



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1400100
신청인 : 에듀케이셔널 테스트링 서비스(Educational Testing Service)
대리인 : 변호사 김동원, 변리사 홍현주
피신청인 : 최상열 (Sang Youl Choi)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인 : 에듀케이셔널 테스트링 서비스(Educational Testing Service)

미합중국 뉴저지주 08541 프리스톤 로즈데일 로드

대리인 : 변호사 김동원, 변리사 홍현주

서울 종로구 사직로 8길 39 세양빌딩

피신청인: 최상열 (Sang Youl Choi)

경상남도 진주시 가좌동 492-1 프리월빌딩 4층

분쟁 도메인이름은 "allytoeic.com"이며, 피신청인에 의해 (주)후이즈네트웍스(서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 11층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2014. 9. 5. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2014. 9. 12. 위원회는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2014. 9. 12. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2014. 9. 12. 위원회는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 ‘규정’ 이라 함), 통일도메인이름분쟁해결 규정을 위한 절차규칙(이하 ‘절차규칙’ 이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 ‘보충규칙’ 이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2014. 9. 12. 위원회는 규칙 제2조 (a) 및 제4조 (a)에 따라 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2014. 10. 2.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2014. 10. 2. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 2014. 10. 7. 위원회는 피신청인에게 답변서를 제출하지 않았음을 통지하였다.

2014. 10. 7. 위원회는 김종윤 위원에게 조정인 선임을 요청하였고, 2014. 10. 13. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 1979년 이후 영어가 모국어가 아닌 사람들을 대상으로 일상생활 또는 국제 업무 등에 필요한 실용 영어능력을 평가하기 위

하여 "TOEIC (Test of English for International Communication)"이라는 명칭의 시험방식을 개발하여 현재까지 이를 비롯한 각종 어학 시험을 주관하고 있으며, 국내에 TOEIC 및 이를 포함하는 표장을 상품류구분 제9류, 제16류, 제41류 등에 등록하여 보유하고 있고, 전 세계적으로 일본, 미국, 영국, 프랑스 등에서 상표 및 서비스표 등록을 보유하고 있다.

피신청인은 2010. 5. 24.자로 분쟁 도메인이름을 등록받았으며, 그 등록 이후 지금까지 분쟁 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트로 접속하는 경우 allyschool.com을 주소로 하는 웹사이트로 포워드되도록 설정해 두었고, 그 포워드된 웹사이트에서는 엘리트익이란 상호의 TOEIC 시험 준비를 위한 어학원이 운영되고 있다. 피신청인의 주소와 엘리트익 어학원의 사업장 주소가 동일하므로 피신청인과 엘리트익 어학원이 밀접한 관련이 있음을 알 수 있다.

신청인은 2010. 10. 15.자로 대리인을 통해 분쟁 도메인이름의 주소에서 포워드되는 웹사이트에서 운영되는 엘리트익 어학원을 상대로 내용증명서신을 보내 분쟁 도메인이름의 사용을 중지하고 이를 신청인에게 이전할 것을 요청하였다. 그럼에도 엘리트익 어학원이 신청인의 요청을 이행하지 않았기에, 신청인은 2012. 11. 14.자로 재차 동일한 사항의 이행을 요청하는 내용증명서신을 피신청인에게 보낸바 있다. 그러나 엘리트익 어학원은 신청인의 요청을 지금까지 이행하지 않고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

‘TOEIC 시험’은 1979년 개발된 이래 현재까지 전 세계 약 90여개

국가 9,000여 기관에서 승진 또는 해외파견인원선발 등의 목적으로 널리 활용되고 있으며, 해마다 세계적으로 500만 명 이상 ‘TOEIC 시험’에 응시하고 있으며, 국내에는 1982년 도입된 이래 2002년까지 누적 응시생 수가 600만 명을 돌파하였다. 국내 주요기업들은 사내에서 ‘TOEIC 시험’에 대한 강좌를 개설하고 직원들에게 ‘TOEIC 시험’을 장려하고 있고, 세계 각국의 기업체 및 단체들도 이 시험을 도입하여 직원들에게 영어교육을 시키고 있다. ‘TOEIC 시험’이 각국 국민들의 영어수준 향상에 크게 도움이 되고 있다는 내용의 각종 기사는 TOEIC이 1980년대부터 국내에서 신청인이 시행하는 영어시험의 표장으로 널리 알려져 있음을 보여 준다. 이러한 관계로, 특허심판원 및 특허청은 TOEIC이 신청인의 표장으로 국내외적으로 주지 저명함을 인정한 바 있다.

분쟁 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 “.com” 부분을 제외한 “allytoeic” 부분인데, “ally”는 혼한 여자이름이라는 점에서 분쟁 도메인이름이 “ally”와 “toeic”이 결합하여 구성된 것임을 알 수 있다. 그리고 “ally”는 분쟁 도메인이름에서 포워딩되는 웹사이트에서 운영되는 엘리트익 어학원 원장의 영어 이름이기도 하므로, 분쟁 분쟁도메인이름은 “ally”와 “toeic”이 결합된 것으로 인식하는 것이 자연스럽다. 이러한 점들을 고려하여 분쟁 도메인이름과 신청인의 표장인 TOEIC을 대비하면, 이들은 요부인 “toeic”이 일치하여 서로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 하겠다.

피신청인은 분쟁 도메인이름의 요부인 “toeic”을 포함하는 상표에 관하여 상표권 등 아무런 권리를 보유하고 있지 않으며, 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 이 표장에 관하여 라이선스를 허여 받은 사실이 없다. 더구나 신청인의 표장인 TOEIC은 영어가 모국어가 아닌 사람들을 대상으로 개발한 영어시험, 즉 Test of English for International Communication의 머리글자로 이루어진 조어라는 점을 고려하면, 피신청인이 분쟁 도메인이름에 권리나 정당한 이익을 보유할 개연성이 없다.

피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록한 2010년 5월 당시에 벌써 TOEIC은 신청인의 서비스를 표창하는 표장으로 국내에서 널리 알려진 것임을 고려하면, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록받은 것은 분쟁 도메인이름을 이용하여 일반 수요자들이 피신청인의 웹사이트에 접속하는 비율을 높임으로써 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 이루어진 것으로 보아야 한다.

이러한 점들을 고려할 때, 이 사건 도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서를 제출하지 않았다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증해야 한다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,

(ii) 등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고

(iii) 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.

따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.

A. 서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

‘TOEIC 시험’은 신청인에 의해 1979년 개발된 이래 현재까지 전 세계 약 90여개국가 9,000여 기관에서 승진 또는 해외파견인원선발 등의 목적으로 널리 활용되고 있으며, TOEIC은 신청인의 ‘TOEIC 시험’ 서비스를 표창하는 표장이므로, 신청인은 TOEIC 표장에 대해 정당한 권원이 있는 자로 인정된다.

분쟁 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자인 “.com” 부분을 제외한 “allytoeic” 부분인데, “ally”는 미국이나 서양에서 흔한 여자이름이라는 점에서, 분쟁 도메인이름이 “ally”와 “toeic”이 결합하여 구성된 것임을 알 수 있다. 이러한 점들을 고려하여 분쟁 도메인 이름과 신청인의 표장 TOEIC을 대비하면, 이들은 요부인 “toeic”이 일치하여 서로 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것으로 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 이 사건에 있어서 아무런 답변을 하지 않았다는 점을 고려하여, 신청인이 제시한 주장 및 증거에 기초하여 살펴보면, 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리 또는 정당한 이익이 없는 것으로 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

이 사건에서 TOEIC은 신청인이 운영하는 ‘TOEIC 시험’을 표창하는 표장이다. ‘TOEIC 시험’은 신청인에 의하여 1979년 개발된 이래 현재까지 전 세계 약 90여개국가 9,000여 기관에서 승진 또는 해외파견인원선발 등의 목적으로 널리 활용되고 있으며, 해마다 세계적으로 500만 명 이상 ‘TOEIC 시험’에 응시하고 있으며, 국내에는 1982년 도입된 이래 2002년까지 누적 응시생 수가 600만 명을 돌파하였고, 국내 주요기업들은

사내에서 ‘TOEIC 시험’에 대한 강좌를 개설하고 직원들에게 ‘TOEIC 시험’을 장려하고 있고, 세계 각국의 기업체 및 단체들도 이 시험을 도입하여 직원들에게 영어교육을 시키고 있다. 이러한 사실과 ‘TOEIC 시험’이 각국 국민들의 영어수준 향상에 크게 도움이 되고 있다는 내용의 각종 기사로부터, TOEIC이 이미 1980년대부터 국내에서 신청인이 시행하는 영어시험의 표장으로 널리 알려져 있음이 인정된다.

피신청인은 분쟁 도메인이름의 요부인 “toeic”을 포함하는 상표에 관하여 상표권 등 아무런 권리를 보유하고 있지 않으며, 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 이 표장에 관하여 라이선스를 허여 받은 사실도 없다. 그리고 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록한 2010년 5월 당시에 벌써 TOEIC은 신청인의 서비스를 표창하는 표장으로 국내에서 널리 알려져 있었다.

이러한 점들을 고려하면, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록받은 것은 분쟁 도메인이름을 이용하여 일반 수요자들이 피신청인의 웹사이트에 접속하는 비율을 높임으로써 부당한 이익을 얻으려는 목적에서 이루어진 것으로 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <allytoeic.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

김종윤
단독 패널

결정일: 2014년 10월 27일