

**NATIONAL ARBITRATION FORUM**

전미 중재 연맹

**DECISION**

결정

Hoar Construction, LLC v. Jinsu Kim

호르 컨스트럭션, 엘엘씨 v. 김진수

Claim Number: FA0710001093845

사건번호 FA0710001093845

**당사자**

신청인은 호르 컨스트럭션, 엘엘씨 ("신청인")이며, 미합중국 알라바마주 버밍햄 피프스 애비뉴 노우스 1819 (우편번호 AL 35203)에 소재하는 **Bradley Arant Rose & White LLP** 의 **Michael S. Denniston** 이 대리한다. 피신청인은 김진수("피신청인")이며, 대한민국 경기도 안산시 단원구 초지동 그린빌 주공아파트 11 단지 1113 동 1406 호 (우편번호 425-873)에 거주한다.

**등록기관 및 분쟁 도메인 이름**

분쟁 도메인 이름은 <hoar.com>이고, 이 도메인 이름은 **Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.Com** 에 등록되어 있다.

**패널**

하기에 표시된 패널은 이 절차에서 패널로서 봉사하는데 있어 독립적이고 공평하게 결정하고 그 또는 그녀가 아는 한 알고 있는 저축 사항은 없다는 것을 보증한다.

남호현, 패널리스트

**절차 이력**

신청인은 2007 년 10 월 11 일에 National Arbitration Forum 에 신청서를 전자적으로 제출하였으며, National Arbitration Forum 은 2007 년 10 월 12 일에 신청서의 정보를 접수하였다.

2007 년 10 월 12 일 Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.Com 은 당해 도메인 이름 <hoar.com> 이 Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.Com 에 등록되어 있음을 the National Arbitration Forum 에 이메일로 확인해 주었다. 피신청인은 현재 당해 도메인 이름의 등록자이다. Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.Com 은 피신청인이 Cyidentity, Inc. d/b/a Cypack.Com 의 등록약관에 의하여 구속되고 ICANN 의

통일도메인이름분쟁해결규정("규정")에 따라서 제 3 자에 의하여 제기된 도메인이름분쟁의 해결에 동의하였음을 확인해 주었다.

2007 년 10 월 22 일에 피신청인의 신청인에 대한 답변서의 제출기일이 2007 년 11 월 12 일임을 통지하는 행정절차의 신청 및 개시 통지("개시 통지")가 피신청인에게 전자우편, 우편 및 팩스를 통하여 기술적, 행정적 및 청구서 관련 연락처로서 피신청인의 등록사항에 기재된 모든 기관, 사람 및 전자우편 주소 postmaster@hoar.com 로 전송되었다.

답변서가 기일에 맞게 접수되었고 2007 년 11 월 12 일에 답변서의 확정이 완료되었다.

신청인으로부터 2007 년 11 월 19 일에 추가 제출 서류가 접수되었는 바, 이는 추가 서류 제출 기일내에 제출된 것이다.

2007 년 11 월 26 일, 1 인의 패널에 의한 결정을 구하는 신청인의 요청에 따라서, National Arbitration Forum 은 패널로서 남호현을 임명하였다.

희망하는 구제방안

신청인은 당해 도메인이름이 피신청인으로부터 신청인에게 이전될 것을 신청한다.

당사자의 주장 내용

A. 신청인

- i) 분쟁도메인이름은 신청인의 서비스표 'HOAR' 및 'HOAR CONSTRUCTION'과 혼동할 정도로 유사하다.
- ii) 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
- iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하였고 현재도 사용하고 있다..
- iv) 그러므로 분쟁도메인이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

B. 피신청인

- i) 신청인은 HOAR 상표에 대하여 등록된 권리 또는 보통법상의 권리 그 어느 것도 보유하지 않고 있으며 신청인은 '역도메인이름 하이잭킹'을 시도하고 있다.

- ii) 피신청인은 ‘키워드검색광고’의 일환으로 도메인이름을 등록하였으며 자신의 사업상의 목적으로 사용하고자 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 분쟁도메인이름에 관하여 권리와 정당한 이익을 가지고 있다. 피신청인은 자신의 광고 서비스 사이트의 방문자 수를 증가시키는데 유용하다고 판단하여 일반명칭으로 구성된 몇 가지 도메인이름을 등록하였으며 상당한 금액을 지불하고 확보한 분쟁도메인이름은 그 중 하나다.
- iii) 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하지 아니하였다.

### C. 추가 제출

신청인은 추가 제출 서류에서 다음과 같이 주장한다.

- i) 신청인이 ‘HOAR, HOAR CONSTRUCTION’ 상표에 대하여 등록된 또는 보통법상의 권리를 가지고 있지 아니하다는 피신청인의 주장은 전혀 법적인 근거가 없으며 그릇된 주장이다. 신청인은 신청인이 ‘HOAR, HOAR CONSTRUCTION’의 이름에 관하여 보통법상의 권리를 가지고 있음을 보여주는 증거를 제출한다.
- ii) ‘hoar’라는 단어가 일반명칭이라고 하는 주장은 이 사건에 영향을 미치지 아니한다.
- iii) 피신청인이 ‘HOAR’라는 이름을 사용한 적도 없고 그 이름으로 알려진 바도 없으며 현재도 이 이름을 자기의 명칭으로 사용하고 있지 아니하고 이 이름으로 알려진 것도 아니라는 점을 인정함으로써 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 아니함을 그 답변서에서 보여주고 있다.
- iv) 신청인의 사업과 관련이 없는 일련의 **hyperlinks** 를 보여주기 위한 도메인이름의 사용은 정당한 상품이나 서비스의 제공이 될 수 없다는 점에서도 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.
- v) 피신청인은 ‘포르노 사이트를 분쟁도메인이름에 연결하여 사용하는 것은 분쟁도메인이름의 정당한 비상업적 사용 또는 정당한 사용에 해당되지 아니한다’는 것을 자신이 당사자가 되어 있는 기존의 도메인이름 분쟁에 관한 중재인의 결정을 통해 알고 있다.
- vi) 타인의 상표를 ‘안내서비스’에 사용하는 것은 정당한 상품이나 서비스의 제공이 아니며 도메인이름의 정당한 비상업적 사용 또는 정당한 사용에 해당되지 아니한다.
- vii) 피신청인이 신청인의 **HOAR** 상표를 인터넷 방문자를 끌어들이고 그로부터 이익을 취한다는 것은 부정한 목적의 증거가 된다
- viii) 피신청인이 신청인 상표의 존재를 실제로 또는 추정적으로 인식하였음을 인정할만한 합리적인 이유가 있을 때에는 ‘부정한 목적’은 추정된다.

ix) 관련 metadata 의 존재는 피신청인이 신청인을 실제로 알고 있었음을 말한다.

## 사실 인정

신청인과 그 이전 권리자는 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 상표를 늦어도 1940년 이래 건설업을 식별하기 위하여 미국 각주에 걸쳐 상업적으로 사용하였다.

분쟁도메인이름은 1995. 2. 28에 등록되었다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 2006. 4. 9.에 분쟁도메인이름이 연결되는 광고 기타 상업 사이트의 인터넷 방문자를 끌어들여서 이익을 얻는 방식의 사업 목적으로 경매사이트에서 입찰을 통하여 분쟁도메인이름을 확보하였음을 인정하고 있다.

## 논의

통일도메인이름분쟁해결규정절차규칙("절차규칙") 15(a)는 "규정, 절차규칙 및 다른 규칙 및 법으로 간주되는 원칙에 따라서 제출된 진술 및 서류에 기초하여 신청사건을 결정한다"라고 되어 있다.

규정 4(a)는 도메인이름이 취소되거나 이전되는 결정을 얻기 위해서는 신청인이 다음의 3 가지 요소를 입증하여야 할 것을 요구한다.

- (1) 피신청인에 의하여 등록된 당해 도메인이름이 신청인이 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동할 정도로 유사할 것;
- (2) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익이 없을 것;
- (3) 당해 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있을 것

### 동일 및/또는 혼동할 정도의 유사성

피신청인은 신청인이 'HOAR'상표에 관하여 등록된 권리 또는 보통법상의 권리를 미국은 물론이고 특히 대한민국에서 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있다.

‘규정’상 미등록 상표를 보호하고 있음은 잘 확립되어 있다. (참조 선결정예: *Bennett Coleman & Co. Ltd. v. Lafwani*, D2000-0014 (WIPO March 11, 2000), *SeekAmerica Networks Inc. v. Tariq Masood*, D2000-0131 (WIPO Apr. 13, 2000), and the cases cited by Complainant, *Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty Ltd.*, D2001-0047 (WIPO May 7, 2001) and *Imperial College v. Dessimoz*, D2004-0322 (WIPO June 30, 2004).

그러나 미등록상표가 보호된다고 하여서 신청인이 미등록상표가 있다고 주장하기만 하면 특정 사건에 있어서 패널이 당연히 그 주장을 받아들인다는 것을 의미하는 것은 아니다. 문제는 패널이 미등록 상표의 존재를 인정하기 위하여

어떤 증거가 요구되는가 인데 이 점에 관해서는 WIPO 에서 잘 정립된 기준을 찾을 수 있다. (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions). 신청인이 보통법상 또는 미등록 상표권을 입증하여 인정받기 위해서는 다음과 같은 사실을 입증하여야 한다는 것이 통설적 입장이다:

신청인은 당해 명칭이 신청인이나 신청인의 상품 또는 서비스의 식별표지가 되었다는 사실을 입증하여야 한다. 그와 같은 사용에 의한 식별력 입증에 유효한 증거로서는 당해 표장을 사용한 판매 기간 및 매출액, 광고의 성격 및 정도, 소비자 조사 및 미디어 인식 등이 포함된다고 할 수 있다. 작은 범위의 지리적 영역에 있어서만 식별력이 인정되어도 신청인의 보통법상의 권리가 인정된다고 할 수 있다. 미등록 권리는 신청인이 대륙법계 국가에 소재하고 있는 경우에도 인정될 수 있다. (선결정예 참조: *Uitgeverij Crux v. Isler*, D2000-0575 (WIPO Oct. 30, 2000), 이전, *Skattedirektoratet v. Eivind Nag*, D2000-1314 (WIPO Dec. 18, 2000), 이전, *Amsec Enters., L.C. v. McCall*, D2001-0083 (WIPO Apr. 3, 2001), 기각, *Australian Trade Comm'n v. Reader*, D2002-0786 (WIPO Nov. 12, 2002), 이전).

신청인과 그 이전 권리자는 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 상표를 늦어도 1940 년 이래 건설업을 식별하기 위하여 미국 각주에 걸쳐 상업적으로 사용하였다. 신청인과 그 이전 권리자에 의한 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 서비스표를 특히 건설업에 60 년 이상 사용한 점, 일반 및 건설 분야에 있어서 수십억 달러어치의 영업 실적, HOAR 명칭 및 표장을 사용한 광고비로 수십만 달러를 지출한 점, 건강 의료 시설 건설 부문 상위 10 개사, 미국 전부문 상위 125 개사, 미국을 위해 일하는 최고의 50 개 중소기업의 한 회사로 선정된 사실 등을 종합하여 볼 때 신청인은 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 상표에 대하여 분쟁도메인 이름의 등록 및 획득이전부터 보통법상의 권리를 소유하고 있음이 인정된다.

비록 피신청인이 'hoar'라는 단어가 사전에 나오는 일반명칭이라고 주장하고 있으나 이 단어는 건설업 또는 인터넷 광고업과 관련하여 볼 때 이들 서비스의 성질을 표시하는 표장이라고 할 수 없다. 그러므로 패널은 신청인의 권리의 부재와 'hoar'단어의 식별력 결여를 근거로 신청인이 '역도메인이름 하이잭킹'을 시도한다는 피신청인의 주장은 근거가 없다고 판단한다.

분쟁도메인이름이 신청인의 상표 'HOAR' 및 'HOAR CONSTRUCTION'와 혼동을 불러일으킬 정도로 유사하다는 점에 대해서는 다툼이 없다.

### 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 도메인 트래픽 광고를 위하여 분쟁 도메인 이름을 제공하고 그 대가로 요금을 받는 사업을 수행하여 왔고, 그러한 도메인 트래픽 광고는 적법한 사업이므로 그는 분쟁 도메인 이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가진다고 주장한다.

그러나, 본 패널은 제 3 자의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인 이름을 제 3 자의 허락없이 금전적 이익을 얻는 사이트로 제공하고 사용하는 것은 적법하지 않다고 판단한다. 또한, 그러한 행위는 금전적 이익을 얻는 사이트의 도메인 이름이 제 3 자의 상표와 혼동될 정도로 유사하고 그 사용이 제 3 자에 의하여 허락되지 않은 경우에 해당하여 ICANN 규정의 위반에 해당한다(ICANN 규정 4(b)(iv)). 그러므로, 본 패널은 피신청인에 의하여 제공된 트래픽 광고 사업(그것이 직접적이든 간접적이든 상관없이)이 적법하다고 인정할 수 없으며, 따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 관한 권리 또는 정당한 이익을 가지지 않는다고 판단한다. (참조 선결정예: *MatchNet plc v. MAC Trading*, D2000-0205 (WIPO May 11, 2000) (노골적으로 성적인 또한 포르노 내용을 제공하는 제 3 자의 사이트에 인터넷 방문자를 끌어들이므로써 상업적 이익을 얻는데 도메인 이름을 사용하는 것은 그러한 사용이 수요자를 오인하게 하고 신청인의 상표의 식별력을 희석시킨다는 점에서 상품 및 서비스의 정당한 제공이라고 할 수 없다: *Hewlett-Packard Co. v. Jinsu Kim*, FA 98012 (Nat. Arb. Forum Sept. 5, 2001) (피신청인이 포르노 내용을 제공하는 사이트에 분쟁도메인 이름을 연결하는 것은 정당한 상품이나 서비스의 제공이라고 할 수 없다).

### 부정한 목적으로의 등록 및 사용

피신청인은 i)판매 목적이 아니라 자신의 사업상의 목적으로 도메인 이름 경매사이트에서 입찰을 통하여 분쟁도메인 이름을 확보한 것이며 ii)신청인의 상표는 세계 특히 대한민국에서 식별력을 얻은 것으로 알려진 표장이 아니므로 신청인의 상표 ‘HOAR’의 존재를 알지 못하였으므로 피신청인은 분쟁도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하거나 사용하고 있는 것이 아니라는 취지로 항변하고 있다.

다른 한편, 피신청인은 분쟁도메인 이름이 연결되는 광고 기타 상업 사이트의 인터넷 방문자를 끌어들이는 이익을 얻는 방식의 사업 목적으로 경매사이트에서 입찰을 통하여 분쟁도메인 이름을 확보하였음을 인정하고 있다. 따라서 단어 ‘hoar’는 그 의미상 인터넷 사용자가 인터넷 키워드 검색어로 사용하기에 충분히 인기 있거나 매력적인 단어라고 할 수 없고, 상표나 서비스표로서 알려져 있지 않는 한 인터넷 방문자를 끌어들이는 데 유용하지 아니할 것이라는 점에서 피신청인이 분쟁도메인 이름이 연결된 사이트로 인터넷 방문자를 끌어들이므로써 자신의 상업적 이익을 증대시키는 데 도움이 된다고 하는 분쟁도메인 이름의 이용가치를 알고 있었다는 추론이 가능하다고 하겠다. 그러므로 피신청인은 분쟁도메인 이름이 인터넷 방문자를 끌어들이는 데 유용할 정도로 알려져 있는 신청인의 상표임을 사전에 알고 있었음이 강하게 추정된다.

더욱이 신청인과 그 이전 권리자는 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 서비스표를 특히 건설업에 60년 이상 장기간 사용한 점, 일반 및 건설 분야에 있어서 수십억 달러어치의 영업 실적, HOAR 명칭 및 표장을 사용한 광고비로 수십만 달러를 지출한 점, 건강 의료 시설 건설 부문 상위 10개사, 미국 전부문 상위 125개사, 미국을 위해 일하는 최고의 50개 중소기업의 한 회사로 선정된 사실 등을 종합하여 볼 때 신청인의 HOAR 및 HOAR CONSTRUCTION 상표는 적어도 미국에서 분쟁도메인이름의 등록 및 획득 전에 널리 알려져 있음이 인정된다.

‘규정’에 따른 구제를 향유하기 위해서 신청인의 상표가 반드시 피신청인이 거주하는 영역에서 널리 알려지거나 등록되어 있어야 하는 것은 아니다. 위의 여러 사실을 종합하여 볼 때, 본 패널은 피신청인은 사전에 신청인의 상표의 존재를 알고 있었으며 신청인의 상표에 업으로 편승하려는 의도가 있었음을 추정할 수 있다.

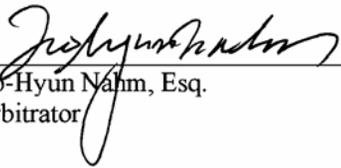
본 패널은 피신청인이 이득을 얻고자 분쟁 도메인이름을 신청인을 찾으려고 의도된 인터넷 트래픽을 온라인 광고 사이트로 전환하고 이 사이트는 포르노 내용을 담고 있는 사이트로 다시 연결되도록 허용하였음을 인정할 수 있다. 피신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름을 포르노 내용을 담고 있는 사이트로 인터넷 방문자를 재전환하는 데 분쟁도메인 이름을 사용하는 것이 부정한 목적의 증거가 된다는 사실을 자신이 당사자가 되어 있는 사건의 분쟁해결결정문을 통해 이미 알고 있다 (*Hewlett-Packard Co. v. Jinsu Kim*, FA 98012 (Nat. Arb. Forum September 5, 2001)). (이러한 유형의 부정한 목적의 사례는 *Microsoft Corporation v. Mindkind*, D2001-0193 (WIPO Apr. 20, 2001); *Tata Sons Ltd. v. Advanced Info. Tech. Ass’n*, D2000-0049 (WIPO Apr. 4, 2000); *Am. Online, Inc. v. Exit New York Magazine Corp.*, D2001-0673 (WIPO Aug. 2, 2001); *Buy As You View Ltd. v. Green*, D2000-1206 (WIPO Oct. 26, 2000); *FINAXA Societe Anonyme v. James Lee*, D2002-1098 (WIPO Jan. 20, 2003); *Deloitte Touche Tohmatsu v. Chan*, D2003-0584 (WIPO Sept. 7, 2003) 를 참조).

그러므로, 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

## 결정

ICANN 규정이 요구하는 3 가지 요건을 충족하므로, 본 패널은 구제 신청을 인용한다.

따라서, <hoar.com> 도메인이름은 피신청인으로부터 신청인에게로 이전될 것을 명령한다.

  
Ho-Hyun Nahm, Esq.  
Arbitrator

남호현, 패널리스트

일자 : 2007 년 12 월 10 일

**NATIONAL ARBITRATION FORUM**  
전미 중재 연맹