



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Federated Western Properties, Inc. 대 임 인동

사건번호: D2002-0254

1. 당사자

신청인: Federated Western Properties, Inc., 4441 South Polaris Avenue, Las Vegas, NV 89103, United States of America.

신청인의 법정대리인: Anthony F. LoCicero와 Mark J. Rosenberg, Amster, Rothstein & Ebenstein, 90 Park Avenue, New York, New York 10016, United States of America.

피신청인: 임 인동(Im, In Dong), 대한민국 경기도 수원시 장안구 정자동 31-3 보은맨션 508호.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <bloomingdales.biz>이고, 분쟁도메인이름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-68 대신빌딩 업무동 15층에 소재하는 (주)가비아(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 그 영문본 및 한글본이 2002년 3월 14일에 전자우편양식으로, 그리고 2002년 3월 18일에 일반서면 양식으로 WIPO중재조정센터 (이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 3월 19일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 2002년 3월 21일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 이메일을 발송했다; (1)통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4조 (b)항의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부 확인, (2)분쟁도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부 확인, (3)피신청인이 현재의 분쟁도메인이름의 등록인인지 여부

확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 분쟁도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리 번호, 이메일주소)의 제공, (5)통일도메인이름 분쟁해결규정(이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 분쟁도메인이름을 위하여 등록인에 의하여 사용된 등록계약상의 언어, (8) 도메인이름 등록인이 등록계약에 있어 당해 도메인이름 및 그 사용으로부터 발생하는 분쟁에 대한 법원의 판단을 위하여 등록기관의 본점의 관할권에 동의하였는지 여부(보충규칙 제1조).

등록기관은 2002년 3월 22일의 답변을 통해서, (1)신청서 사본은 아직 받지 않았다는 점, (2)분쟁도메인이름의 등록사실, (3)피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4)분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5)규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시해 주었으며, (7) 등록계약은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁에 대한 관할권과 관련하여 특별한 약정이 없다는 사실을 통보해 주었다.

센터는 2002년 3월 25일, 한글로 작성된 “분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문”을 한국어 및 영어로 된 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 동일 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하면서 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2002년 4월 14일임을 통지하였다.

피신청인은 이에 따라 한글본으로 작성된 답변서를 2002년 4월 6일에 전자문서양식으로, 2002년 4월 15일에 일반문서의 양식으로 센터에 제출하였다.

신청인의 단독 패널 지명 의사 및 이에 대한 피신청인의 동의에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하면서 황보영 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였다.

황보영 변호사의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 4월 19일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 5월 3일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 오하이오주법에 의하여 설립된 법인으로서 Bloomingdale's 백화점을 운영하고 있는 Federated Department Stores를 계열사로 두고 있으며, 미국에 있어 “BLOOMINGDALE'S” 및 유사 상표들에 대한 상표권을 보유하고 있다. 신청인의 본건 신청은 자신의 등록상표인 “BLOOMINGDALE'S” 상표(이하 “인용상표”라 함)에 기초한 것이다 .

분쟁 도메인이름 <bloomingdales.biz>는 피신청인이 2001년 11월 7일자로 등록하여 피신청인에 의해서 보유하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다;

- 신청인은 “BLOOMINGDALE’S” 상표에 대하여 정당한 사용권한을 가지고 있으며,
- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표들과 동일하거나 극히 유사하며,
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 아니하며,
- 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인의 상표와 혼동될 가능성을 초래하여 의도적으로 인터넷 사용자들을 자신의 웹사이트로 끌어들이려는 부정한 의도에 의하여 이루어진 것이다.

B. 피신청인의 주장

피신청인의 주장 내용은 제출된 답변서의 전체 내용을 볼 때, 다음과 같이 요약할 수 있다;

- 피신청인은 정당한 절차를 밟아 분쟁도메인이름에 대한 권리를 취득한 것으로 신청인의 상표권이 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 권리를 부인하는 근거가 될 수 없으며,
- “bloomington”은 “백화가 만발한 계곡”이라는 의미로서 신청인만이 이에 대한 사용권을 주장할 수 없으며, 또한 신청인의 상표인 “blooming dale’s”와는 다르며,
- 피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않으며, 향후 이를 피신청인이 저술한 서적을 가능한 한 많은 사람들에게 읽힐 목적으로 사용할 것이므로 신청인과의 관계에서 부당한 의도가 존재하지 않으며,
- “Bloomingdale’s”란 상표는 한국에서는 알려져 있지 않은 상표이므로 역시 이에 근거하여 보더라도 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록에는 어떠한 부당한 목적이 없다.

6. 논점 및 판단

절차상 언어

본 결정문은 절차규칙 제11조 및 피신청인이 체결한 등록계약에 따라서 한국어로 작성된다.

신청인의 입증책임

통일 도메인이름 분쟁해결 규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 제4조 (a)항에 따라 신청인은 신청한 구제를 받기 위해서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 신청인의 주장내용을 판단한다.

상표에 대한 신청인의 권리

분쟁도메인이름은 <bloomingdales.biz> 이며 신청인은 “BLOOMINGDALE’S”상표에 대하여 의류, 요식업, 소매 백화점 서비스 등의 다양한 상품 및 서비스와 관련하여 미국에 있어 다수의 상표를 등록하고 이에 대한 상표권을 보유하고 있음은 신청인의 제출자료에 의하여 인정된다. 또한, 신청인이 제출한 자료에 의할 때, 신청인의 상표는 소매 백화점 서비스 및 의류판매업 등과 관련하여 피신청인의 소재지인 대한민국을 포함하여 전세계적으로도 널리 알려진 상표인 점 역시 인정된다. 그렇다면 신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 본건 신청을 제기할 수 있는 정당한 권리를 가지고 있다할 것이다.

피신청인은 “blooming dales”라는 단어는 “백화가 만발한 계곡”이라는 의미를 가지고 있어 이에 관하여 신청인이 어떠한 독점적인 권리를 주장할 수는 없다고 주장하나, 어떠한 단어가 상표로 등록되어 신청인이 이에 대하여 정당한 상표권을 보유하고 있는 이상 신청인은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 권리를 보유하고 있는 것이며 따라서 당해 단어가 일반적으로 해석될 수 있는 특정한 의미를 가지고 있다는 사실만으로는 신청인의 상표권을 부인할 근거가 되지 못한다.

또한 피신청인은 상표권과 도메인이름에 대한 권리는 별개의 것이므로 신청인은 자신의 상표권으로 분쟁도메인이름의 등록을 저지할 수 없다는 취지로 주장하나, 도메인이름에 대한 권리는 어떠한 경우에도 침해될 수 없는 영역이 아니라, 다른 권리의 경우와 마찬가지로 타인이 보유한 다른 권리를 침해하지 않는 한도내에서 그 권리의 성립과 행사가 이루어져야 할 것인바, 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록시 그 적용에 동의한 통일도메인이름 분쟁해결규정은 바로 이와 같은 분쟁의 해결을 위한 것이다. 따라서 이 부분에 대한 피신청인의 주장은 역시 이유없다 할 것이다.

따라서 신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 본건 신청을 제기할 수 있는 정당한 권리를 가지고 있다고 판단된다.

신청인의 상표와 분쟁도메인이름과의 동일성 또는 유사성 여부

신청인이 권리를 보유하는 상표는 “BLOOMINGDALE’S” 로 구성되어 있고 본건 분쟁도메인이름은 <bloomingdales.biz>로서, 도메인이름의 성격을 나타내는 “BIZ” 부분을 제외하면 양자는 문법상 소유격을 나타내는 중간기호를 제외하고는 전체가 동일한바, 따라서 분쟁도메인이름은 그 구성에 있어 인용상표와 동일하다고 볼 수 있을 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인 및 피신청인이 제출한 자료 및 주장에 따르면 피신청인은 “BLOOMINGDALES”라는 명칭에 대하여 상표권, 기타 권리를 보유하고 있거나 이를 과거부터 사용해왔다거나, 기타 분쟁도메인이름에 대하여 구체적인 권리나 이익은 가지고 있지 않다고 판단된다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 주어진 절차에 따라 등록하였다는 사실이나 “blooming dales”라는 명칭이 특정한 의미를 가지고 있다는 사실, 또 피신청인이 향후 분쟁도메인이름을 피신청인의 서적을

일반인에게 읽히게 할 목적으로 사용할 계획을 가지고 있다는 피신청인의 주장만으로는 규정 제4조 (a)항이 요구하는, 분쟁도메인이름에 대한 피신청인의 정당한 권리나 이익을 인정하기에는 부족하다.

따라서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같고, 따라서 이와 같은 피신청인이 세계적으로 저명한 상표인 신청인의 상표와 동일하거나 극히 유사하여 혼동을 초래할 수 있는 도메인이름을 등록한 것은 그 자체로써 일응 부정한 목적을 위한 것이라고 추정된다.

피신청인은 이에 대하여, 피신청인은 현재 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않으며 향후 이를 피신청인이 저술한 서적을 가능한 한 많은 사람들에게 읽힐 목적으로 사용할 것이므로 부당한 의도가 존재하지 않는다고 주장한다. 그러나, 가사 피신청인이 주장하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록함에 있어 신청인의 상표가 가지는 고객유인력을 자신의 사업에 이용하려는 적극적인 악의는 존재하지 않았다고 하더라도, “BIZ”라는 단어가 나타내주는 바와 같이 분쟁도메인이름이 사업적인 목적의 것으로 일반적으로 인식되어 있다는 점, 그리고 신청인의 상표가 가지는 저명성에 비추어 볼 때 일반인들이 분쟁도메인이름을 신청인의 상표와 연관이 있는 것으로 생각하거나 신청인의 상표와 혼동하여 분쟁도메인이름으로 개설된 웹사이트에 들어올 가능성은 극히 높은바, 그렇다면 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 이와 같은 인식하에 이루어졌다 할 것이며 이와 같은 일반적인 인식가능성은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 요건을 충족시킨다 할 것이다.

따라서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다.

7. 결정

이상 위에서 검토된 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 규정 제4조 (a)항에 열거된 세가지 사항을 입증한 것으로 판단되므로 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서 분쟁도메인이름 <bloomingdales.biz>를 피신청인으로부터 신청인으로 이전할 것을 결정한다.

황보영
패널위원

일자: 2002년 5월 2일