



## 세계지적재산권기구 중재조정센터

### 행정패널 결정문

**The NASDAQ Stock Market, Inc. 대 박승조**

**사건번호 : D2002-0595**

#### 1. 당사자

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

신청인의 법정대리인: Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, L.L.P., McLean, Virginia 22102, United States of America.

피신청인: 박승조, 대한민국 서울시 송파동 신천동 11-9, 한신코아 아파트 1033호.

#### 2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름 (이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <nasdaqeurope.biz>과 <nasdaqjapan.biz>이고, 그 도메인등록기관은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70, 전문건설회관 17층에 소재하는 한강시스템주식회사/DoRegi.com(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 25일에 전자양식으로, 그리고 2002년 6월 27일에 일반양식으로 WIPO 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 제출되었으며 센터는 2002년 6월 28일 분쟁해결신청서의 접수를 확인하였다.

센터는 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2002년 6월 28일에 등록기관에 등록인 확인과 등록약관상의 언어의 확인을 요청하였으며 이에 대하여 등록기관은 2002년 7월 2일자 등록인의 확인과 함께 등록약관상의 언어가 한국어임을 통지하였다.

센터는 2002년 7월 5일 분쟁해결신청서의 형식적 요건의 충족여부 점검서를 작성하였으며 그 내용은 등록기관이 확인한 바 같이 등록약관상의 언어인 한국어로 신청서가 제출되지 않은 점과 신청인이 상호재판관할을 명시하지 않은 점을 제외하고는 형식적인 모든 요건을 충족함을 확인하였다.

이에 따라 신청인은 한국어로 수정 번역된 분쟁해결신청서를 2002년 7월 24일에 전자양식으로 그리고 7월 26일에 일반양식으로 제출하였다.

센터는 절차규칙 제4조 (c)항에 따라서 행정절차의 공식적인 개시일을 2002년 7월 30일로 통지하였다.

센터는 피신청인이 송부한 답변서를 2002년 8월 11일에 전자양식으로, 2002년 8월 15일에 일반문서로 접수하였다. 뒤이어 센터는 8월 19일 피신청인에게 답변서를 접수하였다는 확인을 전자문서로 통지하였다.

신청인은 추가로 피신청인의 답변서에 대해 반박문을 2002년 8월 27일에 전자양식으로 그리고 2002년 8월 30일에 팩스로 제출하였다.

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 첨단 컴퓨터 및 통신기술을 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 회사와 외국 회사들의 주식들이 상장되고 있다.

신청인은 미국 뿐만 아니라 유럽 및 아시아에서 주식거래와 관련된 투자 정보를 제공하고 증권시장을 운영하는 세계적인 회사이다. 2000년 6월 19일 나스닥 일본 시장이 오사카에서 첫 거래를 시작한 후, 현재 나스닥의 계열 회사인 NASDAQ Japan, Inc. 이 일본 투자자들에게 인터넷을 통한 투자 및 거래정보를 제공하고 있으며 웹사이트 “nasdaq-japan.com”을 운영하고 있다. 또한 신청인은 유럽시장의 지역적 필요에 맞추어 2002년 6월 8일 나스닥 유럽을 운영하기 시작한 이래 현재에는 웹사이트 “nasdaq-europe.com”를 통하여 유럽시장에 주식호가, 주요뉴스 및 기타 투자정보를 제공한다.

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 투자

상품과 서비스에 대해 “NASDAQ”이라는 상표를 미국 특허 상표청(등록번호 0922973, 1259277)에 등록하였고 일본과 유럽공동체를 포함한 전세계 40여 개 국가에 등록하는 등, 해당 상표를 장기적으로 사용한 결과 전세계적으로 유명한 상표가 되었다. 신청인은 일본에서 “NASDAQ”(등록번호 2,622,912; 4,044,096)과 “NASDAQJAPAN”(등록번호 2001-40837; 2001-88016)을 상표 등록하였다. 또한 신청인은 “NASDAQEUROPE” 상표에 대해 미국 상표출원번호 76/277,823을 유럽공동체 상표출원번호 002384162를 보유하고 있다.

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

피신청인이 등록한 분쟁도메인이름 <nasdaqjapan.biz>, <nasdaqeuropa.biz>를 입력하면 해당 웹사이트를 찾는데 실패했다는 표시가 나오며 현실적으로 피신청인은 홈페이지를 운영하지 않는 것으로 보여진다.

## 5. 당사자들의 주장

### A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <nasdaqjapan.biz>와 <nasdaqeuropa.biz>는 “NASDAQ” 상표 전체가 포함되어 있으며 차이점은 나스닥 상표에 지리적 위치를 나타내는 단어인 JAPAN와 EUROPE를 추가한 점이다. 따라서 분쟁 도메인이름들은 신청인의 상표 “NASDAQ”와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다 (참조: *The Nasdaq Stock Market, Inc. v Vidudala Prasad*, WIPO 사건번호 D2001-1493; *Telstra Corp, Ltd. v. Ozurks*, WIPO 사건번호 D2001-0046).
- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름 <nasdaqjapan.biz>와 <nasdaqeuropa.biz>에 대해 정당한 이익이 없다. 피신청인은 “NASDAQJAPAN”과 “NASDAQEUROPE”에 대한 상표권이 없다. 또한 분쟁 도메인이름을 사용하지 않고 있으므로 나스닥을 방문하기 위해 해당 도메인이름에 접속한 사람은 나스닥의 웹사이트가 작동되지 않거나 제공되지 않는다고 오해할 수도 있다.
- (3) 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다. 신청인은 다음과 같은 이유 때문에 피신청인이 해당 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다고 주장한다.

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

둘째, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록함으로써 나스닥이 동일한 도메인이름에 자사의 상표를 사용하는 것을 방해했다.

셋째, 신청인은 피신청인에게 해당 상표가 포함되어 있는 도메인 이름의 사용이나 등록을 동의하거나 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 도메인이름을 이전하거나 말소하는데 동의하지 않고 있다. UDRP체계하에서 도메인이름을 선의로 사용할 계획이 있다고 입증하지 못한 채 타인의 상표인 도메인이름을 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 도메인이름의 부정적 목적에 해당될 수 있다 (참조 *The NASDAQ Stock Market, Inc. v. Sun People, Inc.* WIPO 사건번호 D2001-1495; *Telstra Corp. v. Nuclear Marshmallow*, WIPO 사건번호 D2000-0003 등).

신청인은 피신청인의 답변서에 대해 추가적으로 다음과 같은 내용의 주장을 한다.

- (4) 피신청인이 주장하는 이탈리아 회사 ANTARTICA가 자전거 등의 안전 헬멧 상표로 등록했다는 NASDAQ 상표는 아직 등록이 완료되지 않은 상태이며 신청인측의 이의신청으로 미국 특허 및 상표청의 재판 및 항소 위원회에서 심리 중에 있다. 또한 “INSIDE NASDAQ”은 등록 신청이 포기되어 등록된 바 없으며, “NASDAQ WORKSTATION”, “NASDAQ COMPOSITE”, “NASDAQ INDUSTRIAL”은 현재 신청인이 상표를 모두 보유하고 있다. 따라서 신청인은 피신청인의 주장과는 달리, 미국과 세계 각국에서 NASDAQ 상표의 독점적 소유자이다.
- (5) 피신청인은 신청인이 분쟁도메인이름에 대해 .BIZ 도메인이름 등록시 일반 등록을 받기 전 상표권보호차원에서 상표권자에게 우선 등록할 기회를 주었는데도 분쟁 도메인이름을 등록하지 않았다고 주장하고 있으나 이는 사실과 다르다. 신청인은 분쟁 도메인이름들에 대해 우선등록과 IP클레임도 하였지만 영역채도(Land Rush)기간 중에 등록사가 무작위 선택방식을 택하여 신청인에게 등록기회가 부여되지 않은 것이다 (부록 B로 증거 제시함).

## B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 주장에 대해 다음과 같이 반박한다.

- (1) 신청인의 상표권은 NASDAQ이며 분쟁 도메인이름은 <nasdaqjapan.biz>와 <nasdaqeurope.biz>이므로 신청인의 상표와 분쟁도메인이름은 동일하지 않다.
- (2) 신청인 이외에도 많은 회사나 개인들이 미국 내에서 NASDAQ이 포함된 상표를 등록하였으므로 NASDAQ이라는 상표권은 신청인만이 독점적으로 사용되고 있는 단어는 아니다. 이탈리아 회사 ANTARTICA가 자전거 등의 안전 헬멧 상표로 등록한 NASDAQ, 이외에 JAPANASDAQ, INSIDE NASDAQ, NASDAQ WORKSTATION, NASDAQ COMPOSITE, NASDAQ INDUSTRIAL 등이 그 예이다. 신청인 이외에도 회사나 개인들이 NASDAQ이 포함된 도메인이름을 등록한 예는 <nasdaqmania.com>, <nasdaquk.info>, <nasdaqgermany.info>, <nasdaqkorea.com> 등이다. 전 세계적으로 보면 NASDAQ이라는 단어가 포함된 모든 낱말을 신청인만이 사용할 수 있는 권리가 있다는 주장은 잘못이다.

- (3) .BIZ 도메인이름 등록시 일반 등록을 받기 전 상표권보호차원에서 상표권자에게 우선 등록할 기회를 주었는데도 분쟁 도메인이름을 등록하지 않았다. 그런데도 불구하고 신청인은 정당하게 도메인이름을 등록한 피신청인에게 해당 도메인이름을 돌려주지 않으면 10만 달러의 손해배상청구를 한다는 내용을 담은 서신을 보내왔으며 이에 대해 피신청인은 신청인에게 전세계적으로 NASDAQ에 대한 단어나 지명, 인명 등 모두 사용할 수 있는 권리에 대한 근거를 제시하라고 요청하는 서신을 한국어로 적어 보냈다. 그러나 신청인은 이에 대해 답변은 하지 않고 알아볼 수 없는 기호로 보내와 읽을 수 없다고 불평하고 있다.
- (4) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 목적이 인터넷을 이용하여 일본과 유럽의 주식시장에 대한 정보제공 사이트를 운영하기 위해서라고 주장한다.

## 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

분쟁 도메인이름 <nasdaqjapan.biz> 와 <nasdaqeurope.biz>은 신청인의 등록상표 “NASDAQ”에 ‘Japan’ 또는 ‘Europe’이라는 지리적 위치를 표시하는 고유명사가 첨가된 것이다. 따라서 양자가 곧 동일하지는 않다고 하더라도 일반 대중은 분쟁도메인이름이 일본 또는 유럽에서 사용되는 신청인의 상표 또는 신청인과 어떤 관련이 있으리라고 오인 하기에 충분할 만큼 외견상 유사하다. 따라서, 분쟁도메인이름은 규정에서 요구하는 바와 같이 신청인의 등록상표와 혼동할 정도로 유사하다고 판단된다.

### 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 규정 제4조 (a)항에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다는 점을 입증하면 충분하다.

신청인은 피신청인이 “NASDAQJAPAN”와 “NASDAQEUROPE”에 대한 상표권도 없으며 NASDAQ 상표권 사용에 대한 승인 또는 허락을 받은 바도 없으므로 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이 없다고 주장한다. 또한 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록만 하고 사용하지 않고 있으므로 나스닥을 방문하기 위해 해당 도메인이름에 접속한 사람은 나스닥의 웹사이트가 작동되지 않거나 제공되지 않는다고 오해할 수도 있다고 주장한다.

한편, 신청인의 주장에 대응하여 피신청인이 도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 주장할 경우에는 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항을 입증해야 한다. 이에 대해 피신청인은 신청인 이외에도 많은 회사나 개인들이 미국 내에서 NASDAQ이 포함된 상표와 도메인이름을 등록하고 있으며 NASDAQ이라는 상표권은 신청인만이 독점적으로 사용되고 있는 단어는 아니라고 주장하고 있으나 실제로 신청인측의 등록 상표와 관련하여 현재는 신청인의 이의신청으로 계류 중이거나 등록이 완료된 상태도 아니므로 설득력이 없다. 다음으로 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록한 것은 인터넷을 이용하여 일본과 유럽의 주식시장에 대한 정보제공 사이트를 운영하기 위한 목적이라고 주장하고 있지만 해당 도메인이름에 관해 분쟁이 제기되기 전까지 사업계획을 수립한 바 있다는 입증도 못 하고 있으며 아직까지 분쟁 도메인이름을 사용하여 사업준비를 위한 웹사이트를 마련하고 있지도 않다.

따라서 피신청인은 자신의 정당한 권리나 이익에 대해 규정 제4조 (c)항에 예시적으로 열거한 사항에 해당하는 정도의 입증을 다하지 못하고 있으므로 본 패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익이 없다고 판단한다.

### 피신청인의 부정한 목적

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

본 패널은 신청인의 상표가 국제적으로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 NASDAQ상표 그리고 분쟁도메인이름과 동일한 “NASDAQJAPAN” 상표와 “NASDAQEUROPE” 상표를 일본과 유럽공동체 또는 미국 내에 등록한 상황에서 피신청인이 신청인의 등록 상표와 동일한 도메인이름을 등록한 점 그리고 신청인이 처음에는 사업계획을 제시하지 않다가 답변서 제출 시에 사업목적을 밝힌 점에 주시하고, 피신청인은 신청인의 상표의 유명성이나 좋은 이미지를 이용하여 더 많은 방문자들을 자신의 웹사이트로 끌어오도록 유인하려는 의도이거나 피신청인의 사업계획이 사실이라면 경쟁자의 사업을 방해하기 위한 의도에서 도메인이름을 등록한 것으로 추론할 수 밖에 없다. 또한 피신청인이 비록 분쟁 도메인이름을 이용하여 외형상 웹사이트를 운영하고 있지 않을지라도 이러한 소극적 사용에 대해서도 피신청인의 부정적 목적을 인정할 수 있다.

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 절차규정 제4조 (a)항에 열거된 각각의 구성요건을 입증하였다고 판단한다. 본 행정패널은 분쟁도메인이름을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

---

장문철 교수  
패널위원

일자: 2002년 10월 10일