



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

TCL International Holdings Limited 대 Daung Soo Ghim

사건번호: D2003-0993

1. 당사자

신청인: TCL International Holdings Limited, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong, SAR of China

신청인의 대리인: J. Lee & Associates, Republic of Korea

피신청인: Daung Soo Ghim, Songpa-Gu, Seoul, Republic of Korea

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <tcl-thomson.com> 및 <tclthomson.com>이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems Inc. dba Doregi.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2003년 12월 15일과 12월 22일 각각 일반서면 및 전자서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2003년 12월 16일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2003년 12월 16일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2003년 12월 23일자 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 행정절차가 진행되는 동안 분쟁도메인이름을 사용할 수 없도록 한다는 점을 확인하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과 등록기관과의 분쟁의 재판관할에 대하여만 등록기관의 본사의 소재지에 따르기로 했다는 점을 확인해 주었다.

센터는 2003년 12월 29일 신청인에게 행정절차상의 언어가 한국어이며 따라서 한국어로 수정 번역된 신청서를 2004년 1월 3일까지 제출하여야 함을 통지하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2003년 12월 31일에 전자양식으로 그리고 2004년 1월 6일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 2004년 1월 22일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁 해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2004년 1월 22일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2004년 2월 11일임을 통지함에 따라, 피신청인은 답변서를 2004년 2월 7일에 전자서면 양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김 영 위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2004년 2월 19일에 패널을 적법하게 구성하였다.

2004년 3월 16일 패널은 신청인에게 2004년 3월 20일까지 신청인과 Thomson S.A. 사이의 합작회사 설립을 입증하는 자료를 제출하라는 요청을 하였고, 신청인은 2004년 3월 20일에 답변을 제출하였다.

또한 패널은 2004년 4월 16일 신청인에게, Thomson S.A.가 신청인에게 분쟁도메인이름과 관련한 본 행정절차에서 Thomson S.A.를 대리하도록 동의했는지 여부를 2004년 4월 21일까지 밝히도록 요청하였고, 신청인은 2004년 4월 21일 Thomson S.A.의 위임장을 제출하였다.

4. 사실관계

2003년 11월 3일, 신청인과 프랑스의 전자제품 생산업체인 Thomson S.A.는 합작회사인 TCL-Thomson Electronics을 설립할 것이라고 발표하였다. 상기 합작회사는 아직 설립되지는 않았다.

신청인의 소유회사인 TCL Corporation은 1997년부터 대한민국을 비롯하여 세계 여러 나라에 국제분류 제7류, 제9류 및 제11류의 소비자 대상의 전자제품을 지정상품으로 하여 “TCL” 상표를 등록하였다.

TCL Corporation은 도메인 이름 <tcl.com>을 등록하여 유지하고 있으며 1998년 이후로 웹사이트 <www.tcl.com>을 운영중에 있다.

신청인은 1999년 11월 15일자 TCL Corporation에 의해 제공된 사용권 설정계약에 따라 “TCL” 상표를 사용할 권한이 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건에 있어 신청인의 주장은 다음과 같다:

- (1) 분쟁 도메인 이름은 신청인이 소유하고 있는 상표 또는 서비스표와 동일 또는 유사하다.

신청인의 소유 회사인 TCL Corporation은 전세계적으로 국제분류 제 7류, 제 9류 및 제 11류의 소비자 대상의 전자제품을 지정상품으로 하는 “TCL”상표를 등록하였고 “TCL” 상표는 지대한 명성을 얻고 있으며 신청인에 의해 제공되는 지정상품 및 서비스업은 식별력이 있다.

신청인은 1999년 11월 15일자 TCL Corporation과의 사용권 설정계약에 따라 “TCL” 상표를 사용할 권한이 있다. 또한 상기 합작회사는 “TCL” 상표와 “Thomson” 상표를 결합하여 이 합작회사에서 생산되는 제품에 사용할 것으로 예상된다.

분쟁도메인 이름 <tcl-thomson.com> 과 <tclthomson.com>은 신청인과 TCL 그룹이 전용사용권을 가지고 있는 “TCL” 상표와 동일 또는 유사하다. 신청인은 역시 Thomson S.A.와 합작회사로 결합함에 따라 도메인 이름 “TCL-Thomson”을 사용할 권한을 가지고 있다.

- (2) 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이해관계가 없다.

피신청인은 분쟁 도메인 이름을 신청인이 합작회사인 TCL-Thomson Electronics의 설립을 발표한 날과 동일한 날인 2003년 11월 3일자에 등록하였다. 이 설립 정보는 텔레비전 및 DVD 산업에 상업적인 중요성이 있기에 세계적으로 발표되었다.

피신청인은 웹사이트 <www.tcl-thomson.com> 과 <www.tclthomson.com>을 사용하고 있지 않다가, 신청인이 홍콩에서 신청인의 대변인을 통해 피신청인에게 상기 웹사이트 사용 중지 요청 서신을 발송한 2003년 11월 17일자 이후에 비로소 상기 웹사이트를 사용하기 시작했다. 피신청인에 의해 사용되는 상기 웹사이트는 한국어로 되어 있지만, 피신청인이 도메인 이름을 사용하고 있거나 신청인의 “TCL” 상표의 지정상품 또는 서비스와 관련하여 분쟁 도메인 이름 또는 그와 상응하는 도메인 이름을 사용한다는 증거는 없다.

피신청인은 분쟁 도메인 이름으로 통상 알려지지 않았으며, 이에 대한 어떠한 상표권도 취득한 바가 없다.

- (3) 분쟁 도메인이름은 악의로 등록되었고 사용되고 있다.

피신청인은 신청인이 TCL-Thomson Electronics이라는 합작회사의 설립을 선언했던 2003년 11월 3일 바로 그 당일날 분쟁 도메인이름 <tcl-thomson.com> 및 <tclthomson.com> 을 등록하였다.

피신청인은 도메인이름에 직접적으로 관련된 순수 비용을 초과하는 대가를 받고 이를 판매, 렌트 혹은 신청인 또는 신청인의 경쟁업자에게 양도할 의도를 가지고 분쟁 도메인이름을 등록 하였을 것으로 추정된다.

B. 피신청인의 주장

본건에 있어 피신청인의 주장은 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인 이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부

<TCL Thomson>이라는 명칭은 <TCL:Tool Command Language의 略語>에 <Thomson:피신청인의 이름인 ‘동수(Daungsoo, Dongsoo)’의 미국식 애칭으로 사용하고 있음>을 추가하여 만든 것이다.

사실 피신청인은 <TCLTK>라는 도메인이름을 등록하고 싶었는데 이미 <tcltk.com>이 등록되어 있어서 <tclthomson.com>을 등록하게 된 것이다. 다시 말하면 TCL은 미국 UC 버클리 대학의 John Ousterhout 박사가 개발한 스크립트 언어이며 Thomson은 피신청인 이름(‘동수’)의 미국식 애칭이다.

피신청인은 현재 전산프로그램언어에 대해 많은 관심을 갖고 있으며 특히 스크립트 언어인 TCL에 대한 공부를 하고 있어서 개인적으로 홈페이지를 만들어 운영하고자 하는 계획을 가지고 있다.

그리고 도메인 등록당시 피신청인은 TCL이 중국의 유명회사인지 몰랐고 Thomson은 단지 사람이름(보통명사)인 것으로만 알고 있었다.

- (2) 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있는지 여부

상기에서 언급한대로 TCL은 Tool Command Language의 약자로서 의미를 가지고 있고, 또한 TCL은 어느 특정회사의 명칭이 아닌 다양한 의미의 약자로서 사용될 수 있다.

그리고 Thomson은 피신청인의 이름인 Daungsoo의 애칭으로 평소 사용하여 왔다는 점, 또한 Thomson이라는 이름은 전세계적으로 널리 사람의 이름으로 사용되고 있는 보통명사이므로 피신청인은 분쟁 도메인이름을 합법적으로 자유롭게 사용할 권한이 있다.

- (3) 분쟁도메인 이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있는지 여부

신청인은 피신청인이 등록비를 훨씬 초과하는 금액으로 신청인 또는 경쟁자에게 판매, 렌트 할 목적으로 등록하였다고 주장하는데, 피신청인은 한번도 그런 제의를 한 적이 없으며, 또한 피신청인은 신청인과 경쟁관계에 있지도 않고 단지 개인적인 웹사이트를 운영할 계획일 뿐이다.

그리고 피신청인은 도메인 등록시 두회사가 합작회사의 설립발표를 했는지 전혀 몰랐고 그 분야에 대해 관심도 없다.

6. 검토 및 판단

A. 신청인의 상표와 분쟁도메인 이름과의 동일·유사여부

분쟁도메인이름은 신청인이 사용권을 가지고 있는 상표 “TCL” 및 신청인과 합작회사를 설립할 Thomson S.A.의 “Thomson” 을 결합한 이름과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 또한 “Thomson”과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단된다.

B. 분쟁도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이해관계

피신청인은 <TCL Thomson>이라는 명칭이 Tool Command Language의 약어인 “TCL”에 피신청인의 이름인 ‘동수’의 미국식 애칭인 “Thomson”을 추가하여 만든 것이라고 주장하나, ‘동수’의 미국식 애칭이 “Thomson”이라는 주장은 믿기 어렵고 “TCL”과 “Thomson”의 조합이 통상적이지 않고 작위적인 것으로 보인다. 또한 피신청인은 전산프로그램언어에 대해 관심이 있고 스크립트 언어인 TCL에 대한 공부를 하고 있어서 개인적인 홈페이지를 만들어 운영하려는 계획을 가지고 있다고 주장하나, 신청인측에서 웹사이트 사용중지요청 서신을 발송한 이후에 비로소 사용하기 시작하였으므로 그러한 계획의 실체를 알 수가 없으며, 나아가 신청인은 도메인이름 등록당시 TCL이 중국의 유명회사인지 몰랐고 Thomson은 단지 사람 이름인 것으로만 알고 있었다고 주장하나, TCL은 1997년 이래 대한민국을 비롯하여 세계 여러 나라에 상표등록이 되어있고, 프랑스 전자회사인 “Thomson”은 대한민국을 비롯하여 전세계적으로 매우 저명하다 하겠다. 따라서, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 어떠한 권리나 이익이 없는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 신청인과 프랑스 전자회사 “Thomson”의 합작회사인 TCL-Thomson Electronics의 설립 발표를 전혀 몰랐고 관심도 없다고 하였으나, 합작회사 설립 발표한 날과 동일한 날인 2003년 11월 3일에 본건 분쟁도메인 이름을 등록하였는 바, 우연한 일치라고 보기는 어렵다. 특히 “TCL” 상표가 대한민국을 비롯한 여러 국가에 등록되어 있고 프랑스 전자회사의 “Thomson”은 매우 저명하므로 피신청인은 부정한 목적으로 등록한 것으로 판단된다.

또한, TCL-Thomson Electronics 라는 합작회사의 설립 발표가 있었고 “Thomson”의 저명성 등을 고려할 때 분쟁도메인이름을 이용한 웹사이트를 개설할 경우 합작회사와 혼동을 일으킬 우려가 많다고 인정된다. 이러한 상황에서 피신청인이 분쟁도메인이름을 소유하고 있고 웹사이트를 개설한 것은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하는 것으로 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 피신청인의 분쟁도메인 이름이 신청인이 사용권을 가지고 있는 상표 “TCL” 및 신청인과 합작회사를 설립할 Thomson S.A.의 “Thomson”을 결합한 이름과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 관한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 분쟁도메인 이름이 피신청인에 의하여 부정한 목적으로 등록되어 사용되고 있다고 판단한다.

따라서, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라 분쟁도메인 이름의 등록을 말소할 것을 결정한다.

김 영
단독패널위원

일자: 2004년 4월 27일