



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(서울사무소)

## 결 정 문

---

사건번호: KR-1200077  
신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스  
피신청인: 최승경

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 에듀케이셔널 테스트 서비스  
미합중국 뉴저지주 08541 프린스톤 로즈데일 로드  
대리인 : 변리사 홍현주  
서울시 종로구 내자동 223 세양빌딩

피신청인: 최승경  
경기도 광주시 퇴촌면 관음리 489-8 심포니하우스 201-301

분쟁 도메인이름은 "toefldog.com"이며, 피신청인에 의해  
주식회사 후이즈네트웍스(서울시 구로구 구로3동 182-4 대륭포스  
트타워 3차 11층)에 등록되어 있다.

### 2. 절차의 경과

신청인은 2012. 11. 22. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2012. 12. 6. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고 등록기관은 2012. 12. 6. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2012. 12. 6. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결 규정(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.

2012. 12. 7. 센터는 분쟁해결신청서를 전자우편으로 피신청인에게 발송하였고, 2012. 12. 7. 피신청인에게 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2012. 12. 27. 임을 전자우편으로 통지하였다.

2012. 12. 27. 피신청인은 답변서를 제출하였고, 이에 답변서를 2012. 12. 27. 신청인에게 전자우편으로 전달하였다.

2013. 1. 9. 센터는 이덕재 조정위원회에게 선임을 요청하였고, 2013. 1. 9. 조정인으로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 조정부를 구성하였다.

2013. 1. 22. 신청인은 추가진술서를 제출하였고, 2013. 2. 18. 피신청인은 추가진술서를 제출하였다

2013. 3. 14. 조정인의 석명 요청에 따라 신청인은 추가진술서2를 제출하였고, 2013. 3. 18. 피신청인도 추가진술서2를 제출하였다

### 3. 사실관계

신청인은 1947년 미국에서 설립된 비영리 교육 연구 및 평가단체로서 사기업과 정부에 취업할 때 또는 각급 학교에 입학할 때 언어능력을 측정하기 위한 시험도구의 개발 및 평가 등의 사업을 해 왔다. 신청인은 영어가 모국어가 아닌 사람들의 영어능력을 평가하기 위한 영어시험인 'TOEFL' 시험을 주관해 왔는데, 'TOEFL'은 'Testing Of English as a Foreign Language'의

앞 글자를 조합한 것이고, 대한민국에서는 1984년부터 '한미교육위원단'이 신청인의 협력을 받아 'TOEFL' 시험을 시행해 왔다. 또한, 신청인은 'TOEFL' 및 'TOEFL'을 포함하는 다양한 표장들을 언어능력교육 및 평가에 관한 각종 학회운영업과 시험관리업, 영어능력평가교재개발업, 언어능력평가 및 시험준비분야 사용목적의 컴퓨터프로그램개발업 등을 포함한 다수의 상품 및 서비스업에 대하여 대한민국을 포함한 다수의 국가에서 상표로 등록하여 상표권을 보유하고 있다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하여 그것을 주소로 하는 웹사이트에 개인블로그를 개설하여 운영하면서 'TOEFL' 시험과 관련된 자료를 수험생들에게 제공해 오다가 신청인으로부터 상표권침해라는 주장을 받은 후 위 블로그를 폐쇄하였다.

## 4. 당사자들의 주장

### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁도메인이름에서 gTLD임을 나타내는 확장자 '.com'을 제외한 'TOEFLDOG'은 신청인의 저명상표 'TOEFL'과 영어단어 'DOG'을 결합한 것에 불과하여 서로 혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사하다. 피신청인은 분쟁도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 것은 신청인의 등록상표 'TOEFL'의 명성에 편승하기 위한 부정한 목적으로 행하여진 것이다. 따라서 분쟁도메인이름은 UDRP 제4조 (a)에 해당하므로 신청인에게 이전되어야 한다.

### B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

'TOEFL'은 영어능력평가지험을 지칭하는 것으로 보통명사화하였다. 'TOEFLDOG'은 'TOEFL'과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 수 없다. 도메인이름에 'TOEFL'을 포함할 수 없도록 하는 것은

'TOEFL'수험생 등이 'TOEFL' 시험과 관련된 정보를 교류하는 것을 원칙적으로 금지하는 것과 같은데, 'TOEFL'의 상표권자인 신청인에게 그러한 권한은 없다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 주소로 하는 블로그에서 'TOEFL' 수험생들에게 'TOEFL' 시험과 관련된 자료를 제공하고 공유하였을 뿐 위 웹사이트가 ETS를 사칭하거나 인증을 받았다는 등의 허위주장을 한 바가 없으므로 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 사용한 것으로 볼 수 없다. 따라서 신청인의 주장은 성립할 수 없다.

## 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 도메인 이름이 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. 상표와 본 건 분쟁도메인이름의 유사

신청인은 'TOEFL' 및 이를 포함하는 상표를 국제상품분류 제9류, 제16류, 제41류 등을 지정 상품으로 하여 미국, 일본, 영국, 프랑스 등은 물론 대한민국에서도 등록한 상표권을 보유하고 있다. 따라서 신청인은 'TOEFL' 상표에 대하여 정당한 권원이 있다.

한편, 분쟁도메인이름 'TOEFLDOG'은 신청인의 저명한 상표로서 잘 알려진 'TOEFL'과 쉬운 영어단어 'DOG'을 결합한 것인데, 그

결합된 전체로서는 새로운 의미를 갖지 못하는 점을 감안할 때, 수요자들이 'TOEFLDOG'을 'TOEFL'과 'DOG'라는 두 단어가 결합된 것으로 이해하는 것이 자연스럽다. 'TOEFL'과 'TOEFLDOG'을 대비해 보면, 양자는 'TOEFL'을 공통으로 사용하고 있고, 분쟁도메인이름에서 수요자들의 관심이 보다 집중되는 앞부분의 문자가 'TOEFL'이며 'TOEFL'이 매우 저명한 상표라는 점까지 감안하면 수요자들이 두 표장을 사용하는 상품이나 서비스의 출처가 같거나 연관이 있는 것으로 혼동을 일으킬 우려가 있어 유사하다고 판단된다.

피신청인은 'TOEFL'이 ETS가 주관하는 영어능력평가시험을 지칭하는 것으로서 이미 보통명사화 하였다는 취지의 주장을 한다. 그러나 'TOEFL'이 신청인이 주관하는 영어능력평가시험을 지칭하는 것으로 보통명사화 하였다는 주장은 'TOEFL'이 신청인의 상표로서 널리 알려져 있다는 주장과 다를 바 없으며, 영어능력평가시험을 주관하는 동종업자라면 누구든지 사용해도 좋을 정도로 출처표시력을 잃었다는 논지는 아니다. 나아가 이 사건에 제출된 자료에 의하면, 'TOEFL'은 신청인이 수십 년 동안 '언어능력평가에 관한 시험관리업' 등의 서비스업 분야에서 신청인이 제공해 온 서비스의 출처표지로서 널리 알려지게 되었다고 볼 수 있을 뿐 동종업자들이 영어능력평가시험을 지칭하는 것으로 일반적으로 널리 사용하고 있는 명칭 즉, '보통명칭화' 하였다고 볼 여지는 찾을 수 없다.

한편, 피신청인의, 1) 영어평가와 관련된 수험서 또는 모의고사에서 'TOEFL'이라는 표장을 사용하더라도 이는 수험서의 집필 및 자료공유를 위하여 불가피한 것이므로 상표권 침해로 볼 수 없는 것처럼 분쟁도메인이름에 'TOEFL'이 있다 하더라도 상표권 침해로 볼 수 없는 주장 및 2) 'TOEFL'은 오직 ETS에서 주관하는 영어능력평가시험으로 널리 알려져 있기 때문에 도메인이름에 'TOEFL'이 포함되어 있다하더라도 수요자들은 'TOEFL과 관련된 어떠한 정보를 다루는 곳' 정도로만 인식할 뿐 그 웹사이트에서

서비스를 제공하는 주체가 'TOEFL' 상표권자와 관련이 있는 것으로 혼동할 우려가 없다는 주장은 결국 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 출처의 혼동우려가 없어 유사하지 않다는 것과 밀접한 관련이 있으므로 이에 대하여 살펴본다.

본 조정인은 피신청인이 주장하는 바와 같이 'TOEFL'이 등록상표라 할지라도 제3자가 'TOEFL' 시험과 관련된 서적이나 모의고사 자료를 출판 또는 공유하거나, 그 서적이나 자료 등이 'TOEFL' 시험과 관련된 것임을 나타내는 것 자체를 상표권 침해 행위로 보아 금지할 것은 아니라고 사료된다. 그러나 그 서적이나 자료에 표시한 'TOEFL' 등으로 인하여 그 자료나 서적이 'TOEFL' 시험과 관련된 것임을 나타내는 것을 벗어나 그 서적이나 자료가 'TOEFL'에 대한 상표권자로부터 나왔거나 그와 관련이 있는 주체로부터 나온 것으로 출처를 혼동할 우려가 있을 때에는 상표권 침해로 볼 수 있다고 사료된다. 이는 인터넷 웹사이트에서 'TOEFL' 시험과 관련된 서적이나 자료를 취급하는 경우에도 마찬가지이다. 그런데 도메인이름은 인터넷상의 주소식별기능을 넘어 상표나 영업표지와 같이 해당 웹사이트나 블로그에서 제공하는 상품이나 서비스의 출처표지로 인식될 수 있기 때문에, 등록상표와 동일 또는 유사한 문자를 도메인이름으로 등록하여 그 웹사이트에서 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하면 그 상품이나 서비스의 출처를 상표권자와 동일인 이거나 그와 관련이 있는 것으로 혼동할 염려가 있다. 따라서 이를 상표권 침해로 볼 수 있다. 나아가, 신청인을 포함한 제3자가 'TOEFL' 시험과 관련된 자료나 정보를 인터넷에서 제공하기 위해서 그 웹사이트의 주소에 'TOEFL'이 반드시 포함되어야만 하는 것이 아닌 한 'TOEFL'은 신청인의 상표로서 보호되어야 하고 이와 유사한 도메인이름을 제3자가 등록하여 사용하는 것은 금지하는 것이 타당하다고 사료된다. 그러므로 위 1)과 2)의 논지를 근거로 신청인의 상표 'TOEFL'과 분쟁도메인이름 'TOEFLDOG'이 유사하지 않다는 주장은 수긍하기 어려우며, 'TOEFL' 그 자체가 저명상표인 한 수요자들이 설령 그 운영주체를 'ETS'로 특정하여 알고 있다하더라도 이를 달리 볼 것은 아니라고 판단한다.

## B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익이 없다고 주장한다. 피신청인은 저명한 상표 'TOEFL'을 포함하는 분쟁도메인이름을 등록하여 신청인이 주관하고 인증하는 TOEFL 시험에 대한 정보를 제공하는 블로그를 운영하였다가 중단하였다고 주장할 뿐, 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해 어떠한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증하지 않았으며, 달리 이 사건에 제출된 자료에서 그와 같은 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 여지도 찾을 수 없다. 따라서 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 판단된다.

## C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은, 피신청인이 1) 저명한 상표 'TOEFL'을 익히 알고서 이와 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 것은 분쟁도메인이름을 선점한 후 신청인이 등록하는 것을 방해하거나 수요자들이 피신청인의 웹사이트를 쉽게 기억하도록 'TOEFL' 상표의 저명성에 편승하기 위한 것이라는 점, 2) 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 TOEFL 시험과 관련된 정보 및 모의고사 등을 제공하면서 상업적인 이익을 취득한 바 있다는 점에 근거하여 피신청인의 분쟁도메인이름 등록 및 사용에 부정한 목적이 있다고 주장한다.

이에 대하여 피신청인은, 1) 'TOEFL'은 영어능력평가시험을 지칭하는 보통명사에 불과하고 'TOEFLDOG'은 'TOEFL'과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 할 수 없다는 점, 2) 도메인이름에 'TOEFL'을 포함할 수 없도록 하는 것은 'TOEFL'수험생 등이 'TOEFL' 시험과 관련된 정보를 교류하는 것을 원칙적으로 금지하는 것과 같은데, 'TOEFL'의 상표권자인 신청인에게 그러한 권한은 없다는 점, 3) 피신청인은 이 사건 도메인이름의 블로그에서 'TOEFL' 수험생들에게 'TOEFL' 시험과 관련된 자료를 제공하고 공유하였을 뿐 위 웹사이트가 ETS를 사칭하거나 인증을 받았다는

등의 허위주장을 한 바가 없다는 점을 근거로 분쟁도메인이름의 등록 및 사용에 부정할 목적이 없다고 주장한다.

살피건대, 'TOEFL'은 보통명칭이 아니고 저명상표인 점, 도메인이름은 해당 웹사이트에서 취급하는 상품이나 서비스의 출처를 나타내는 일종의 영업표지로서 기능을 한다는 점, 'TOEFL'과 'TOEFLDOG'은 출처에 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점, 도메인이름에 'TOEFL'을 포함할 수 없도록 하는 것이 'TOEFL'관련 시험과 관련된 정보의 교류를 금지하는 것이 아닌 점은 앞에서 본 바와 같으며, 이러한 점에 피신청인이 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 TOEFL 시험 관련 자료를 유료로 판매하고 유료로 Writing 첨삭서비스를 제공하고자 하였던 점, 피신청인이 판매하는 기출모의고사는 신청인이 출제한 문제를 최대한 복원한 것이라고 선전하였던 점을 감안하면, 피신청인은 상업적 이익을 얻을 목적으로 신청인의 상표와 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 웹사이트를 개설하여 인터넷상의 이용자들이 위 웹사이트가 신청인의 상표와 관련이 있는 것으로 혼동을 하도록 하여 유인하고자 하는 부정할 목적 또는 신청인의 상표의 저명성이 가지는 고객흡인력에 편승하여 인터넷 이용자들을 유인하고자 하는 부정할 목적이 있음이 인정된다.

## 6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 조정인은 '규정' 제4조 (i)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름들인 <toefldog.com>을 이전할 것을 결정한다.

---

이덕재  
조정인

결정일: 2013년 3월 26일