



세계지적재산권기구 중재조정센터

행정패널 결정문

Educational Testing Service (ETS) 대 Song Soo Dong

사건번호: D2006-0827

1. 당사자

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

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

피신청인: Song Soo Dong of Republic of Korea.

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <credutoeic.com>이고, 분쟁도메인이름은 INames corp. (Korea)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2006년 6월 28일 전자양식으로, 2006년 7월 3일 일반양식으로 세계지적재산권기구 중재조정센터(이하 “센터”라 약칭함)에 제출하였으며 센터는 2006년 6월 29일과 7월 2일 해당 서류의 수령을 양 당사자에게 통지하였다.

센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2006년 6월 29일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은 2006년 6월 30일 및 7월 4일자로 센터에 보낸 답변을 통해서 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 등록기관에 의한 등록인의 확인에 따라 2006년 7월 7일자로 분쟁해결 신청서에 기재된 피신청인의 이름에 흠결이 있음을 통지하였고 이에 따라 신청인은 수정된 분쟁해결 신청서를 2006년 7월 8일 전자양식으로 제출하였다.

센터는 2006년 7월 10일 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 "규정"이라 약칭함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 "절차규칙"이라 약칭함) 그리고 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 세계지적재산권기구 보충규칙(이하 "보충규칙"이라 약칭함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

센터는 절차규칙 제 2 조 (a)항 및 제 4 조 (a)항에 따라 2006년 7월 11일 '분쟁해결 신청서 및 행정절차개시 통지문'을 분쟁해결신청서와 함께 전자우편양식으로 피신청인에게 발송하는 동시에 그 문서를 국제특급운송 수단을 통하여 피신청인에게 발송하였다. 그리고 절차규칙 제 5 조 (a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2006년 7월 31일을 통지하였으나, 기한까지 피신청인이 답변서를 제출하지 않자 센터는 2006년 8월 2일 답변서의 미제출을 확인 및 통지하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 행정패널로서 장문철 패널위원을 위촉하였고 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언문을 접수하여 절차규칙 제 7 조에 따라 2006년 8월 17일 패널을 적법하게 구성하였다.

4. 사실관계

신청인은 1947년 창립 이래 현재는 세계적 규모의 비영리 교육 연구 및 평가 기관으로 성장하여 왔다. 특히, 신청인은 영어가 모국어가 아닌 외국인들의 언어 숙련도를 평가하기 위한 TOEIC 시험을 개발 주관하여 왔으며 이 시험 서비스에 사용할 TOEIC 상표를 미국과 대한민국을 포함한 세계 각국에 등록하였다. 또한 신청인은 도메인이름 <toeic.com>, <toeic.org> 등을 등록하여 신청인의 공식 웹사이트에 사용하고 있다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 다음과 같다.

- (1) 분쟁도메인이름 <credutoeic.com>의 기본요소는 신청인의 상표인 TOEIC 과 동일하며 유일한 차이는 피신청인의 회사명인 **Credu** 를 접두사로 추가한 것 뿐이므로 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
- (2) 신청인은 피신청인에게 TOEIC 이라는 상표를 도메인이름으로 사용하도록 허락한 바 없으며, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인은 일반적으로 Educational Testing Service (ETS)의 TOEIC 상표로 알려지지 않았다. 한편 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 TOEIC 시험준비 온라인 비디오 강의를 판매하는 상업적 웹사이트를 운영하고 있으나 이는 정당한 사용이 아니며

신청인의 상표권을 침해하는 것이다.

- (3) 피신청인은 신청인의 상표 TOEIC의 저명성을 이용하기 위해 분쟁도메인이름을 악의로 등록 및 사용하고 있다. TOEIC 상표의 명성을 고려하여 볼 때 피신청인은 신청인의 상표에 대한 권리를 알지 못하고 등록하였을 가능성은 없다. 또한 신청인은 피신청인에게 어떤 용도로도 사용할 것을 승인한 적이 없으므로 피신청인의 분쟁도메인이름 사용은 무단 사용에 해당한다. 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름을 사용하여 TOEIC 시험준비 온라인 비디오 강의를 판매하는 웹사이트를 운영하는 것은 출처 또는 후원자를 허위로 지정하였음을 시사한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변도 제시하지 않았다.

6. 검토 및 판단

행정절차상 언어

절차규칙 제 11 조에 따르면 당사자가 달리 합의하거나 등록약관에 달리 정하지 않은 한, 행정절차의 언어는 등록약관에서 사용한 언어이다. 이 점에 있어서 분쟁도메인이름의 등록약관상의 언어는 등록기관이 센터에 통지해 온 바와 같이 한국어이다. 본 패널은 행정절차의 언어는 한국어라고 판단하고 본 결정문도 한국어로 작성한다.

입증책임

통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙 제 14 조에 따라 신청인의 분쟁해결신청서가 피신청인에게 통지되었음에도 불구하고 피신청인은 신청인의 주장하는 사실이나 입증방법에 대해 실질적으로 어떤 답변을 하지 않는 현 상황에서 패널은 신청인이 제출한 주장과 입증방법에 대해 적절하다고 판단되는 대로 추정을 할 수 밖에 없다. 그러나, 패널은 피신청인이 답변을 하지 않았다는 사실만으로 신청인에게 유리하게 결정을 내릴 수 없으며 피신청인이 답변하지 않는 상황 하에서 적절하고 정당한 추론을 도출하고자 한다.

규정 제 4 조 (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.

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <credutoeic.com>은 신청인의 상표와 동일한 명칭인 “toeic” 과 “credu”라는 용어를 결합한 형태로 구성되어 있다. “credu”는 피신청인의 업체 명칭이며 TOEIC 시험준비 온라인 비디오 강의 등을 판매하고 있으며 분쟁도메인이름의 주요부분이라고 볼 수 있는 “toeic”은 신청인인의 상표와 동일하다. 따라서 본 패널은 규정 제 4 조 (a)(i)에 따라 요구하는 바와 같이 분쟁도메인이름은 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단한다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 TOEIC 이라는 자신의 상표에 대해 사용을 허락한 바 없으며 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름에 대해 피신청인은 어떠한 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않다고 주장하고 있다. 한편 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름에 대해 어떤 권리나 정당한 이익이 있음을 주장하지도 않으며 신청인의 주장에 대해 어떤 반박도 하지 않고 있다.

현재 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 TOEIC 시험준비 온라인 비디오 강의를 판매하는 웹사이트를 운영하고 있으나 피신청인이 TOEIC 이라는 상표나 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익을 가지고 있다는 사실도 발견되지 않는다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않는 사실을 신청인측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

우선, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않음에도 불구하고 대한민국을 포함하여 국제적으로 널리 알려진 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 도메인이름을 등록 및 사용하는 사실에서 피신청인의 부정한 목적을 추정하게 한다.

또한, 본 패널은 이 사건에서 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점에 주목한다. 첫째, 신청인이 TOEIC 시험을 개발 주관하여 전 세계적으로 널리 알려져 왔고 대한민국을 포함한 세계 각국에 상표 등록을 하였음에도 불구하고 피신청인은 신청인으로부터 이에 대한 어떤 승인이나 허락을 받지 않은 채 “toeic”이라는 용어가 포함된 분쟁 도메인이름을 이용하여 TOEIC 시험과 관련된 상품을 판매하는 웹사이트를 운영하고 있다. 둘째, 피신청인은 세계적으로 널리 알려져 있는 신청인의 상표를 주요부분으로 하는 분쟁도메인이름을 이용하여 웹사이트를 운영하고 있으므로 인터넷을 사용하는 일반 수요자들로 하여금 신청인과 피신청인 양자사이에 후원관계나 출처에 대해 혼동하게 할 우려가 있다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는 것으로 판단한다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이 본 행정패널은 규정 제 4 조 (a)항에 따라 (i) 분쟁도메인이름이 신청인 보유의 상표들과 동일하거나 혼동할 만큼 유사하고, (ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 이익도 가지고 있지 않으며, (iii) 분쟁도메인이름의 등록과 사용이 부정한 목적으로 이루어진 것이라고 판단한다.

따라서 본 행정패널은 규정 제 4 조 (i)항 및 절차규칙 제 15 조에 의거하여 신청인의 신청에 따라 <credutoeic.com>을 신청인 Educational Testing Service 에게 이전할 것을 결정한다.

장문철
단독패널위원

일자: 2006 년 9 월 1 일