



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

The Nasdaq Stock Market, Inc. 대 GUK

사건번호: D2006-1437

1. 당사자

신청인: The Nasdaq Stock Market, Inc., 뉴욕, 미국.

신청인의 대리인: Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, 워싱턴 디씨, 미국.

피신청인: GUK, 베이징, 중국.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <nasdaq.biz>이고, 분쟁도메인이름은 CyDentity, Inc. dba Cypack.com에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 11월 8일 전자서면 및 2006년 11월 14일 일반서면 양식으로, 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(“센터”)에 제출하였으며 센터는 2006년 11월 14일 및 2006년 11월 17일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 11월 14일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 11월 16일자로 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 11월 23일에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름

분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2006년 11월 28일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감 기일은 2006년 12월 18일임을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 12월 22일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 김영 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2007년 1월 9일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 NASDAQ에 대한 미국 상표 등록번호 922,973 및 1,259,277 등 “nasdaq”이라는 말로 이루어졌거나 이를 포함하는 다수의 등록상표와 서비스표를 소유하고 있다. 일부 상표는 “National Association of Securities Dealers, Inc.”등의 명의로 최초 등록 되었으나, 미국 특허상표청 인터넷 사이트를 통해 확인한 결과, 현 소유자는 신청인이다. 신청인은 또한 “nasdaq”을 포함하는 여러 도메인 이름을 등록하여 현재 사용 중이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

- 도메인 이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Hamid Reza Mohammad Pouran*, WIPO Case No. D2002-0770 결정 등을 인용하면서 피신청인의 분쟁도메인이름<nasdaq.biz>가 신청인의 NASDAQ 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

- 도메인이름에 관한 피신청인의 권리 및 정당한 이익

신청인은 피신청인이 신청인이나 NASDAQ 상표 및 이름과 어떠한 관계도 가지고 있지 않으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 아무런 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

- 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인의 부정한 목적을 다음과 같이 주장한다.

신청인은 The Nasdaq Stock Market을 운영하는데, Nasdaq은 세계 최대 전자화면 증권시장이다. 예를 들어, 2005년에 Nasdaq 상장 주식의 일일

평균 거래량은 18억 주였으며, 이는 뉴욕증시나 AMEX 보다 많은 거래량이다. Nasdaq은 여타 다른 미국증시보다 상장회사 수 (약 3,250개사), 거래량 (일일 거래량 약 20억 주), 그리고 IPO 수 (2000년 이후 500건 이상)가 많다. Nasdaq에는 미국 외에도 유럽, 중국을 포함한 아시아 지역에 상당한 투자를 하고 있다. 이로 인하여 Nasdaq에는 다른 미국 증권시장들보다 많은 해외회사들의 주식이 상장되어있다.

신청인은 금융상품 및 서비스와 관련하여 “nasdaq”이라는 말로 이루어져있거나 이를 포함하고 있는 다수의 등록상표와 서비스마크를 소유하고 있다. NASDAQ 상표는 1968년부터 지금까지 미국 내에서 지속적으로 사용되어왔으며 미국 특허청을 포함하여 전세계 약 40개국에 등록되었다. 이와 같이 금융상품 및 서비스와 관련하여 NASDAQ 상표를 오랫동안 심도있게 사용함으로써 NASDAQ 상표는 미국을 포함한 세계적으로 유명한 상표가 되었으며, 신청인으로부터 독자적으로 파생하는 제품과 서비스를 상징하게 되었다.

피신청인은 NASDAQ 상표와 이름에 아무런 권리가 없음에도 불구하고 <nasdaq.biz> 도메인이름을 등록하였고, 이는 NASDAQ 상표가 중국을 비롯한 미국과 미국 외에서 사용 및 등록되고 한참 후 일이다.

2006년 9월 12일 무렵, 신청인은 인터넷 사용자가 인터넷도메인이름으로 <nasdaq.biz>를 기입할 경우, 분쟁도메인이름이 Aljazeera Publishing(이하 “Aljazeera”이라고 약칭함)의 온라인 뉴스잡지의 공식웹사이트 “http://www.aljazeera.com/”로 전환됨을 발견하였다. 그러나 신청인은 Aljazeera나 분쟁도메인이름이 전환하는 웹사이트나 그에 포함된 내용과 어떠한 관계도 없으며 피신청인이나 Aljazeera에게 분쟁도메인이름으로의 사용을 포함한, NASDAQ 상표의 어떠한 사용도 허가한 사실도 없다.

2006년 9월 14일에 신청인은 이 문제의 우호적인 해결을 위해 법적대리인을 통해 피신청인에게 침해활동의 중단을 요구하는 서신을 보냈으나, 아무런 회신도 받지 못해, 신청인은 2006년 9월 20일에 회신을 촉구하는 전자메일을 송부했다. 피신청인은 2006년 9월 21일에 전자메일을 통해, NASDAQ 상표의 사용에 대해서는 아무런 설명 없이 웹사이트가 “세계평화를 위한 공개사이트로 사용”되고 있다는 회신을 보내왔다. 지금에 이르기까지 피신청인은 신청인의 요구를 무시해왔으며 침해행위를 계속해왔다. 결국, 피신청인은 분쟁도메인이름에 아무런 법적인 권리가 없으며 신청인의 손해에도 불구하고 의도적으로 사용하고 있다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제출하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제11조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 따라서 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.

상기의 사항과 관련하여 신청인이 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

도메인 이름의 동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 여부

신청인은 분쟁 도메인이름 <nasdaq.biz> 이 자신의 상표 NASDAQ등과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다. 이에 대한 피신청인의 답변은 제출된 바 없을 뿐만 아니라 신청인의 주장 및 증거로부터 볼 때 신청인의 NASDAQ은 유명상표라고 판단된다.

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 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 NASDAQ 상표와 이름에 어떠한 관계도 가지고 있지 아니하고, 신청인은 피신청인에게 NASDAQ 상표의 어떠한 사용도 허가한 사실이 없으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다.

한편 피신청인은 본 행정절차에서는 답변을 제출한 바 없으나 그 이전에 신청인이 접촉했을 당시, NASDAQ 상표의 사용에 대해서는 아무런 설명 없이 분쟁도메인이름과 연계된 웹사이트가 “세계평화를 위한 공개 사이트로 사용”되고 있다고 주장한 바 있다.

본 패널은 상기와 같은 피신청인의 주장이 구체적인 설명이나 입증자료가 없으므로 받아들일 수 없다고 본다. 따라서 본 패널은 피신청인이

분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 못하다고 판단한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인이 세 번째 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 신청인의 상표와 동일한 도메인이름을 선택하여 오직 보는 사람으로 하여금 착각을 일으키고 신청인과는 전혀 무관한 웹사이트에 혼란한 이용자들을 유도하기 위한 목적으로 의도적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다고 주장한다.

본 패널은 신청인의 상표가 피신청인의 주소지인 중국을 비롯한 세계 여러 나라에 널리 알려져 있다는 점, 그리고 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이 그 이후라는 점으로부터 피신청인의 부정한 목적을 추론하지 않을 수 없다.

센터가 수령한 2006년 11월 28일자 이메일 서신에 따르면 Aljazeera는 분쟁도메인이름이 자사와 무관하고 피신청인과 자사간 연관관계가 없음을 주장하였으며, 단지 피신청인이 분쟁도메인이름을 자사의 웹사이트인 “aljazeera.com”로 자동연결하는 것이라 밝혔다.

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

7. 결정

본 패널은 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하고; (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며; (iii) 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

따라서, 본 패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인이름 <nasdaq.biz>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

김영
단독패널위원

일자: 2007년 1월 22일