



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1000041**
신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스
피신청인: **lymyoungsu**

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스, 미합중국 뉴저지주 08541
프린스턴 로즈데일 로드
대리인 : 변리사 권수정
대한민국 서울특별시 종로구 내장동 223 세양빌딩

피신청인: lymyoungsu, 대한민국 부산광역시 해운대구 우2동

분쟁 도메인이름은 “toeicnet.com”이며, 피신청인에 의해 주식회사 가비아(대한민국 서울특별시 구로구 구로동 182-13 대룡포스트타워 2차 11층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2010. 6. 30. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2010. 6. 30. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2010. 7. 1. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2010. 7. 1. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 "규정"이라 함), 통일도메인이름 분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙 (이하 "보충규칙"이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2010. 7. 2. 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편 및 등기우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2010. 7. 7. 주소불명으로 반송되었다. 2010. 7. 7. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2010. 7. 27.임을 전자우편으로 통지하였다.

2010. 7. 27. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 답변서미제출통지를 2010. 7. 30. 피신청인에게 통지하였다.

2010. 7. 29. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부로서 도두형 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2010. 7. 29. 도두형 조정위원회는 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2010. 7. 30. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2010. 8. 4. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2010. 8. 4. 조정부에게 전자우편으로 송부하였다.

3. 사실관계

신청인은 1947년 미국에서 설립된 후 사기업과 정부에 취업하려고 하거나 학교에 입학지원하는 자의 언어 능력을 측정하기 위한 시험 도구의 개발 및 관리 평가를 하는 업무를 수행해 왔는데, 1979년 이후에는 영어가 모국어가 아닌 사람들을 대상으로 커뮤니케이션 능력에 중점을 두고 일상생활 또는 국제업무 수행에 필요한 실용영어 능

력을 평가하기 위한 영어시험인 “TOEIC” (Test of English for International Communication)을 개발하여 현재까지 이를 관리하는 한편 각종 어학시험을 주관하고 있다.

신청인이 주관하는 TOEIC 시험은 1979년 개발된 이래 현재까지 90여개 국가의 9,000여개 기관에서 승진 또는 해외파견 인원을 선발하기 위한 목적으로 널리 활용되고 있고, 해마다 약 500만명 이상이 응시하고 있는데, 국내에는 1982년 도입된 이래 매월 1차례씩 시행되어 오고 있고 매년 응시자 숫자가 늘고 있으며 1982년부터 2002년까지의 누적 응시생수는 600만명을 넘어섰다. 국내 주요 기업들은 사내에 TOEIC 강좌를 개설하는 방법 등으로 직원들에게 TOEIC 시험 응시를 장려하고 있고 1,000개 이상의 국내 기업체와 단체가 TOEIC 점수를 취업, 승진에 있어서 중요한 평가기준으로 삼고 있고, TOEIC 등 공인영어시험이 2004년 이래 사법시험, 외무고시, 행정고시, 기술고시 및 변리사시험 등 국가시험과 자격시험의 영어시험을 대체하였고 2006년의 입법고시 응시생 중 82.3%가 TOEIC 성적을 제출하였고, 2000년부터 2004년까지 TOEIC 시험의 응시자수, 응시료 매출액, 응시료에 대한 로얄티 지급액은 각 7,940,322명, 약 2,288억원, 약 198억원에 이르렀고, 이처럼 많은 응시생들을 대상으로 한 시험교재만도 1,631종에 이르고 있으며, 2004. 5. 10.부터 같은 달 14.까지 20대, 30대 성인남녀 400명을 대상으로 실시된 여론조사에서 TOEIC 상표의 인지도가 100%, 영어능력테스트로서의 TOEIC에 대한 인지도가 88.5%로 나타났다.

신청인은 ‘TOEIC’ 표장에 대하여, 상품류구분 제52류, 정기간행물, 비정기간행물 등 4개를 지정상품으로 하여 1982. 9. 21. 상표등록을 받은 것을 비롯하여, 서비스업류 구분 제112류, 능력 및 학실을 측정하는 업, 학력의 숙련, 영어학력 테스트업을 지정서비스업으로 하여 1982. 12. 31. 서비스표등록을 받는 등 현재까지 ‘TOEIC’ 표장 및 ‘TOEIC BRIDGE’ 표장에 대하여 5개의 상표 및 서비스표 등록을 받았고, 1986년 이래 ‘TOEIC’ 표장 및 ‘TOOLS FOR TOEIC’ 표장에 대하여 미국, 영국, 유럽연합, 독일, 일본 등 세계 25개 국가 및 국가연합에서 상표등록을 받았다.

분쟁 도메인이름 “toeicnet.com” 은 2001. 1. 23. ‘박혜진’ 명의로 등록되었고 분쟁 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서는 “토익넷” 이라는 명칭으로 신청인 주관 TOEIC 시험과 관련한 온라

인 강의 서비스가 제공되고 있고 위 웹사이트의 상단과 하단에 도안화된 “ToeicNet” 표장이 사용되고 있다.

신청인은 2010. 2. 4.자 및 같은 달 10.자 내용증명우편, 팩스 및 이메일로 위 박혜진에게 분쟁 도메인이름의 등록 및 사용이 신청인의 권리를 침해하고 있으므로 그 등록을 신청인에게 이전하여 줄 것을 요청하였고, 그 무렵 위 웹사이트를 운영하고 있는 (주)교육과평가에 전화를 걸어 위와 같은 내용을 구두 통보하였는데, 이에 대하여 (주)교육과평가의 담당자는 신청인 대리인에게 일정기간의 유예기간을 준다면 ToeicNet 표장 사용을 중지하고 위 웹사이트의 운영을 중지하겠다는 의사 표명을 하는 한편, 박혜진은 더 이상 (주)교육과평가의 직원이 아니라는 답변을 하였다. 그 후 신청인은 여러 차례의 통화 시도 끝에 2010. 3. 3. 박혜진과 전화 연락이 되었고 동인의 요청에 따라 그 무렵 분쟁 도메인이름의 양도 또는 자진말소를 요청하는 서신을 재발송하였는데, 같은 해 5. 28. 박혜진은 신청인 대리인에게 분쟁 도메인이름을 제3자(피신청인)에게 양도하였으니 더 이상 연락하지 말 것을 요청하는 전화 통보를 하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁 도메인이름의 요부인 ‘TOEIC’ 표장은 신청인이 오랜 기간 사용하여 온 저명한 표장이며, 신청인은 위 표장에 대하여 상표권과 서비스표권을 보유하고 있다.

분쟁 도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 갖고 있지 않고, 분쟁 도메인이름은 부정한 목적으로 등록, 사용되고 있다.

B. 피신청인

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

신청인의 상표 및 서비스표인 ‘TOEIC’은 조어로서 그 자체로서 식별력이 있다고 할 것인데, 비교 대상인 표장이 동일한 조어 부분을 포함하고 있다면 다른 부분이 부가됨으로써 전체적으로 새로운 별개의 식별력이 인정되지 아니하는 한 양자는 유사하다고 보아야 할 것이다. 그런데 분쟁 도메인이름 “toeicnet.com”은 최상위도메인이름 표시인 “.com” 부분을 제외한 부분은 “Toeic”과 “net”로 분리가 가능하고, “net”는 “망” 또는 “network”의 약어일 뿐 아니라 최상위도메인이름의 확장자이기도 하므로 도메인이름의 일부로 쓰일 경우 그 자체로는 식별력이 없다고 할 것이므로 결국 분쟁 도메인이름의 요부는 “toeic”이라고 할 것인데, 이는 신청인의 상표 및 서비스표인 “TOEIC”과 표시 문자가 알파벳 소문자와 대문자라는 차이가 있을 뿐 외관, 관념, 칭호에 있어서 거의 동일하므로 분쟁 도메인이름은 위 신청인 상표 및 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 극히 유사하다고 판단된다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인의 ‘TOEIC’ 시험은 1979년 개시된 이래 미국을 비롯한 많은 나라에서 시행되어 전세계적으로 수많은 응시생이 줄을 이었고 국내에서는 1982년 도입된 이래 매월 1차례씩 시행되어 오고 있고 매년 응시자 숫자가 늘고 있으며 1982년부터 2002년까지의 누적 응시생수는 600만명을 넘어섰고 국내의 많은 기업들의 채용 및 사내 승진 시험, 그리고 대학 등의 입학 시험, 국가고시에 있어서 위 시험의 성적을 중요한 평가기준으로 사용하여 왔고 이처럼 많은 응시생을 대상으로 하는 ‘TOEIC’ 시험 교재도 1천개 이상의 종류에 이르고 판매량도 많아 적어도 1990년대에 들어와 “TOEIC” 표장은 신청인이 시행하는 영어능력평가지험을 표창하는 것으로 국내는 물론 세계적으로 저명성을 취득했다고 볼 수 있는 점, 신청인은 ‘TOEIC’ 표장에 대하여 1982. 9. 21. 상표등록을 받은 것을 비롯하여 현재까지 위 표장 및 “TOEIC BRIDGE” 표장에 대하여 5개의 상표 및 서비스표 등록을 받았고, 1986년 이래 ‘TOEIC’ 표장 및 ‘TOOLS FOR TOEIC’ 표장에 대하여 미국, 영국, 유럽연합, 독일, 일본 등 세계 25개 국가 및 국가연합에서 상표등록을 받았음에 비하여, 피신청인은 물론 분쟁 도메인 이름을 최초로 등록받은 박혜진은 ‘toeicnet’ 표장에 대하여 현재까지 한국 기타 다른 나라에서도 아무런 상표, 서비스표 등록출원도 한 사실이 없는 점에 비추어 보면 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리나 이익을 보유하고 있지 않다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

앞서 인정한 바와 같이, 분쟁 도메인이름의 요부인 ‘toeic’ 은 신청인의 ‘TOEIC’ 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사하고 양자 모두 조어인 사실, 신청인은 분쟁 도메인이름이 등록되기 22년 전부터 ‘TOEIC’ 표장을 세계 여러 나라에서 사용하여 왔고, 미국, 한국을 비롯한 여러 나라에서 상표, 서비스표로서 다수 등록받은 사실, 분쟁 도메인이름을 최초로 등록받은 박혜진이 소속된 회사로서 분쟁 도메인이름의 웹사이트를 운영하는 (주)교육과평가는 신청인의 분쟁 도메인이름의 사용 중지 및 양도 요구를 발자 권리 침해사실을 순순

히 인정하고 유예기간을 주면 분쟁 도메인이름의 사용을 중지하겠다고 답변한 사실, 위 박혜진은 신청인의 분쟁 도메인이름의 양도 또는 등록말소 요구에 대하여 분쟁 도메인이름을 피신청인에게 양도하였으니 더 이상 연락하지 말라고 답변하였고 이에 신청인이 피신청인에게 연락을 시도하였으나 연락이 되지 않았고 피신청인은 신청인의 본 건 신청에 대하여서도 아무런 답변도 하지 않는 등 소극적으로 대응하고 있는 사실이 인정되는바, 이러한 인정사실에 향후 피신청인이 분쟁 도메인이름을 정당하게 사용할 것이라고 추정할 만한 근거가 전혀 없다는 점을 종합하여 보면, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록받은 사실이 인정된다고 할 것이다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정부는 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에게 대하여 분쟁 도메인이름인 <toeicnet.com>을 이전할 것을 결정한다.

도두형
1인 조정인

결정일: 2010년 9월 4일