



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Banca Intesa S. p. A. 및 San Paolo IMI S.p.A. 대 H. J. Shin

사건번호: D2006-1329

1. 당사자

신청인들: Banca Intesa S.p.A., 밀라노, 이탈리아.

Sanpaolo IMI S.p.A., 토리노, 이탈리아.

신청인들의 대리인: Paolo Pozzi, 이탈리아.

피신청인: H. J. Shin, 대한민국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <bancaintesasampaolo.com>이고, 분쟁도메인이름은 Cydentity, Inc. d/b/a Cypack.com 에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인들은 분쟁해결신청서를 2006년 10월 13일 전자서면양식 및 2006년 10월 17일 일반서면양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 10월 18일 및 2006년 10월 21일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 10월 18일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 10월 19일로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 분쟁도메인이름 등록인의 연락처가 피신청인의 연락처와 일치함, (2) 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하고 있음, (3) 등록약관의 언어가 한국어임, (4) 기타 분쟁도메인이름의 현황 및 등록인의 연락처 등을 확인해 주었다.

센터는 2006년 10월 23일 및 2006년 11월 8일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙 (“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2006년 11월 9일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급 운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다.

그리고 절차규칙 제 5 조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 11월 30일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인들의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 조정욱 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7 조에 따라 2006년 12월 8일에 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인들은 BANCA INTESA, INTESA, SANPAOLO IMI 및 SANPAOLO (이하 “신청인들의 상표”)의 등록권자이다. 2006년 8월 24일 신청들 간 합병 관련 소식이 처음으로 대중매체를 통해 알려졌으며, 2006년 8월 26일 신청인들은 합병 계획을 인정하였다. 분쟁도메인이름은 2006년 8월 24일 피신청인 명의 아래 등록되었다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인들의 상표는 이탈리아와 유럽의 선도 금융그룹의 상표이다. 반면, 피신청인은 신청인 상표 또는 이를 포함하고 있는 상표, 상호, 표지 등에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다.

분쟁도메인이름은 신청인들 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 그리고 피신청인은 신청인들이 합병을 발표한 날 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 부당한 이익을 얻을 목적으로 등록, 사용한 사실이 인정되고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제출하지 않았다.

7. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일 · 유사성

분쟁도메인 이름 <bancaintesasapaolo.com>은 최상위도메인 “.com”을 제외하면 신청인들의 상표 BANCA INTESA 와 SANPAOLO 의 결합 부분과 동일, 유사하다. *NBC Universal, Inc., Universal City Studios LLLP v. Junak Kwon*, WIPO Case No. D2004-0764 (“이는 신청인의 세계적 저명상표인 “NBC” 및 “Universal”과 각 동일하고 분쟁도메인 이름은 이와 같은 저명상표를 그대로 결합한 것에 불과하다”); *Danisco A/S and Genencor International, Inc. v. Bong-Gyu Jeong*, WIPO Case No. D2005-0973 (도메인 이름 <daniscogenencor.com>과 피신청인들의 상표 DANISCO and GENEOR 의 결합 부분과 동일, 유사성을 인정).

따라서, 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(i)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 것을 주장하였다. 피신청인은 이에 대하여 반론을 제기하지 아니하였고 제출된 관련 증거와 자료에 따르면, 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대해서 어떠한 권리나 이익을 가지고 있지 않은 것으로 판단된다.

이러한 사유에 입각하여, 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(ii)항의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 다음의 각 항을 종합하여 고려할 때 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록, 사용한 것이라고 판단된다: (i) 신청인들의 상표는 이탈리아 및 유럽에서 널리 알려져 있다는 점; (ii) 피신청인은 특별한 권리나 정당한 이익 없이 분쟁도메인 이름을 등록, 사용하였다는 점 (iii) 도메인 이름은 파킹사이트로 사용 중이며, 신청인들의 주 업무분야인 저당, 대부, 채권, 인터넷 बैं킹과 같은 금융서비스 사이트도 포함하고 있다. 이는 인터넷 사용자를 신청인들의 경쟁자의 사이트로 인도할 뿐만 아니라, 신청인들과 피신청인 양자간 후원관계나 출처에 대한 오인 및 혼동을 일으킨다는 점; 그리고 (iv) 피신청인은 2006년 8월 24일 신청인들의 합병소식이 발표된 날 분쟁도메인 이름을 등록하였다는 점(*Allianz Ag And Dresdner Bank Ag v. Comofer S.L.*, WIPO Case No. D2001-1398; *Allianz AG and Dresdner Bank AG v. MIC*, WIPO Case No. D2001-1298) 등.

따라서, 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(iii)호의 요건이 충족된 것으로 판단한다.

8. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인 이름 <bancaintesasapaolo.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

조 정 욱
단독패널위원

일자: 2006 년 12 월 22 일