



NATIONAL ARBITRATION FORUM
결정문

Thomson Canada Limited, Thomson Finance S.A. and Reuters Limited v Joe Hyon-chol
사건번호: FA0711001107033

당사자

신청인은 Thomson Canada Limited, Thomson Finance S.A. 및 Reuters Limited (“신청인”)이며, 신청인의 대리인은 뉴욕주 10128 뉴욕 스위트 10C 1060 파크애베뉴에 위치한 Alexandre A. Montagu 이다. 피신청인은 대한민국 경기도 용인시 풍덕천동 태영 103-302 조현철(“피신청인”)이다.

등록기관 및 계쟁 도메인이름

계쟁중의 도메인이름(“계쟁 도메인이름”)은 <thomsonreuters.com>이며 “Hangang Systems, Inc. d/b/a Doregi.com”에 등록되어 있다.

패널

아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 패널위원으로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장이 없었음을 확인한다.

패널위원 박홍우

절차적 역사

신청인은 전미중재원(National Arbitration Forum)에 2007년 11월 7일에 전자메일로 신청서를 제출하였다. 신청서의 하드카피는 2007년 11월 9일 전미중재원에 접수되었다.

2007년 11월 8일, Hangang Systems, Inc. d/b/a Doregi.com 은 전자메일을 통하여 전미중재원에, 계쟁 도메인이름인 <thomsonreuters.com>이 Hangang Systems, Inc. d/b/a Doregi.com 에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었다. 피신청인이 Hangang Systems, Inc. d/b/a Doregi.com 의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제 3자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN 의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.

중재신청서 및 피신청인의 답변서 제출기한이 2007년 12월 17일임을 알리는 행정절차 개시 통지(“개시통지”)가 2007년 11월 26일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인의 등록정보상 기술관련, 사무관련 및 비용관련 연락처로 기재된 모든 회사와 개인에게 발송되었으며, postmaster@thomsonreuters.com으로 전송되었다.

답변서는 2007년 12월 17일에 접수되었다. 답변서는 종이문서로 시한내에 접수되지 않아 ICANN 규정 제 5조상 하자가 있으나, 피신청인의 답변서는 고려하기로 한다.

신청인은 2007년 12월 26일에 추가서면을 시한 내에 제출하였다.

피신청인은 2007년 12월 31일에 추가서면을 시한 내에 제출하였다.

신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 패널위원 한 사람으로 구성된 패널을 신청함에 따라 중재원은 2008년 1월 3일에 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

예비논점

본 사건에는 세 법인이 신청인으로 표시되어있다: Thomson Corporation 이 전액 출자한 Thomson Canada Limited, Thomson Finance S.A. (Thomson Corporation, Thomson Canada Limited 및 Thomson Finance S.A.는 모두 통틀어 “Thomson”이라고 함) 및 Reuters Group PLC 가 전액 출자한 Reuters Limited (“Reuters”라고 함). 여러 사람이라도 그들간의 충분한 연결고리를 입증할 경우 하나의 주체로 절차를 진행할 수 있다.

본 사건에서 Thomson 과 Reuters 는 Thomson 과 Reuters 는 그들의 사업이 합병 중에 있으며 THOMSONREUTERS 가 합병된 법인의 새로운 이름으로서 합병 후 가장 가치 있는 자산 중 하나가 될 것인 사실을 바탕으로 그들간에 충분한 연결고리가 있다고 주장하였다. 패널은 Thomson 과 Reuters 가 충분한 연결고리를 입증하였다고 판단한다.

신청취지

신청인은 계쟁 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전해 달라고 청구하였다.

당사자들의 주장

가. 신청인

1. Thomson 은 미국 (Thomson Canada Limited 가 등록번호 제 1984950 호로 소유한 Thomson 표장을 포함), 영국, 인도, 스페인, 독일 및 스위스를 포함하여 전세계적으로 다수의 등록상표에 대한 유일하고 독점적인 소유자이다. 신청인은 Thomson 표장이 인쇄출판물, 인터넷 및 기타 매체에서 널리 사용되어왔고 Thomson 이 현재 등록하여 사용하고 있는 주된 도메인이름은 1993년 7월 29일에 등록된 thomson.com 이라고 주장하고 있다.

2. Reuters 는 한국 (1998년 10월 16일에 등록번호 제 425312 호로 등록된 Reuters 표장을 포함), 미국, 영국, 캐나다, 스페인, 프랑스, 베네룩스, 덴마크, 스위스, 오스트리아, 독일, 이태리 및 유럽연합을 포함하여 전세계적으로 다수의 등록 상표에 대한 유일하고 독점적인 소유자이다. 신청인은 Reuters 표장이 텔레비전, 인터넷, 신문 및 기타 다양한 매체에서 널리 사용되어왔고 Reuters 가 현재 등록하여 사용하고 있는 주된 도메인이름은 1993년 6월 3일에 등록된 reuters.com 이라고 주장하고 있다.

3. 신청인은 피신청인이 사용하는 계쟁 도메인이름은 Thomson 및 Reuters 표장을 포함하고 있으므로, Thomson 이 소유한 저명한 Thomson 상표 및 Reuters 가 소유한 저명한 Reuters 상표와, 그리고 합병거래가 완료된 후에는 두 회사의 결합으로 생길 Thomson-Reuters 표장과, 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있다. ,

4. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 신청인은 계쟁 도메인이름이 피신청인의 사업과 관련 없으며 피신청인은 계쟁 도메인이름으로 알려져 있지도 않고 Thomson 또는 Reuters 와 관계가 있거나 Thomson 또는 Reuters 로부터 그들의 표장사용에 대한 허가를 받은 적이 없다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 피신청인의 사이트에 다른 패션 사이트에 대한 링크가 있고 패션 제품의 상업적 묘사 및 사진이 있으므로 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 정당하게 비상업적으로 또는 그 밖의 정당한 방법으로 사용하고 있지 않다고 주장하고 있다.

5. 신청인은 Reuters 가 제 3자 (Thomson 일 것으로 널리 보도됨)로부터 인수 제안을 받았다고 발표한 같은 날에 피신청인이 계쟁 도메인이름을 등록하였는바, 계쟁 도메인이름이 피신청인에 의해 악의로 등록되어 사용되어 왔다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 피신청인이 자신의 서비스를 Thomson 및 Reuters 표장과 관련이 있는 것으로 혼동을 일으킴으로써 상업적 이익을 발생시키려고 시도한다고 주장하고 있다.

나. 피신청인

1. 피신청인은 2007 년초부터 패션사업을 위한 준비를 하고 있었으며 2007 년 6 월 15 일에 YB Park 으로부터 계쟁 도메인이름의 매수 및 이전 등록을 하였으므로 계쟁 도메인이름의 2007 년 5 월 등록을 근거로 한 악의에 대한 신청인의 주장은 근본적으로 부당하다고 주장하고 있다. 아울러 피신청인은 계쟁 도메인 이름을 악의로 등록하거나 사용하지 않았으며, 신청인이 증거없이 피신청인의 계쟁 도메인이름의 등록 또는 사용이 악의적이었다고 하는 단순한 주장을 되풀이하었다고 주장하고 있다. 아울러 피신청인은 신청인 및 신청인의 경쟁자를 포함하여 아무에게도 계쟁 도메인이름을 판매하거나 대여하여 이익을 취득할 의도가 없다고 주장하고 있다.

2. 피신청인은 오래전부터 패션 사업을 위한 준비를 하고 있었고 신청인의 중재 신청서를 받기 오래전부터 계쟁 도메인이름의 웹사이트를 개설하여 운영하고 있었으므로 계쟁 도메인이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있다고 주장하고 있다. 피신청인은 계쟁 도메인이름의 웹사이트가 비상업적으로 운영되고 있다고 주장하고 있다. 아울러 피신청인은 피신청인이 만일 정책 4(c)의 어느 하나의 경우라도 입증할 수 있다면 피신청인은 정당한 이익이 있다고 주장하고 있고, 피신청인은 신청인에게의 계쟁 도메인 이름의 이전 결정을 위하여는 정책 4(a)(i)에서 (iii)의

모든 정책이 충족되어야 하는데 모두 충족되지 않았으므로 신청인의 계쟁 도메인이름에 대한 이전신청은 기각되어야 한다고 주장하고 있다.

3. 피신청인은 계쟁 도메인이름의 웹사이트가 한글로 되어 있고 신청인의 사업영역과 겹치지 않아 신청인과의 혼동이나 오인의 가능성이 없다고 주장하고 있다.

다. 신청인의 추가 서면

1. 신청인은 Thomson 브랜드와 Reuters 브랜드가 저명하고 신청인이 한국에서 수년동안 활동적으로 존재하여 피신청인이 계쟁 도메인이름을 악의로 취득하고 사용하고 있다고 주장하고 있다. 신청인은 Reuters 와 Thomson 의 논의중인 합병은 한국 언론의 기사에서 널리 다루어졌고 설사 피신청인이 계쟁 도메인이름을 2007년 6월 15일에 매수했다는 피신청인의 주장이 사실이라 하더라도 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 두 다국적 기업의 합병 발표 한달 후에 매수한 것은 기회주의적 악의의 명백한 증거가 된다고 주장하고 있다.

2. 신청인은 피신청인의 계쟁 도메인이름 사용은 신청인의 표장과 혼동을 일으키고 신청인의 표장들을 손상시키며, 신청인이 도메인이름에 자신의 표장들을 등록하는 것을 막는바, 피신청인이 그러한 행위를 반복하였다고 주장하고 있다.

3. 신청인은, 피신청인이 신청인이 계쟁 도메인이름의 사용 및 등록에 관한 악의를 입증하지 못했다는 주장을 위해 인용한 결정문이 피신청인의 주장을 뒷받침하지 않는다고 주장하고 있다.

4. 신청인은 신청인이 정책 4(c)의 요건을 입증하지 못했다는 피신청인의 주장이 완전히 잘못되었다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 신청인의 유효한 상표를 침해하고 있으므로 피신청인의 계쟁 도메인이름 사용이 선의로 인정될 수 없다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 상업적으로 사용하고 있다고 주장하고 있다.

라. 피신청인의 추가 서면

1. 피신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름의 이전 또는 판매를 의도해 오지 않았고 앞으로도 그러지 않을 것이라고 주장하고 있다.

2. 아울러 피신청인은, 신청인이 피신청인의 계쟁 도메인이름에 대한 악의적인 등록 및 사용을 입증하지 못했다고 주장하고 있다.

인정사실

1. Thomson 은 미국 (Thomson Canada Limited 가 1996 년 7 월 9 일 등록된 등록번호 제 1984950 호로 소유하는 Thomson 표장을 포함)과 캐나다를 포함하여 전세계적으로 다수의 등록상표에 대한 유일하고 독점적인 소유자이며 현재 등록되어있는 Thomson 의 주된 도메인 이름은 1993 년 7 월 29 일에 등록된 thomson.com 이다.
2. Reuters 는 한국 (1998 년 10 월 16 일에 등록번호 425312 로 등록된 Reuters 표장을 포함)을 포함하여 전세계적으로 다수의 등록 상표에 대한 유일하고 독점적인 소유자이며 현재 등록되어있는 Reuters 의 주된 도메인 이름은 1993 년 6 월 3 일에 등록된 reuters.com 이다.
3. 2007 년 5 월 4 일, Reuters 는 제 3 자로부터 예비주식공개매수를 제안 받은 사실을 발표하였고 보도자료들은 가장 가능성 있는 입찰자가 Thomson 일 것이라고 발표하였다.
4. 계쟁 도메인이름은 2007 년 5 월 5 일 등록되었다.
5. 계쟁 도메인이름으로 운영되는 웹사이트에는 다른 패션사이트에 대한 링크가 있다.
6. 2007 년 6 월 8 일 피신청인은 도메인이름 thomsonreuters.co.kr 의 소유자로 등록되었다.
7. Reuters 는 피신청인에게 2007 년 10 월 12 일자로 요구서를 보내어 피신청인의 계쟁 도메인이름의 등록 및 사용이 Reuters 의 법적 권리를 침해하였다고 주장했다.
8. 피신청인의 계쟁 도메인이름의 웹사이트에는 “본 사이트는 Reuters Limited 와 아무런 관련이 없습니다.”라는 관계부인선언이 되어있다.

검토

통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 15(a)항은, 패널리 정책에 따라서 제출된 진술과 문서를 토대로 하고 정책, 위 규칙 및 기타 규칙, 그리고 적용 가능하다고 판단되는 법의 원칙에 따라 결정을 내려야 한다고 지시하고 있다.

정책 4(a)항은 신청인이 도메인이름을 취소하거나 이전한다는 결정을 받기 위해서는 다음의 각 사항을 입증할 것을 요구하고 있다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (ii) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
- (iii) 등록인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.

동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 유무

신청인은 Thomson 표장 및 Reuters 표장에 대한 권리를 보여주는 증거를 제출하였다. 해당 상표 등록은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 등록하기 전에 여러 나라에서 받았다. 또한, 계쟁 도메인이름의 두 구성요소는 Thomson 과 Reuters 각각의 표장과 동일하다. 아울러

Reuters 와 Thomson 합병의 공표가 있었던 점에 비추어, 계쟁 도메인 이름은 신청인과 관련하여 혼동을 일으킬 가능성이 많다. [Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. 대 IC 간의 세계지적재산권기구 2003 년 3 월 31 일 결정; 사건번호 D2003-0112; Danisco A/S and Genencor International, Inc. 대 Bong-Gyu Jeong 간의 세계지적재산권기구 2005 년 11 월 17 일 결정, 사건번호 D2005-0973 참조]

패널은 정책 4(a)(i)가 충족되었다고 판단한다.

권리 또는 정당한 이익

정책 4(c)항은 등록인이 도메인 이름에 대한 등록자의 권리나 정당한 이익이 있다는 사실을 입증할 수 있는 경우들을 예시하고 있다. 이러한 경우들은 다음과 같다.

- (i) 분쟁의 통지를 받기 전에, 등록인이 선의로 물품이나 서비스의 제공과 관련하여 도메인 이름 또는 도메인 이름에 해당하는 이름을 사용하였거나 사용하기 위하여 가시적으로 준비를 하였다는 사실
- (ii) 등록인(개인, 기업 또는 그 밖의 단체)이 상표나 서비스에 대한 권리를 취득하지는 못했을지라도 등록인이 도메인 이름으로 널리 알려져 있다는 사실
- (iii) 등록인이, 상업적 이익을 얻기 위하여 소비자들을 혼동시키거나 계쟁 상표나 서비스표를 손상시키려는 의도 없이 도메인 이름을 비상업적으로 또는 그 밖의 정당한 방법으로 합법적으로 사용하고 있다는 사실

피신청인은 자신이 오래전부터 패션사업을 위한 준비를 하고 있었고 신청인의 신청서를 받기 오래전부터 계쟁 도메인 이름의 웹사이트를 운영하고 있었고 웹사이트를 개설하여 계쟁 도메인 이름에 대한 정당한 이익을 가지고 있다고 주장하고 있다. 가사 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 신청인의 통지 전에 사용하였다는 사실이 인정된다고 하더라도 그 도메인 이름이 유효한 상표를 침해할 경우에는 그와 같은 사용을 정책 4 조(c)(i)에 따른 선의의 물품 또는 서비스의 제공을 위한 목적이라고 볼 수 없다. [Paule Ka 대 Paula Korenek 간의 세계지적재산권기구 2003 년 7 월 24 일 결정, 사건번호 D2003-0453 참조] 또한, 피신청인이 신청인의 서비스에 관심이 있는 인터넷 사용자를 여러 패션 사이트에 대한 링크를 다루는 웹사이트로 돌리기 위해 사용하는 것은 선의의 물품 또는 서비스의 제공이나 정당한 비상업적 또는 그 밖의 정당한 방법의 사용이 아니다. [Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Games and International Olympic Committee 대 Hardeep Malik 간의 중재원 2006 년 5 월 12 일 결정, 사건번호 FA0603000666119 참조]

뿐만 아니라, 신청인은 피신청인이 일반적으로 계쟁 도메인 이름으로 알려져 있지 않고 신청인의 표장을 사용한 이름을 등록할 수 있는 자격을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 피신청인은 위 주장을 다루지 않는다. 따라서, 다른 반증이 없으므로,

피신청인은 정책 4(c)(ii)상의 계쟁 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 입증하지 못했다.

또한, 비록 피신청인이 계쟁 도메인이름의 웹사이트에 Reuters 와 연관이 없다는 내용의 관계부인선언문구를 두었으나, 이것은 계쟁 도메인이름이 신청인의 표장과 관련되어 있다는 인터넷 사용자의 첫 인상을 막지 못하므로 이는 아무런 효력이 없다. [Amazon.com, Inc. 대 Object Publishing Software, Inc. c/o Tim Hennings 간의 중재원 2007년 12월 11일 결정, 사건번호 FA0710001103565 참조]

신청인이 정책 4 조 (a)(ii)호의 요건에 대한 입증책임을 부담하고 있으나, 피신청인이 위 4(c)항과 관련된 사실들을 입증하지 못하면, 패널은 신청인이 입증책임을 다한 것으로 판단할 수 있다. [Wal-Mart Stores, Inc 와 Lars Stock 간의 세계지적재산권기구 2000년 8월 11일 D2000-0628 결정 참조]

모든 주장과 제출된 증거를 종합하여 볼 때, 패널은 정책 4 조(a)(ii)의 요건이 충족되었다고 판단한다.

악의의 등록과 사용

신청인의 추가 서면은, 피신청인이 계쟁 도메인이름을 악의적으로 등록하거나 사용하지 않았고 피신청인이 계쟁 도메인이름의 악의적으로 등록 또는 사용하였다는 주장을 신청인이 증거 없이 단순히 반복한다는 피신청인의 주장이 피신청인이 인용한 결정문으로 뒷받침되지 않는다고 주장하고 있다. 피신청인은 추가 답변서에 신청인이 피신청인의 계쟁 도메인이름의 악의적 등록 및 사용을 입증하지 못했다고 주장하고 있다.

그러나 Thomson 일 것으로 추정되는 제 3자로부터 Reuters 가 인수 제안을 받았다고 발표한 다음 날에 계쟁 도메인이름이 등록되었는바, 합병 계획 발표 직후의 도메인이름 등록은 악의를 보여준다. 또한, 두 다국적 기업의 합병으로 생길 새로운 법인의 이름 또는 형성될만한 이름의 기회주의적 등록은 악의적 등록 및 사용의 명백한 표본이다. [BPU BANCA – Banche Popolari Unite S.C.P.A. and Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. 대 webmaster 간의 세계지적재산권기구 2007년 5월 25일 결정, 사건번호 D2007-0486; Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. 대 IC 간의 세계지적재산권기구 2003년 3월 31일 결정, 사건번호 D2003-0112]

아울러, 피신청인은 대중을 웹사이트로 끌어들이 의도로 신청인의 허락없이 신청인의 표장들을 사용하려고 한다. 이것은 악의적 등록 및 사용의 증거가 된다. [State Farm Mutual Automobile Insurance Company 대 Kyle Northway 간의 중재원 2000년 10월 11일 결정, 사건번호 FA0008000095464 참조]

또한, 신청인의 추가서면은 피신청인이 신청인 소유의 표장들 또는 이름과 동일한 두 개의 도메인이름을 등록하였다고 하고 있다. 이러한 행위는 피신청인의 악의적 의도와

신청인의 평판을 이용하려는 노력의 추가적 증거다. [YAHOO! INC 대 SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON 간의 세계지적재산권기구 2001 년 1 월 30 일 결정, 사건번호 D2000-1675 참조]

따라서, 패널은 신청인이 정책 4 조 (a)(iii)항이 충족되었다고 판단한다.

결정

위와 같은 이유로 신청인은 정책에 명시된 세(3)가지 요건들을 모두 충족하였으므로, 본 패널은 신청인의 신청을 받아들이기로 한다.

따라서 “ thomsonreuters.com” 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 명한다.

패널위원 박 홍 우

날짜: 2008. 1. 17.