



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

결 정 문

사건번호: **KR-1100051**
신청인: 에듀케이션셔널 테스팅 서비스
피신청인 : 김홍태(Hongtae Kim)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 에듀케이션셔널 테스팅 서비스, 미합중국 뉴저지주 08541
프린스톤 로즈데일 로드

대리인 : 변리사 허원석, 대한민국 서울특별시 종로구
내자동 223 세양빌딩

피신청인: 김홍태, 경기도 수원시 장안구 영화동 1

분쟁 도메인이름들은 “토플.com, 토익.com”이며, 피신청인에 의해 주식회사 아이네임즈(대한민국 서울특별시 서초구 양재동 1-26)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2011. 7. 1. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC) 서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2011. 7. 11. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2011. 7. 13. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2011. 7. 13. 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.

2011. 7. 15. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2011. 7. 15. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2011. 8. 4.임을 전자우편으로 통지하였다.

2011. 8. 4. 피신청인은 답변서를 제출하지 않았고, 이에 미제출통지를 2011. 8. 17. 신청인에게 하였다.

2011. 8. 30. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부 후보자 명단 5명을 양당사자에게 제공하였으나, 양당사자는 우선순위를 제출하지 않았다. 2011. 9. 21. 센터는 남호현 위원에게 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

3. 사실관계

신청인은 세계적인 규모의 사적 비영리 교육연구 및 평가단체로서 1947년 설립된 이후 사기업과 정부에의 취업 및 각급 학교의 입학시 언어능력을 측정하기 위한 시험도구의 개발 및 관리 평가 분야에의 사업을 수행하는 자로서 특히 영어능력측정 분야에서 권위를 가지고 있는 회사다. 신청인은 국내에 "TOEFL" 및 이를 포함하는 상표와

서비스표를 상품류구분 제9류, 제16류, 제41류 등에 등록하여 보유하고 있는 바 그 대표적인 등록은 다음과 같다.

서비스표: TOEFL

서비스표 등록번호: 3625

지정서비스: 제41류; 영어학력테스트업, 학력의 숙련/능력/학식을 측정 및 결정하는 업, 영어 능숙도 측정을 위한 시험 개발업 등

서비스표등록일: 1983.2.25.

서비스표권 존속기간: 2013.2.25

상표: TOEFL

상표등록번호: 101036

지정상품: 제9류; 영어 능숙도 시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 테이프, 영어 능숙도 시험 및 평가용으로 사용되는 마그네틱 오디오 카세트

제16류: 정기간행물, 비정기간행물 등

상표등록일: 1984.5.23.

상표권 존속기간: 2014.5.23

신청인은 또한 국내에 "TOEIC" 및 이를 포함하는 상표와 서비스표를 상품류구분 제16류, 제41류 등에 등록하여 보유하고 있는 바 그 대표적인 등록은 다음과 같다.

서비스표: TOEIC

서비스표 등록번호: 3521

지정서비스: 제41류; 영어학력테스트업, 학력의 숙련/능력/학식을 측정 및 결정하는 업

서비스표등록일: 1983.1.14.

서비스표권 존속기간: 2013.1.14

상표: TOEIC

상표등록번호: 83993

지정상품: 제16류: 정기간행물, 비정기간행물 등

상표등록일: 1982.9.21.

상표권 존속기간: 2012.9.21

신청인은 "TOEFL" 및 "TOEIC" 상표에 대하여 일본, 미국, 영국, 프랑스 등 세계 각국에서도 상표등록을 보유하고 있다.

피신청인은 금천 게르마늄 천연광천수 제품의 광고·판매 사이트를 운영하고 있는 개인이다. 분쟁도메인이름들은 2000. 11. 10.에 등록되었으며 그 등록기관은 (주)아이네임즈이다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름들이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름들의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다.

(iii) 피신청인의 분쟁 도메인이름들이 부정한 목적으로 등록 및 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. 상표 · 서비스표와 분쟁 도메인이름의 유사

신청인의 상표 · 서비스표 "TOEFL"과 분쟁도메인이름 중 "토플.com"의 유사 여부를 살펴보기로 한다. 분쟁도메인이름의 구성 중 ".com" 부분은 일반최상위 도메인이름의 확장자에 불과하여 식별력이 없으므로 이 부분을 제외하고 판단하면 분쟁도메인이름 "토플.com"은 "토플"로 호칭되고 신청인의 상표 · 서비스표 "TOEFL"도 "토플"로 호칭되므로 신청인의 상표 · 서비스표 "TOEFL"과 분쟁도메인이름 "토플.com"은 칭호에 있어 동일하여 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

또한, 신청인의 상표 · 서비스표 "TOEIC"과 분쟁도메인이름 중 "토익.com"의 유사 여부를 살펴보기로 한다. 분쟁도메인이름의 구성 중 ".com" 부분은 일반최상위 도메인이름의 확장자에 불과하여 식별력이 없어 이를 제외하고 판단하면 분쟁도메인이름은 "토익"으로 호칭되고 신청인의 상표 · 서비스표 "TOEIC"도 "토익"으로 호칭되

므로 신청인의 상표 · 서비스표 "TOEIC"과 분쟁도메인이름 "토익.com"은 칭호에 있어 동일하여 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

피신청인은 금천 게르마늄 천연광천수 제품의 광고 · 판매 사이트를 운영하고 있는 개인으로서 분쟁도메인이름들의 요부에 해당하는 "토플" 과 "토익"에 대하여 아무런 권리를 가지고 있지 아니다. 피신청인이 "토플" 과 "토익"이라는 이름으로 소비자에게 알려져 있지도 아니다. 피신청인이 신청인과 관계가 있다거나 신청인으로부터 "토플" 및 "토익" 상표 사용에 대한 라이선스를 허용 받은 사실도 없고 달리 규정 4(c)에도 해당되지 아니하므로 피신청인은 분쟁도메인이름들에 권리나 정당한 이익을 보유하고 있지 아니다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인의 상표 중 "TOEFL"표장의 경우 TOEFL이 1984년부터 한미교육위원단에 의하여 시행되었으며, 정기간행물 등을 지정상품으로 하여 등록되어 있는 사실, 국내에서 2000년도부터 2005년도까지 매출액은 약765억원에 달하고 있는 사실, TOEFL 표장의 국내 라이선스 업체가 TOEFL과 관련한 영어 학습 교재를 발행하여 1994. 5. 1.부터 1995. 3. 31.까지의 매출액이 16억 원에 이르게 된 사실, TOEFL 표장의 국내 라이선스 업체가 1993. 3.부터 1998. 9.까지 TOEFL에 관한 광고비로 약 2억8천만 원을 지출한 사실 등에 비추어 TOEFL 표장은 국내의 수요자간에 현저하게 인식할 수 있을 정도로 알려져 있는 상표라고 할 것이다.

신청인의 상표 중 "TOEIC" 표장의 경우 "TOEIC" 시험이 1979년 개발된 이래 현재까지 전 세계 약120여 개 국가 10,000여 기관에서 승진 또는 해외 파견 · 인원 선발 등의 목적으로 널리 활용되고 있고 해마다 약 5백만 명 이상이 응시하고 있으며 국내에서는 1982년에

도입된 이래 그 응시자가 1982년도부터 2002년까지 누적 응시생 수가 600만명을 돌파한 사실, 2000년도부터 2004년까지 응시료 매출액이 약2,288억원에 달하고 있는 사실 등에 비추어 "TOEIC" 표장은 국내의 수요자간에 현저하게 인식할 수 있을 정도로 알려져 있는 상표라고 할 것이다.

따라서, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 2000년 당시에 신청인의 상표들은 국내에서 수요자간에 현저하게 알려져 있었다고 할 것인 바, 이렇게 수요자간에 널리 알려진 신청인의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 그에 관하여 아무런 정당한 권리나 이익도 없으면서 등록하여 자신이 운영하는 금천게르마늄 천연광천수 사이트 또는 유명 포털 사이트로 연결되도록 설정해 두고 있는 것은 분쟁도메인이름을 이용하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록·사용하였다고 할 것이다.

6. 결정

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

남호현
1인 조정인

결정일: 2011년 10월 4일