



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(Hong Kong Office)

## 결 정 문

---

사건번호: HK-1100360

신청인: 알리바바 그룹 홀딩 리미티드

피신청인: 이현규 (HyunGyu Lee)

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 알리바바 그룹 홀딩 리미티드,

영국령 서인도제도 케이먼 군도

회사 등록지: 케이먼군도

사업 소재지: 중화인민공화국 (이하 “중국” 이라 함)

대리인: 호건 로벨즈, 홍콩 퀸즈웨이

피신청인: 대한민국 서울특별시 마포구 공덕동

분쟁 도메인이름들은 <alibaba.org>이며, 피신청인에 의해 주식회사 아이네임즈(Inames, 주소미상)에 등록되어 있다.

### 2. 절차의 경과

신청인은 2011. 5. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 홍콩사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 영어로 기재된 신청서를 제출하였다. 센터는 2011.5.16. 신청인에게 신청서의 접수를 확인해주었다.

센터는 2011. 5. 16. 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자문서를 발송하였고 등록기관은 2011. 5. 17. 센터에 등록인의 확인과 등록약관이 한국어임을 알려주고 그외 세부사항도 확인해주었다.

센터는 2011. 5. 19. 신청인에게 등록약관상의 언어가 한국어이므로 제출된 신청서를 한국어로 번역하여 2011. 5. 24. 까지 제출하도록 통지하였다. 신청인은 2011. 5. 24 한국어로 번역된 신청서를 센터에 제출하였다.

센터는 2011. 5. 31. 피신청인에게 신청서가 제출되었음을 알려주고 신청서를 송부하였으며 답변서를 2011. 6. 20 까지 제출할 것을 통지하였다. 센터는 2011. 6. 22. 신청인에게 답변서가 제출되지 않았음을 통지했다.

센터는 2011. 6. 23. 이 사건의 분쟁해결을 위해 장문철교수 (Prof. Moonchul Chang)를 패널위원으로 선임하였으며 결정문 제출기한은 2011. 7. 7 임을 양당사자에게 통지하였으며 그후 결정문 제출기한은 2011. 7. 14 일로 연기되었다.

### 3. 사실관계

신청인 알리바바 그룹홀딩 리미티드(Alibaba, 阿里巴巴)는 1999 년 중국 항주에서 설립된 이래 자회사들을 통하여 국내뿐만 아니라 국제적으로 국내외 기업간(B2B) 그리고 기업과 소비자간 및 소비자간 매매 (B2C 및 C2C)를 위한 전자상거래 사업활동을 하여 왔으며 중국뿐만 아니라 대한민국을 포함하여 홍콩, 대만, 일본, 싱가포르, 영국, 미국, 유럽지역 60 개 도시에 사무실을 운영하는 등 전자상거래 시장에서 국제적인 기업으로 발전하여 왔다. 또한 신청인은 중국뿐만 아니라 홍콩, 대만, 대한민국, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 유럽연합, 미국, 독일, 일본 및 마카오에 “ ALIBABA ” , “ ALIBABA.COM ” , “ 阿里巴巴 ” 등의 상표를 등록 보유하고 있다. (별첨자료 3) 신청인은 “ ALIBABA ” 라는 명칭이 포함된 많은 수의 도메인이름을 보유하고 있다. (별첨자료 4)

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름 <alibaba.org>를 2005. 4. 8 일 등록한 후 (별첨자료 1) 현재 해당 도메인이름을 통하여 웹사이트를 운영하고 있는데 주로 광고와 다른 웹사이트로 링크를 할수 있도록 서비스를 제공하고 있다.

### 4. 당사자들의 주장

#### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인 이름 <alibaba.org>는 도메인 이름 확장자인 “.org”를 제외하면 신청인의 상표 “ALIBABA”와 전체적으로 동일하므로 분쟁도메인 이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 신청인은 “ALIBABA”라는 명칭을 1998년부터 상표등록 및 보유하면서 사용하여 왔으며 피신청인에게 신청인의 해당 상표에 대한 사용을 허락하거나 승인한 바 없다. 그런데 분쟁도메인 이름과 피신청인의 성명 (이현규)간에는 의미, 외관, 음성학적으로 아무런 관련이 없음에도 불구하고 피신청인은 2005. 4. 8. 분쟁도메인 이름을 등록하였다. 또한 피신청인은 분쟁도메인 이름을 선의로 상업적 용도로 사용한다기 보다는 오로지 광고와 다른 웹사이트로 링크를 할 수 있도록 하여 인터넷 이용자의 트래픽 수에 따라 수수료를 받고 있는 것을 추정된다.

(3) 신청인은 분쟁도메인 이름에 대해 정당한 권리나 이해관계도 갖지 않은 상황에서 분쟁도메인 이름을 등록하였다는 사실만으로도 피신청인은 부정한 목적이 있다고 주장한다. 첫째, 피신청인은 분쟁도메인 이름을 등록할 당시에 신청인의 등록상표인 “ALIBABA”가 국제적으로 널리 알려진 명성도를 고려할 때 신청인의 상표의 존재를 인지하고 있었거나 인지할 수 있었을 것을 판단된다. 둘째, 신청인이 센터에 분쟁해결신청서를 제출할 당시에 분쟁도메인 이름을 이용한 피신청인의 웹사이트는 중국이나 홍콩에 소재하는 인터넷 소비자를 인식하여 중국어로 된 웹사이트에 링크할 수 있도록 제작되어 있었는데(별첨자료 11) 이는 인터넷 이용자로 하여금 인터넷 트래픽을 유도하게 하여 부당한 수익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 판단된다. 셋째, 피신청인은 과거에 유명상표를 포함한 도메인 이름을 다수 등록하여 WIPO 결정으로 해당도메인 이름들의 이전 명령을 여러 차례 받은 바 있다.(WIPO D2001-0870; D2006-0665) 이는 절차규정 제 4 (b)(ii)의 “피신청인이 상표권자로 하여금 해당도메인 이름을 등록하지 못하도록 하는 경우”에 해당하는 부정한 목적의 증거이다. 넷째로 신청인의 대리인은 2011. 4. 26 피신청인과 접촉하여 분쟁도메인 이름을 구입할 의사를 보였는데 이에 대해 피신청인은 미화 10,000달러에 매도할 것을 제시하였다. 이는 피신청인이 해당도메인 이름을 등록하고 관리하는데 지출한 비용보다 훨씬 초과하는 금액으로 피신청인의 부정한 목적으로 보여주는 증거이다.

## B. 피신청인

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

## 5. 검토 및 판단

### A. 행정 절차의 언어

절차규칙 제 11 조 (a)에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용된 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어가 한국어이며 신청인이 한글어로 번역된 분쟁해결신청서도 제출한 바 있으므로 결정문을 한국어로 작성한다.

규정 제 4 조 (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.

### B. 상표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

분쟁도메인이름 <alibaba.org>는 도메인이름 확장자인 “org” 제외하면 신청인의 상표인 “ALIBABA” 라는 명칭과 동일하다. 또한 신청인은 중국뿐만 아니라 대한민국을 비롯하여 홍콩, 대만, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 유럽연합, 미국, 독일, 일본 등에 “ ALIBABA” , “ ALIBABA.COM” , “ 阿里巴巴” 등의 상표를 등록 보유하고 있다. (별첨자료 3) 규정 제 4 조 (a)(i)에서 정한 요건에서 오직 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있으며 유사성 여부 판단에 있어

분쟁도메인이름 등록인의 웹사이트의 내용이 상표권자의 사업과 유사한지 여부와 관련이 없다. 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 도메인이름의 비교로 판단된다. (참조, *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah*, WIPO Case No. D2001-0843; *AT&T Corp. v. Amjad Kausar*, WIPO Case No. D2003-0327)

따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증한 것으로 판단한다.

### C. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제 4 조 (a)(ii)에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 사실에 대한 입증책임은 전반적으로 신청인에게 있으나 일단 신청인이 이에 대해 소위 “반증되지 않는 한 충분한 증거” (prima facie evidence)를 제출하기만 하면 그 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

신청인은 “ALIBABA” 라는 상표를 1998 년 이후 계속 사용해왔으며 (별첨자료 3) 피신청인에게 해당 상표에 대한 사용을 허락하거나 승인한 바 없음에도 불구하고 피신청인은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으키게 할 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하였다고 주장한다. (별첨자료 1) 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의로 상업적 용도도 사용한다기 보다는 인터넷 이용자의 트래픽 수를 증가시켜 수익을 얻으려는 것으로 추정될 뿐이며 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 이에 대해 피신청인은 답변서를 제출하지 않았으며 어떠한 주장이나 증거도 제시하지 않고 있다.

따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

### D. 피신청인의 부정한 목적

규정 제 4 조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4 조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.

첫째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 2005. 4월 보다 수 해전에 신청인은 이미 대한민국에도 신청인의 등록상표인 “ALIBABA.com” 와 ”알리바바.컴 ” 등이 상표 또는 서비스표 등록을 등록하였고 신청인은 국제적 규모로 영업활동을 해왔으므로 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표나 서비스표의 존재를 인지하고 있었거나 인지할 수 있었을 것을 판단된다. 그럼에도 불구하고 피신청인이 정당한 권한 없이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 신청인으로 하여금 해당도메인이름을 등록하지 못하도록 방해할 의도이거나 신청인의 상표의 명성을 이용하여 경제적 이익을 얻으려고 의도한 부정한 목적을 추정할 수 있다.

둘째, 신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 웹사이트를 운영하고 있는데 그 내용은 정상적인 상업적 목적을 위한 것이라기 보다는 신청인의 상표와 동일하거나 유사한 분쟁도메인이름을 사용하여 인터넷 이용자들의 트래픽을 증가시켜 부당한 수익을 얻으려는 부정한 목적이 있는 것으로 추정할 수 있다.

셋째, 피신청인은 과거에도 유명상표를 포함한 도메인이름을 다수 등록하여 WIPO 결정으로 도메인이름들의 이전 명령을 여러 차례 받은 바 있는데, (WIPO D2001-0870; D2006-0665) 이는 피신청인이 다수의 유명상표를 선점 등록하여 판매하거나 양도하여 수익을 얻으려고 한 반복적인 행위가 있었음을 보여주는 것이다. 실제로 신청인의 대리인이 2011. 4. 26 피신청인에게 분쟁도메인이름을 구입할 의사 표시를 하였을 때 피신청인이 해당도메인이름의 등록비 및 관리유지비를 훨씬 초과하는 미화 10,000 달러에 매도할 것을 제안한 바 있다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## 6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제 4 조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제 15 조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름 <alibaba.org>를 이전할 것을 결정한다.

---

장문철  
1 인 조정인

결정일: 2011년 7월 10일