



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-2000215

신 청 인: 한봉호

피신청인: 박상민

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 한봉호

서울특별시 도봉구 도봉로

대리인 : 변리사 조영현, 특허사무소시선

서울특별시 강남구 논현로

피신청인: 박상민

서울특별시 강남구 논현로

분쟁 도메인이름은<tastock.com>이며, 피신청인에 의해 메가존(주)
(서울특별시 강남구 논현로85길 46 메가존 빌딩 7층)에 등록되어
있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2020. 5. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전 또는 말소를 구하는 신청서를 제출하였다.

2020. 5. 13. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2020. 5. 14. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2020. 5. 14. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2020. 6.3.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2020. 6. 3.까지 피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

2020. 6. 5. 센터는 보충규칙에 따라 남호현 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2020. 6. 5. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2020. 6. 5. 행정패널을 구성하였다.

3. 사실관계 (인정사실)

- (i) 분쟁 도메인이름은 2020. 1.31.에 등록되었다.
- (ii) 신청인은 '주식 · 증권시장 정보제공업, 선물가격정보제공업,

금융정보제공업' 등을 지정서비스로 하여 표장 'TASTOCK'에 관하여 2013.1.16. 서비스표등록번호 제41-0249562호로 표장 '타스톡'에 관하여 서비스표등록 제41-0249563호로 대한민국 특허청에 상표를 등록하여 두고 있다(이하 '신청인의 상표').

(iii) 신청인은 분쟁 도메인이름 <tastock.com>을 사용하여 '타스톡'이라는 주식 투자 커뮤니티를 2001년부터 운영한 바 있으며, 지금도 신청인이 운영하는 증권전문사이트의 주소로 www.tastock.com을 알려주는 인터넷 기사가 다수 검색되고 있다.

(iv) 피신청인은 신청인이 분쟁 도메인이름을 갱신하지 못한 틈에 분쟁도메인이름을 등록한 후 이를 선물, 주식 등에 관한 정보를 제공하는 네이버카페에 링크시켰다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장은 다음과 같이 요약된다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 서비스표와 분쟁도메인

이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(ii) 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

(iii) 피신청인이 분쟁도메인이름을 선물, 주식 등에 관한 정보를 제공하는 자신의 네이버카페에 링크시킨 것은 신청인의 커뮤니티에 방문하고자 하는 인터넷 사용자들을 자신의 카페로 유인하고, 인터넷 사용자들에게 피신청인의 네이버카페가 신청인이 운영하는 카페

로 오인·혼동되게 만들려는 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하고 사용한 것이므로 분쟁도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인

피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 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.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 상표·서비스표와 분쟁도메인이름의 유사

규정 제4조 (a)항 (i)에 따르면 신청인은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 입증하여야 한다. 신청인은

'주식 · 증권시장 정보제공업, 선물가격정보제공업, 금융정보제공업' 등을 지정서비스로 하여 표장 'TASTOCK' 에 관하여 2013.1.16. 서비스표등록번호 제41-249562호로 표장 '타스톡' 에 관하여 서비스표등록 제41-249563호로 대한민국 특허청에 상표로 등록하여 두고 있음은 제출된 상표등록원부에 의하여 확인된다. 그러므로 당 행정패널은 신청인이 상표 'TASTOCK' '타스톡'에 관하여 권리를 가지고 있음을 인정한다.

분쟁도메인이름은 그 구성 중 “.com” 과 같은 식별력이 없는 gTLD를 제외하고 보면 신청인의 상표 'TASTOCK' 과 그 문자 구성이 동일하므로 신청인의 등록상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. *See, e.g., Diesel v. LMN*, FA 804924 (Nat. Arb. Forum Nov. 7, 2006) (finding <vindiesel.com> to be identical to complainant's mark because “simply eliminat[ing] the space between terms and add[ing] the generic top-level domain (“gTLD”) “.com” . . . [is] insufficient to differentiate the disputed domain name from Complainant's VIN DIESEL mark under Policy ¶I 4(a)(i)”). 따라서 신청인은 규정 제 4조 (a)항 (i)의 요건 사실을 충족하였다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조(a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증해야 하지만 그런 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하는 것은 불가능하므로, 반증이 없다면 그대로 인정되는 정도의 입증을 하면 충분하고(a *prima facie* case), 신

청인이 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증을 할 경우 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다는 것이다. 참조: Hanna-Barbera Productions, Inc. v. Entertainment Commentaries, NAF Claim No. FA741828 (규정 제4조 (a)항 (ii)에 따라 피신청인에게 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환되기 전에 신청인은 먼저 도메인 이름에 관해서 피신청인이 권리와 정당한 이익이 없음을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 한다.) AOL LLC v. Gerberg, NAF Claim No. FA 780200 (신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 반증이 없으면 그대로 인정되는 정도의 입증-a prima facie case-를 해야 하지만, 그 입증 책임은 가벼운 것이다. 신청인이 그런 정도의 입증을 충족하면 피고 신청인이 분쟁 도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다).

피신청인은 분쟁도메인이름을 2020.1.31.에 등록하였으나 신청인의 등록서비스표들은 피신청인의 등록일보다 8년이나 앞선 2012.1.17.에 출원되어 등록되었으므로 피신청인은 상표의 선사용권 등 분쟁도메인이름 내지 상표를 사용할 아무런 권리나 이해관계를 갖고 있지 않다고 주장한다.

살펴보건대, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관한 권리나 정당한 이익이 없다는 취지의 신청인의 주장은 피신청인에게 분쟁 도메인이름에

관한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 반증이 없는 한 인정하기에 충분하다고 판단되는 바, 피신청인은 자신에게 분쟁도메인 이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 전환된다고 할 것이다. 그런데 피신청인은 답변서를 제출하지 아니하였으므로 피신청인에게 전환된 입증을 하지 아니하였다. 따라서 신청인은 규정 제 4조 (a)항 (ii)의 요건 사실을 충족하였다. 참조: De Agostini SpA v. Marco Cialone, WIPO Case No. DTV2002-0005; Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D2009-0701).

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 분쟁도메인이름은 약 20년 전부터 최근까지 신청인이 사용해온 '타스톡'이라는 주식 투자 커뮤니티의 도메인이름으로 사용해왔으며, 신청인이 운영하는 증권전문사이트의 주소로 분쟁도메인이름을 알려주는 인터넷기사가 다수 검색되고 있는 상황에서 신청인이 도메인이름에 대한 등록을 갱신하지 못한 사이에 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하여 이를 선물, 주식 등에 관한 정보를 제공하는 자신의 네이버 카페에 링크시킨 것은 신청인의 커뮤니티에 방문하고자 하는 인터넷 사용자들을 자신의 카페로 유인하고, 인터넷 사용자들에게 피신청인의 네이버카페가 신청인이 운영하는 카페로 오인 · 혼동되게 만들려는 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하고 사용한 것에 해당한다고 주장하고 있다.

부정한 목적의 등록 및 사용이라는 주관적인 의사에 관한 사실은 신청인 상표의 출원 또는 등록일, 신청인 관련 상표의 주지도, 피신청인의 분쟁도메인이름의 사용 실태 등 여러 정황을 종합하여 추론할 수 있다. 신청인의 주장과 제출한 증거에 따르면, 인터넷 사용자는 지명도가 높은 신청인의 상표가 포함된 분쟁도메인이름을 보고 분쟁도메인이름으로 연결된 피신청인의 카페가 신청인이 운영하는 카페인 것으로 오인하고 해당 카페를 방문할 가능성이 높다고 할 것인 바, 이런 방법으로 인터넷 사용자를 자신의 카페로 유도하는 것은 부당한 이익을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것이라고 할 것이다. 참조:eBay Inc. v. SGR Enterprises and Joyce Ayers, WIPO Case No. D20010259(도메인 이름<ebaylive.com>및<ebaystores.com>과 상표 EBAY는 혼동을 일으킬 정도로 비슷해 그 도메인 이름으로 개설한 웹 사이트를 본 인터넷 사용자는 분쟁 도메인 이름이 eBay와 관련한 회사이며, 후원을 받는 것이라고 추정할 가능성이 있다. SGRandAyers가 EBAY라는 명칭을 왜 분쟁 도메인 이름의 구성 요소로 채용했는지에 대한 납득할 만한 설명이 없는 상황에서 eBay의 신용에 편승하겠다는 것으로 밖에 보이지 않는다.)

따라서 신청인은 규정 제 4조 (a)항 (iii)의 요건 사실을 충족하였다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <tastock.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

1인 행정패널

남호현

결정일: 2020년 6월 17일