



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

## 결 정 문

---

사건번호: **KR-1000044**  
신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스  
피신청인 : **황윤호(Hwang yun ho)**

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스, 미합중국 뉴저지주 08541  
프린스턴 로즈데일 로드

대리인 : 변리사 권수정

대한민국 서울특별시 종로구 내자동 23 세양빌딩

피신청인: 황윤호(Hwang yun ho), 대한민국 부산광역시 해운대구  
재송2동 유림빌라 402호

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

### 2. 절차의 경과

신청인은 2010. 11. 16. 아시아도메인이름분쟁조정센터 (ADNDRC)  
서울사무소 (이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에  
분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2010. 11. 16. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2010. 11. 16. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2010. 11. 17. 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. 11. 18. 센터는 “신청서 전송 표지” 를 분쟁해결신청서와 함께 전자우편 및 등기우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2010. 11. 19. 피신청인에게 도달하였음을 배달증명 우편을 통해 확인하였다. 2010. 11. 22. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2010. 12. 9.임을 전자우편으로 통지하였다.

2010. 12. 9. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2010. 12. 10. 센터는 이 사건의 분쟁해결을 위한 1인 조정부 후보자 명단 5명을 양당사자에게 제공하였으며, 신청인은 2010. 12. 14., 피신청인은 2010. 12. 15. 후보자 우선순위를 각각 제출하였다. 2010. 12. 15. 센터는 양당사자의 우선순위를 확인한 결과 1순위인 장문철 조정위원에게 선임을 요청하였고, 2010. 12. 15. 장문철 조정위원은 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2010. 12. 16. 조정부 구성예정통지를 하였고 절차규칙 제7조에 따라 적법하게 2010. 12. 22. 조정부를 구성하였다. 센터는 관련 서류 일체를 2010. 12. 22. 조정부에게 전자우편으로 송부하였다.

신청인은 2010. 12. 23. 피신청인의 답변서에 대해 추가진술서류 제출 허락을 조정부에 요청하였고 이에 조정부는 2010. 12. 23. 신청인에게 추가진술서류 제출을 2010.12.30.까지 추가진술서류 제출을 승인하였고 신청인의 추가진술서류에 대해 피신청인의 추가진술서류 제출도 요청하였다. 신청인은 2010.12.30.

추가진술서류를 제출하였고, 피신청인은 2011.1.6. 추가진술서류를 제출하였다. 그 후에도 신청인과 피신청인은 제2차 추가진술서를 제출하였으며 조정부는 이들을 모두 채택하였다.

### 3. 사실관계

신청인 에듀케이션얼 테스트링 서비스(Educational Testing Service)는 1947년 미국에서 설립된 이래 영어 관련 시험인 TOEIC, TOEFL, GRE를 비롯하여 TOEFA, GMAT 등 미국 내에서 인정되는 공인 시험과 자격시험들의 문제를 출제하고 성적 관리하며 주관하는 교육평가기관이다. 현재 신청인은 국제적으로 연간 180개국 이상의 지역에서 영어 관련 시험을 실시하여 성적을 집계 관리하는 세계적 규모의 사실 교육평가기관으로 발전하였다. 또한 신청인은 자신의 상호인 Educational Testing Service 의 약칭 ETS를 1947년 설립당시부터 신청인이 제공하는 각종 서비스와 상품에 출처표시로 사용하여 왔으며 해당 상표를 대한민국을 포함하여 전 세계 30여개국에 등록 보유하고 있다.(신청서 첨부자료3 내지 5) 또한 신청인은 자신의 웹사이트 “www.ets.org” 를 통하여 위의 시험에 대한 홍보 및 신청접수와 성적 관리 등 서비스를 제공하고 있으며 한국어 웹사이트 “korea.etsasiapac.org” 을 운영하고 대한민국에서는 신청인의 시험들의 대행업체인 시사영어사가 “appexam.ybmsisa.com” 를 운영하고 있다.

한편, 피신청인은 분쟁도메인이름 <antiets.com> 과 <antiets.net> 을 (주)가비아에 2003.5.8 및 2006.10.24.자로 각각 등록하였다.

### 4. 당사자들의 주장

#### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <antiets.com> 과 <antiets.net> 은 “반대하는” 이라는 부정적 의미를 갖는 접두사 ANTI와 신청인의 상표의 명칭과 동일한 ETS로 결합되어 있으며 ANTI라는 용어는 흔히 사용하는 접두사로서 식별력이 약하고 식별력 있는 주요부분은 신청인의 상표와 동일한 ETS이므로 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표인 ETS와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

(2) 이 사건에서 ETS란 용어는 일반적으로 사용되는 영어단어가 아니라 신청인의 명칭인 Educational Testing Service의 약칭이자 신청인의 상표의 명칭인데 피신청인은 이러한 명칭에 “반대하는”이라는 의미의 접두사인 ANTI를 부가하여 분쟁 도메인이름을 등록하고 신청인의 영업과 밀접한 관련이 있는 교육 사업을 하고 있다. 일반적으로 ANTI가 결합된 도메인이름은 특정대상에 대해 비판을 하거나 상품불매운동을 벌이는 등 비영리 목적으로 사용하는데, 피신청인은 분쟁도메인이름을 자신의 영업에 상업적 목적으로 이용하고 있을 뿐, 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인이 신청인의营业을 비판하고 수험생의 불만을 수렴할 목적으로 사이트를 운영한다고 할지라도 신청인의 저명한 표장을 그대로 포함하는 분쟁도메인이름을 등록하여 자신의 출처표지로 사용할 권리까지 인정되는 것은 아니다.

(3) 피신청인은 신청인의 상표와 동일한 명칭에 부가하여 ANTI라는 접두사를 결합하여 신청인의 각종 시험과 관련된 영업을 해왔으며 이는 신청인의 상표권을 침해하는 행위이며 신청인의 저명한 표장을 인식하고 있는 일반 수용자들로 하여금 분쟁도메인이름의 웹사이트에 보다 많이 접속시켜 자신의 영업이익을 높이려는 부당한 목적이 있는 것으로 추정된다. 또한 피신청인은 부정적 의미의 접두사인 ANTI와 ETS를 다른 색으로 구분하여 결합 사용함으로써 신청인 표장의 저명성을 희석화 시키고 있다. 인터넷 이용자들을 유인하여 이들이 링크 리스트에 클릭할 때마다 상업적 이익을 얻고자 분쟁도메인이름을 사용하고 있다.

(4) 피신청인의 웹사이트에는 강의 교재구매와 강의 종합패키지 할인 등 다양한 유료서비스에 대한 광고도 게재되어 있으며 (첨부자료 45) 각종 동영상 강의 및 강사채용, 사업제휴 등이 게재되어 있어 이를 통해 e-learning 서비스나 어학원을 개설할 준비를 하는 것으로 추정할 수 있다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이나 사용은 신청인의 상표의 저명성에 편승하여 일반 소비자들을 자신의 웹사이트에 유인 접속하게 하여 부당한 이익을 얻으려는 부정 목적이 있는 것으로 간주된다.

## B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 피신청인은 <antiets.com> 을 이용하여 ANTIETS라는 이름의 비영리 웹사이트를 개설하였으며 여기에서 제공하는 모든 강의는 비영리 서비스이며 전혀 금전적 이익을 얻은 바 없다.

(2) 피신청인의 웹사이트에서 ANTIETS라는 명칭 앞의 그림은 고구려 시대의 삼족오를 나타내며 ETS 의 대표적인 시험인 TOEFL 시험 작문 부분의 경우 학생들로 하여금 문제에 대해 찬성하거나 반대도 할 수 있도록 돕고 있어 이 사건에서 신청인측이 ANTI라는 의미를 인정하지 않는 것은 이해할 수 없다.

(3) 피신청인은 ETS의 TOEIC, TOEFL, GRE등의 시험에 대해 국내에서 독점적 지위에 있어 수험생들의 불만사항이 잘 전달되지 않고 있어 그들의 의견을 수렴하고 건설적 의견을 제시하는 공간을 마련하기 위해 해당 웹사이트를 개설하였다.

## 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

분쟁도메인이름 <antiets.com> 과 <antiets.net> 은 “반대하는” 을 의미하는 부정적 접두사 ANTI와 ETS라는 용어로 구성되어 있으며

식별력 있는 주요부분은 ETS로 볼 수 있다. 그런데 신청인은 ETS라는 용어를 자신의 상호인 Educational Testing Service의 약칭으로 대한민국을 포함한 세계 각국에 상표 등록을 한바 있다. 규정 제4조 (a)(i)에서 정한 요건에서 오직 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있으며 유사성 여부 판단에 있어 분쟁도메인이름 등록인의 웹사이트의 내용이 상표권자의 사업과 유사한지 여부와 관련이 없다. 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 도메인이름의 비교로 판단된다. (참조, Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah, WIPO Case No. D20010843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar, WIPO Case No. D20030327)

따라서 본 패널은 규정 제4조 (a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 입증한 것으로 판단한다.

## B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조 (a)(ii)에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 사실에 대한 입증책임은 전반적으로 신청인에게 있으나 일단 신청인이 이에 대해 소위 “반증되지 않는 한 충분한 증거” (prima facie evidence)를 제출하기만 하면 그 입증책임은 피신청인에게 전환된다.

신청인은 피신청인의 웹사이트에 신청인의 각종 ETS 시험을 위한 강의 교재구매와 강의 종합패키지 할인 등 다양한 유료서비스에 대한 광고도 게재하고 (첨부자료 45) 각종 동영상 강의 및 강사채용, 사업 제휴 등이 게재되어 있던 증거를 제시하면서 피신청인이 신청인의 상표인 ETS에 ANTI라는 접두어를 부가하여 결합된 분쟁도메인이름을 등록하여 자신의 영업에 상업적 목적으로 이용하고 있을 뿐이며 해당 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 이에 대해 피신청인은 신청인이 보다 더 좋은 서비스를 제공할 수 있도록 피신청인이 수험생들의 의견을 수렴하여 발전적인 방향으로 비영리적 사이트를 운영하려 한다는 점을 주장하고 있으나

이와 관련하여 ETS 사업에 대한 비판적 기사 등을 제시하였을 뿐 이에 대해 충분히 납득할만한 증거를 제출하지 못하고 있다.

따라서 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

### C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조 (a)(iii)에 따르면 신청인은 해당 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되고 사용되었음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제 4조 (b)에는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다.

본 패널은 이 사건에서 분쟁도메인이름의 등록 및 사용과 관련하여 피신청인의 부정한 목적 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 사실에 주목한다.

첫째, 피신청인은 분쟁도메인이름을 이용하여 국내에서 독점적 지위에 있는 ETS의 TOEIC, TOEFL, GRE 등의 시험에 대해 수험생들의 불만사항이 잘 전달되지 않고 있어 그들의 의견을 수렴하고 건설적 의견을 제시하는 공간을 마련하기 위해 해당 웹사이트를 개설하였다고 주장하고 있으나 분쟁도메인이름 <antiets.com> 을 이용한 웹사이트에서는 주로 강의 교재와 강의 종합패키지 할인 등에 대한 광고, 각종 동영상 강의 및 강사소개란 등이 게재되어 있다. 이러한 사정에 비추어 볼 때 피신청인의 분쟁도메인이름 등록이나 사용은 신청인의 상표의 저명성에 편승하여 일반 소비자들을 자신의 웹사이트에 유인하여 부당한 이득을 얻으려는 부정목적이 있는 것으로 추정된다.

둘째, 피신청인은 신청인의 저명 상표인 ETS가 포함된 분쟁도메인 이름 <antiets.net>을 등록한 후 이를 사용하여 웹사이트를 운영하고 있지 않았으나 일반적으로 도메인이름을 등록만하고 사용하지 않는 경우 소위 “소극적 사용”의 경우에도 해당 도메인이름을 사용한 것으로 간주되며 국제적으로 널리 알려진 저명한 상표와 혼동할

정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 사실만으로 부정한 목적을 추정할 수 있다.(Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows WIPO D2000-0003;

Jupiters Limited v. Aaron Hall WIPO D2000-0574; Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC WIPO D2002-0131) 따라서 피신청인이 분쟁도메인이름 <antiets.net>를 적극적으로 사용하지 않았다 할지라도 피신청인의 부정한 목적이 추론된다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## 6. 결정

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

---

장문철  
1인 조정인

결정일: 2011년 2월 21일