



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

International Business Machines Corporation 대 KO SUK JO

사건번호: DBIZ2002-00239

1. 당사자

신청인: International Business Machines Corporation, North Castle Drive, Armonk, New York 10504, United States of America.

피신청인: KO SUK JO, 411-204 Jukong APT, Chungbu-dong, Yangsan City, Kyongsang Nam Do 626-050, Republic of Korea.

2. 도메이니름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메이니름 (이하 "분쟁도메이니름"이라고 약칭함)은 <ibm.biz> 이고, 분쟁도메이니름은 대한민국 서울특별시 강남구 삼성동, 143-39 신일빌딩 2층, 우편번호 135-090에 소재한 도메인등록기관 (주)Yesnic (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 5월 17일에 전자매체의 형태로 그리고 2002년 5월 22일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 접수되었다.

센터는 2002년 5월 29일에 등록기관에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2002년 6월 12일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해 주었다.

.BIZ 초기상표권보호규정(Start-Up Trademark Opposition Policy for.BIZ)을 위한 절차규칙 (이하 "STOP 절차규칙") 제2(a)조 및 제4(a)조에 따라서, 센터는 2002년 6월 12일에 분쟁해결신청서가 초기상표권보호규정("STOP 규정") 및 동 절차규칙에 따른 형식적 요건을 충족하고 있는지 여부를 점검하였다.

센터는 2002년 6월 13일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.

또한, 센터는 2002년 7월 10일 피신청인이 답변서를 제출하지 않았음을 확인하는 통지를 하였다

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 송상현 교수를 위촉하면서 송상현 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 위한 서면을 발송하였다.

송상현 패널위원의 승낙과 공평성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 23일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하며 행정절차 개시 통지서 전송확인증거와 기타 당사자들의 서신을 확인하여 사건서류를 패널에게 송부하였다.

4. 사실관계

신청의 원인이 되는 상표는 “IBM”이고, 신청인은 종이, 정보처리기기 구입 또는 임대자금융자업, 컴퓨터 사용시간 산출 서비스업(computer time sharing services), 복사기 및 프린터용 토너 및 현상액, 인쇄기기, 컴퓨터 시스템, 데이터처리기기, 컴퓨터프로그램, 자기테이프, 데이터기록기기, 통신장비 및 구술기기(dictation equipment)와 관련하여 미국, 한국 등 150여 개국에 대해 표장을 상표 및 서비스표로 등록해서 사용하고 있다. 분쟁도메인이름 <ibm.biz> (이하 “분쟁도메인이름”이라고 약칭함)은 현재 피신청인에 의해서 보유되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표인 “IBM”과 동일하다고 주장한다.

신청인은 “IBM(International Business Machines)”이라는 표장을 미국에서 최초로 자기녹음테이프에 대한 등록번호 제640606호로 상표등록하였고, 1954년에 대한민국 내에서 “IBM” 표장에 대하여 종이, 전자계산기, 데이터처리장비 및 데이터처리용 컴퓨터 임대업에 대하여 등록번호 제000603호, 제000508호, 제000602호 및 제000675호 4건의 등록을 보유하고 있었음을 강조한다. 또한 1967년 4월 이래로 대한민국내에서 “IBM” 명칭을 사용하여 계속하여 사업을 영위하고 있고, 신청인은 세계 최고의 브랜드 “IBM”의 명성을 이루기 위해서 전세계적으로 상당한 투자를 해 왔다고 주장한다. 특히, <ibm.biz>이 신청인의 “IBM”상표를 완전히 모방하였다는 점에는 의문의 여지가 없고, ‘.biz’ 일반 최상위 도메인의 존재는 도메인이름이 신청인의 상표와 동일한가의 여부를 판단하기 위한 요인은 아니므로, 신청인은 입증책임을 다하였다고 강조한다 (*Domain Bank, Inc. v. Sonic Co., Ltd., WIPO 사건번호 DBIZ2001-00014; Fisher Communications, Inc. v. Escape Ventures, Inc., WIPO 사건번호 DBIZ2001-00041 참조*).

도메이니름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메이니름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 특히, 신청인은 피신청인이 전세계적인 “IBM”상표에 대하여 어떠한 지적재산권을 보유하고 있거나, 피신청인이 <ibm.biz>라는 명칭으로 알려져 왔다는 증거가 전혀 없으며, 본 신청서 제출일에도 분쟁도메이니름을 운영하고 있지 않기 때문에, 피신청인은 분쟁도메이니름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다(*Kaba Holding AG v. rimchongil*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00022; *Fiat Auto S.p.A. v. Italienska bil*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00030 참조).

또한 신청인은 전세계적인 “IBM”상표의 명성 및 식별력을 고려하면, 피신청인이 분쟁도메이니름을 등록하기 전부터 신청인의 권리에 대하여 잘 알고 있었을 가능성이 매우 높고 (*Viacom International Inc. v. MTV ALBUMS*, WIPO 사건번호 D2002-0196 참조), “IBM”이 “International Business Model”的 약자라는 피신청인의 주장은 고의적으로 신청인의 명성을 이용하기 위한 사용에 해당되므로 ‘선의’로 제공하는 것에 해당하지 않고 본 사용으로 신청인 상표의 명성을 침해하게 되어 적법한 이해관계를 창출할 수 없다고 주장한다(*Madonna Ciccone v. Dan Parisi*, WIPO 사건번호 D2000-0847; *Viacom International Inc. v. MTV ALBUMS*, WIPO 사건번호 D2002-0196 참조).

피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 분쟁도메이니름의 등록이 부정한 목적을 위해서 이루어진 것이라고 주장한다. 신청인은 등록된 분쟁도메이니름이 기술적 용어가 아니고, 피신청인이 “IBM”에 대한 지적재산권을 보유하고 있지 않으며, 선의로 상품 또는 서비스를 제공하는 것과 관련하여 분쟁 도메이니름을 사용하거나 사용준비를 하고 있지 않을 뿐만 아니라 “IBM”으로 보편적으로 알려져 있지도 않기 때문에 부정한 목적이 추정된다고 주장한다(*PRL USA Holdings, Inc. v. Search Hound*, WIPO Case No. DBIZ2001-00010 참조). 게다가 피신청인은 자신의 도메이니름이 타인의 권리를 침해하지 않도록 적절한 조치를 취할 의무를 부담하기 때문에 피신청인의 악의가 인정된다고 강조한다(*G.M. Mirage v. Young Joon Choi*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00036; *Fisher Communications, Inc. v. Escape Ventures, Inc.*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00041 참조)

특히, 피신청인의 분쟁도메이니름의 등록에 의해서 신청인은 식별력 있는 영업명칭, 상호 및 상표를 ‘.biz’ 도메이니름으로 등록할 수 없게 됨으로써, 신청인의 영업에 혼란을 초래할 가능성이 있으므로, 분쟁도메이니름의 등록행위 자체가 피신청인과 신청인과의 관계를 오인케하기 위한 악의적인 등록이고, 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 주장한다 (STOP규정 제4조 (b)항 (iii)호, *Kaba Holding AG v. rimchongil*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00022; *Fiat Auto S.p.A. v. Italienska bil*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00030 참조). 또한, “IBM”상표는 분쟁도메이니름이 등록되기 이전부터 대한민국 내에서 매우 저명하며 식별력이 있고 알려져 있었기 때문에, 등록당시 신청인의 권리에 대하여 잘 알고 있었을 것임을 강조한다 (*Ford Motor Company and Land Rover Ltd. v. Institution*, WIPO 사건번호 DBIZ2001-00045).

이는 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메이니름을 등록 및 보유하고 있다는 증거라고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청내용 및 행정절차개시의 통지를 받은 후 2002년 7월 3일까지 답변서를 제출하지 않았고, 특별한 상황을 이유로 기한연장을 요청하지도 않았다. 결국 센터는 2002년 7월 10일에 피신청인의 답변서 미제출을 확인한 통지를 하였고, 행정패널이 구성되었다.

6. 검토 및 판단

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

분쟁도메이름 <ibm.biz>는 신청인 보유상표인 “IBM”과 동일하다고 판단된다.

신청인은 “IBM(International Business Machines)”이라는 표장을 미국에서 최초로 상표등록하고, 1954년에 대한민국 내에서 “IBM” 표장을 등록한 이래 대한민국 및 전 세계 각국에서 “IBM” 표장을 사용하여 계속적으로 사업을 영위하고 있다. 분쟁도메이름과 신청인보유상표의 동일성 여부를 판단함에 있어서는 '.biz'를 비롯한 일반 최상위 도메인의 존재는 고려하지 않는 것이 합리적이므로, 본 사건에서 분쟁도메이름은 신청인 보유상표와 동일하다고 판단된다.

도메이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 분쟁도메이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 판단된다. 특히, 신청인은 피신청인이 전세계적인 “IBM”상표에 대하여 어떠한 지적재산권을 보유하고 있지 않고, 본 신청서 제출일 당시에도 분쟁도메이름을 이용한 어떠한 사업도 수행하고 있지 않고 있다고 주장하고 있는데, 피신청인은 이에 대해서 아무런 답변이나 항변도 제기하지 않았기 때문에, 행정패널로서는 신청인이 제출한 서면과 자료에 의해서, 피신청인은 분쟁도메이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 판단할 수 밖에 없다.

신청인 보유상표가 일정한 어구의 약자(acronym)이기 때문에 상이한 의미를 가진 상이한 어구로 해석될 소지도 있지만, 신청인 보유상표가 약자로 구성되어 있다는 사실만으로 피신청인을 비롯한 제3자가 특정인의 식별력을 갖춘 문자상표를 사용할 권리와 이익을 가지고 있다고 말할 수는 없다.¹ 또한, 피신청인이 선의로 상품 또는 서비스를 제공하는 것과 관련하여 분쟁도메이름을 사용하거나 그 사용의 준비를 하고 있는 바도 없기 때문에, 피신청인은 분쟁도메이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메이름을 등록한 것으로 판단된다. 신청인 보유상표가 대한민국내에서 1958년부터 등록되어 있다는 점과 전세계적인 명성을 고려해보면, 피신청인이 분쟁도메이름을 등록하기 전부터 신청인 보유상표를 잘 알고 있었을 것으로 추정되기 때문에, 아무런 권리나 이익도 없이 분쟁도메이름을 등록한 것은 선의사용 이외의 부정한 목적에 의한 것이라고 판단된다.²

¹ LG Chemical Ltd. v. ChangHwan OH, WIPO 사건번호 D2000-0889

² Thomas Cook Holdings Limited - v. - Vacation Travel, WIPO 사건번호 D2000-1716

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, STOP규정 제4조 (i)항 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인의 이름이 신청인 보유 상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인의 이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록했다고 판단되므로, 본 행정패널은 분쟁도메인의 이름 <ibm.biz>를 신청인 International Business Machines Corporation에게 이전할 것을 명한다.

송상현
패널위원

일자: 2002년 8월 7일