



세계지적재산권기구 중재조정 센터

행정패널 결정문

Educational Testing Service 대 Jaeanpark

사건번호: D2006-0060

1. 당사자

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

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

피신청인: Jaeanpark, Changwon Si, Gyeongsangnam-Do, Republic of Korea.

2. 도메인 이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인 이름은 <toeic.biz>이고, 분쟁도메인 이름은 Cydentity, Inc.에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 1월 16일 전자서면 및 일반서면 양식으로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2006년 1월 17일 해당 서류의 수령을 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 1월 17일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 1월 31일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 (1) 신청서 사본을 수령하였다는 사실, (2) 분쟁도메인 이름이 등록되어 있는 사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었고, (4) 분쟁도메인 이름의 등록인 등에 관한 세부정보를 제공해 주었으며, (5) 본건 분쟁에 동일도메인 이름 분쟁해결정책(“규정”)이 적용됨을 확인해 주고(분쟁도메인 이름에 대한 등록약관에 의하면 .biz 도메인 이름에 대한 제한분쟁해결정책(“RDRP”)도 함께 적용되는 것으로 규정하고 있음), (6) 분쟁도메인 이름의 만료일을 알려주었으며, (7) 본건 분쟁해결절차의 진행 중에는 분쟁도메인 이름에 대한 등록자의 보유가 유지됨을 확인해 주었고, (8) 분쟁도메인 이름에 대한 등록약관은 한국어로 작성되어져 있고, (9) 분쟁도메인 이름에 관하여 발생하는 분쟁에 대하여 도메인 이름

등록정보상의 등록자의 주소지를 관할하는 법원의 관할권에 동의하였으며 그렇지 않을 경우 등록기관의 본점을 관할하는 법원의 관할권에 동의하였음을 확인해 주었다.

센터는 2006년 1월 31일 분쟁해결신청서가 통일도메인이름 분쟁해결규정 (“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙 (“절차규칙”), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙 (“보충규칙”) 및 biz 도메인이름에 대한 제한분쟁해결정책에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제2조 (a)항 및 제4조 (a)항에 따라 2006년 1월 31일 ‘분쟁해결신청서 및 행정절차개시 통지문’을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특 급운 송수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 2월 20일임을 통지하였으며 피신청인이 위 기한까지 답변서를 제출하지 않음으로써 센터는 2006년 3월 6일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다. 한편 피신청인은 2006년 2월 6일 답변서의 제출기한을 2006년 3월 20일까지 연장해 줄 것을 요청하였으며 이후 2006년 3월 16일 답변서를 전자서면양식으로 센터에 제출하였다

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 황보영 변호사를 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공정성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2006년 4월 4일에 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 미합중국 뉴욕주법에 따라 1947년 설립되어 존속 중인 비영리법인이며, TOEIC 시험을 비롯하여 SAT, TOEFL, GRE, GMAT 등의 시험 및 관련 서비스를 전세계적으로 제공하고 있다. 신청인은 현재 TOEIC 시험과 관련하여 “toeic”을 요부로 하는 <toeic.com>, <toeic.net>, <toeic.org>, <toeic.us>의 도메인이름을 사용하고 있다. 신청인은 “toeic” 또는 이를 요부로 하는 상표 및 서비스표 (“본건 상표”)를 미국 특허청에 등록번호 1,191,669호, 2,561,226호로 등록하고 있으며, 또한 한국 특허청에 등록번호 제83993호, 제3521호, 제608509호, 제536149호, 제545435호로 등록하고 있다.

분쟁도메인이름은 2004년 5월 31일 피신청인에 의하여 등록되었으며, 현재는 분쟁도메인이름을 인터넷주소창에 입력할 경우 <koreasports.org>라는 축구전문쇼핑몰사이트로 자동연결되는 방식으로 사용되고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

본건 분쟁에 있어 신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다.

분쟁도메인이름은 최상위 도메인이름 부분(예컨대, .com, .net 등)을 제외하면 사실상 신청인이 등록하여 보유하고 있는 본건 상표와 동일하므로, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표와 동일하거나 혼동을 야기시킬 정도로 유사하다.

신청인은 본건 상표에 대한 독점권을 가지고 있으며 신청인은 피신청인에게 이와 관련된 권한을 부여한 바 없고 분쟁도메인이름은 활성화된 웹사이트로 연결되어 있지도 않을 뿐만 아니라 피신청인은 일반적으로 분쟁도메인이름으로 알려져 있지 않으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름과 관련하여 어떠한 권리나 법적 이권도 소유하지 않는다.

피신청인이 지명한 TOEIC상표를 인지하지 못하고 분쟁도메인이름을 선택하였을 가능성은 거의 없으며, 피신청인이 단지 분쟁도메인이름을 보유하고 있을 뿐이라 하더라도 신청인이 시험응시자에게 TOEIC 시험에 관한 정보를 제공하기 위해 분쟁도메인이름을 보유할 수 없게 되어 결과적으로 신청인의 사업에 혼란을 야기한다는 점에서 이는 악의적 사용을 구성하므로, 피신청인은 악의로 분쟁도메인이름을 등록하여 사용하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 19개월 동안 이를 보유하기만 하였으며, TOEIC상표에 대한 신청인의 권리를 고려할 때 피신청인이 분쟁도메인이름을 사업 또는 상업 목적상 선의로 사용할 수 없으므로, 분쟁도메인이름이 본래 사업 또는 상업 목적상 선의로 사용되고 있지 않고 향후에도 그러할 것이다.

B. 피신청인의 주장

답변서를 통한 피신청인의 주장은 다음과 같이 요약될 수 있다.

분쟁도메인이름 중 “toeic” 부분은 Toe International Club의 Toe Instant Care의 약어이며 Toe 맛사지 및 나아가 그와 관련한 축구를 함으로써 건강을 촉진시킨다는 의미이고 취급하는 상품이나 서비스도 본건 상표의 지정 상품이나 서비스와 달라 혼동을 야기하지 않으므로, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지는 상표와 동일하거나 혼동을 야기시킬 정도로 유사하지 않다.

피신청인은 신청인에 앞서 정당한 대가를 지불하고 분쟁도메인이름을 등록하였으므로 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 판매 등을 고려한 바 없으며 신청인의 사업에 분쟁도메인이 필요하였다면 “.biz” 도메인이름의 등록이 시작되었을 때 등록하였어야 하나 신청인은 3년이 지나도록 이를 등록하지 않았고 피신청인은 신청인의 사업을 혼란시킬 의도가 없으며 일반소비자들이 분쟁도메인이름을 방문하더라도 신청인과의 관련성을 오인할 우려가 없으므로, 분쟁도메인이름은 악의적으로 등록되어 사용되고 있지 않다.

6. 검토 및 판단

절차상 언어 및 규정의 적용

본 결정문은 절차규칙 제11조에 따라 한국어로 작성된다.

피신청인 제출 답변서의 인정

앞서 언급한 바와 같이 피신청인의 답변서 제출을 위하여 애초 허용된 답변서 마감기일은 2006년 2월 20일이었는바, 피신청인은 위 기한내에 답변서를 제출하지 않았다. 따라서 본건은 절차규칙 제14조 (a)항에 따라 신청서만에 의거하여 판단될 수 있다 할 것이다. 그러나 다른 한편, 피신청인은 답변서

제출마감일전인 2006년 2월 6일 답변서의 제출기한을 2006년 3월 20일까지 연장해 줄 것을 요청한 바 있으며 이후 2006년 3월 16일 답변서를 제출하였는바, 절차규칙 제14조 (a)항은 특별한 경우 당해 조항의 예외를 인정할 수 있는 권한을 패널에 부여하고 있으며 또한 제12조는 추가서면의 제출을 요구할 수 있는 권한을, 제10조는 분쟁 절차를 진행함에 있어 일반적인 권한을 패널에게 허여하고 있는바, 이에 따라 본 패널은 2006년 3월 16일자로 제출된 피신청인의 답변서를 본건의 답변서로 인정하고 이에 의거, 본건을 판단하는 바이다.

신청인의 입증책임

신청인은 절차규칙 제4조 (a)항에 따라 신청한 구제를 받기 위해서는 다음과 같은 사실을 입증하여야 한다.

- (i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스와 등록인의 도메인 이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
- (ii) 등록인이 그 도메인 이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하는 것, 그리고
- (iii) 등록인이 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

또한 신청인은 biz 도메인 이름에 대한 제한분쟁해결정책("RDRP") 제4조 (a)항에 따라 분쟁도메인 이름이 주로 선의의 사업 또는 상업적 목적으로 위해 사용되지 않거나 사용되지 않을 것이라는 것을 입증하여야 한다.

상기의 사항과 관련하여 다음과 같이 본건을 판단한다.

A. 상표와 도메인 이름의 동일·유사성

분쟁도메인 이름은 도메인 이름의 성질을 나타내는 기술적 부분인 '.biz' 부분을 제외하면 "toeic"만으로 구성되어 있는바, 이는 신청인이 미국, 한국 등에 등록하고 있는 본건 상표와 완전히 동일하거나 그 요부가 동일하며, 또한 신청인이 현재 전세계적으로 실시하고 있는 TOEIC 시험의 명칭과도 동일하다. 그렇다면 분쟁도메인 이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 및 서비스와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다 할 것이다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

본건에 있어 신청인 및 피신청인의 주장이나 제출자료에 의하면 피신청인은 분쟁도메인 이름에 대하여 특별히 주장할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익을 가지고 있지 않는 것으로 판단된다.

피신청인은, 피신청인이 정당한 대가를 지급하고 분쟁도메인 이름을 등록한 것 자체만에 근거하여 분쟁도메인 이름에 대한 권리 혹은 정당한 이익이 있음을 주장하고 있으나, 분쟁도메인 이름을 등록하였다는 사실 자체는 규정 제4조 (a)항이 규정하는 권리 혹은 정당한 이익의 근거가 될 수 없음은 그 자체로 명백하며, 그 외에 피신청인이 분쟁도메인 이름으로 알려져 있거나 피신청인이 이를 사용할 수 있는 권리나 정당한 법률상 이익이 있다고 볼 만한 주장이나 자료는 존재하지 않는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 주장이나 제출자료에 의하면, 본건 상표는 한국, 미국을 비롯한 전세계에 등록되어 있으며 신청인은 전세계적으로 TOEIC 시험을 실시하고 있는바, 본건 상표는 전세계에 널리 인식된 주지저명한 표지로 인정된다. 특히, 한국의 영어교육에서 TOEIC 시험이 차지하는 비중, TOEIC 시험의 활용도, 영어교재, 학원 등 관련 산업 등을 고려할 때, 적어도 한국에서의 주지저명성은 인정될 수 있다. 그렇다면 앞서 살펴본 바와 같이 “toeic”에 대한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익이 인정될 수 없는 이상, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록 및 사용은 신청인에 의한 도메인이름의 등록을 방해하고 이를 통하여 부당한 이익을 취하기 위한 것으로 판단된다.

피신청인은 신청인이 분쟁도메인이름의 등록을 게을리 하였다라는 점을 주장하나 신청인이 피신청인보다 분쟁도메인이름의 등록을 먼저 하지 않았다는 이유로 부정한 목적에 의한 분쟁도메인이름의 등록, 사용이 정당화되는 것은 아니다. 또한 피신청인은 일반 소비자들이 분쟁도메인이름을 방문하더라도 신청인과의 관련성을 오인할 우려가 없다고 하나, 분쟁도메인이름과 본건 상표의 동일, 유사성에 비추어 볼 때 적어도 피신청인이 신청인 상표의 저명성을 이용하여 인터넷 이용자들을 부당하게 유인하기 위한 부정한 목적은 인정될 수 있다.

피신청인은 “toeic” 부분이 Toe International Club의 Toe Instant Care의 약어이며 Toe 맛사지 및 그와 관련한 축구를 함으로써 건강을 촉진시킨다는 의미라고 주장하나, 한국에서의 일반적인 영어의 사용관행 및 사용례에 근거하여 볼 때, “toeic” 이 Toe International Club의 Toe Instant Care의 약어라거나 (만일 이와 같은 용어를 영어약자로 표현한다면 오히려 이를 “TIC”로 약칭하는 것이 일반적일 것이다) 피신청인이 위에서 주장하는 의미를 가진다는 점은 받아들이기 어려우며, 더구나 위 용어가 축구 혹은 축구용품의 판매와 관념적으로 연결된다는 피신청인의 주장 역시 받아들이기 어렵다 할 것이다. 한편, 분쟁도메인이름을 통하여 자동연결 방식으로 사용되고 있는 쇼핑몰사이트인 <koreasports.org>는 비영리목적에 위한 “.org” 도메인이름을 이용한 것으로서 그 자체의 정당성 역시 결여되어있다 할 것인바, 그렇다면 이와 같은 제반 사실 및 본건 상표의 광범위한 저명성에 비추어 볼 때 피신청인의 이와 같은 주장은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용사실을 정당화하기 위하여 고안된 일방적인 주장에 불과하다고 판단되며 그외 이를 인정할 수 있는 합리적인 근거 역시 제출된 바 없다.

D. 선의의 사업 또는 상업적 목적

앞서 살펴본 바와 같이 신청인의 본건 상표가 한국을 비롯한 전세계적으로 등록되어 있을 뿐만 아니라 전세계에 널리 인식되어 있는 표장이라는 점, 신청인이 본건 상표에 대한 사용권을 피신청인에게 허여할 가능성이 없다는 점 등을 고려할 때, 피신청인이 이를 본래 사업 또는 상업 목적상 선의로 사용하거나 향후 사용하게 될 가능성은 인정하기 어렵다. 비록 본건 상표의 지정 상품과 서비스업이 제한적이므로 이를 제외한 상품과 서비스에 “toeic”을 사용할 수 없는 것은 아니나, 본건 상표가 주지표지임을 고려할 때 적어도 한국 내에서 이를 사용하는 것은 본건 상표와의 오인, 혼동을 초래하거나 본건 상표의 명성이나 식별력에 손상을 가하는 부정경쟁행위로 판단되어 사용이 금지될 가능성이 농후하다.

피신청인은 신청인에 의해 분쟁신청서가 제출된 이후 분쟁도메인이름을 축구용품 관련 사이트로 연결하여 사용하고 있고 Toe International Club이나 Toe Instant Care의 문구를 위 사이트에 표시하고 있다고 주장하고 있으나, 앞서 살펴본 바와 같이 이에 관한 피신청인의 선의의 주장은 어느모로 보나 인정하기 어렵다 할 것이다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 (i)항 및 절차규칙 제15조, biz
도메인이름에 대한 제한분쟁해결정책 제4조 (i)항에 따라서, 신청인의 신청에
따라 <toeic.biz>을 Educational Testing Service에게 이전할 것을 결정한다.

황보영
단독패널위원

일자: 2006년 4월 18일