



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

The News Corporation Limited 대 윤진수 (Yoon Jinsu)

사건번호: D2005-0504

1. 당사자

신청인: The News Corporation Limited, New York, United States of America.

신청인의 대리인: Hogan & Hartson, LLP, United States of America.

피신청인: 윤진수 (Yoon Jinsu), Incheon, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <newscorporation.com>이고, 분쟁도메인이름은 Cydentity, Inc. dba Cypack.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2005년 5월 10일 그리고 2005년 5월 11일에 각각 전자서면 및 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2005년 5월 10일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2005년 5월 10일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2005년 5월 11일 센터에 보낸 답변을 통해서 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처, 도메인이름 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실 등의 세부정보를 확인해주었다.

센터는 본 신청과 관련하여 행정절차상의 언어와 관련하여 흠결이 있음을 신청인에게 통지하였고, 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 2005년 5월 17일 전자양식으로, 2005년 5월 20일 일반서면양식으로 센터에 제출하였다.

센터는 2005년 5월 23일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및

통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2005년 5월 23일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2005년 6월 12일이었다. 피신청인은 2005년 6월 17일 그리고 2005년 6월 23일에 답변서를 전자서면 및 일반서면양식으로 각각 센터에 제출하였다

신청인의 3인패널구성의 의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널로 서익현, Staniforth Ricketson 및 황보영 위원을 지명하였고 각각의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2005년 7월 8일 패널을 적법하게 구성하였다.

신청인은 2005년 7월 7일 전자양식으로 2005년 7월 11일 일반서면양식으로 피신청인의 답변서에 대한 신청인의 회신을 센터에 제출하였다.

4. 사실관계

신청인은 자신 또는 관계회사들(이하 총칭하여 ‘신청인’이라고 한다)을 통하여 호주, 미국, 유럽대륙, 영국, 라틴 아메리카, 아시아 및 태평양 지역에서 국제적인 멀티미디어와 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있다. 그러한 사업의 일환으로 신청인은 다음 영화를 포함하여 세계적으로 널리 알려진 영화들을 제작하여 배포해 왔다: *Bend it Like Beckham; Cast Away; Don't say a Word; Fight Club; Home Alone; How Stella Got her Groove Back; Ice Age; Kung Pow! Enter the Fist; Master and Commander: The Far Side of the World; Minority Report; Moulin Rouge; Office Space; One Hour Photo; Planet of the Apes; Shallow Hal; Sideways; Speed; Star Wars: Episode I; Star Wars: Episode II - Attack of the Clones; There's Something About Mary; Titanic; and X-Men*. 또한, 신청인은 역시 세계적으로 널리 알려진 다음과 같은 텔레비전 쇼들을 제작해 왔다: *Buffy the Vampire Slayer; The Simpsons; Futurama; The Shield; The X Files; NYPD Blue; 24; Malcolm in the Middle; King of the Hill; Family Guy; Cops; In Living Color; The Simple Life; That 70s Show; and Boston Legal*.

피신청인은 2003년 5월 3일에 본건 도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건 도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 표장들과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 좀 더 구체적으로는, 신청인은 NEWS와 CORPORATION을 포함하는 표장들을 여러 나라서 등록하고 있다고 주장한다. 나아가, 신청인은 자신이 NEWS CORPORATION과 NEWS CORP. 표장들에 대하여 common law상의 상표권을 가지고 있다고 주장한다. 마지막으로, 신청인은 본건 도메인이름이 자신의 상술한 상표들과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

피신청인은 본건 도메인이름에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익이 없다. 신청인은 피신청인에게 신청인의 상표들을 사용할 권한을 수여하거나 달리 사용허락을 해준 바 없다. 피신청인에 의한 본건 도메인이름의 현재 및 과거의 사용은 정당하고 합법적인 사용이 될 수 없다.

본건 도메인이름은 부정한 목적으로 등록되고 사용되어지고 있다. 신청인은 피신청인이 본건 도메인이름을 영리를 위한 판매목적으로 등록하였고, 그 동안 도메인이름 parking service들을 통하여 부당하게 수입을 올리기 위하여 그것을 사용하여 왔다고 주장한다. 나아가, 신청인은 자신의 상표들이 한국을 포함하여 세계적으로 잘 알려져 있으며, 피신청인이 본건 도메인이름을 등록할 당시에 신청인을 알지 못했다는 것은 있을 수 없는 일이라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

먼저 피신청인은 신청인이 NEWS CORPORATION에 아무런 상표권이 없으며, 나아가 그 표장은 식별력을 결한 보통의 통상적인 단어들로 구성되어 있어 그것에 관하여 어떠한 상표권도 취득될 수 없다고 주장한다. 보다 구체적으로는, 피신청인은 NEWS CORPORATION에 관하여는 어떤 상표권도 존재할 수 없으므로 그러한 도메인이름은 누가 등록하든지 정당하고 합법적이라고 주장한다. 나아가, 피신청인은 자신이 본건 도메인이름을 처음 등록한 사람이고, 따라서 그에 대하여 정당한 권리를 가지고 있다고 주장한다.

부정한 목적에 대하여는, 피신청인은 자신이 신청인과 신청인 주장의 상표들을 알지 못했다고 주장한다. 본건 도메인이름을 도메인이름 parking service들과 관련하여 사용하는 행위와 본건 도메인이름의 판매를 위한 공중의 제공행위에 대하여는, 피신청인은 자신이 본건 도메인이름을 정당하게 취득하였고 그에 대하여 합법적인 권리를 가지고 있으므로 그러한 행위들이 부정한 목적을 구성하지 않는다고 주장한다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일 - 유사성

신청인은 다음과 같은과 같은 상표를 포함하여, 세계적으로 여러가지 표장들에 대한 등록을 보유하고 있다: NEWS CORP ONE(미국에서 등록됨); TEAM NEWS CORP AND DESIGN(호주 및 미국에서 등록됨); TEAM NEWS CORP(영국에서 등록됨).

이러한 현존하는 등록들 이외에, 신청인은 또한 NEWS CORPORATION이라는 표장에 대한 common law상의 권리를 가지고 있으며, 거의 20년 동안 “News Corporation”이라는 상호로 운영되고 알려져 왔다고 주장하는바, 신청인에 의하여 제출된 증거들에 근거하여, 이 점에 관한 신청인의 주장은 타당한 것으로 판단된다. 예를 들면, 신청인의 “www.newscorp.com” 사이트는 자신을 특정하기 위하여 “News Corporation”이라는 표장을 광범하게 사용하고 있다. 신청인은 또한 관계회사들중 하나에 의하여 만들어진 널리 배포된 광고서류를 그 예로써 제출하였는데, 그 광고서류에는 그 관계회사가 “A News Corporation Company”라고 특정되어 있다. 그 외에도, “A News Corporation Company”라는 문구가 신청인의 관계회사인 20th Century Fox와 관계된 영화들의 시작 부분에 20TH CENTURY FOX 로고와 관련하여 표시되고 있다. 그러나, 신청인에 의하여 제출된 가장 신빙성 있는 증거는 많은 신문과 제3자의 출판물들이 신청인을

“News Corp.” 또는 “News Corporation”으로 언급하고 특정하고 있다는 것이다. 그러한 기사들은 예를 들면 BBC, CNN, Bloomberg, Time Asia, The New York Times와 같은 신뢰할 만하고 잘 알려진 업체들에 의하여 공표된 것들이다. 상술한 바와 같은 사실들에 비추어 볼 때, 신청인이 “News Corp.” 또는 “News Corporation”에 대한 상표권을 가지고 있고 그 명칭으로 알려져 있다는 사실을 부인하기는 어려울 것이다.

본건 도메인이름의 실질적인 부분(즉, newscorporation)을 신청인의 NEWS CORP. 또는 NEWS CORPORATION 상표와 비교해 보면, 그 도메인이름이 신청인의 상표 각각과 동일하거나 본질적으로 동일하다는 점이 명백하다. 패널은 “corp”가 “corporation”이라는 단어의 통상 알려진 약어라는 점에 유념한다. 이러한 사유들에 기하여, 패널은 첫 번째 요건이 입증되었다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 본건 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 보유하고 있지 않다는 사실을 뒷받침할 만한 충분한 주장과 증거를 제시하였다. 이 쟁점에 관하여, 피신청인은 자신이 본건 도메인이름을 최초로 등록하였으며 그것은 누구의 상표권에도 속하는 것이 아니므로, 자신은 그에 대한 권리와 정당한 이익을 가지고 있다고 주장한다. 그러나, 상술한 바와 같이 패널은 본건 도메인 이름이 신청인의 상표들과 본질적으로 동일하다고 판단한다. 이와 관련하여, 자신이 본건 도메인이름을 최초로 등록하였다는 피신청인의 주장은 위 쟁점과는 무관한 것이다.

피신청인은, 상술한 주장들 이외에는, 규정 제4(c)조에 언급된 사항들을 증명할 수 있는 아무런 증거도 제출하지 않았다. 규정 제4(c)조는 규정 제4(a)(i)조의 목적을 위하여 분쟁중인 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 입증할 수 있는 특정한 사항들을 다음과 같이 규정하고 있다.

- (i) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 당해 도메인이름 또는 그에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 분명하게 그 사용의 준비를 하고 있었던 경우; 또는
- (ii) 등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 갖고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반에게 널리 인식되고 있었던 경우; 또는
- (iii) 등록인에 의한 그 도메인이름의 사용이 소비자를 오인시켜 상업적 이익을 얻으려 하거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키기 위한 의도로서 사용되고 있는 것이 아니라 정당한 비상업적 사용 또는 공정하게 사용하고 있는 경우.

이상과 같은 이유로, 패널은 피신청인이 본건 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점에 관한 신청인의 증명을 반박하지 못하였고, 두 번째 요건도 입증되었다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4(b)조는 패널에 의하여 인정된다면 부정한 목적의 도메인이름의 등록 및 사용에 관한 증거가 되는 특정한 사항들을 열거하고 있다. 그 사항들은 한정적인

아닌 예시적인 것들로서, 다음과 같은 것들을 포함한다.

- (i) 등록인이 당해 도메인이름을 등록 또는 취득한 주된 목적이 주로 상표권자나 서비스표권자인 신청인 또는 신청인의 경영자에 대해서 당해 도메인이름의 취득과 직접 관련되고 서류로 입증되는 지불비용을 초과하는 대가를 받기 위하여 판매, 대여, 기타 이전하는 것인 경우
- (ii) 등록인이 상표권자나 서비스표권자가 그의 상표나 서비스표에 상응하는 도메인이름으로 사용할 수 없도록 방해하기 위하여 그 도메인이름을 등록한 경우로서 당해 등록인이 그러한 방해행위를 수차례 행하고 있는 경우
- (iii) 등록인이 경영자의 사업을 방해할 것을 주된 목적으로 당해 도메인이름을 등록하고 있는 경우
- (iv) 등록인이 상업상의 이득을 얻을 목적으로 그 웹사이트나 기타의 온라인 장소 또는 그곳에 등장하는 상품이나 서비스의 출처, 후원관계, 거래상 제휴관계, 추천관계 등에 관하여 신청인의 상표나 서비스표 등과 혼동을 야기할 의도로 인터넷상의 이용자를 고의적으로 그 웹사이트 또는 기타의 온라인 장소로 유인하고 있는 경우.

규정 제4(a)(iii)조상으로는, 등록과 사용의 양자에 있어서의 부정한 목적이 요구된다. 상술한 규정 제4(b)조에 열거된 사항들중 (i)항 내지 (iii)항은 구체적으로는 당해 도메인이름의 등록(및 취득)에 관한 것들이고, (iv)항은 등록에 이은 사용에 관한 것이다. 그러나, 그러한 사항들이 예시적인 것들이라는 점에 비추어 볼 때, 등록과 사용의 양자에 있어서 부정한 목적을 인정하기 위하여 의존할 수 있는 다른 사항들이 있을 수 있다. 이와 관련하여, 특정 도메인이름을 부정한 목적으로 등록을 받은 후 수동적으로 보유를 하는 행위는, 그 도메인 이름이 영업 또는 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 합법적으로 사용되어 질 수 있는 방법이 없는 것처럼 보이고 피신청인의 인적사항이 알려져 있지 않은 경우에는, 부정한 목적의 사용에 해당한다는 취지의 행정 패널의 초기 결정에 유념할 필요가 있다. *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* WIPO Case No. D2000-0003 (February 18, 2000). 그 외에도, 상술한 (i)항 내지 (iii)항을 단순히 등록시에만 한정시키는 것은 잘못된 것인 동시에 부자연스러운 것이다. 등록후에 그 항들에 언급된 목적들 중의 하나를 가지고 그와 같이 하는 것은 분쟁중인 도메인이름의 부정한 목적의 사용이 된다고 생각된다. 이러한 견해는 여러 개의 초기 행정 패널의 결정들에 의하여 뒷받침된다. 예를 들면 *Estée Lauder Inc v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna*, WIPO Case No. D2000-0869 (September 25, 2000) (<estelauder.com>, <estelauder.net>), *E. & J. Gallo Winery v. Hanna Law Firm*, WIPO Case No. D2000-0615 (August 3, 2000) (<bartlesandjaymes.com>, <bartlesandjaymes.net>) 참조.

본 절차에서 피신청인은 자신이 본건 도메인이름을 등록할 당시 신청인을 알지 못하였고 신청인이 한국에서 잘 알려진 것도 아니라고 주장한다. 그러나, 그 주장은 제반 상황에 비추어 볼 때 신빙성이 없다. 위에서 언급한 바와 같이, 신청인은 한국의 대중을 포함한 넓은 범위의 일반 대중들이 보는 영화와 TV 프로그램에 관여하고 있다. 예를 들면, 신청인은 신청인의 회사들에 의하여 제작된 8편의 영화가 1996년과 2005년 사이에 한국에서 상위 10위권의 흥행수입을 올렸다는 사실을 증명했다. 실제로 그 영화들 중 2편은 한국에서 1996년 (Independence Day)과 1998년(Titanic)에 1위의 흥행수입을 올렸다. 이러한 사실은 피신청인의 지연된 답변에 대한 신청인의 회신과 함께 제출된 자료들에 의하여

인정된다. 그러한 영화들의 관중들은 신청인의 상호를 보게 된다. 더욱이, 피신청인의 주장은 신청인에 관한 많은 양의 국제적인 미디어 보도에도 반하는 것이다. 이러한 사실들을 고려할 때, 본건 도메인이름의 등록이 선의로 행하여졌다는 것을 받아 들이기는 어렵다.

나아가, 규정 제4(b)(iv)조에 언급된 사항도 존재하는 것으로 보인다. 즉, 본건 도메인이름은 Trafficz와 DomainSponsor.com과 함께 사용되었는데, 그것들은 본건 도메인이름을 통하여 Trafficz 또는 DomainSponsor로 돌려진 방문자의 수에 기하여 등록인에게 수입을 발생시키도록 의도된 도메인이름 parking service들이다. 그러한 parking service들의 성격은 이미 많은 사건들에서 검토되었고 언급되었다. *V&S Vin & Spirit v. Young Nah*, WIPO Case No. D2004-0961 참조. 부정한 목적을 보여주는 또 다른 사실은 피신청인이 디스플레이 된 웹사이트의 내용중에 “for-sale” 배너를 표시하였다는 점인 바, 그것은 규정 제4(b)(i)조에 언급된 사항에 해당할 수 있다(그 “for-sale” 배너는 신청인으로부터 통지를 받은 후에 일시적으로 제거되었으나, 결국 다시 표시되었음).

이러한 모든 사실들을 고려하여, 패널은 부정한 목적에 대한 충분한 증거가 있다고 보고 세 번째 요건도 입증된 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <newscorporation.com>을 The News Corporation Limited에게 이전할 것을 결정한다.

서익현
패널위원장

Staniforth Ricketson
패널위원

황보영
패널위원

일자: 2005년 8월 5일