



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Fresh Intellectual Properties, Inc. 대 서정곤 (Jeonggon Seo)

사건번호: D2005-0115

1. 당사자

신청인: Fresh Intellectual Properties, Inc., New York, United States of America

신청인의 대리인: Kilpatrick Stockton, LLP, United States of America

피신청인: 서정곤 (Jeonggon Seo), 대한민국 충남 창선군

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <1800-flowers.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 2월 1일 전자서면 및 2월 4일 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 2월 2일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 2월 2일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 2월 3일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 점, (2) 분쟁도메인 이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인 이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”)의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인 이름의 현재상황을 확인하고, (7) 분쟁도메인 이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (8) 분쟁도메인 이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁에 한하여 등록인이 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

등록기관의 확인에 따라 센터는 2005년 2월 28일 신청서가 등록약관상의 언어로 작성되어 있지 않은 등의 흠결이 있음을 지적하면서 이를 보정할 것을 신청인에게 통지하였다. 신청인은 이에 따라 보정된 신청서를 2005년 3월 4일에는 전자서면으로, 2005년 3월 7일에는 일반서면 양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2005년 3월 8일에 분쟁해결신청서가 규정, 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건을 충족하는지 여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 3월 8일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 3월 28일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2005년 3월 30일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 4월 8일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인의 주장 및 제출 자료에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.

신청인은 미국 델라웨어주법에 따라 설립된 법인으로서 적어도 1984년부터 신청인의 계열사인 1-800-Flowers.com, Inc.와 그 전신 회사들을 통하여 “1-800-FLOWERS”와 “1-800-FLOWERS.COM”이라는 표장하에 텔레마케팅 시스템을 이용하여 화훼제품 및 선물배달 서비스를 운영해왔다. 이와 같은 신청인의 서비스는 1992년부터 인터넷으로 확대되었으며 신청인은 1994년에는 <800flowers.com> 사이트를 오픈하고, 1995년에는 <1800flowers.com>를 이에 접속하도록 하였으며, 현재는 <1-800-flowers.com>을 포함한 다른 유사한 URL 주소를 통하여도 신청인 사이트에 대한 접속이 가능하도록 운영하고 있다. 또한 신청인은 “800-FLOWERS”, “1-800-FLOWERS.COM”, “1-800-FLOWERS”, “CALL 1-800-FLOWERS” 등의 상표를 미국을 비롯하여 수개국에서 등록하였으며 이에 대한 권리를 보유하고 있다.

분쟁도메인이름은 2003년 6월 1일에 등록되었으며, 인터넷에서 분쟁도메인이름을 입력할 경우 신청인의 웹사이트로 접속이 가능하도록 설정되어 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표와 동일하거나 극히 유사하다.
- 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권한이나 법률적 권리가 없다.
- 분쟁도메인이름은 널리 알려진 신청인의 표장 혹은 신청인의 웹사이트를 이용함으로써 소비자들의 실수를 유도하고, 이를 통하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 목적으로 등록 및 이용되고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 등록약관상의 언어인 한국어로 작성된다.

규정 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 본건을 판단한다

A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

분쟁도메인이름은 도메인이름의 성격을 나타내는 기술적 부기 부분인 ‘.com’ 부분을 제외하면 “1800-flowers”로 구성되어 있으며, 이는 신청인의 등록상표인 “1-800-FLOWERS.COM”, “1-800-FLOWERS” 및 “CALL 1-800-FLOWERS”는 물론 신청인이 현재 신청인의 웹사이트 운영을 위하여 사용하고 있는 <800flowers.com>, <1800flowers.com> 및 <1-800-flowers.com> 도메인이름과 비교하여 볼 때, “-”의 위치만이 다를 뿐 그 요부가 되는 “1”, “800” “flowers”로 구성되어 있는 점에서 동일한바, 따라서 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 신청서에 대한 어떠한 답변도 제출하지 않았으며, 오히려 신청인의 주장내용 및 제출자료에 따르면 피신청인은 분쟁도메인이름 및 이를 구성하는 단어 혹은 상표에 대하여 어떠한 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않는

것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 “1-800-FLOWERS”란 명칭 및 상표를 이용하여 20여년 동안 영업을 해 오면서 이에 대한 상표권 역시 취득하고 있으며, 반면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리도 가지고 있지 않음은 앞서 살펴본 바와 같다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 활용한 웹사이트상 명시적으로 신청인의 웹사이트가 연결될 수 있도록 설정해두는 등, 의도적으로 신청인의 도메인이름 및 명성을 이용하고자 시도하고 있다. 따라서 분쟁도메인이름에 대하여 어떠한 권한이나 법률적 권리도 가지지 못하는 피신청인이 신청인의 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 위와 같이 사용하는 행위는, 신청인의 상표와 극히 유사한 분쟁도메인이름을 이용함으로써 혼동을 야기하여 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트에 유인하기 위한 목적의 것이라고 추정되고 이를 뒤집을 다른 반증은 없다.

따라서 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 규정 제4조 (a)항이 규정하는 부정한 목적의 것이라 판단된다

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <1800-flowers.com>을 Fresh Intellectual Properties, Inc.에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2005년 4월 22일