

NATIONAL ARBITRATION FORUM

전미 중재 연맹

DECISION

결정

Thomson Canada Limited, Thomson Finance S.A. and Reuters Limited v. kiwon ann
톰슨캐나다 리미티드, 톰슨 파이낸스 에스.에이 및 로이터스 리미티드 v. 안기원

Claim Number: FA0712001116930

사건번호 FA0712001116930

당사자

신청인은 톰슨캐나다 리미티드, 톰슨 파이낸스 에스.에이 및 로이터스 리미티드 (이하 통칭 '신청인')이고, 미합중국 뉴욕주 뉴욕 파크 애비뉴 1060, 스위트 10C (우편번호 NY 10128)의 **Alexandre A. Montagu** 가 대리한다. 피신청인은 안기원("피신청인")이며, 대한민국 대구시 중구 대봉동 44-30 선모빌딩 5 층 (우편번호: 700-430)에 거주한다.

등록기관 및 분쟁 도메인 이름

분쟁 도메인이름은 <thomson-reuters.com>이고, 이 도메인이름은 **Cyidentity, Inc.** d/b/a **Cypack.com** 에 등록되어 있다.

패널

하기에 표시된 패널은 이 절차에서 패널로서 봉사하는데 있어 독립적이고 공평하게 결정하고 그 또는 그녀가 아는 한 알고 있는 저축 사항은 없다는 것을 보증한다.

남호현, 패널리스트

절차 이력

신청인은 2007 년 12 월 3 일에 National Arbitration Forum 에 신청서를 전자적으로 제출하였으며, National Arbitration Forum 은 2007 년 12 월 4 일에 신청서의 정보를 접수하였다.

2007년 12월 4일 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.Com은 당해 도메인 이름 <thomson-reuters.com>이 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.Com에 등록되어 있음을 the National Arbitration Forum에 이메일로 확인해 주었다. 피신청인은 현재 당해 도메인 이름의 등록자이다. Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.Com은 피신청인이 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.Com의 등록약관에 의하여 구속되고 ICANN의 통일도메인이름분쟁해결규정("규정")에 따라서 제3자에 의하여 제기된 도메인 이름 분쟁의 해결에 동의하였음을 확인해 주었다.

2007년 12월 19일에 피신청인의 신청인에 대한 답변서의 제출기일이 2008년 1월 8일임을 통지하는 행정절차의 신청 및 개시 통지("개시 통지")가 피신청인에게 전자우편, 우편 및 팩스를 통하여 기술적, 행정적 및 청구서 관련 연락처로서 피신청인의 등록사항에 기재된 모든 기관, 사람 및 전자우편 주소 postmaster@thomson-reuters.com로 전송되었다.

답변서가 기일에 맞게 접수되었고 2008년 1월 7일에 답변서의 확정이 완료되었다.

신청인으로부터 2008년 1월 14일에 추가 제출 서류가 접수되었다.

피신청인으로부터 2008년 1월 21일에 추가제출서류가 접수되었다.

2008년 1월 22일, 1인의 패널에 의한 결정을 구하는 신청인의 요청에 따라서, National Arbitration Forum은 패널로서 남호현을 임명하였다.

희망하는 구제방안

신청인은 분쟁 도메인 이름이 피신청인으로부터 신청인 중 '툼슨캐나다 리미티드' 및 '툼슨 파이낸스 에스.에이'에게 이전될 것을 신청한다.

당사자의 주장 내용

A. 신청인

- i) 분쟁 도메인 이름은 신청인의 유명한 Thomson 상표와 Reuters사의 유명한 Reuters 상표와 혼동할 정도로 유사하다.
- ii) 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다.
- iii) 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록·사용하였다.
- iv) 그러므로 분쟁 도메인 이름은 신청인에게로 이전되어야 한다.

B. 피신청인

- i) 신청인은 ThomsonReuters 또는 Thomson-Reuters 상표에 대하여 등록된 권리 또는 보통법상의 권리 그 어느 것도 보유하지 않고 있으며 신청인은 'REUTERS' 상표를 보유하고 있으나 특히 'Thomson-Reuters'는 물론이고 'Thomson'만으로 된 등록상표를 한국에서 보유하고 있지 않다. 신청인의 상표는 유명하지 않다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 등록할 때 신청인의 상표를 알지 못하였다. 'REUTERS'가 신청인의 등록상표이지만 이는 분쟁 도메인 이름과 혼동할 정도로 유사하지 않다.
- ii) 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 자신의 비영리적인 사업목적으로 사용하고자 등록하여 그 사용을 준비 중에 있으므로 분쟁 도메인 이름에 관하여 권리와 정당한 이익을 가지고 있다.
- iii) 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하지 아니하였다. 피신청인은 신청인에게 분쟁 도메인 이름의 판매를 제안한 바도 없으며 제 3자로부터의 구매 제의마저 거절하였다. 더욱이 분쟁 도메인 이름을 단지 '파킹' 해둔 상태이다. 신청인은 피신청인의 부정한 목적을 주장하기 위해 ICANN 규정 4(b)에 명시된 요건 중의 어느 하나도 입증하지 못하였다.

C. 추가 제출

- a) 신청인은 추가 제출 서류에서 다음과 같이 주장한다.
 - i) 피신청인이 유명한 Thomson 상표와 유명한 Reuters 상표를 알고 있지 않았고, 'Thomson-Reuters'라는 용어를 독자적으로 만들어냈다고 하는 피신청인의 주장은 신빙성이 없다.
 - ii) 두 유명한 회사의 합병 발표 직후 이들 두 회사의 상표를 결합한 도메인 이름을 등록하는 것은 ICANN 규정상 기회주의적인 부정한 목적에 해당한다.
 - iii) 분쟁 도메인 이름을 비영리적인 사업 목적으로 등록하였다고 하는 증거에 의해서 뒷받침되지 않는 주장이 있다고 해서 피신청인의 부정한 목적의 인정을 부인할 수 없다. 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 등록후 8개월 이상이나 소유하고 있으면서도 사용하지 않고 있다는 사실 하나만으로도 피신청인의 부정한 목적을 인정하기에 충분하다.
 - iv) 분쟁 도메인 이름을 단지 '파킹' 해두고 있는 것도 부정한 목적의 증거가 된다.
 - v) 피신청인이 분쟁 도메인 이름의 판매 제의를 거절한 사실이 있다고 해서 피신청인의 부정한 목적의 인정을 부인할 수 없다.
 - vi) ICANN 규정 4(b)는 부정한 목적 인정에 있어서 한정적인 것이 아니므로 패널은 이에 예시되어 있지 아니한 다른 경우에 있어서도 부정한 목적을 인정할 수 있다.

- vii) 분쟁 도메인 이름이 신청인이 권리를 가지고 있는 상표와 혼동할 정도로 유사하지 않다고 하는 피신청인의 주장은 상표 유사 판단 적용 기준을 오해한 것이며 기존의 ICANN 선례와도 배치된다. 신청인이 ‘Thomson’ 상표에 대해서 권리가 없다고 하는 피신청인의 주장은 잘못된 것이다.
- viii) 신청인은 ICANN 규정 4(c) 에 열거된 3 가지 경우에 해당하는 사실을 모두 반증하는 것이 요구되지 아니함에도 신청인은 피신청인이 ICANN 규정 4(c) 에 열거된 경우의 어느 하나에 해당하는 정당한 권리 또는 이익을 보여주지 못하고 있음을 입증하였다.
- ix) 피신청인이 이견 행정절차에 따르기로 또한 그 결정에 구속되기로 명시적으로 동의하였으므로 이 분쟁이 한국법에 따라 해결되어야 한다는 피신청인의 주장은 옳지 않다.

a) 피신청인은 추가 제출 서류에서 다음과 같이 주장한다.

- i) 각 신청인의 미미한 매출액과 광고비용, ‘Reuters 와 ‘Thomson’ 의 높은 검색 빈도를 보이고 있다고 하는 ‘Google’ 검색 엔진의 한국에서의 낮은 이용율, 한국에서 가장 많이 사용되고 있는 ‘Naver’ 검색 엔진에서의 ‘Reuters 와 ‘Thomson’ 단어의 낮은 검색 빈도 등 여러 사실에 비추어 신청인의 상표는 한국에서 유명하지 않다.
- ii) 피신청인은 한국의 한 법원 판례를 인용하면서 이 분쟁은 한국법에 따라 해결되어야 하며 피신청인이 신청인의 권리를 침해하는 것으로 인정된다고 하더라도 분쟁 도메인 이름을 신청인에게 이전할 의무가 없다고 주장하고 있다.
- iii) 피신청인은 신청인의 인터넷 트래픽을 혼동을 일으켜 가로챌으로써 상업적 이득을 얻으려는 어떠한 의도도 없으며 분쟁 도메인 이름이 신청인의 인터넷 트래픽에 어떠한 영향도 주지 아니하였다.
- iv) 분쟁 도메인 이름을 사용하고 있지 아니하다는 것만으로는 피신청인의 부정한 목적을 입증하는 데에 부족하다.
- v) 피신청인은 부정한 목적을 보여주기 위해 ICANN 규정 4(a)(iii)에 명시된 어느 하나에 해당되는 것을 입증하지 못하고 있다.
- vi) 신청인은 한국에서 ‘Thomson’과 다른 부분이 결합된 등록 상표는 가지고 있으나 ‘Thomson’만으로 된 등록 상표는 보유하고 있지 아니하다. 만약 Thomson 사가 세계적으로 유명한 회사라고 한다면 ‘Thomson’ 상표만을 단독으로 등록하였어야 할 텐데도 그렇지 않다.
- vii) 신청인은 피신청인이 ‘ThomsonReuters’ 사업에 부당 편승하였다고 주장하나 피신청인은 ‘ThomsonReuters’ 사업에 편승한 바가 없다.

사실 인정

신청인 ‘톰슨캐나다 리미티드’ 와 ‘톰슨 파이낸스 에스.에이’ (이하 통칭하여 ‘톰슨’) 은 사업 및 전문적 고객에게 통합 정보 기반 솔루션을 전세계적으로 제공하는 자이고 ‘톰슨캐나다 리미티드’ 는 미국에서 ‘THOMSON’ 상표에 관하여 국제분류 제 16 류 ‘인쇄 출판물’을 지정서비스로 하여 등록번호 2,463, 249 호로 상표 등록을 보유하고 있는데 그 최초 상업적 사용 개시일이 1991 년 7 월 31 일로 기재되어 있다. ‘톰슨캐나다 리미티드’ 는 다른 나라에서도 ‘THOMSON’ 상표 등록을 보유하고 있다.

한국에서는 ‘톰슨 파이낸스 에스.에이’가 ‘THOMSON OPENTRADER’ 상표에 관하여 국제분류 제 36 류 ‘투자업’에 등록번호 60333 호로, ‘THOMSON LEARNING’ 상표에 관하여 국제분류 제 41 류 ‘교육 정보 제공업’에 등록번호 69555 로, ‘THOMSON FINANCIAL’ 상표에 관하여 국제분류 35, 36 및 38 류 ‘채무 정보 제공업’과 ‘인터넷접속 서비스’에 등록번호 113252 호로, 상표 ‘THOMSON PHARMA’에 관하여 국제분류 44 류 ‘의약품 정보제공업’에 등록번호 151873 로 각각 등록 상표를 보유하고 있고 상표 ‘THOMSON-REUTERS’에 관하여 국제분류 9, 16, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 및 45 류에 상표등록출원을 하여 두고 있다.

신청인 로이터스 리미티드 (이하 ‘로이터스’)는 기존의 미디어와 새로운 미디어에게 국제적인 뉴스 및 금융정보를 제공하는 그룹이자 국제적인 뉴스 및 텔레비전 에이전시이다. 로이터스는 상표 ‘REUTERS’에 관하여 컴퓨터 데이터베이스를 이용하여 온라인으로 제공하는 서비스 등에 등록번호 25567 호로 1994. 12.30.에 등록하여두고 있으며, 같은 상표에 관하여 구 한국서비스 구분 제 106 류(국제분류 38 류)에 서비스표 등록번호 49606 호 및 49605 호로 1998. 11.19 에 각각 등록하여 두고 있다. 로이터스는 동일한 상표에 관하여 미국, 영국, 캐나다, 스페인, 프랑스, EU, 등 다수의 다른 나라에도 등록을 보유하고 있다.

로이터스는 2007. 5. 4. 제 3 자로부터 예비주식공개매수를 제안 받은 사실을 발표하였고 다양한 유명 뉴스 전문기관들은 그 제 3 자가 바로 Thomson 일 것이라고 추측하고 있었던 사실과 그 뒤 2007. 5.8. 톰슨과 공동으로 배포한 기사에서 톰슨과 로이터스의 이사회는 각자의 사업을 합병하는 것을 논의하고 있다는 것을 발표한 사실에 비추어 로이터스와 톰슨은 NAF 보충규칙 1 에서 요구하는 양 당사자간의 충분한 관련성이 있음이 인정된다.

분쟁 도메인 이름은 2007. 5.5 에 등록되었으며 피신청인은 분쟁도메인이름을 단순히 ‘파킹’하여 두고 있다.

통일도메인이름분쟁해결규정절차규칙("절차규칙") 15 (a)는 "규정, 절차규칙 및 다른 규칙 및 법으로 간주되는 원칙에 따라서 제출된 진술 및 서류에 기초하여 신청사건을 결정한다"라고 되어 있다.

규정 4(a)는 도메인이름이 취소되거나 이전되는 결정을 얻기 위해서는 신청인이 다음의 3 가지 요소를 입증하여야 할 것을 요구한다.

- (1) 피신청인에 의하여 등록된 당해 도메인이름이 신청인이 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동할 정도로 유사할 것;
- (2) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익이 없을 것;
- (3) 당해 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있을 것

동일 및/또는 혼동할 정도의 유사성

신청인은 자신들의 상표 THOMSON 과 REUTERS 에 관하여 권리가 있음을 보여주는 증거를 제출하였다. 관련 상표는 피신청인의 도메인 이름이 등록되기 오래 전에 한국을 비롯하여 전세계에 등록되어 있다.

2 이상의 단어로 구성된 결합상표는 그 구성부분이 단지 관련 상품·서비스의 성질을 표시하는 성질 표시적인 표장만으로 구성된 것이 아닌 한 그 한 요부에 의하여 약칭될 가능성이 있다. 분쟁 도메인 이름 <thomson-reuters.com> 중 ‘.com’부분은 식별력이 있는 부분이 아니며 ‘thomson’ 과 ‘reuters’는 각각 상표로서 식별력 있는 부분이므로 이들 중 어느 한 부분에 의하여 약칭될 가능성이 있다.

분쟁 도메인 이름이 ‘REUTERS’에 의하여 약칭될 경우에는 로이터스의 상표 ‘REUTERS’와 동일하므로 분쟁 도메인 이름은 로이터스의 상표 ‘REUTERS’와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 것이다.

분쟁 도메인 이름이 ‘thomson’ 부분에 의하여 약칭될 경우에는 톰슨의 상표 ‘THOMSON’과 동일하므로 분쟁 도메인 이름은 톰슨의 미국 등록상표 ‘THOMSON’과 한국에서의 등록상표 ‘THOMSON LEARNING’ (41 류 교육정보제공업), ‘THOMSON FINANCIAL’ (35,36 및 38 류: 금융정보제공업 및 인터넷 사용자 접속업), ‘THOMSON PHARMA’ (제 44 류: 의약품 정보제공업) 등의 상표와도 혼동할 정도로 유사한 바 이는 이들 상표의 구성 중 ‘LEARNING’, ‘FINANCIAL’, ‘PHARMA’ 등은 각각의 관련 서비스에 관하여 식별력이 없는 부분이고 따라서 상표 유사 판단에 있어서 많은 비중을 가지지 아니하는 부분이기 때문이다.

그러므로 분쟁 도메인 이름은 한국을 비롯한 다른 나라에서의 로이터스의 상표 ‘REUTERS’와 톰슨의 미국에서의 상표 ‘THOMSON’과 한국에서 ‘THOMSON’과 결합된 톰슨의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 인정된다.

더욱이 분쟁 도메인 이름은 전체적으로는 양 인용상표의 단순한 결합상표이다. 톰슨과 로이터스의 합병이행계약서 체결 사실에 비추어 분쟁 도메인 이름은 신청인과 관련하여 혼동을 일으킬 가능성이 높다고 할 것이다. 분쟁 도메인 이름의 웹사이트에 접속하는 세계의 사람들은 분쟁 도메인 이름이 톰슨과 로이터스와 관련이 있는 것으로 믿을 수 밖에 없을 것이다. (참조 *Konica Corp., Minolta Kabushiki Kaisha a/k/a Minolta Co., Ltd. v. IC*, D2003-0112 (WIPO Mar. 31, 2003) (두 분리된 상표의 단순한 결합으로 된 도메인 이름 <konicaminolta.com>은 인용 상표와 유사하다); *Pharmacia & Upjohn AB v. MonsantoPharmacia.com Inc.*, D2000-0446 (WIPO Aug. 1, 2000); *SMS Demag AG v. Seung Gon, Kim*, D2000-1434 (WIPO Jan. 19, 2001); *Seagate Tech. LLC v. Wang Zhanfeng*, FA 635276 (Nat. Arb. Forum Mar. 10, 2006); *EntergyShaw LLC v. CPIC Net*, FA 95950 (Nat. Arb. Forum Dec. 8, 2000); *Quixtar Invs., Inc. v. Smithberger & QUIXTAR-IBO*, D2000-0138 (WIPO Apr. 19, 2000) (도메인 이름 <quixtar-sign-up.com>은 전체적으로 신청인의 식별력 있는 상표 QUIXTAR 를 포함하고 있기 때문에 신청인의 상표와 유사하다).

권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁 도메인 이름과 동일 또는 유사한 등록된 또는 보통법상의 상표 또는 상호를 가지고 있었다는 것을 입증함으로써 분쟁 도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익이 있음을 입증하지 못하고 있다. 단지 도메인 이름을 등록만 하였다고 하여 그 도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있다고 할 수는 없다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 등록한 이래 ‘파킹’만하여 두고 있는 바 이는 성실하게 상품이나 서비스를 제공하는 것이라고 할 수 없다. 로이터스가 2007. 5. 4. 제 3 자로부터 예비주식공개매수를 제안 받은 사실을 처음 발표하였고 다양한 유명 뉴스 전문기관들은 그 제 3 자가 바로 Thomson 일 것이라고 추측하고 있었던 바, 피신청인이 최초 발표일 바로 그 다음날 분쟁 도메인 이름을 등록하였다. 이 두 가지 사실로 미루어 당 패널은 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 관하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 판단한다. 참조: *Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Reality Inc. & D3M Domain Sales*, AF-0336 (eResolution Sept. 23, 2000); *Pharmacia & Upjohn AB v. MonsantoPharmacia.com Inc.*, D2000-0446 (WIPO Aug. 1, 2000).

부정한 목적으로의 등록 및 사용

신청인의 매출액, 광고비용의 지출액, 한국에서의 사업 경영, 인터넷 검색 엔진의 검색 결과 빈도 등 여러 사실에 비추어 상표 THOMSON 및 REUTERS 는 한국과 다른 나라에서 널리 알려진 상표임이 인정된다.

비록 피신청인이 신청인의 존재를 알고 있지 않았다고 주장하고 있으나 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 로이터스가 잘 알려진 두 회사의 합병에 관하여 첫번째 발표를 한 바로 그 다음날 등록하였다는 시간적 일치는 우연일 수 없다는 점에서 피신청인의 주장은 설득력이 없다. 피신청인의 기회주의적인 부정한

의도는 명백하다. 본 패널은 이와 같은 형태의 분쟁 도메인 이름의 등록은 현재 유행하고 있는 기회주의적 도메인 이름 등록의 한 유형에 해당한다고 보여지는 바 이는 뉴스에 보도되는 합병회사의 도메인 이름을 기회주의적으로 등록하여 그들 회사가 합병회사에 해당하는 도메인 이름을 사용하지 못하도록 하는 것이다.

참조: *Time Warner Inc. & EMI Group plc v. CPIC Net*, D2000-0433 (WIPO Sept. 15, 2000) (피신청인이 Time Warner Inc. 와 EMI Group의 합병 발표직후 도메인 이름 <emiwarnermusic.com>, <emiwarner.org>, <emiwarner.net>, <warneremi.net> 및 <warneremi.org> 을 등록하였다는 이유로 피신청인이 부정한 목적으로 등록하여 사용하였음을 인정); *Konica Corporation, Minolta Kabushiki Kaisha aka Minolta Co., Ltd. v. IC*, D2003-0112 (WIPO Mar. 31, 2003) (합병 또는 유사한 거래의 발표 뒤, 싸이버 스쿼터가 도메인 이름을 등록한 경우에 관한 유사한 사례 소개); *UnitedHealth Group Inco. v. Webmaster*, FA 991993 (Nat. Arb. Forum July 5, 2007); *Pharmacia & Upjohn AR v. Monsanto-pharmacia.com Inc.*, D2000-0446 (WIPO Aug. 1, 2000); *ABB Asea Brown Boveri Ltd. v. Aseabrownboveri*, D2001-0107 (WIPO April 18, 2001); *SMS Demag AG v. Seung Gon Kim*, D2000-1434 (WIPO Jan. 19, 2001); *A.P. Moller v. Web Society*, D2000-0135 (WIPO April 15, 2000); *Repsol YPF, S.A. v. COMn.com*, D2001-0741 (WIPO Aug. 23, 2001).

피신청인의 분쟁 도메인 이름을 이용한 웹사이트에는 전형적인 환영 메시지와 컴퓨터의 그림만이 나타나 있을 뿐 아무런 내용이 없다. 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 적극적으로 사용하지 않는 것이 규정 4(a)(iii)에 따라 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록·사용하고 있음에 해당된다고 할 수 있다. 참조: *DCI S.A. v. Link Commercial Corp.*, D2000-1232 (WIPO Dec. 7, 2000) (피신청인의 도메인 이름의 불사용이 규정 4(a)(iii)의 요건을 충족한다고 결론); *Caravan Club v. Mrgsale*, FA 95314 (Nat. Arb. Forum Aug. 30, 2000) (피신청인의 도메인 이름 또는 웹사이트의 불사용으로부터 부정한 목적의 등록·사용의 추론이 가능하다); *State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. SaleClub Online*, FA 882168 (Nat. Arb. Forum Feb. 16, 2007).

단지 비영리적인 목적으로 분쟁 도메인 이름을 웹사이트에 사용하고자 준비 중에 있다고 하는 피신청인의 주장은 피신청인이 이 사건 결정일 까지 8개월 동안 분쟁 도메인 이름을 소유하고 있으면서도 그와 같은 목적에 사용을 개시하지 않고 있다는 점에서 설득력이 없다. 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 사용한 웹사이트에 내용을 제공하지 않는 것 자체가 규정 ¶4(a)(iii)에 따른 부정한 목적의 등록·사용에 해당한다. 참조: *Clerical Med. Inv. Group Ltd. v. Clericalmedical.com*, D2000-1228 (WIPO Nov. 28, 2000) (단지 도메인 이름을 적극적으로 사용하지 않고 보유하고 있는 것도 부정한 목적에 해당함을 인정); *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallows*, D2000-0003 (WIPO Feb. 18, 2000) (경우에 따라 피신청인의 부작위도 도메인 이름을 부정한 목적으로 사용하는 것에 해당할 수 있다); *Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd.*, D2007-0267 (WIPO April 26, 2007).

피신청인의 주장과 달리 ICANN 규정 4(b) 및 (c) 는 부정한 목적의 인정에 있어서 한정적인 사유가 아니므로 패널은 동 규정에 열거되어 있지 아니한 다른 경우에도 부정한 목적을 추론할 수 있다.

피신청인은 이 분쟁은 한국법에 따라 해결되어야 하며 피신청인이 신청인의 권리를 침해하는 것으로 인정된다고 하더라도 분쟁 도메인 이름을 신청인에게 이전할 의무가 없다고 한국의 한 법원 판례를 인용하면서 주장하고 있다. 하지만, 피신청인이 구제수단으로서 분쟁 도메인 이름의 이전 또는 말소를 명시적으로 규정하고 있는 이견 행정절차에 따르기로 또한 그 결정에 구속되기로 명시적으로 동의하였으므로 그와 같은 피신청인의 주장은 성립하지 않는다.

비록 도메인 이름의 ‘이전’이 한국법상 구제수단으로서 명시적으로 규정되어 있지 않다고 하더라도, 한국법이 상품과 영업의 표지의 이전을 적극적으로 금지하는 것이 아니라 구제수단의 하나로서 그와 같은 이름의 말소를 규정하고 있는 것에 불과하므로 그와 같은 규정을 들어 반드시 당사자간의 합의의 구속력을 부인할 수는 없다. 따라서 분쟁 도메인 이름의 이전을 구제수단으로 하는 것을 내용으로 하는 당사자간의 계약이 한국법에 위배되는 것이라고 할 수 없다.

이는 특히 도메인 이름 등록의 말소 또는 타인의 권리의 침해를 야기한 물건의 폐기를 규정하고 있는 한국법의 취지는 그와 같은 물건을 폐기함으로써 침해의 재발을 방지하고자 함에 있다고 할 수 있기 때문이다. 그러나 통상의 상품 또는 영업의 표지와는 달리 도메인 이름 등록의 경우에는 단지 그 말소만으로는 ‘규정’에 따른 행정절차에서 이전 결정을 받아낸 신청인에게 도메인 이름 등록에 있어서 우선권을 주지 아니하는 도메인 이름 등록 제도하에서 제 3 자에 의한 그와 같은 침해의 재발 또는 도메인 이름의 재등록을 방지할 수 없다. 따라서 이전 결정을 받아낸 신청인이 극히 높은 공개 경쟁에서 말소된 분쟁 도메인 이름의 등록을 따낸다는 것은 매우 어려운 일이다. 달리 말하면 말소된 분쟁 도메인 이름의 바로 그 전 등록인을 포함해 제 3 자가 분쟁 도메인 이름의 재등록을 따낼 공산이 크고 분쟁 도메인 이름을 사용한 웹사이트는 여전히 제 3 자의 통제에 남게 될 것이다. 그와 같은 경우는 한국법의 취지에 반한다고 할 것이다.

더욱이 상표, 상호 등 상품 및 서비스의 이전과 거래는 개인 및 사업체간에 자유로운 계약으로 가능하다. 그러므로 분쟁 도메인 이름이 ‘규정’ 상의 모든 요건을 충족하여 패널이 이전 결정을 내리는 경우에는 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 이전하기로 하는 등록 약관에 따른 계약상의 의무를 진다고 할 것이다. 이를 달리 해석하면 현실적으로 도메인 이름이 자유롭게 거래되고 있는 것을 설명할 수 없을 것이다.

그러므로, 위에서 논의한 이유에서 본 패널은 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인 이름을 등록하고 사용한 것으로 판단한다.

결정

ICANN 규정이 요구하는 3 가지 요건을 충족하므로, 본 패널은 구제 신청을 인용한다.

따라서, 피신청인은 분쟁 도메인 이름 <thomson-reuters.com> 을 신청인 중 ‘툼슨캐나다 리미티드’ 및 ‘툼슨 파이낸스 에스.에이’ 에게 이전할 것을 명령한다.

남호현, 패널리스트

일자 : 2008 년 2 월 5 일

NATIONAL ARBITRATION FORUM
전미 중재 연맹