



NATIONAL ARBITRATION FORUM
결정문

Wal-Mart stores, Inc.v. Yoon Jinsoo
사건번호: FA0709001076575

당사자

신청인은 Wal-Mart Stores, Inc. (“신청인”)이며, 신청인의 법정 대리인은 일리노이 60610 시카고 스위트 2800 노스 클락 스트리트 321 에 위치한 Foley & Lardner LLP 의 Jennifer L. Gregor 이다. 피신청인은 대한민국 경상북도 경주시 중구 대봉 2 동 윤진수 (“피신청인”)이다.

등록기관 및 계쟁 도메인이름

계쟁 도메인이름은 <wall-mart.com.>이며 “Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.com”에 등록되어 있다.

패널

아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 행정패널로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장이 없었음을 확인한다.

패널위원 박홍우

절차적 역사

신청인은 전미중재원(National Arbitration Forum)에 2007 년 9 월 12 일에 전자메일로 신청서를 제출하였다. 신청서의 하드카피는 2007 년 10 월 2 일 중재원에 접수되었다.

2007 년 10 월 3 일, Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.com 은 전자메일을 통하여 전미중재원에, 계쟁 도메인이름인 <wall-mart.com>이 Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.com 에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었다. 피신청인이 Cyidentity, Inc. d.b.a Cypack.com 의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제 3 자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN 의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.

중재신청서 및 피신청인의 답변서 제출기한이 2007 년 10 월 29 일임을 알리는 행정절차 개시 통지(“개시통지”)가 2007 년 10 월 8 일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인의 등록정보상 기술관련, 사무관련 및 비용관련 연락처로 기재된 모든 회사와 개인에게 발송되었으며, postmaster@wall-mart.com으로 전송되었다.

피신청인의 답변서가 정책 소정의 시한인 2007년 10월 29일까지 종이문서로 접수되지 않았으나 피신청인의 답변서가 전자문서로는 기한 내에 제출된 점을 감안하여 이를 고려하기로 한다.

한편 신청인이 추가로 제출한 서면이 2007년 11월 5일 중재원에 접수되었는데 이는 ICANN 보충규정 7조에 부합하는 것이다.

신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 패널위원 한 사람으로 구성된 패널을 신청함에 따라 중재원은 2007년 11월 7일에 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

신청취지

신청인은 계쟁 도메인 이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전해 달라고 청구하였다.

당사자들의 주장

가. 신청인

1. 신청인은 1962년부터 WAL-MART 라는 표장을 사용하여 왔다. 신청인은 WAL-MART 라는 표장(이하 “표장”이라고 함) 및 디자인을 미국특허상표청에 등록번호 제 1,322,750 호, 제 1,783,039 호 및 제 2,891,003 호로 등록하였다. 신청인은 전세계에서 가장 큰 소매업체이고 미국, 멕시코, 캐나다 및 중국을 포함한 여러 국가에서 위 표장을 사용하는 매장을 운영하고 있다고 주장하고 있으며, 표장을 아프리카, 아시아, 호주, 북남미 및 유럽 등지에 등록하였다고 주장하고 있다.

2. 신청인은 계쟁 도메인 이름인 wall-mart 는 신청인의 표장인 WAL-MART 와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있다.

3. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 WAL-MART 표장에 대한 권리를 가지고 있지 않으며, 계쟁 도메인 이름을 선의로 물품 또는 서비스를 제공하는 것과 관련하여 사용하고 있지 않고, 피신청인이 그 도메인 이름으로 널리 알려져 있지 않다고 주장하고 있다.

또한 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 비상업적으로도 또는 그 밖의 정당한 방법으로 합법적으로 사용하고 있지 않다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 사용한 웹페이지에서 어떠한 서비스도 제공하고 있지 않고 단지 검색엔진과 신청인의 경쟁업체에 대한 링크만을 제공하여 신청인의 사업을 방해하고 있다고 주장하고 있다.

4. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하여 사용하였다고 주장하고 있다.

신청인은, 피신청인이 신청인이 해당 도메인 이름을 등록하지 못하도록 하여 피신청인의 이익을 위하여 신청인의 잠재적 고객을 경쟁업체의 웹사이트로 보낼 목적으로 계쟁 도메인 이름을 고의로 등록하여 사용하였을 가능성이 높다고 주장하고 있다.

또한 신청인은 피신청인이 신청인의 사업을 방해하기 위해서 계쟁 도메인 이름을 등록하였다고 주장하고 있다.

신청인은 피신청인이 상업적 이익을 위해 고의로 신청인의 표장과 혼동되는 계쟁 도메인 이름을 사용하여 피신청인의 사이트를 신청인의 제휴 사이트나 후원 사이트로 혼동한 인터넷 사용자들을 특정 웹사이트로 유인할 목적으로 계쟁 도메인 이름을 사용하고 있다고 주장하고 있다.

신청인은 신청인의 표장이 미국특허상표청에 등록되어 있기 때문에 피신청인이 신청인의 표장을 실제로 알았으며 적어도 알았을 것으로 추정된다고 주장하고 있다.

나. 피신청인

1. 피신청인은 신청인의 표장이 “WAL-MART”이므로 계쟁 도메인 이름인 “wall-mart”와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다고 주장하고 있다. 피신청인은 신청인의 표장이 세계적으로 저명하지 않고 피신청인은 계쟁 도메인을 등록하였을 당시 신청인의 상표를 알지 못했다고 주장하고 있다.

2. 피신청인은 보통명사로 이루어진 도메인 이름에 대한 권리는 그 도메인 이름을 먼저 등록한 자에게 귀속되므로 피신청인이 선등록자로서 계쟁 도메인 이름에 대하여 권리가 있다고 주장하고 있다. 또한, 피신청인은 벽돌사이트를 운영하고자 하는 바, 그 운영개시 전에 임시로 계쟁 도메인 이름을 이용하여 정당한 인터넷 사업을 하고 있으며, 도메인 이름을 사용할 의도를 이렇게 밝히는 것만으로도 도메인 이름에 대한 정당한 권리가 생긴다고 주장하고 있다.

피신청인은 신청인 또는 제 3 자에게 지나치게 비싼 가격으로 판매할 의도로 계쟁 도메인 이름을 등록한 것이 아니며 신청인에게 계쟁 도메인 이름의 판매를 제안한 사실도 없으므로 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하여 사용한 것이 아니라고 주장하고 있다.

다. 신청인의 추가 서면

1. 신청인은 계쟁 도메인 이름이 신청인의 WAL-MART 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있으며 피신청인이 신청인의 표장과 계쟁 도메인 이름이 유사하다고 인정하였다고 주장하고 있다.

2. 신청인은 피신청인이 답변서에서 계쟁 도메인 이름을 벽돌 사이트로 사용할 계획이고 피신청인이 선등록자로서 계쟁 도메인 이름에 대한 우선권이 있다고 주장하고 있으나 위 주장만으로는 피신청인이 계쟁 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다고 인정될 수 없다고 주장하고 있다.

3. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름의 판매에 대한 제안을 하지 않았다고 하여 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하여 사용한 것이 아니라고 할 수는 없다고 주장하고 있다.

인정사실

1. 신청인은 1962년부터 WAL-MART 표장을 신청인의 사업에 사용하여 왔다.
2. 신청인은 WAL-MART 문자 및 디자인으로 된 결합상표를 1984. 6. 25.에 미국상표특허청에 등록신청하여 1985. 2. 26.에 등록번호 제 1,322,750 호로 등록하였다. 또 신청인은 WAL-MART 문자상표를 1991. 9. 23. 등록신청하여 1993. 7. 20.에 등록번호 제 1,783,039 호로 등록하였다. 그리고 신청인은 WAL-MART 문자 및 디자인으로 된 또 다른 결합상표를 2003. 9. 8. 등록신청하여 2004. 10. 5.에 등록번호 제 2,891,003 호로 등록하였다
3. 피신청인은 2001. 12. 10. 도메인 이름 “wall-mart.com”을 등록하였다.
4. 계쟁 도메인 이름으로 된 웹사이트는 검색엔진 및 신청인의 경쟁업체와 연결되는 검색어링크(검색용어들로 이루어진 카테고리 연결됨)로 구성되어 있다.
5. 위 검색 용어들에는 신청인의 제품들 및 신청인의 서비스들의 카테고리인 “월마트 온라인 쇼핑(Walmart Online Shopping)”, “월마트 슈퍼스토어(Walmart Superstore)”, “월마트 결제(Walmart Clearance)”, “월마트 취업 (Walmart Jobs)”, “월마트 포토(Walmart Photos)”, “월마트 타이어(Walmart Tires)”등을 포함하고 있다. 위 링크를 클릭하면 신청인의 경쟁업체에 대한 링크로 연결된다.

검토

통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 15(a)항에 따르면, 패널은 제출된 진술과 문서를 토대로 하고 정책, 위 절차규칙 그리고 적용 가능하다고 판단되는 준거법과 그 법의 원칙에 따라 결정을 내려야 한다.

통일도메인이름분쟁해결정책 4(a)항에 따르면 도메인이름을 취소하거나 이전한다는 취지의 결정을 받기 위해서는 신청인이 다음의 사항을 입증하여야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (ii) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
- (iii) 등록인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.

동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 유무

계쟁 도메인 이름은 표장 “WAL-MART”의 앞부분 WAL 에 “L” 한 글자가 더해진 것으로서, 철자에서 표장과 거의 차이를 보여주지 않고 있다. 계쟁 도메인 이름과 표장간의 철자상의 위와 같은 사소한 차이는 혼동을 일으키는 유사성을 감소시키지 않는다. (Blackboard, Inc. 대 cupcake Patrol 간의 중재원 2000 년 10 월 17 일 결정 사건번호 D2000-0811; Putnam, LLC d/b/a Putnam Investments 대 SZK.com 간의 중재원 2006 년 2 월 28 일 결정 사건번호 FA624820 참조)

또한 피신청인도 답변서에서 표장과 계쟁 도메인 이름간에 유사성이 있다고 인정하고 있다.

따라서, 본 패널은 정책 4 조(a)(i)의 요건이 충족되었다고 판단한다.

권리 또는 정당한 이익

정책 4(c)항은 등록인이 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 있다는 사실을 인정할 수 있는 간접사실들을 제시하고 있는바, 그 내용은 다음과 같다.

- (i) 분쟁의 통지를 받기 전에, 등록인이 선의로 물품이나 서비스의 제공과 관련하여 도메인이름 또는 도메인이름에 해당하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가지적으로 준비를 하였다는 사실
- (ii) 등록인(개인, 기업 또는 그 밖의 단체)이 상표나 서비스에 대한 권리를 취득하지는 못했을지라도 등록인이 도메인이름으로 널리 알려져 있다는 사실
- (iii) 등록인이, 상업적 이윤을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 비상업적으로 또는 그 밖의 정당한 방법으로 합법적으로 사용하고 있다는 사실

피신청인이 “wall-mart.com”을 등록하고 위 도메인이름을 벽돌과 관련한 사이트에 사용할 계획을 가지고 있다고 하더라도 이러한 계획만으로는 계쟁 도메인 이름을 사용하였거나 사용할 가지적인 준비를 하였다는 사실을 입증하기에는 부족하다.

가사 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 신청인의 통지 전에 사용하였다는 사실이 인정된다고 하더라도 피신청인은 신청인의 표장을 단순히 잘못 타이핑한 인터넷 사용자들을 신청인의 경쟁 웹사이트로 보낼 목적으로 계쟁 도메인 이름의 웹사이트를 운영하여 왔다고 할 것인바, 그와 같은 사용을 정책 4 조(c)(i)에 따른 선의의 물품 또는 서비스의 제공을 위한 목적이라고 볼 수 없고 정책 4 조 (4)(iii)에 따른 비상업적 또는 그 밖의 정당한 방법으로 사용하는 것이라고 할 수 없다. [Morgan Stanley 대 Stanley Morgon 간의 중재원 2005 년 12 월 6 일 결정, 사건번호 FA585915]

뿐만 아니라, 피신청인은 자신이 계쟁 도메인 이름으로 널리 알려져 있다는 사실을 입증하지 못하였다.

피신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름의 선등록자로서 계쟁 도메인 이름에 대한 권리가 있다고 주장하고 있으나, 도메인 이름의 사용에 관하여 선등록자에게 우선권이 있다는 원칙은 잘 알려진 상표와 혼동을 일으키는 정도의 도메인 이름에는 적용되지 않는다. [Zero Int'l Holding 대 Beyonet Servs., 간의 세계지적재산권기구 2000년 5월 12일 결정, 사건번호 D2000-0161]

신청인이 정책 4조 (a)(ii)호의 요건에 대한 입증책임을 부담하고 있으나, 피신청인이 위 4(c)항과 관련된 사실들을 입증하지 못하면, 패널은 신청인이 입증책임을 다한 것으로 판단할 수 있다.[Wal-Mart Stores, Inc 와 Lars Stock 간의 세계지적재산권기구 2000년 8월 11일 D2000-0628 결정 참조]

모든 증거와 주장을 종합하여볼 때, 본 패널은 정책 4조(a)(ii)의 요건이 충족되었다고 판단한다.

악의의 등록과 사용

신청인이 전세계에서 가장 큰 소매업체 중 하나이고 이 사건 표장을 1962년부터 사용해 온 사실, 계쟁 도메인 이름이 이 사건 표장에 관하여 저지르기 쉬운 오기와 동일하다는 사실 및 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 사용하여 개설한 사이트에서 신청인의 표장인 “wal-mart”를 사용한 다수의 링크가 신청인의 경쟁업체와 관련된 웹사이트로 연결되는 점을 고려할 때 피신청인은 인터넷 사용자들을 피신청인의 웹사이트로 유인할 의도로 피신청인의 표장을 등록한 것이다. 이러한 타이포스쿼팅은 악의의 증거가 된다 [Yahoo! Inc. 와 Data Art Corp.간의 사건번호 D2000-0587 결정, Compagnie Generale des Etablissements Michelin 와 Collazo 간의 사건번호 D2004-1095 결정 참조]

또한 피신청인이 신청인과 경쟁관계에 있는 웹사이트에 대한 링크와 검색엔진이 있는 사이트를 운영하는 것은 피신청인이 신청인의 업무를 방해하고자 계쟁 도메인 이름을 등록한 것임을 강하게 보여준다. 더 구체적으로 말하면, 피신청인의 웹사이트에 신청인의 사업과 관련된 검색어가 있는 것은 피신청인의 행위는 신청인을 표적으로 삼았다는 증거가 된다. [Morgan Stanley 대 Stanley Morgan 간의 중재원 2005년 12월 6일 결정 사건번호 FA585915]

따라서, 본 패널은 신청인이 정책 4조 (a)(iii)항의 요건이 충족되었다고 판단한다.

결정

위와 같은 이유로 신청인은 정책에 명시된 세(3)가지 요건들을 모두 충족하였으므로, 본 패널은 신청인의 신청을 받아들이기로 한다.

따라서 “wall-mart.com” 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명한다.

Hong Oo Baak, Esq.
Arbitrator

2007. 11. 21.
패널위원 박홍우