



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1400098(b2balibaba.com)
신청인 : 알리바바 그룹 홀딩 리미티드
특허법인 화우(권성택, 임소미 변리사)
피신청인 : 이효권 (Hyo-Kwon Lee)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 알리바바 그룹 홀딩 리미티드

케이만 군도, 그랜드 케이만, 피오박스847 원 캐피탈 플
레이스 4층

대리인 : 특허법인 화우(권성택, 임소미 변리사)

서울시 강남구 테헤란로108길 11 4층

피신청인 : 이효권 (Hyo-Kwon Lee)

서울시 강서구 화곡6동 958-12, 201

분쟁 도메인이름은 "b2balibaba.com"이며, 피신청인에 의해
(주)닷네임코리아(서울시 강남구 역삼동 720-2 삼익라비들 빌딩
3층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2014. 7. 31. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2014. 8. 4. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2014. 8. 5. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2014. 8. 5. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2014. 8. 5. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2014. 8. 25.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2014. 8. 22. 피신청인은 답변서 제출 기한을 연장해줄 것을 요청하였고, 같은 날 신청인의 동의에 따라 해당 답변서 제출기한을 2014. 9. 11.까지 연장하였다. 2014. 9. 11. 피신청인은 기한 내에 답변서를 제출하였으나, 답변서 양식의 오류 등을 이유로 센터에서는 피신청인에게 보정요청을 하였고, 이에 피신청인은 2014. 9. 12. 센터에 보정된 답변서를 제출하였다.

2014. 9. 17. 센터는 도두형 위원에게 조정인 선임을 요청하였고, 2014. 9. 17 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

조정부는 2014. 9. 26. 추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 신청인에게 2014. 10. 6.까지 추가서류를 제출할 것을 요청하였고 이에 따라 신청인은 2014. 10. 6. 센터에

추가서류를 제출하였다. 센터는 2014. 10. 7 이를 피신청인에게 송부하면서 추가 서류를 제출하고자 할 경우 2014. 10. 14.까지 제출하도록 통지하였다. 2014. 10. 14. 피신청인은 추가 서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은, 중국인 잭 마에 의하여 1999년 중국 항저우에서 설립된 회사로서 다수의 계열회사들로 이루어진 기업 그룹의 모기업이고(이하 신청인을 포함하여 위 회사들을 일괄하여 지칭할 때에는 “신청인 그룹”이라 함), 신청인의 www.alibaba.com은 단일 상거래사이트로서는 세계 최대 규모이고 2013년의 이용자가 2억3천만명 가량이고 중국의 인터넷 쇼핑 시장의 80%를 차지하고 있다.

신청인 그룹은 신청인이 설립된 1999년부터 “alibaba” 표장을 신청인 그룹의 상호, 전자상거래사이트의 명칭, 계열회사들의 간략한 상호로서 지속적으로 사용해 왔고, 국내와 중국을 비롯한 전세계 언론은 신청인 그룹 및 신청인의 저명한 전자상거래사이트를 “알리바바그룹” 및 “알라비바닷컴”으로 호칭하여 왔고 2004년 무렵에는 이미 국내에서도 “alibaba”는 신청인 그룹의 상호 및 업무를 표시하는 표장으로서 주지, 저명하게 되었다.

신청인은, “ALIBABA.COM” 표장에 대하여, 제35류 컴퓨터통신망을 통한 국내외 상거래 서비스업, 컴퓨터온라인 서비스제공업, 컴퓨터통신망을 이용한 국내외 상품 및 서비스 광고대행업, 인터넷을 통한 국내외 상품주문 서비스 제공업, 인터넷을 통한 국내외 상품자료제공업, 수출입업무대행업, 인터넷을 통한 상업정보제공업, 시장조사업, 컴퓨터화된 파일 관리업, 통계정보제공업, 기업정보제공업, 상업정보제공업, 사업경영자문업, 상업 또는 산업 경영지원업, 시장조사업, 정보의 데이터베이스가공편집업, 정보의 컴퓨터 데이터베이스 구축업 등을 지정서비스업으로 하여 2000. 5. 27. 서비스표 등록을 받은 것을 비롯하여(등록번호 61628), 제35류 제3자 사

이에 상품과 용역에 관한 인터넷을 통한 계약과 상거래를 할 수 있는 온라인구축서비스업 등 7개를 지정서비스업으로 하여 2001. 9. 7.(등록번호 70233), 제9류 셀방식 전화기 등 37개를 지정상품으로 하여 2002. 2. 14.(등록번호 512395), 제42류 컴퓨터데이터복구업 등 11개를 지정서비스업으로 하여 2002. 7. 5.(등록번호 77161) 각 서비스표 또는 상표 등록을 받았고, “알리바바” 표장에 대하여, 제35류 컴퓨터통신망을 통한 국내외 상품 및 서비스 광고대행업 등 15개를 지정서비스업으로 하여 2000. 12. 28. 서비스표 등록을 받은 것을 비롯하여(등록번호 65626), 제38류 제3자 사이에 상품과 용역에 관한 인터넷을 통한 계약과 상거래를 할 수 있는 온라인구축서비스업 등 3개를 지정서비스업으로 하여 2001. 1. 17.(등록번호 65957), 제42류 컴퓨터데이터복구업 등 11개를 지정서비스업으로 하여 2002. 6. 29.(등록번호 77163), 제9류 망원경 등 7개를 지정상품으로 하여 2009. 9. 16.(등록번호 803673) 각 서비스표 또는 상표 등록을 받았고, 위 표장들, “阿里巴巴” 표장, 위 표장들의 해당국 언어표기 표장들에 대하여 미국, 중국, 유럽공동체, 인도 등 전세계 50여개 국가 및 지역에서 250여개의 상표권을 등록받아 사용하고 있다.

신청인은 1998. 11. 21. “alibaba-online.com” 을, 1999. 4. 15. “alibaba.com” 을 각 등록받은 것을 비롯하여 “alibaba”, “阿里巴巴” 및 이들 및 해당국 언어표기 표장들을 요부로 하는 도메인이름 260여개를 등록, 보유하고 있다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 2010. 11. 11. 등록받아 이를 사용하고 있는데 위 도메인이름으로 접속하면 화면의 왼쪽 상단에 “알리바바쇼핑몰” 이라는 큰 문자가 나타나고, 왼쪽에 “알리바바 소셜쇼핑” 이라는 기재와 함께 ‘기념일 선물’, ‘용도별 선물’, ‘가격대별 선물’, ‘브랜드별 선물’ 등의 항목별로 다양한 상품이 소개되고 있고 “중국 수출입 무역 전문업체로서 일반상품부터 전문용품까지 다양한 상품을 취급하고 있다” 는 광고 문구가 기재되어 있다.

신청인은 2007. 2. 28. 피신청인이 이정수의 명의로 등록받은 “alibaba.kr” 에 대하여 2009. 12. 2. 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁조정신청을 하였고 동 위원회는 2010. 2. 23. 위 도메인이름에 대하여 등록말소 결정을 하였고, 피신청인이 이의하지 아니하여 위 결정은 그대로 확정되었다.

신청인은 2014. 6. 16. 피신청인에게 분쟁 도메인이름을 등록받아 피신청인의 “알리바바쇼핑몰” 에 이용하여 각종 상품을 판매하는 것은 출처의 오인, 혼동을 초래할 우려가 있으니 분쟁 도메인이름의 등록을 말소해 달라고 요구하는 내용증명우편을 보냈으나 피신청인은 이에 대한 회신을 보내지 아니하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름의 요부인 “b2balibaba” 는 신청인의 저명한 표장인 ‘alibaba’ 와 지극히 유사하다.

신청인은 ‘전자상거래관련 서비스업’, ‘상품판매업’, ‘거래업’, ‘중개업’ 등에 대하여 “알리바바”, “ALIBABA” 표장에 대한 상표 및 서비스표를 등록받아 보유하고 있는데 피신청인이 ‘전자상거래관련 서비스 및 상품 중개업, 판매업’ 등을 “b2balibaba” 또는 “알리바바” 로 하여 제공하는 것은 신청인의 위 상표 및 서비스표에 대한 권리를 침해하는 것이다.

피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않고, 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록, 사용하고 있다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

피신청인은, 어릴 적 “알리바바와 사십인의 도둑” 이라는 책을 읽고 동네 친구들에게 그 이야기를 하자 친구들이 “알리바바” 를 피신청인의 호칭으로 불러준 것이 인연이 되어 항상 알리바바가 되어 좋은 일을 많이 하는 훌륭한 사람이 되기로 결심을 한 바 있고 이러한 기억을 바탕으로 “알리바바” 라는 도메인이름을 가지고 싶어 하던 중 2005년에 “alibaba.pe.kr” 이라는 도메인이름을 구입하였고, 2단계 도메인이름의 도입 소식을 접하고 도메인이름 신청을 하여 2007년에 “alibaba.kr” 을 등록받았으며, 분쟁 도메인이름도 합법적으로 취득한 것이므로 부정한 이익을 목적으로 이를 취득한 것이 아니고, 피신청인이 오랜 기간 동안 “알리바바” 의 명칭을 사용하여 영업을 해 오는 과정에서 피신청인의 “알리바바쇼핑몰” 이 국내의 언론에 100번 이상 뉴스가 보도되고 포털사이트 등에 소개되고 아울러 피신청인이 여러 차례 상을 받고 활발하게 기업 활동 및 사회기부 활동을 해 오고 있는 등 분쟁 도메인이름에 대한 정당한 권리와 이익을 갖고 있으므로 이 사건 신청은 기각되어야 마땅하다고 주장한다.

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 본건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁 도메인이름 “b2balibaba.com”은 “b2b”, “alibaba”, “.com”으로 분리가 가능한데, “b2b”는 ‘기업 대 기업’을 의미하는 ‘business to bussiness’의 영문 약어로서 기업 간의 전자상거래를 의미하는 영문 단어로서 그 자체로는 식별력이 없다고 할 것이고, “.com”은 최상위도메인이름의 확장자이므로 도메인이름의 일부로 쓰일 경우 그 자체로는 식별력이 없다고 할 것이므로, 결국 분쟁 도메인이름의 요부는 “alibaba”라고 할 것인바, 이는 신청인의 상표 및 서비스표인 “ALIBABA”, “알리바바”와 표시 문자가 알파벳 소문자와 대문자라는 차이, 영문자 및 한글이라는 차이가 있을 뿐 외관, 관념, 칭호에 있어서 극히 유사하므로 분쟁 도메인이름은 위 신청인 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 분쟁 도메인이름의 요부인 “alibaba” 표장을 포함하는 상호를 사용할 뿐 아니라 이를 포함하는 다수의 상표 및 서비스표를 등록받아 보유하고 있고, 이러한 상호, 상표 및 서비스표를 1999년 이래 국내외에서 지속적으로 사용하고, 전세계적으로 위 표장을 요부로 하는 도메인이름들의 웹사이트를 통하여 거래의 매출을 올리고 수천만명의 고객과 거래를 하여 왔으므로, 신청인이 사용하여 온 상호, 서비스표 및 상표의 요부인 ‘alibaba’는 신청인이 제공하는 업무의 출처를 표시하는 표장으로서 주지, 저명성을 취득하였음에 비하여, 피신청인은 “alibaba” 표장에 대하여 현재까지 한국 기타 다른 나라에서도 아무런 상표, 서비스표에 대한 등록 출원을 한 사실이 없는 점, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록받은 시점이 신청인의 “alibaba” 표장이 국내외에서 주지, 저명성을 취득한 후인 점에 비추어 보면 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

분쟁 도메인이름이 피신청인에 의하여 등록, 보유되기 훨씬 전에 신청인 그룹은 1999년경부터 분쟁 도메인이름의 요부인 “alibaba” 를 포함하는 상호를 사용하여 왔을 뿐 아니라, 이를 요부로 하는 다수의 상표 및 서비스표를 등록받아 사용하여 왔고, 이로 인하여 위 표장은 신청인 그룹의 상호 및 업무를 표시하는 표장으로서 2004년 무렵 국내에서 주지, 저명성을 취득하고 있었던 점, 피신청인은 2007년 이래 “알리바바” 또는 “알리바바코리아” 라는 상호로 사업을 하여 왔고 “알리바바쇼핑몰” 을 운영하면서 해외의 제품들을 수입, 판매하는 사업을 하여 온 점, 피신청인이 “알리바바” 또는 “알리바바코리아” 라는 명칭으로 사업체를 차리고 “알리바바쇼핑몰” 을 운영하기 시작한 것은 “alibaba” 표장이 국내에서 주지, 저명성을 취득한 후인 2007년 무렵인 점, 피신청인이 이 사건 인터넷 주소들을 등록받은 시점(2010. 11. 11.)이 신청인이 도메인이름 “alibaba.kr” 에 대하여 인터넷주소분쟁조정위원회가 등록말소결정을 한 시점(2010. 2. 23.) 후인 점을 종합하여 보면, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록받은 사실이 인정된다고 할 것이다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <b2balibaba.com>을 이전할 것을 결정한다.

도두형
1인 조정인

결정일: 2014년 11월 14일