



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1200071**
신청인: 인터 이케아 시스템스 비브이
피신청인 : 티스톤 주식회사

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 인터 이케아 시스템스 비브이

네덜란드 델프트 2616 올로프 팔메슈트라트 1

대리인 : 리인터내셔널 법률사무소 (변호사 장영철, 동 김동환)

피신청인: 티스톤 주식회사

서울시 강남구 역삼1동 파이낸스센터 28층

분쟁 도메인이름은 "ikeakorea.com"이며, 피신청인에 의해 (주)닷네임코리아(서울시 강남구 테헤란로 234 삼익라비돌 빌딩 3층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2012. 7. 11. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터' 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2012. 7. 13. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2012. 7. 16. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2012. 7. 19. 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.


2012. 7. 19. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2012. 7. 19. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2012. 8. 8. 임을 전자우편으로 통지하였다.

2012. 8. 8. 피신청인은 답변서를 제출하였고, 이에 2012. 8. 8. 답변서를 전자우편으로 신청인에게 발송하였다.

2012. 8. 9. 센터는 조태연 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2012. 8. 10. 조정부 구성예정통지를 하였고, 2012. 8. 10. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

이케아(IKEA)는 1943년 설립된 스웨덴의 다국적 가구기업으로서, 세계적인 명성을 가지고 있는 ‘IKEA’ 라는 상표로 저가형 가구 및 그 액세서리, 주방용품 등을 생산, 판매하고 있으며, 현재 오스트레일리아, 독일, 미국, 캐나다, 오스트리아, 프랑스, 벨기에, 체코, 아랍에미레이트, 중국, 러시아, 일본, 터키 등 세계 35개국에 253개의 매장들을 보유하고 있다. 신청인은 이케아 그룹에 속한 회사로서, ‘IKEA’ 에 관한 상표등록들 등을 보유하면서, 전 세계의 IKEA 대리점 협약들의 체결을 담당하고 있다. 한국에서는, 신청인은

‘IKEA’ , ‘이케아’ 및  등에 관하여 각종 가구, 생활용품, 주방용품 및 관련 서비스를 지정상품 및 지정서비스업으로 하는 상표등록 및 서비스표등록(등록번호 제187590호, 제187591호, 제175560호, 제318582호, 제433513호, 제168611호 등)을 보유하고 있다.

피신청인은 기업투자 및 컨설팅을 업무로 하는 회사이다.

분쟁 도메인이름은 등록만 되어 있을 뿐이고, 그것을 이용한 웹사이트는 개설되어 있지 않다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름인 “ikeakorea.com”은 신청인이 권리를 가지고 있는 표장인 ‘IKEA’ (이하 ‘이 사건 표장’ 이라고 한다)와 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 분쟁 도메인이름은 피신청인의 명칭, 사업 및 활동과 관련이 없으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부당한 대가를 받고 장차 신청인에게 판매하려고 하는 것이므로 분쟁 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

피신청인은 2003년경 신청인과 신청인이 한국시장에 진출함에 있어 피신청인의 역량을 적극 활용함으로써 신청인과 피신청인의 협력 관계를 구축하기로 하는 논의를 하였으며, 그 논의와 관련된 사업을

추진할 계획을 가지고 분쟁 도메인이름을 등록하였으므로, 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 정당한 이익이 있다. 또한, 피신청인은 위와 같은 논의를 신뢰하였으므로 부정한 목적이 없다.

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. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

상술한 바와 같이 신청인은 이 사건 표장에 관하여 한국에서 상표등록 및 서비스표등록을 보유하고 있고, 따라서 이 사건 표장에 관한 권리를 가지고 있다. 그리고, 이 사건 표장은 'IKEA'로 구성되어 있는데, 분쟁 도메인이름은 도메인이름에 관한 기술적 부기부분인 ".com"을 제외하면 "ikeakorea"로 구성되어 있다. 결국, 분쟁 도메인이름은 이 사건 표장에 식별력이 없는 "korea"를 부가한 것에 지나지 않으므로, 그 양자가 혼동을 일으킬 정도로 유사함은 명백하다고 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 기업투자 및 컨설팅을 업무로 하는 회사로서, 이 사

건 표장과 관련된 어떤 사업이나 활동도 하지 않고 있다. 이와 관련하여, 피신청인은 2003년경 신청인과 신청인이 한국시장에 진출함에 있어 피신청인의 역량을 적극 활용함으로써 신청인과 피신청인의 협력관계를 구축하기로 하는 논의를 하였으며, 그 논의와 관련된 사업을 추진할 계획을 가지고 분쟁 도메인이름을 등록하였으므로, 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 정당한 이익이 있다고 주장한다.

그러나, 그러한 논의가 있었다는 피신청인의 주장이 사실이라고 하더라도, 단순히 그러한 논의가 있었다는 사실만으로는 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 정당한 이익이 있다고 볼 수 없다. 이와 관련하여, 피신청인은 당시 신청인이 한국시장 진출보다 중국시장 진출을 우선적으로 진행하고 2 내지 4년 후에 한국 진출을 검토하기로 하여 최종적인 논의로 이어지지는 않았다고 진술하여, 상술한 논의가 단순한 논의 이상의 의미가 없는 것임을 자인하고 있다.

피신청인은 자신의 주장을 뒷받침하는 결정예로서 Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, WIPO Decision D-2000-0187 및 Freni Brembo, S.P.A. v. Webs We Weave, WIPO Decision D-2000-1717을 인용하고 있다. 그러나, 그 결정들에서는, 등록인들이 당해 도메인이름들을 이용하여 개설한 웹사이트들에서 신청인의 상품이나 서비스를 선의로 제공한 사실(the bona fide offering of the Complainant's goods or services)에 기하여 정당한 이익이 있는 것으로 인정되었다. 이 사건의 경우에는, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록만 하고 있을 뿐 그것을 이용하여 웹사이트를 개설하여 신청인의 상품이나 서비스를 제공한 적이 없으므로, 위 결정들상의 법리가 적용될 여지가 없다.

결국, 피신청인에게는 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 정당한 권리나 이익이 있다고 볼 수 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록만 하고 어떠한 형태로도 사용하지 않고 있지만, 그러한 소위 passive holding의 경우에도 구체적 상황에 따라 부정한 목적이 인정될 수 있다(“WIPO Overview 2.0”의 제3.2항 참조). 이 사건에서 피신청인은 세계적인 명성을 가지고 있는 신청인의 이 사건 표장을 이용한 분쟁 도메인이름을 아무런 권리나 정당한 이익도 없이 등록을 받아 보유하고 있으므로, 피신청인의 부정한 목적은 사실상 추정된다고 할 것이다. 피신청인은 그 추정을 번복시킬 만한 어떠한 사유도 제시하지 못했다.

6. 결정

위에서 검토한 바에 따라, 이 사건 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 이 사건 신청인의 신청을 받아 들여 분쟁 도메인이름 “ikeakorea.com”을 이전할 것을 결정한다.

조태연
1인 조정인

결정일: 2012년 8월 21일