



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1900200

신 청 인: 김세진 (대리인 법무법인 민후)

피신청인: 전승환 (대리인 법무법인 테헤란)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 김세진

서울 송파구 올림픽로35가길 10, A동 606호 (신천동)

대리인: 법무법인 민후

서울 강남구 테헤란로 134 (역삼동) 포스코타워

(역삼) 11층

피신청인: 전승환

서울 강남구 대치동 960-16 오앤정빌딩 지층 HK

엔터테인먼트

대리인: 법무법인 테헤란

서울 강남구 테헤란로 420 메이플타워 9층

분쟁 도메인이름은 "toypudding.com"이며, 피신청인에 의해 한강시스템 주식회사(서울 동작구 보라매로5길 15(신대방동) 전문건설회관빌딩 17층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2019. 6. 11. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터' 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2019. 6. 13. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2019. 6. 13. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2019. 6. 13. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 '규정' 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 '절차규칙' 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아도메인이름분쟁해결센터 보충규칙(이하 '보충규칙' 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2019. 6. 14. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2019. 7. 4.임을 통지하였다. 또한 같은 날

등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2019. 7. 4. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2019. 7. 9. 센터는 보충규칙에 따라 최성준 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2019. 7. 9. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2019. 7. 9. 행정패널을 구성하였다.

그 후 행정패널의 승인에 따라, 신청인은 2019. 7. 17. 추가진술서류를 제출하였고, 피신청인은 2019. 7. 26. 추가진술서류를 제출하였다.

3. 사실관계

갑 제2, 3, 5, 6, 7, 18-1, 2, 3호증(신청인은 증거서류들을 첨부 서류라는 명칭으로 번호를 붙여 제출하였으나 이하에서는 그 번호에 따라 갑호증으로 부르기로 한다)에 의하면, 신청인은 2014. 5. 13. 유튜브(www.youtube.com)에 '[토이푸딩] ToyPudding TV' 채널을 개설하여 변신하는 장난감 차 작동 영상을 게시한 이래로, 현재까지 인형, 장난감 등을 이용하여 장난감놀이, 주방놀이, 요리놀이 등의 영상을 게시하고 있는 사실, 신청인이 이 사건 신청서를 제출할 무렵인 2019. 6.경 신청인의 '[토이푸딩] ToyPudding TV' 채널의 총

조회수는 14,168,247,357회에 이르고 구독자 수는 24,358,404명이며, 특히 신청인이 2016. 9. 6. 위 채널에 게시한 '냉장고 장난감과 음식 장난감 놀이' 영상은 총 조회수가 639,482,405회나 되는 사실, 신청인의 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널은 국내 유튜브 채널로는 최초로 구독자 수 2,000만명을 돌파한 사실, 2018. 12. 21. 언론매체에 "신청인의 토이푸딩 채널은 2014년 5월 '건강하고 따뜻한 콘텐츠'를 목표로 출범하여 4년 6개월만에 세계 2,000만 어린이들의 친구가 되었고, 현재 대한민국 유튜브 채널 중 2,000만 구독자를 보유한 채널은 토이푸딩 채널이 유일하며, 방탄소년단의 공식 채널의 구독자 수가 1,380만명인 점을 감안하면 토이푸딩 채널의 구독자 규모를 짐작할 수 있다"는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실, 신청인의 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널은 유튜브 Social Blade Rank가 2014. 10.경 국내 순위 28위, 2014. 12. 9.경 세계 순위 625위이었고, 2015. 2. 15.에는 국내 순위가 1위로 상승한 사실, 신청인은 토이푸딩
에 관하여 2015. 7. 21. 지정상품을 '인터넷을 이용한 동영상 제공업' 등(제38류)으로 하여 상표등록출원을 하고 2016. 1. 5.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

“분쟁 도메인이름은 신청인이 유튜브에 개설한 TV채널 명칭인

토이푸딩

ToyPudding과 동일할 뿐만 아니라 신청인의 등록상표의 영문표기와의 동일하므로, 분쟁 도메인이름은 신청인의 서비스표 또는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 그리고 피신청인은 분쟁 도메인이름으로 제대로 된 웹사이트를 개설하고 있지 않으므로 분쟁 도메인이름 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니다. 또한 피신청인은 신청인의 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널의 인지도가 높은 것을 알고, 분쟁 도메인이름을 통해 인터넷 사용자들을 피신청인이 엠군에 개설한 꼬꼬스토이 채널로 유인하며, 위 꼬꼬스토이 채널에 신청인의 장난감 놀이 콘텐츠와 유사한 놀이 영상을 게시하여, 일반인들로 하여금 피신청인의 꼬꼬스토이 채널을 신청인의 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널과 혼동하도록 하고, 신청인의 위 채널의 인지도에 편승하여 피신청인의 위 채널의 홍보 효과를 얻으려는 등의 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록 및 사용하고 있다. 따라서 규정 제4조 (a)

항에 의해 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인이름을 이전하여야 한다.”

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

토이푸딩

“피신청인은 신청인이 상표를 출원하기 1년여전에 분쟁 도메인이름을 등록하였고, 당시 분쟁 도메인이름으로 '중고 장난감 거래 사이트'를 개설할 목적을 가지고 있었으며, 분쟁 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 이전부터 실제로 중고 장난감 거래를 목적으로 하는 네이버 카페에 분쟁 도메인이름을 포워딩하여 놓았으므로, 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해 정당한 권리와 이해관계를 가지고 있다. 그리고 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인이름을 판매, 임대할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록한 것도 아니고, 신청인이 자신의 등록 상표에 상응하는 도메인이름을 사용하는 것을 방해할 목적이나 또는 신청인의 유튜브 채널 사용자를 부당하게 유인할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록한 것도 아니며, 신청인의 '[토이푸딩] ToyPudding TV' 채널은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록할 당시에는 인지도를 취득하지 못한 상태이었으므로, 피신청인에게 부정한 목적이 없다. 따라서 이 사건 신청은 기각되어야 한다.”

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 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

앞의 3항에서 인정한 바와 같이, 신청인이 분쟁 도메인이름 등록 전인 2014. 5. 13.부터 유튜브에서 운영하고 있는 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널의 명칭과 분쟁 도메인이름의 2단계 부분 (toypudding)은 철자가 동일하고, 신청인이 상표권자인 등록번호

토이푸딩

343744호, 1162769호 등록상표

의 영문 표기가 분쟁 도메

인이름의 2단계 부분과 동일하므로, 분쟁 도메인이름은 신청인의 서비스표 또는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인이 센터로부터 이 사건 신청서를 이메일로 받은 2019. 6. 14. 이전에 분쟁 도메인이름이 어떻게 사용되어 왔는지에 대하여, 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 피신청인이 엠군에 개설한 꼬꼬스토이(CoCos Toy Kr)(장난감 공룡싸움) 채널에 접속되도록 하고 있었다고 주장한다. 반면에 피신청인은 분쟁 도메인이름을 중고 장난감 거래를 목적으로 하는 네이버 카페에 연결되도록 포워딩하여 놓았다고 주장하나, 앞의 3항에서 인정한 바와 같이, 피신청인이 네이버에 '장난감, 피규어 중고 직거래 카페'를 개설하고 분쟁 도메인이름이 위 카페로 포워딩되도록 해 놓은 것은 2019. 6. 14.부터이므로, 피신청인은 이 사건 신청서를 이메일로 받기 이전에 분쟁 도메인이름을 어떻게 사용하여 왔는지에 대하여 아무런 주장, 입증을 하지 않은 셈이 되므로, 피신청인의 주장에 의하더라도 피신청인은 이 사건 신청서를 이메일로 받기 전에는 분쟁 도메인이름으로 웹사이트를 개설하지 않고 분쟁 도메인이름을 사용하지 않았었다.

그리고 피신청인이 엠군에 개설한 꼬꼬스토이 채널의 명칭도 분쟁 도메인이름의 2단계 부분과 완전히 다르다.

이와 같이 이 사건 분쟁 신청이 있기 이전에는 분쟁 도메인 이름은 피신청인이 운영하는 채널의 명칭과도 다르고 피신청인의 성명 등과도 아무런 관련이 없으므로, 피신청인은 분쟁 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 일응 추정할 수 있다. 이와 같이 추정되는 이상 이제는 피신청인이 분쟁 도메인 이름의 등록에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 증명하여야 하나, 이에 관하여 더 이상의 증거가 없다.

따라서 피신청인은 분쟁 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞의 3항에서 인정한 바와 같이, 신청인이 유튜브에 개설한 '토이푸딩 ToyPudding TV' 채널은 유튜브 Social Blade Rank가 2014. 10.경 국내 순위 28위, 2014. 12. 9.경 세계 순위 625위이었고, 2015. 2. 15.에는 국내 순위가 1위로 상승하였음을 알 수 있으며, 여기에 갑 제11, 12호증에 의하여, 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 등록하기 1달 보름쯤 전인 2014. 10. 25.에 신청인에게 '유튜브 링크 교환 희망합니다'라는 제목의 이메일로, 자신은 유튜브에서 공룡싸움 TV 채널(www.youtube.com/user/koreazombie)을 운영 중인데, 신청인의 토이푸딩 TV 채널을 재미있게 시청하고 있다고 하면서, 서로 방문객을 더 많이 확보할 수 있도록 신청인의 토이푸딩 TV 채널

널과 피신청인의 공룡싸움 TV 채널의 각 오른쪽 상단에서 서로 링크 교환(강력추천채널 최상단에 링크)을 하고 싶다는 제안을 하였으나, 신청인은 이를 후 피신청인에게 이메일로 위 제안을 거부한 사실이 인정되는 점을 더하여 보면, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록한 2014. 12. 11.경 신청인의 '[토이푸딩] ToyPudding TV' 채널은 상당히 널리 알려져 있었고 피신청인도 이를 시청하고 있었으며, 총 조회수나 구독자 수에 대한 구체적인 자료는 없으나 그 수가 상당하였으리라고 추정되므로(피신청인이 추가진술서류에 첨부한 첨부서류 3, 4는 위 인정에 방해가 되지 아니한다), 피신청인은 신청인의 위 채널이 상당한 인지도가 있음을 잘 알고 있었다. 그리고 피신청인이 신청인에게 위와 같이 신청인의 토이푸딩 TV 채널과 피신청인의 공룡싸움 TV 채널의 링크 교환을 제안하였다가 거절당하자 1달 보름 후에, 당시 상당한 인지도가 있는 신청인의 TV 채널의 명칭 toypudding에 .com을 붙여 분쟁 도메인이름을 등록하였고, 이와 같이 분쟁 도메인이름을 등록한 후 4년 6개월이 지나도록 분쟁 도메인이름을 정상적으로 사용하지 않고 있다가(분쟁 도메인이름으로 웹사이트를 개설하지도 않고, 신청인의 주장에 의하면 분쟁 도메인이름으로 피신청인이 엠군에 개설한 꼬꼬스토이 채널에 연결되도록 사용하였다), 이 사건 신청서를 받자 바로 급히 네이버에 '장난감, 피규어 중고 직거래 카페'를 개설하고 분쟁 도메인이름을 위 카페로 포워딩되도록 해 놓았다.

이러한 사정들을 종합하면, 피신청인은, 신청인이 [토이푸딩] ToyPudding TV' 채널의 명칭 중 요부인 toypudding에 .com을 붙여 도메인이름을 등록하는 것을 방해할 목적으로 또는 피신청인이 운영하는 꼬꼬스토이(장난감 공룡싸움) 채널이 신청인이 운영하는 토이푸딩 채널과 후원관계·제휴관계·추천관계에 있는 것처럼 혼동을 야기할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록 및 사용하고 있다고 인정할 수 있다.

따라서 분쟁 도메인이름은 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항, (i)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁 도메인이름인 <toypudding.com>을 이전할 것을 결정한다.



1인 행정패널

최성준

결정일: 2019년 8월 13일