



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Educational Testing Service 대 김인수

사건번호: DBIZ2002-00107

1. 당사자

신청인: Educational Testing Service
Rosedale and Carter Roads, Mail Stop 23C, Princeton, New Jersey 08541
United States of America.

대리인: Lile H. Deinard, Dorsey & Whitney LLP.

피신청인: 김인수, 대한민국 서울시 서대문구 흥은2동 22번지 유원아파트 3동 903호.

2. 도메이니름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메이니름(이하 "분쟁도메이니름"이라고 약칭함)은 <toefl.biz>이고, 분쟁도메이니름은 대한민국 서울시 동작구 신대방동 395-70 전문건설회관빌딩 17층에 소재한 한강시스템 주식회사 (이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 4월 26일에 전자양식(영문)으로, 그리고 2002년 4월 29일에 일반양식(영문)으로 WIPO중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 수령되었다. 분쟁해결신청서는 .BIZ 도메이니름에 관하여 NeuLevel사가 채택하고, 2001년 5월 11일 ICANN(the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에 의하여 승인된 초기 상표권 보호규정(Start-Up Trademark Opposition Policy, 이하 "STOP규정"이라고 약칭함), 규정에 따라 제정된 절차규칙 ("STOP절차규칙") 및 WIPO 보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함)에 근거하여 제출된 것이다.

센터는 2002년 5월 4일에 등록기관에 대해서 등록약관에 사용된 언어를 알려 줄 것을 요청하는 이메일을 발송했고, 등록기관은 2002년 5월 6일의 답변을 통해서 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 표시해 주었다.

STOP절차규칙 제4조(a)항에 따라서, 센터는 2002년 5월 9일에 분쟁해결신청서의 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적요건의 충족여부를 점검하였다. 그 결과 행정절차상의 언어가 한국어임에도 불구하고 신청서가 영어로만 제출됨에 따라 센터는 2002년 5월 10일 신청인에 대하여 2002년 5월 30일까지 (a) 본건 행정절차를 영어로 진행하기로 한다는 내용의 신청인과 피신청인 사이의 합의서, 또는 (b) 분쟁해결신청서의 한글번역본을 제출할 것을 요청하였다. 한글번역본 분쟁해결신청서는 2002년 5월 23일 전자양식으로 센터에 의하여 수령되었고, 2002년 6월 3일 일반양식으로 센터에 의하여 수령되었다. 또한 신청인은 STOP절차규칙 제18조(a)항 및 보충규칙 제7조(a)항에 따른 수수료를 납부하였다.

더 이상 어떤 형식적 결함이 발견되지 아니함에 따라서, 센터는 2002년 6월 6일에 신청내용 및 행정절차개시의 통지("개시통지")를 피신청인에게 발송했다. 센터는 동 개시통지에서 피신청인이 답변할 수 있는 마감기한이 개시통지일로부터 20일, 즉 2002년 6월 26일임을 명시적으로 기재했다.

피신청인의 답변서는 마감기한인 2002년 6월 26일은 물론 현재까지도 센터에 의해서 수령되지 않고 있다. 센터는 2002년 7월 3일 피신청인에게 답변서 제출기한이 지켜지지 않았음을 통지하였다.

신청인이 답변서를 제출하지 않았으므로 신청인의 단독 패널 지명의사에 따라 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 이문성 변호사를 위촉하면서 이문성 변호사에게 패널위원으로서의 수락과 그 판단에 있어서의 독립성과 공정성을 확인하는 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.

이문성 변호사의 수락과 독립성 및 공정성 확인에 따라서, 센터는 2002년 7월 22일 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지했다. 결정예정일은 STOP절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2002년 8월 5일로 통지되었다.

4. 사실관계

신청인은 미국 뉴저지에 본사를 두고 미국을 비롯한 세계 각국에서 교육 연구 및 평가에 관한 사업을 하고 있다. 신청인은 1947년 설립된 이후 사기업과 정부에의 취업 및 각급 학교의 입학시 언어능력을 측정하기 위한 시험도구의 개발 및 관리, 평가 분야에서 많은 사업을 하여 왔고, 특히 영어능력 측정 분야에서는 상당한 권위를 가지고 있다.

신청인은 또한 비영어권자의 영어실력을 평가하기 위해 사용하는 영어시험인 TOEFL(Test of English as a Foreign Language)을 개발하여 관리하고 있다. TOEFL은 신청인에 의하여 전세계적으로 실시되고 있으며, 컴퓨터 접속이 가능한 곳에서는 네트워크를 통해 시험관리가 이루어진다. 그리고 컴퓨터접속이 제한되는 지역의 경우에는 신청인과의 계약을 통해 권한을 부여받은 그 지역의 기관 및 대리인이 종이와 펜을 이용하여 시험관리를 하고 있다.

신청인은 미국, 대만, 중국 등에 TOEFL 상표를 등록하였고, 피신청인이 거주하는 대한민국에서도 1982년, 1983년, 1993년에 각 TOEFL 상표를 등록하였다. 그리고 신청인은 현재 <toefl.com>, <toefl.org>, <toefl.net> 도메인이름을 등록하여 보유하고 있고, TOEFL 시험과 관련하여 <toefl.com> 도메인이름을 활발하게

이용하고 있다.

피신청인은 2002년 3월 27일 분쟁도메인이름을 등록하였다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

도메인이름과 상표와의 동일·유사성

신청인은 피신청인이 등록한 분쟁도메인이름은 신청인이 그 권리를 보유한 TOEFL 등록상표와 동일하다고 주장한다.

도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인과 아무런 관계도 없으며, 피신청인에게 분쟁도메인이름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다고 주장한다. 또한 신청인은 피신청인이 상품이나 서비스의 제공과 관련하여 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않다고 주장한다.

피신청인의 부정한 목적

신청인은 분쟁도메인이름의 등록이 있기 훨씬 이전에 신청인이 TOEFL 상표를 피신청인이 거주하고 있는 대한민국에 등록하였고, TOEFL 상표가 이미 전세적으로 널리 알려져 있는 상태라는 점 및 .BIZ 도메인이름을 등록하고자 하는 자는 적어도 자기가 주소를 두고 있는 국가에서 그 도메인이름에 관한 상표등록이 있었는지 정도는 확인할 의무가 있다는 점 등을 고려할 때 피신청인에게 부정한 목적이 있다고 주장한다.

또한 신청인은 피신청인이 <majorleague.biz>와 같이 제3자의 상표와 동일한 도메인이름을 최소한 18개를 등록한 사실을 보아도 피신청인의 부정한 목적을 알 수 있다고 주장한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않고 있다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어

STOP절차규칙 제11조에 따라서 행정절차상의 언어는 한국어라고 판단되었기 때문에 본 행정패널의 결정문도 한국어로 작성되었다.

피신청인의 답변서 미제출

피신청인은 답변서를 STOP절차규칙 제5조(a)항에 규정된 기간내에 제출하지 아니하였다. 따라서 본 행정패널은 STOP절차규칙 제14조 (a)항에 의하여 피신청인의 답변서가 없는 상태에서 본건 분쟁해결신청에 관한 결정을 하기로 한다. 본 행정패널은 STOP절차규칙 제14조(b)항에 의하여 피신청인이 센터로부터 적절한 답변서 제출에 관한 통지를 받고도 이를 이행하지 않은

사실로부터 적절한 추정을 할 것이다.

신청인의 입증책임

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

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메이니름이 동일하다는 것, 그리고
- (ii) 등록인이 그 도메이니름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
- (iii) 등록인의 도메이니름이 부정한 목적으로 등록 또는 사용되고 있다는 것.

상표와 도메이니름의 동일·유사성

신청인의 상표와 분쟁도메이니름이 동일하다는 점은 의문이 없다.

피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인과 아무런 관계도 없으며, 피신청인에게 분쟁도메이니름의 사용을 허가하거나 그 권한을 부여한 적이 없다. 피신청인은 분쟁도메이니름을 통하여 일반에게 널리 인식되고 있지 않으며 부정한 목적을 가지지 아니하고 상품 또는 서비스의 제공을 위하여 분쟁도메이니름을 사용하고 있지도 않다.

그렇다면 피신청인은 분쟁도메이니름에 관하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 점이 입증되었다고 판단된다.

피신청인의 부정한 목적

STOP규정 제4조(b)항은 도메이니름의 등록이 부정한 목적에 의한 것이라는 사실이 입증되었다고 판단할 수 있는 4가지 사정에 대하여 규정하고 있으나, 부정한 목적은 그 4가지 사정이 입증되었을 경우에만 인정될 수 있는 것은 아니다.

본 건의 경우 규정 제4조(b)항에 규정된 4가지 사정 중 어느 하나가 입증된 것은 아니다. 그러나 신청인의 TOEFL 상표가 전세계적으로 널리 알려져 있고, 특히 피신청인이 거주하는 한국에서도 널리 알려져 있다는 사실은 입증되었다. 그리고 TOEFL 상표는 1982년에 이미 대한민국에서 상표등록되었다는 사실도 입증되었다. 따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메이니름을 등록할 당시 분쟁도메이니름이 신청인과 관련되어 있다는 점을 알았거나 충분히 알 수 있었다고 판단한다.

또한 피신청인이 분쟁도메이니름 이외에도 <majorleague.biz>와 같이 제3자의 상표와 동일한 도메이니름을 여러 개 등록한 사실도 입증되었다.

따라서 본 행정패널은 피신청인이 분쟁도메이니름을 부정한 목적으로 등록한 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 신청인이 분쟁도메인의 이름에 대해서 STOP규정 제4조(a)항에 열거된 세 가지 사항을 입증한 것으로 판단한다. 따라서 STOP규정 제4조 및 STOP절차규칙 제15조에 따라서, 본 행정패널은 신청인의 신청에 따라 분쟁도메인의 이름 <toefl.biz>를 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

이문성
패널위원

일자: 2002년 8월 5일