



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

The Nasdaq Stock Market, Inc. 대 박영미

사건번호 : D2002-0572

1. 당사자

신청인: The Nasdaq Stock Market, Inc., NY, New York 10006,
United States of America.

신청인의 법정대리인: Karol A. Kepchar and Chad T. O'Hara of Akin, Gump, Strauss,
Hauer & Feld, L.L.P., Virginia 22102, United States of America.

피신청인: 박영미, WangJing XinCheng Xi-Yuan, Beijing, China.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은
<nasdaq.biz>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 서초구 방배 2동 475-
22에 소재하는 Wooho T&C Co., Ltd. (이하 "등록기관"이라고 약칭함)이다.

3. 행정절차개요

본 행정절차의 신청서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 1999년 10월 24일 승인한 통일도메인이름분쟁해결규정(이하에서는 "규정"이라고 함)과 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하에서는 "절차규칙"이라고 함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구(WIPO)의 보충규칙(이하에서는 "보충규칙"이라고 함)에 따라 제출되었다.

이 사건에 대한 신청인의 분쟁해결신청서는 2002년 6월 19일에 전자양식으로, 그리고 2002년 6월 21일에 일반양식으로 WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 6월 20일 분쟁해결신청서의 접수를 확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 6월 20일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 6월 28일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 7월 3일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 번역한 분쟁해결신청서를 2002년 7월 26일에 전자양식으로 그리고 7월 30일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 행정절차의 공식적인 개시일을 2002년 7월 31일로 통지하였다.

센터는 피신청인이 송부한 답변서를 2002년 8월 22일에 전자양식으로, 2002년 8월 20일에 일반문서로 접수하였다. 뒤이어 센터는 8월 27일 피신청인에게 답변서를 접수하였다는 확인을 전자문서로 통지하였다.

센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 장문철 교수를 위촉하면서 장문철 교수에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면을 발송하였고, 장문철 교수의 수락과 독립성 및 공정성의 확인에 따라서, 센터는 2002년 9월 25일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 절차규칙 제15조에 따라 결정예정일은 2002년 10월 9일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인 회사는 첨단기술을 사용하여 증권 회사들과 투자자들이 실시간에 거래보고를 할 수 있고 자동적으로 시장 감시를 할 수 있는 환경 하에서 거래를 할 수 있도록 돕고 있으며 일일 주식거래량이 50억 주에 달하는 세계 최대의 증권시장이며 국제적으로도 널리 알려져 있다. 나스닥 시장에는 기술, 통신 및 생명공학 등과 같은 최첨단 산업을 주도하는 4000여 개의 상장 회사들로 구성되어 있는데 미국 뿐만 아니라 외국 회사들의 주식들도 상장되고 있다.

신청인은 1968년 이래 나스닥 주식시장의 운영을 포함한 투자상품 및 서비스와 관련하여 “NASDAQ”이라는 상표를 지속적으로 사용해 왔으며 1992년 이후에는 자신의 사업과 관련하여 상호를 대표하는 명칭으로 사용해 왔다. 신청인은 투자상품과 서비스에 대해 “NASDAQ”이라는 상표를 미국 특허 상표청(등록번호 0922973, 1259277)과 전세계 40여개 국가에 등록하였으며 해당 상표를 장기적으로 사용한 결과 전세계적으로 유명한 상표가 되었다.

현재 신청인은 “NASDAQ”이라는 이름을 포함하는 수백개의 도메인이름을 등록하였으며, <nasdaq.com>, <nasdaq.org>, <nasdaq.net>, <nasdaq.tv>, <nasdaqnews.biz>, <nadaq100.biz>, <nasdaq-japan.com>, <nasdaqeurop.com>등이 그것이다. 신청인은 이들 대부분의 도메인이름을 사용하여 웹사이트를 활발히 운영하고 있다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인 이름 <nasdaq.biz>를 2002년 3월 27일에 등록하였다. 처음에는 이 사이트에 입력하면 공사 중이라는 표시가 나타났으나, 현재는 인터넷상에서 부동산 임대 및 매매를 영업을 하는 홈페이지가 나타난다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 피신청인이 등록한 분쟁도메인 이름 <nasdaq.biz>는 나스닥사의 “NASDAQ” 상표를 포함하고 있으므로 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점에 의심할 바 없다 (참조: *Maruti Udyog Limited v. Maruti Software Private Limited*, WIPO 사건번호 D2000-1038).
- (2) 피신청인은 분쟁도메인 이름 <nasdaq.biz>에 대해 정당한 이익이 없다. 피신청인은 “NASDAQ”에 대한 상표권도 없으며 피신청인의 회사 이름에 “NASDAQ”이라는 용어가 들어 있지도 않다.
- (3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인 이름을 등록하고 사용한다. “NASDAQ”과 같이 저명한 상표의 경우에는 피신청인이 우연히 해당 도메인 이름을 선택하였다고 설명을 할지라고 그 신뢰성에 의심이 갈 뿐만 아니라 이외 모든 정황증거로부터 피신청인의 부정한 목적을 추정할 수 있다 (참조 *Yahoo! Inc. v. Jorge O Kirovsky*, WIPO 사건번호 D2000-0428). 신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 간주할 수 있다고 주장한다.

첫째 피신청인은 15 U.S.C. § 1072에 따라 “NASDAQ” 상표가 이미 등록된 상표라는 적극적 통지를 받은 바 있다.

둘째, “NASDAQ” 상표는 대한민국에서도 등록번호 40,105 및 40,106으로 등록되어 있다.

셋째, 신청인은 피신청인에게 해당 상표가 포함되어 있는 도메인 이름의 사용이나 등록을 동의, 승낙 또는 허용한 적이 없다.

넷째, 피신청인은 선의의 영업 목적은 물론 비상업적인 공정한 사용을 위한 방식으로 해당 도메인 이름을 사용하지 않고 있다.

다섯째, 피신청인은 신청인의 명백한 반대에도 불구하고 도메인 이름을 이전하거나 말소하는데 동의하지 않고 있다. UDRP 체계하에서 도메인 이름을 선의로 사용할 계획이 있다고 입증하지 못한 채 타인의 상표인 도메인 이름을 투기적으로 등록하는 것은 허용되지 않는다 (참조 *J. Crew Int'l Inc. v. crew.com*, WIPO 사건번호 D2000-0054). 또한 등록만 해놓고 사용은 하지 않는 것도 도메인 이름의 부정적 목적에 해당될 수 있다. (참조 *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Sun People, Inc.*, WIPO 사건번호 D2000-1495; *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallow*, WIPO 사건번호 D2000-0003 등).

여섯째, 피신청인이 도메인 이름을 부동산과 관련된 영업을 위하여 사용할 계획이라는 이야기를 만들어 낸 것은 신청인 측으로부터 중지 통지문 및 후속 통지문을 받은 후였다 (첫 중지 통지문은 2002년 4월 16일자 발송). 이러한 근거

없는 주장은 믿을 수가 없는 것이다 (참조 *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Grewal*, WIPO 사건번호 D2001-0001; <nasdaq.tv>가 “NASDAQ (North American Sikhs Demanding Answers to their Questions)”이라는 이름의 단체에 대하여 등록했다는 주장 믿을 수 없음).

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 답변한다.

- (1) 나스닥(NASDAQ)은 그 단어에 포함되어 있듯이 주식시세를 알려주는 하나의 지수를 의미하며 보통 “나스닥 지수”라 부르며 상표권으로 독점할 수 없는 일반화된 용어이다.
- (2) 피신청인은 <canadian.biz>사건의 예를 제시하며 신청인은 분쟁 도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출한 바 없으며 신청인은 현재 사용하고 있는 <nasdaq.com>으로 자신의 일을 잘 수행하고 있음에도 불구하고 분쟁도메인이름을 소유하려는 것은 상표권 보호를 위해 사용할 의도도 없이 이를 보유하려는 것이다. 이는 해당 도메인이름을 용도에 적합하게 사용하고 있는 피신청인에게서 이를 쟁취하려고 하는 소위 reverse hijacking을 하기 위한 목적에 해당한다.
- (3) 피신청인은 2002년 5월 20일 NASDAQ Real Estate란 상호로 인터넷상에서 상가건물매매를 전문으로 하는 부동산업을 하기 위해 사업자 등록 신고를 마치고 현재 “www.nasdaq.biz”에서 홈페이지를 운영하고 있다. 해당 사이트에는 혹시 인터넷 사용자들의 혼동을 배제하기 위해 “This website bears no relation to NASDAQ Stock Market. Please find its site at “www.nasdaq.com”.”이라는 문구를 삽입하였다.

6. 논점 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관 상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위해서는 다음 요건을 입증하여야 한다.

- (1) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것;
- (2) 등록인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것;
- (3) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

신청인은 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 자신의 상표와 동일하다고 주장한다. 한편, 피신청인은 “NASDAQ”이라는 단어는 주식시세를 알려주는 하나의 지수를 의미하며 상표권으로 독점할 수 없는 일반화된 용어라고 주장한다.

본 패널은 분쟁도메인이름과 상표의 동일성 또는 유사성을 판단함에 있어서 도메인이름에 공통요소인 접미사를 제외하고 나머지 부분만 비교하여 판단하는 것이 일반적인 견해이므로 “.BIZ”의 첨부는 비교 대상에서 제외할 수 있다고 보고 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 신청인의 상표와 동일하다고 판단한다. 또한 “NASDAQ”이라는 용어는 신청인이 나스닥 주식시장의 운영과 관련하여 상표 등록을 하고 지속적으로 사용하여 온 결과 신청인만의 독점적 권리로서 인정될 수 있으므로 일반화된 용어로 보기 어렵다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점만 입증하면 충분하고 자신이 이에 대한 권리와 정당한 이익이 있음을 입증할 필요는 없다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 상응하는 상표권도 없고 피신청인의 이름에 “NASDAQ”이라는 이름도 들어있지 않음에도 불구하고 신청인의 상표와 동일한 도메인이름 <nasdaq.biz>을 보유하고 있음을 지적하고 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 없다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다. 피신청인은 2002년 5월 20일 NASDAQ Real Estate라는 상호로 인터넷 상에서 부동산 임대 및 매매업을 하기 위해 사업자등록신고를 마치고 현재 홈페이지를 운영하고 있다고 주장한다. 또한 피신청인은 신청인이 분쟁도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출한 바 없으면서 분쟁도메인이름을 소유하려는 것은 상표권 보호를 위해 사용할 의도도 없이 이를 보유하려는 소위 역도메인이름 강취(reverse hijacking)라고 주장한다

본 패널은 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>이 신청인의 상표와 동일하다는 점과 피신청인이 신청인으로 부터 도메인이름에 대한 첫번째 중지 통지문을 받고 한참 지난 후에야 분쟁도메인이름에 상응하는 상호를 등록하고 사업계획을 설정한 점 그리고 피신청인은 규정 제4조 (c)항에 열거한 사항들과 같은 정도로 설득력 있는 입증사실을 제시하지 못한 점에 주시한다. 또한 규정 제4조 (a)항하에서는 신청인은 피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점만 입증하면 충분하고 신청인이 스스로 분쟁도메인이름으로 온라인 비즈니스를 하겠다는 계획서를 제출하는 등 자신의 권리와 정당한 이익이 있음을 입증할 필요는 없다고 본다.

따라서, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 세번째 요건을 충족시키기 위해서는 규정 제4조 (b)항에서 열거한 예시 사항만 입증하여도 된다. 물론 피신청인의 부정한 목적의 존재여부를 결정짓는 기준은 해당 조항에서 열거한 사항에만 제한되는 것이 아니라 예시적인 것에

불과하다.

신청인은 피신청인이 국제적으로 널리 알려진 타인의 상표와 동일한 도메인이름을 우연히 선택하였다는 설명은 믿을 수 없으며 이러한 정황은 피신청인이 부정한 목적을 추정할 수 있다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인에게 해당 상표가 포함되어 있는 도메인이름의 사용 또는 등록을 동의, 승낙 또는 허용한 적이 없으며 피신청인은 선의의 영업 목적은 물론 비상업적인 공정한 사용을 위한 방법으로 해당 도메인이름을 사용하지 않았다고 주장한다.

본 패널은 신청인의 상표가 국제적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 피신청인의 주소지인 대한민국에서도 등록되어 있는 상황에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 점, 그리고 신청인이 처음에는 사업계획을 제시하지 않다가 해당 도메인이름에 대한 중지 통지문과 후속 서신을 받은 후에야 분쟁 도메인이름에 상응하는 상호를 등록하고 사업계획을 제시한 점에 주시하면서, 적어도 신청인의 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 더 많은 방문자들을 자신의 웹사이트로 끌어오도록 유인하려는 피신청인의 의도를 추론하지 않을 수 없다.

따라서, 본 패널은 신청인이 규정 제4조 (a)항의 세번째 요건인 도메인 이름 등록과 사용에 대한 피신청인의 부정한 목적을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

7. 결정

본 행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 두 상표들과 동일하거나 혼동할만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다. 따라서 패널은 절차규칙 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

장문철 교수
패널위원

일자: 2002년 10월 7일