

전미중재원(NATIONAL ARBITRATION FORUM)

판 정

Alin Cheie v. Hak Jin, Kim c/o TTak Media

청구 번호: FA0903001254623

당사자

신청인은 Alin Cheie (이하 “ 신청인” 이라 함)이며 신청인 스스로 중재에 임하며 주소는 2054 Parkside Dr., Park Ridge, IL 60068, USA 이다. 피신청인은 대한민국의 Hak Jin, Kim c/o TTak Media Hyun-Ock Song (이하 “ 피신청인” 이라 함)이며 주소는 501-709, Hanju 4TH, 432-9, Howon-dong Uijeongbu Si, Gyeonggi-Do, 480020 South Korea 이다.

등록기관 및 분쟁 도메인 이름

본 건에서 분쟁 대상이 되고 있는 도메인 이름은 < **bluestone.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.

행정 절차 개요

신청인이 2009년 3월 27일에 전자 우편으로 전미중재원(NAF)에 중재신청을 제출하였으며, 2009년 3월 27일에 전미중재원(NAF)에 서면으로 된 중재신청서가 접수되었다.

2009년 4월 1일에 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 는 전자 우편을 통해 < **bluestone.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 는 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. DbA 등록기관과 약정 하였음을 확인하였다.

2009 년 4 월 20 일에 신청서 접수사실 및 행정절차 개시 통지(이하 “ 개시 통지”)가 2009 년 5 월 15 일까지 답변서를 제출할 수 있다는 고지와 함께 전자 우편, 일반 우편 및 팩스 전송의 방법으로 에 피신청인과 피신청인의 기술, 행정 및 청구 담당자로서 피신청인 등록 증명서에 나열된 모든 단체 및 개인에게 송달되었고 postmaster@<bluestone.com>에게 전자 우편으로 송달되었다.

2009 년 5 월 12 일에 답변서가 적시에 접수되었다.

2009 년 5 월 15 일에 신청인의 추가제출자료가 적시에 접수되었다.

1 인 패널위원을 희망하는 신청인의 요청에 의해 전미중재원(NAF)은 2009 년 5 월 16 일에 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

신청취지

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

당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인은 다음과 같이 주장한다.

신청인은 미국특허청에 건축서비스와 관련하여 상표등록번호 3,401,791 BLUESTONE 서비스표를 보유하고 있다. 신청인은 2007 년 4 월 15 일에 위 서비스마크를 신청하였고 같은 날 <BluestoneBuilder.com>이라는 도메인이름을 등록하였다. 신청인은 BLUESTONE 서비스표를 건축서비스와 관련하여 2007 년 5 월 1 일부터 상업적으로 사용하였다. 신청인은 2008 년 3 월 25 일에 위 서비스표의 등록을 받았다. 피신청인은 2008 년 9 월 20 일에 계쟁 도메인이름인 Bluestone.com 을 등록하였다.

신청인은 계쟁 도메인 이름 Bluestone.com 이 신청인의 우월한 BLUESTONE 서비스표 이름과 동일하고 단순히 최상위 도메인인 “.com” 을 추가한 것이라는 점에서 계쟁 도메인 이름 Bluestone.com 이 신청인의 BLUESTONE 서비스표와 유사하여 혼동을 초래한다고 주장한다. 신청인은 피신청인이 BLUESTONE 서비스표 를 사용하도록 허가나 약정 또는 관계를 맺지 않았으며 피신청인에 대해 이 분쟁의 통지가 있기 전에 2009 년 3 월 20 일 현재의 WHOIS 정보는 피신청인을 Hak Jin, Kim c/o TTak Media 이라고 확인하고 있다. 그러므로 피신청인은 계쟁 도메인 이름에 의하여 통상적으로 알려지고 있지 않고 따라서 계쟁 도메인 이름에 관한 권리나 정당한 이익을 입증하지 못한다. 신청인은 피신청인이 수입원인 제 3 자로부터 pay-per-click 의 광고료 수입이라는 이득을 얻을 목적으로 신청인의 서비스표를 찾는 인터넷 사용자들을 광고포탈로 돌림으로써 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하여 사용하고 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 계쟁 도메인 이름은 신청인의 서비스표와 유사하기는 하지만, Bluestone 은 미국의 수백개의 서비스표에서 사용되는 일반적인 용어이고 신청인의 서비스표의 권리범위는 제한되어야 한다고 주장한다.

피신청인은 (i) 피신청인이 웹에이전트로 일하면서 2007 년 9 월에 ‘ POOL.COM’ 이라는 웹사이트에서 계쟁 도메인을 산 후 계쟁 도메인 이름을 이용하여 웹서비스를 제공하는 계획을 정리하고 있으며 (ii) 계쟁 도메인 이름 웹사이트를 찾는 인터넷 사용자들에게 인터넷 광고자들의 웹사이트를 보여줌으로써 인터넷 광고자들로부터 상업적 수익을 얻는 인터넷 사업은 다른 키워드검색 광고에서와 보듯이 적법한 사업이기 때문에 통상의 또는 기술적 용어로 된 도메인 이름에 관한 정당한 이익은 그러한 도메인 이름을 보유할 의사자체에서 찾아야 한다는 이유로 계쟁 도메인 이름에 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다.

나아가 피신청인은 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 구입할 당시인 2007 년 9 월에 신청인의 서비스표가 미국 뿐만 아니라 한국에 잘 알려져 있다는 객관적 증거가 전혀 없기 때문에 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하고 사용하고 있다는 입증을 하지 못하였다고 주장하면서 신청인의 서비스표처럼 보통의

용어로 구성된 서비스표는 야후나 구글처럼 만들어진 단어로 된 서비스표보다 훨씬 강한 2 차적 의미를 획득하여야 보호를 받는다고 주장한다.

피신청인이 ' google.co.kr' 웹사이트에서 ' bluestone' 를 검색한 바 214 만 개의 검색결과가 발견되고 오직 6 개의 검색결과만이 신청인의 ' bluestonebuilder.com' 과 관련되어 발견되었을 뿐이다.

피신청인은 신청인의 행위는 ' reverse domain name hijacking' 에 해당한다고 주장한다.

C. 신청인의 추가자료제출

신청인은 추가자료제출에서 계쟁 도메인이름이 보통의 기술적 용어인 " bluestone" 로 이루어져 있어서 그것은 신청인의 서비스표와 동일할 수 없다는 피신청인의 주장은 중재신청서의 쟁점도 아니고 규정의 4(a)(i)은 신청인이 서비스표에 권리가 있는지와 계쟁 도메인이름이 그와 동일하거나 유사하여 혼동되는지에 관한 것이기 때문에 전혀 부당하다고 주장한다. 피신청인이 신청인의 서비스표의 등록 5 개월 전인 2007 년 9 월에 계쟁 도메인이름이 등록되었다고 주장하는 데에 대하여 신청인은 등록된 서비스표에 대한 권리의 보호는 신청일이 기준이 되는 것이라고 지적한다. 신청인은 신청인이 BLUESTONE 서비스표를 임의로 만들어서 사용하는 것이라고 부연한다.

인정사실

1. 신청인은 미국 특허청에 2007 년 4 월 15 일 건축서비스와 관련하여 ' BLUESTONE' 서비스표를 신청하였고 같은 날 ' BluestoneBuilder.com' 이라는 도메인이름을 등록하였다. 신청인은 BLUESTONE 서비스표를 건축서비스와 관련하여 2007 년 5 월 1 일부터 상업적으로 사용하였다. 신청인은 2008 년 3 월 25 일에 위 서비스표의 등록을 받았다. (상표등록번호 3,401,791)
2. 피신청인은 2007 년 9 월 20 일에 계쟁 도메인이름<bluestone.com>을 등록하였다.
3. 신청인의 서비스표의 지정 서비스는 37 류상의, 건물의 건축과 리노베이션, 주거용 및 상업용 지역의 계획, 설계, 맞춤 건축 등의 건축 서비스, 맞춤 건축 및 리노베이션, 주거의 맞춤 건축, 일반 건축계약, 주거용 및 상업용 건물 건축이다.

4. 계쟁 도메인 이름 <bluestone.com>은 피신청인의 상업적 이익을 위해 인터넷 이용자들을 항공기 티켓, 호텔, 차량 렌트, 비행, 남해 호텔, 무료 신용보고, 온라인 지급, 신용카드 신청, 차량보험, 의료보험, 강제집행, 매도용 집, 저당, 인물검색, 부동산 트레이닝(real estate training)에 관한 다른 상업용 웹사이트로 돌리기 위한 목적으로 사용되고 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

‘ BLUESTONE’ 서비스표(미국특허청 등록번호 3,402,791)는 제 37 류의 건축서비스들에 관한 지정서비스에 대한 것인 한, 보통의 기술적인 용어가 아니다. 따라서, 이 사건 서비스표들은 보호를 받을 자격이 있다.

계쟁 도메인 이름 < bluestone.com >은 ‘ bluestone’ 과 ‘ .com’ 의 2 부분으로 구성되어 있다. ‘ .com’ 이라는 단어도 최상위급 도메인이고 대부분의 사람들에게 인터넷 상의 회사를 연상시키므로 기술적인 단어이다. 나머지 한 부분, 즉, ‘ bluestone’ 은 피신청인의 서비스표와 동일하다. 따라서, 계쟁도메인이름은 신청인의 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

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

권리 또는 법적이익

피신청인은 계쟁 도메인 이름에 의하여 통상적으로 알려지지 않았고 계쟁 도메인 이름 < bluestone.com >을 피신청인 자신의 상업적 이득을 위하여 인터넷 이용자들을 조회당 지급되는 웹사이트로 돌리기 위하여 사용하고 있다고 인정된다. 그러나, 피신청인의 사이트는 신청인의 서비스표의 지정서비스와 무관하다. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없다는 것에 대한 입증책임을 다하지 못하였다.

따라서, 패널은 정책 4 조(a)(ii)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다.

악의에 의한 등록 및 사용

신청인이 BLUESTONE 서비스표를 출원한지 5 개월 후에 피신청인이 계쟁 도메인이름을 등록했지만 피신청인의 계쟁 도메인이름의 등록은 신청인의 서비스표가 미국특허청에 등록되기 6 개월 전에 이루어졌다. 피신청인이 계쟁도메인이름의 등록 당시에 신청인의 서비스표의 존재를 알았다고 볼 증거가 없다.

피신청인이 계쟁도메인이름을 팔거나 임대하거나 달리 이익을 남기려 이전하려 하였다거나 다른 사람들이 그들의 상표에 맞는 도메인이름을 취득할 수 없게 하는 행위들을 하여 왔다거나 피신청인이 주로 경쟁자의 영업을 방해할 목적으로 계쟁도메인이름을 등록하였다고 볼 증거가 없다.

피신청인의 웹사이트 운영이 신청인의 서비스표의 지정서비스와 무관한 점에 비추어 피신청인의 웹사이트나 위치 또는 피신청인의 웹사이트나 위치에서 제공하는 서비스와 관련하여 출처, 후원, 제휴, 승인 등에 관하여 신청인의 서비스표와 혼동을 초래할 가능성이 생겼다고 할 수는 없다.

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

판정

위와 같이, 신청인은 정책에서 요구하는 세가지 요건들 전부를 입증하지는 못하였다.

뿐만 아니라, 청구취지에 관하여 보건대 계쟁 도메인이름을 신청인에게 이전하는 것은 “bluestone”를 표장이나 상호의 일부로서 사용하는 다른 사업자들의 견지에서 검토되어야 한다. 계쟁 도메인이름은 “BluestoneBuilder.com”이 아니다. 단지 “bluestone.com” 일 뿐이다. 인터넷 검색을 통하여 “bluestone”를 상호에 사용하는 수개의 사업들이 찾아졌다. 그렇다면 도메인이름 “bluestone.com”을 해당 사업분야에서 등록하고 사용하고 싶어하는 여러 사업의 기업/개인이 있을 수 있다. 단순히 신청인이 다른 사업의 기업/개인보다 먼저 신청서를 제출했다는 사실은 신청인이 그 밖의 모든 자를 배제하고 도메인이름 “bluestone.com”을 독점적으로 사용하는 자격을 갖도록 하지 않는다. 해당분야의 상호에 “bluestone”을 사용하고 있거나 사용하고 싶어하는 여러 분야의 모든 사업의 기업/개인간에 공정한 경쟁이 있어야 할 것이다.

따라서 < bluestone.com> 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것에 대한 요청을 기각할 것을 명한다.

박 홍 우, 패널위원

날짜: 2009 년 5 월 29 일

전미중재원(NAF)