



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Educational Testing Service 대 Jeong Jongchul

사건번호: D2006-0058

1. 당사자

신청인: Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, United States of America.

신청인의 대리인: Dorsey & Whitney, LLP, United States of America.

피신청인: Jeong Jongchul, Gwang Ju, Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <toeic.info>이고, 분쟁 도메인이름은 Gabia, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2006년 1월 16일에 전자양식(한글)으로, 그리고 2006년 1월 19일 일반양식(한글)으로 WIPO중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 의하여 수령되었다.

센터는 2006년 1월 16일에 등록기관인 Gabia, Inc.에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2006년 2월 9일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인해 주었다.

센터는 2006년 2월 16일에 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO 보충규칙(“보충규칙”)에 따라 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2006년 2월 16일 ‘분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송수단을 통해 피신청인에게 발송하였다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기일이 2006년 3월 8일까지임을 통지하였으나 기한까지 피신청인이

답변서를 제출하지 아니함에 따라, 2006년 3월 14일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다

신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 박해찬 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성을 확인하는 서면을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2006년 3월 24일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 미국 뉴저지에 본사를 둔 비영리 교육연구 및 평가기관으로서, 미국을 비롯한 세계 각국에서 교육 연구 및 평가에 관한 사업을 하고 있다. 신청인은 1947년 설립된 이후 자격증을 취득하고자 하는 미국인 및 외국인들을 위한 평가시험을 개발, 주관하여 왔으며, 민간 기업이나 정부, 대학기관 등에서 영어를 모국어로하지 않는 개인들의 영어숙련도를 평가하기 위한 시험으로 TOEIC 시험을 개발, 주관하여 왔다.

신청인은 TOEIC 시험과 관련하여 출판물, 컴퓨터 소프트웨어 등 시험준비용 제품들을 개발, 판매하여 왔는바, 신청인이 운영중인 <toeic.com>이라는 이름의 도메인을 통하여서도 이를 판매하고 있다. 위 도메인 이름 <toeic.com>은 1998년 6월 10일 신청인에 의해 등록되어 사용중에 있으며, 신청인은 이 외에도 <toeic.org>, <toeic.net> 등 도메인을 등록하여 보유하고 있다.

신청인은 1982년 3월 9일자로 미국에서 TOEIC 상표를 등록하여 사용하여 왔고, 피신청인이 거주하는 대한민국에서도 1982년 9월 21일 위 상표를 등록하여 사용해왔다.

한편, 피신청인은 2002년 7월 13일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 그 권리를 보유한 TOEIC 등록상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장한다.

도메인이름에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 분쟁도메인이름을 사용할 권한을 부여한 바 없으며, 또한 피신청인이 분쟁도메인이름으로 일반에 알려져 있지 않음 등, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리나 법적 이익을 보유하지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 TOEIC 상표는 이미 전세계적으로 널리 알려져 있는바, 피신청인이 그 존재를 알지 못한 채 분쟁도메인이름을 등록하는 것이 불가능하므로 악의에 의한 도메인이름 등록이 인정된다고 주장한다.

또한, 신청인은 피신청인이 본건 도메인이 신청인의 제품은 물론 신청인의 제품과 경쟁관계에 있는 제품 및 서비스를 판매하는 웹사이트들로 연결되도록 하여 수익을 얻어 왔으며, 이는 신청인의 등록상표와 동일한 분쟁도메인 이름을 신청인의 등록상표가 적용되는 물품과 동일한 물품에 사용한 것으로서 그 사용에 있어서도 피신청인의 악의가 인정된다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

신청인이 신청한 구제를 받기 위해서 신청인은 규정 제4조(a)항에 따라서 다음과 같은 사실 모두를 입증해야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 피신청인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것,
- (iii) 등록인의 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 또는 사용되고 있다는 것.

A. 상표와 도메인 이름의 동일·유사성

신청인이 등록하여 사용하여 온 상표와 분쟁도메인 이름이 동일하다는 점에 있어서는 의문의 여지가 없다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 분쟁도메인 이름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다는 사실이 인정되며, 따라서 ‘피신청인이 분쟁도메인 이름에 대해 권리나 정당한 이익을 보유하고 있지 않다는 사실’에 대하여 일응 충분한 입증을 하였다고 인정된다.

이에 반하여, 피신청인은 답변을 제출하거나 이에 대한 반증을 제출한 사실이 없는바, 피신청인이 분쟁도메인 이름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 인정된다고 할 것이다.

C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(b)항은 도메인 이름의 등록이 악의에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 경우에 대하여 규정하고 있으며, 악의에 의한 등록 및 사용이 이러한 4가지 경우에 한정되는 것은 아님을 밝히고 있다.

문제가 된 도메인 이름이 일반에 널리 알려진 상품과 명백하게 연관성이 있는 경우에는 그 상품과 관련이 없는 제3자에 의한 해당 도메인 이름의 사용에 악의가 인정된다 할 것으로(*Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 대 *The Polygenix Group Co.*, WIPO 결정 Case No. D2000-0163, 참조), 신청인의 TOEIC 상표 및 상품이 일반에 널리 알려져 있음이 신청인에 의해 입증되고 달리 반증이 제출되지 아니한 본건에서 피신청인의 분쟁도메인 이름 사용에 일응 악의가

인정된다.

또한, 신청인에 의해 피신청인이 신청인의 등록상표와 동일한 분쟁도메인이름을 이용하여 신청인의 제품과 경쟁관계에 있는 제품 및 서비스를 판매하는 웹사이트로 연결한 사실이 인정되고 각 웹사이트들이 제품 및 서비스의 판매 혹은 경매를 목적으로 하는 웹사이트들이라는 사실에 비추어 상업적 이익을 얻을 목적이 있었음도 인정된다고 할 것인바, 그렇다면 피신청인은 상업적 이익을 얻으려는 목적하에 의도적으로 웹사이트 혹은 그 웹사이트에서 제공되는 제품 및 서비스의 출처 등에 대한 혼동을 초래함으로써 인터넷 이용자들을 위 웹사이트로 유인하려 한 사실이 인정되어 규정 제4조 제(b)항 (iv)에 따라 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 있어서의 악의가 다시금 인정된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조에 따라서, 신청인의 신청에 따라 <toeic.info>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

박 해 찬
단독패널위원

일자: 2006년 4월 5일