

전미중재원(NATIONAL ARBITRATION FORUM)

판 정

Small Dog Electronics, Inc. v. Hyun-Ock Song

청구 번호: FA0810001229355

당사자

신청인은 Small Dog Electronics, Inc. (이하 “ 신청인” 이라 함)이며 신청인의 중재대리인은 Vermont, USA 의 Gordon E. R. Troy, 이다. 피신청인은 대한민국의 Hyun-Ock Song (이하 “ 피신청인” 이라 함)이다.

등록기관 및 계쟁 도메인 이름

본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 <smalldogelectronics.com>이며 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 에 등록되어 있다.

패널

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

패널위원 박홍우.

절차의 진행경과

신청인이 2008 년 10 월 14 일에 전자 우편으로 전미중재원(NAF)에 중재신청을 제출하였으며, 2008 년 10 월 16 일에 전미중재원(NAF)에 서면으로 된 중재신청서가 접수되었다.

2008 년 10 월 15 일에 에 Korea Information Certificate Authority, Inc.

Domainca.com 은 전자 우편을 통해 <smalldogelectronics.com> 도메인 이름이 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 에 등록되어 있으며 피신청인이 현재 해당 이름의 등록인으로 등재되어 있음을 확인하였다. Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 은 피신청인이 제 3 자에 의해 제기된 도메인 이름 관련 분쟁을 ICANN’ s Uniform Domain Name Dispute

Resolution Policy(이하 “ 규정”)에 따라 해결하기로 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 등록기관과 약정 하였음을 확인하였다.

신청서 접수사실 및 행정절차 개시 통지(이하 “ 개시 통지”)가 2008 년 11 월 17 일까지 답변서를 제출할 수 있다는 고지와 함께 전자 우편, 일반 우편 및 팩스 전송의 방법으로 2008 년 10 월 28 일에 피신청인과 피신청인의 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 나열된 모든 단체 및 개인에게 송달되었고 postmaster@smalldogelectronics.com 에게 전자 우편으로 송달되었다.

2008 년 11 월 17 일에 답변서가 전자우편으로 제출되긴 하였지만, 그 하드카피는 2008 년 11 월 21 에 접수되었다. ICANN 보충규정 5 조(a)항은 답변은 행정절차개시일부터 20 일 이내에 전자우편 및 서면의 두 가지 형식을 사용하여 제출하여야 하다고 규정하고 있는 바, 피신청인은 답변서의 기한을 준수하지 아니하였다.

1 인 패널위원을 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원(NAF)은 2008 년 10 월 24 일에 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

신청취지

신청인은 계정 도메인 이름을 피신청인에게서 신청인 앞으로 이전하도록 명할 것을 청구하였다.

당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 다음과 같이 주장한다.

Don Mayer 는 Apple 컴퓨터 제품과 Apple 컴퓨터에 쓰이는 부품들을 판매하는 사업을 Small Dog Electronics 라는 이름으로 1994 년에 시작하였다.

Don Mayer 는 SMALL DOG ELECTRONICS 를 상호로 미국 버몬트 주에 1995 년 10 월 19 일 등록하였다 (상호 등록번호 0103646).

Don Mayer 는 SMALL DOG ELECTRONICS, LTD.CO 라는 이름의 유한책임조합을 1997 년 4 월 10 일 버몬트 주에 설립하고 등기하였는데, 위 조합은 Don Mayer 가 해

오던 Small Dog Electronics 의 영업 전부를 양수하는 한편 SMALLDOG.COM 이라는 도메인이름을 1998 년 3 월 6 일 등록하였다. 신청인 SMALLDOGELECTRONICS, INC 가 1999 년 1 월 5 일에 설립되어 SMALL DOG ELECTRONICS, LTD. CO.로부터 그 영업을 전부 양수하였다. 그 후 신청인은 미국특허청에 SMALL DOG 이라는 서비스표(등록번호 2251497, 이하에서 이 사건 서비스표라 함)를 1999 년 6 월 8 일에, SMALL DOG ELECTRONICS 와 도안으로 된 서비스표를 2006 년 6 월 27 일에, 각각 등록하였는데, 제 35 류 중 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 주변장치, 컴퓨터 소프트웨어 및 전통적 방법과 전세계적 네트워크를 통한 컴퓨터관련 품목의 공급에 관한 소매점 및 우편주문 서비스와 제 37 류 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변장치의 유지보수에 관한 서비스를 위 서비스표의 대상서비스로 지정하였다.

신청인은 Apple 전문이고 그 사업은 그 후 성장하여 직원이 40 명이 넘고 큰 창고와 두 개의 소매점을 운영하고 있다. 그리고, Apple 제품의 판매 및 지원의 우수함으로 인하여 좋은 평판을 얻었다. 신청인은 미국 전체에서 가장 큰 Apple 제품 재판매사업자 중의 하나이다.

계쟁 도메인이름 <smalldogelectronics.com>은 신청인이 SMALL DOG ELECTRONICS 라는 이름을 채택하여 사용하기 시작한지 오래 뒤인 2004 년 10 월 27 일에 등록되었다. 그러나, 단어 사이의 빈 글자만 빼면 계쟁 도메인이름은 신청인의 등록상표들과 동일하다.

피신청인의 홈페이지에서 링크되는 모든 하위 페이지들은 피신청인이 경제적 이득을 얻을 목적으로 Apple 제품을 판매하는 제 3 의 경쟁사업자들의 웹사이트로 유도하기 위한 것들이다. 피신청인은 그 도메인 이름을 선의로 상품이나 서비스를 제공하는 데에 사용하고 있는 것이 아니다. 피신청인은 SMALLDOGELECTRONICS 라는 이름으로 알려져 있지 않다. 따라서, 피신청인은 계쟁 도메인이름과 관련하여 권리나 법적이익을 가지고 있지 않다.

계쟁 도메인이름 <smalldogelectronics.com>의 사용은 피신청인이 이득을 얻을 목적으로 인터넷 이용자들을 다른 상업용 사이트들로 돌리기 위한 것이다. 그러므로, 계쟁 도메인이름은 악의로 등록되어 사용되고 있는 것이다.

B. 피신청인의 주장

위에서 설명한 바와 같이 피신청인은 답변서 제출기한을 준수하지 아니하였다.
(그러나, 패널위원은 결정에 앞서서 피신청인의 입장을 살펴보았음을 밝힌다.)

인정사실

1. Don Mayer 는 Apple 컴퓨터 제품과 Apple 컴퓨터에 쓰이는 부품들을 판매하는 사업을 Small Dog Electronics 라는 이름으로 1994 년에 시작하였다.
2. Don Mayer 는 SMALL DOG ELECTRONICS, LTD.CO 라는 이름의 유한책임조합을 1997 년 4 월 10 일 버몬트 주에 설립하고 등기하였는데, 위 조합은 Don Mayer 가 해 오던 Small Dog Electronics 의 영업 전부를 양수하였다.
3. 신청인 SMALLDOGELECTRONICS, INC 가 1999 년 1 월 5 일에 설립되어 SMALL DOG ELECTRONICS, LTD. CO.로부터 그营业을 전부 양수하였다.
4. 그 후 신청인은 미국특허청에 SMALL DOG 이라는 서비스표(등록번호 2251497, 이하에서 이 사건 서비스표라 함)를 1999 년 6 월 8 일에, SMALL DOG ELECTRONICS 와 도안으로 된 서비스표를 2006 년 6 월 27 일에, 각각 등록하였는데, 제 35 류 중 컴퓨터 하드웨어, 컴퓨터 주변장치, 컴퓨터 소프트웨어 및 전통적 방법과 전세계적 네트워크를 통한 컴퓨터관련 품목의 공급에 관한 소매점 및 우편주문 서비스와 제 37 류 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변장치의 유지보수에 관한 서비스를 위 서비스표의 대상서비스로 지정하였다.
5. 신청인은 Apple 제품의 판매를 전문으로 하고 있고 Apple 제품의 판매 및 지원에 관하여 좋은 평판을 얻었다.
6. 계쟁 도메인이름 <smalldogelectronics.com>은 신청인이 1999 년에 사업양수에 의하여 사업을 시작하고 이 사건 서비스표를 등록한 지 5 년 넘게 지난 2004 년 10 월 27 일에 등록되었다.
피신청인은 계쟁 도메인이름<smalldogelectronics.com>을자신의 상업적 이득을 위하여 인터넷이용자들을 Apple 제품 및 다른 컴퓨터 제품의 판매에 관한 다른 상업용 웹사이트로 돌리기 위한 목적에 사용하고 있다.

검토

통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“ 규칙”) 15(a)항에 따르면, 패널은 제출된 진술과 문서를 토대로 하고 정책, 본 절차규칙, 그리고, 적용된다고 판단되는 모든 법과 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 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

동일 유사 여부

SMALL DOG ELECTRONICS AND LOGO (등록번호 3109261)의 ‘ SMALL DOG’ 부분과 서비스표 SMALL DOG(등록번호 2251497) (이하에서는 합해서 ‘ 이 사건 서비스표들이라 함’)는 제 35 류 및 제 37 류의 컴퓨터 제품들에 관한 지정서비스에 대한 것인 한, 기술적인 용어가 아니다. 따라서, 이 사건 서비스표들은 보호를 받을 자격이 있다.

계쟁 도메인 이름 <smalldogelectronics.com>는 ‘ smalldog’ , ‘ electronics’ 와 ‘ .com’ 이라는 3 부분으로 구성되어 있다. ‘ .com’ 이라는 단어도 최상위급 도메인이고 대부분의 사람들에게 인터넷 상의 회사를 연상시키므로 기술적인 단어이다. 다른 두 부분, 즉, ‘ smalldog’ 과 ‘ electronics’ 는 공백문자만 빼면 등록번호 3109261 서비스표의 SMALL DOG ELECTRONICS 와 동일하다.

SMALL DOG 상표와 관련하여 보면, 계쟁 도메인 이름 <smalldogelectronics.com> 의 ‘ electronics’ 라는 용어는 전자 및 컴퓨터 제품과 관련해서 사용되는 한 기술적인 용어이어서 식별력이 없으므로 계쟁도메인 이름의 주요부분은 ‘ smalldog’ 인데 이는 공백문자만 빼면 이 사건 서비스표 SMALL DOG 과 동일하다. 이 사건 서비스표 SMALL DOG 의 지정서비스는 제 35 류 중 컴퓨터

하드웨어, 컴퓨터 주변장치, 컴퓨터 소프트웨어 및 전통적 방법과 전세계적 네트워크를 통한 컴퓨터관련 품목의 공급에 관한 소매점 및 우편주문 서비스와 제 37 류 중 컴퓨터 하드웨어 및 컴퓨터 주변장치의 유지보수에 관한 서비스인데 계쟁 도메인이름 <smalldogelectronics.com>은 인터넷 이용자들을 Apple 제품 및 다른 컴퓨터 제품의 판매에 관한 다른 상업용 웹사이트로 돌리기 위한 목적에 사용되고 있어 이 사건 서비스표 SMALL DOG 의 지정서비스의 범위에 속한다. 그러므로, 계쟁 도메인이름은 이 사건 상표 SMALL DOG 과도 혼동을 초래할 정도로 유사하다고 할 것이다.

권리 또는 법적이익

신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름 <smalldogelectronics.com>을 사용하는 것이 단지

피신청인 자신의 상업적 이익을 위하여 인터넷 이용자들을 Apple 제품 및 다른 컴퓨터 제품의 판매에 관한 다른 상업용 웹사이트로 돌리기 위한 것이고, 따라서, 피신청인이 계쟁 도메인 이름에 대한 어떠한 권리나 법적이익이 없다고 주장한다.

피신청인이 고의적으로 신청인의 경쟁 사이트로 인터넷 이용자를 돌리는 것은 선의로 서비스를 제공하는 것이라 할 수 없으며 피신청인은 정책 4(c)(i) 소정의 계쟁 도메인 이름에 대한 어떠한 권리나 법적이익이 없다고 판단된다. Ticketmaster Corp. 과 DiscorverNet, Inc.간의 D2001-0252 (WIPO 2001. 4. 9.) 결정 참조.

(피신청인이 고의적으로 그르게 신청인의 사이트로부터 경쟁 웹 사이트로 사용자를 보내버림으로써 상업적 이익을 달성한 경우에 이는 어떠한 권리나 정당한 법적이익이 없다고 인정하였다.)

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

악의에 의한 등록 및 사용

피신청인이 웹 이용자들을 신청인의 경쟁업체들의 사이트로 돌리기 위해 계쟁 도메인 이름을 사용하여 왔다는 사실은 피신청인이 상업적 이익을 위해 혼동가능성을 야기하여 그의 웹 사이트 또는 다른 온라인장소, 또는 그의 웹 사이트 또는 온라인 장소 상의 제품 또는 서비스의 출처, 후원자, 제휴 또는 승인에 관하여 이 사건 서비스표와 혼동하기 쉽게 만들어서 인터넷 이용자들을 그의 웹 사이트 또는 다른 온라인 장소로 유치한 것이라고 인정된다.

정책 4(b)(iv)는 4(a)(iii)는, 만약 도메인 이름을 등록한 사람이 그의 웹 사이트 또는 다른 온라인장소, 또는 그의 웹 사이트 또는 온라인 장소 상의 제품 또는 서비스의 출처, 후원자, 제휴 또는 승인에 관하여 신청인의 표장과 혼동하기 쉽게 만들어서 인터넷 이용자들을 상업적 이익을 위해 그의 웹사이트 또는 다른 온라인 장소로 유치할 것을 고의적으로 기도하였다면, 그것은 악의의 도메인 등록과 사용을 입증하는 것으로 본다고 규정한다.

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

판정

신청인은 ICANN 정책이 요구한 3 가지 요건들을 모두 입증하였으므로, 본 패널은 신청인의 신청을 받아들이기로 한다.

따라서 <smalldogelectronics.com> 도메인 이름을 피신청인에게서 신청인에게로 이전할 것을 명한다.

박 홍 우, 패널위원

날짜: 2008 년 12 월 5 일

전미중재원(NAF)