 다른 ‘도메인 이름들’이 전세계적으로 얼마나 등록되어 있는지가 ‘좋은 도메인 이름들’의 판단 기준이 된다. 그것을 판단할 수 있는 상식적 방법 중 하나는 www.speednames.com 이지만 피신청인은 www.speednames.co.kr 을 참고하여 도메인 이름을 ‘선등록원칙’에 따라 정당하게 등록하였으며, 피신청인이 합법적으로 등록한 도메인 이름인 <bayerschering.com>의 정당한 권리보유를 인정해 줄 것을 주장한다.

6. 검토 및 판단

분쟁도메인이름과 신청인 상표의 동일 · 유사성 (규정 4(a)(i), 절차규칙 3(b)(ix)(1))

분쟁도메인이름 <bayerschering.com>은 신청인 보유 상표 BAYER와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다. 신청인은 지난 100여년동안 약품을 개발, 판매하여 왔고, 대한민국을 포함한 수십개 국가에서 BAYER를 상표로 등록하고 있다. 분쟁도메인이름 <bayerschering.com>은 신청인이 보유하고 있는 BAYER 상표와 혼동을 야기할 정도로 유사하다.

분쟁도메인이름은 최상위도메인 “.com”과 Bayer 및 Schering의 결합으로 구성되어 있는데, 분쟁도메인이름과 신청인보유상표의 동일 또는 유사성 여부를 판단함에 있어서 최상위도메인은 비교대상에서 제외하고 판단해온 선례를 고려해보면,¹ 분쟁도메인이름의 요부와 신청인보유상표와 혼동을 초래할 정도로 유사한 것으로 판단된다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익 (규정 4(a)(ii), 절차규칙 3(b)(ix)(2))

피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 피신청인은 신청인으로 부터 신청인보유상표의 사용허락을 받은 바 없고, 특히 신청인이 주장한 바에 의하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 가지고 정상적인 영업을 수행한 바도 없으며 오직 신청인이 인수합병을 발표한 후에 분쟁도메인이름을 등록해서 보유하고 있을 뿐이다. 따라서, 이러한 사정과 분쟁도메인이름의 신청인보유상표와의 유사성을 고려해볼 때, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 다만, 피신청인은 분쟁도메인이름에 신청인의 상표 뿐만 아니라 Schering이라는 문자가 함께 포함되어 있기 때문에, 분쟁도메인이름에 대해서 신청인도 배타적인 권리나 이익을 주장할 수 없다고 답변하고 있지만, 그러한 사정은 구제수단에서 영향을 미칠 수 있는 것은 별론으로 하더라도, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익을 가지고 있지 못하다고 하는 사실에 영향을 미치지 않는다.

부정한 목적으로 도메인이름의 등록 및 사용(규정 4(a)(iii), 절차규칙 3(b)(ix)(3))

피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 부정한 목적을 위한 것으로 판단된다. 신청인보유상표는 한국을 비롯한 세계 각국에서 상표권설정등록이 되어 있는 상표로서 널리 알려져 있는 상표인데, 피신청인이 분쟁도메인이름을 먼저 등록해서 보유함으로써 수요자들이 신청인의 새로운 합병회사의 웹사이트 방문을 방해하고 있는 것으로 보인다. 신청인 상표의 저명성과 합병에 관한 언론보도를 고려해볼 때, 피신청인은 신청인 상표의 저명성과 합병사실을 알면서 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 선점하려고 한 것으로 추정된다.

구제수단

피신청인의 주장과 같이 분쟁도메인이름은 신청인 보유 상표와 “Schering”이라는 문자가 결합된 형태로 되어 있어서, 위의 세가지 요건이 충족되었다 하더라도

¹ VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO Case No. D2000-0607; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO Case No. D2000-0802

과연 신청인에게 분쟁도메인이름을 이전받을 만한 권리나 정당한 이익이 있는지에 관해서 논란이 있을 수 있다. 이에 관한 WIPO 패널 결정의 선례를 보면, 결합된 두 상표의 보유기업들이 합병했거나 합병할 예정으로 함께 분쟁해결신청을 한 경우에는 별 어려움 없이 분쟁도메인이름의 이전이 타당하고 합리적인 구제수단으로 된다.² 그러나, 합병의 소문이 있어도 양 기업 모두 분쟁도메인이름을 원하고 있거나, 합병의 의사가 전혀 없는 별개의 두 기업이 상표권을 각각 보유하고 있는 경우에는, 분쟁도메인이름에 관한 신청인들의 이익이 충돌되고 어느 한 기업의 단독보유로 하기 어려운 경우에는, 분쟁도메인이름의 이전을 명한 경우도 있지만³ 분쟁도메인이름 등록의 취소가 보다 더 합리적인 구제수단이 될 수도 있다.⁴ 문제는 합병에 관한 발표나 소문이 있고 양 기업 가운데 어느 한 기업만이 도메인이름분쟁의 해결을 신청한 경우에 분쟁도메인이름을 그 한 기업에 이전하도록 할 수 있는지, 또는 분쟁도메인이름을 합병당사자 가운데 어느 한 기업에 이전하게 되면 다른 합병당사자 기업이 자신의 상표권을 침해한다고 주장할 위험은 없는지의 어려운 문제가 남는다. 이에 관한 WIPO 패널 결정 선례 가운데 두 기업이 합병할 것이 명백한 경우에 합병당사자 기업 가운데 어느 한 기업이 단독으로 분쟁해결의 신청을 한 경우에도 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전하도록 명할 수 있다고 본 선례가 있다.⁵

이 사건에서 분쟁도메인이름의 핵심적 요소는 신청인보유상표 “BAYER”와 “Schering”로 구성되어 있는데, 두 상표는 합병의 의사를 공개적으로 선언하고 합병을 추진중인 회사의 상표에 해당되기 때문에, 앞에서 검토해본 선례에 비추어 분쟁도메인이름을 인수합병을 추진하는 신청인에게 이전하도록 명하는 것이 합리적이라고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 분쟁도메인이름 <bayerschering.com>을 신청인 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 에게 이전할 것을 결정한다.

정상조
단독패널위원

일자: 2006 년 12 월 19 일

² Clifford Chance LLP and Pünder GmbH v. CPIC Inc., WIPO Case No. D2000-1603; *Perfetti S.p.A., Van Melle N.V. and Van Melle Nederland B.V. v. MIC*, WIPO Case No. D2001-0400

³ *Yahoo! Inc. v. CPIC NET and Syed Hussain*, WIPO Case No. D2001-0195

⁴ *AT&T Corp v. Beomjoon Park*, WIPO Case No. D2001-0133; *Viacom International Inc. v Beomjoon Park*, WIPO Case No. D2001-0220; *Sanofi-Synthelabo v. Nicki On*, WIPO Case No. D2003-0871; *Aventis SA, Aventis Pharma SA. v. Nicki On*, WIPO Case No. D2003-0899.

⁵ *Chevron Corporation v. Young Wook Kim*, WIPO Case No. D2001-1142