



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-1800193

신 청 인: 에듀케이셔널 테스트링 서비스(Educational Testing Service) (대리인 김.장 법률사무소 변리사 권남연)

피신청인: 인터에셋매니지먼트(주)

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신청인: 에듀케이셔널 테스트링 서비스(Educational Testing Service)

미국 뉴저지주 08541 프린스턴 메일스톱 05-제이로드

데일 로드 (Rosedale Road, Mail Stop 05-J, Princeton, New Jersey 08541, USA)

대리인: 김.장 법률사무소

서울특별시 종로구 사직로8길 223 세양빌딩

피신청인: 인터에셋매니지먼트(주)

서울특별시 성동구 무학로 33(하왕십리동)

분쟁 도메인 이름은 "ibtenglish.com"이며, 피신청인에 의해 (주)닷네임코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 234 삼익라비들 B/D 3층) 에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2018. 11. 20. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터' 라고 함) 에 분쟁 도메인 이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2018. 11. 26. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2018. 11. 26. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2018. 11. 27. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2018. 12. 17.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2018.12.17. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2018.12.18. 센터는 보충규칙에 따라 남호현 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2018.12.18. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2018.12.19. 행정패널을 구성하였다.

2018.12.20. 신청인의 요청에 따라 행정패널은 2018.12.27.을 제출기한으로 정하여 추가진술서의 제출을 할 수 있도록 하였으며 피신청인은 신청인의 추가진술서에 대하여 추가 답변서를 제출하고자 할 경우 2019. 1.7.까지 제출할 수 있음을 당사자에게 통지하였다. 2018.12.27. 신청인은 추가진술서를 제출하였고 피신청인은 이에 대하여 추가답변서 제출기한 연장 신청을 하여 행정패널은 2019. 1.14.까지 제출할 수 있도록 하였다. 2019. 1.14. 피신청인은 추가답변서를 제출하였다.

3. 사실관계 (인정사실)

(i) 분쟁 도메인이름은 2006. 1.24. 등록되었다.

(ii) 신청인은 상표 ‘TOEFL IBT’ 에 관하여 2011.5.3. 미국특허상표청에 상표등록번호 3953133호로 등록을 하였고 또한 상표 ‘IBT’ (이하 ‘신청인의 상표’)에 관하여 2014.4.8. Benelux에 상표등록번호 99514호로 등록하여 두고 있다.

(iii) 신청인은 TOEFL, TOEIC 등의 각종 시험에 대한 연구 및 시험의 실시와 평가를 주관하는 미국 법인으로서, 신청인이 주관·실시하고 있는 iBT 시험은 2005년 미국에서 처음 실시된

이래로 2005년부터 2011년까지의 전 세계에서 신청인이 시행하는 TOEFL 시험 응시자 수는 470만 명, iBT 시험의 응시료 매출액은 2011년까지 약 8억 3천만 달러(한화 약 9,310억원)에 이르며, 국내에서 iBT 시험의 2006년부터 2011년까지 응시자수는 56만 여명에 이르고, 응시료 매출액은 9천9백만달러 (한화 약 1,120억원)에 이른다.

(iv) 신청인의 상표에 대한 2011. 12. 인지도 조사 결과 표본의 응답자 중 71.7%가 신청인의 iBT 시험 방식을 인지하고 있다.

(v) 피신청인은 초등학생을 상대로 인터넷을 통한 영어학습프로그램을 제공하고자 오랜 기간 동안의 개발과정을 거쳐 프로그램 개발에 성공하였고, 이를 바탕으로 가맹점을 모집한 결과 전국에 이와 같은 프로그램을 통하여 학습관을 운영하는 가맹점이 2012년 250여 개가 되었고, 현재에도 68개의 가맹점이 남아 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 신청서에서의 주장

(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표와 분쟁 도메인이름이 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 신청인은 전세계적으로 주지 · 저명한 TOEFL, TOEIC 등의 각종 시험에 대한 연구 및 시험의 실시와

평가를 주관하는 미국 법인으로서, 신청인이 주관 · 실시하고 있는 iBT 시험은 2005년 미국에서 처음 실시된 이래로 막대한 수의 수험생들에 의해 치러진 신청인의 대표적인 시험 중 하나이며, 신청인은 이러한 iBT 상표에 대한 정당한 권리자이다. 분쟁 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 “. com” 부분을 제외한 “ibtenglish” 부분으로, “english”는 “영어”라는 뜻을 가진 매우 쉬운 영어 단어이고, 신청인의 상표 “ibt”는 신청인이 제공하는 상품 및 서비스에 대한 출처표지로서 널리 알려져 있는바, 분쟁 도메인이름이 “ibt”와 “english”가 결합된 것이라는 점은 누구나 쉽게 인식할 수 있을 것이어서, 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 유사하다.

(ii) 피신청인은 신청인과는 사업상 아무런 연관성이 없음에도 신청인의 저명한 상표와 동일한 분쟁 도메인이름을 등록하였다. 따라서 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다.

(iii) 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록 당시에 신청인 상표의 존재와 명성을 알고 있었음이 명백하다. 피신청인은 분쟁 도메인이름을 통해 부당한 이득을 얻거나 신청인이 분쟁 도메인이름을 등록하려는 것을 방해하려는 목적으로 분쟁

도메인이름을 등록하였다. 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록하고, 이를 주소로 하는 웹사이트에서 신청인이 제공하는 iBT 시험과 관련된 서비스를 제공하면서 신청인의 상표를 사용한 적이 있었다는 사실은(갑 제4호증) 피신청인이 신청인의 상표의 명성에 편승하고자 할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였다는 사실을 뒷받침한다.

(2) 추가진술서에서의 주장

(i) 신청인의 상표 iBT는 분쟁 도메인이름 등록일인 2006. 1. 24. 당시에 미국 등 해외에서뿐 아니라 국내에서도 널리 알려져 있었다 (갑제12호증의 1 내지 23: 신문기사 사본).

(ii) 피신청인은 분쟁 도메인이름과 연결되는 자신의 웹사이트에서 신청인의 iBT 시험을 소개하면서 그에 대비한 교육 프로그램을 제공하는 등, 그 영업 태양에 비추어 신청인의 상표의 존재를 알고 있었음이 분명하다.

(iii) 갑 제9호증의 설문조사는 16세 이상의 성인을 대상으로 실시된 것이나, 피신청인이 분쟁 도메인이름과 연결된 웹사이트에서 영위하는 사업은 초등학생들을 대상으로 하는 것이어서 이 사건과는 무관하다는 것은 영어 교육의 대상이 초등학생들이라 하더라도 당해 교육서비스를 실제로 구매하는 수요자는 초등학생의 학부모라는 점과 신청인의 상표는 초등학생들과 그 학부모들에게도 널리 알려져 있다는 사실 및

피신청인도 초등학생을 대상으로 한 TOEFL iBT 시험 대비 교육 프로그램을 제공했다는 사실을 고려한다면, 피신청인 영업에 대한 주요 수요자층에 대하여도 혼동 가능성이 지대한 바 받아들일 수 없는 주장이다.

(iv) 신청인이 제출한 각 인터넷주소분쟁조정 결정 및 심결은 모두 그 청구 및 신청의 이유에 대한 심판부와 조정부의 심리에 의하여 판단된 것으로서, 피신청인이나 피청구인의 답변이 없었다고 하여 신청이나 청구의 이유에 대한 실체적 판단이 이루어지지 않은 것이 아니므로 해당 분쟁 사건에서 피신청인이나 피청구인의 답변이 없어 그 결정과 심결을 참고할 수 없다는 것은 받아들일 수 없는 주장이다.

(v) 신청인이 건외 도메인 이름 <registration-ibt.org>의 등록권자를 상대로 신청한 일반도메인 분쟁조정 사건에서, WIPO 패널은 신청인이 권리를 지니고 있는 iBT 표장과 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단하였는 바 동 결정문을 추가로 제출한다(갑 제16호증).

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 답변서에서의 주장

(i) 분쟁 도메인이름의 “ibt”는 “internet based teaching”의 약자이며 신청인의 표장 iBT가 대한민국에 알려지기도 전인

2006. 1.24.에 등록된 것으로서 신청인의 상표와 아무런 관련 없이 독자적으로 만들어진 것이다. 신청인은 분쟁 도메인이름을 빼앗아 가고자 시도하는 것에 불과하다.

(ii) 피신청인은 초등학생을 상대로 인터넷을 통한 영어학습프로그램을 제공하고자 오랜 기간 동안의 개발과정을 거쳐 프로그램 개발에 성공하여, 이를 바탕으로 가맹점을 모집한 결과 전국에 이와 같은 프로그램을 통하여 학습관을 운영하는 가맹점이 2012년 당시에는 250여 개가 되었고, 현재에도 68개의 가맹점이 남아 있다 (을제1호증 인터넷 웹사이트 출력물, 을제2호증 정보공개서 등록증, 을제3호증 가맹학습관 현황표). '가맹사업거래의 공정화에 관한 법률'에 따라 가맹본부인 피신청인은 기존 가맹점에게 동일한 양질의 IBT 학습시스템(컴퓨터와 인터넷을 통한 티칭 및 학습)을 제공해주어야 할 의무가 있다. 따라서, 인터에셋매니지먼트(주)에서 'IBT잉글리쉬Pal'을 인수하여 유지 · 보수 관리를 현재까지 실행하고 있으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리를 가지고 있다 (을제2호증 정보공개서등록증, 을제3호증 가맹학습관 현황표).

(iii) 분쟁 도메인이름 등록 당시에는 신청인의 iBT는 국내에는 전혀 알려지지 않았고 미국에서조차 미미한 상황이었으므로, 신청인 상표의 주지 · 저명성에 편승하고자 하는 부정한 목적이 없었다.

(iv) 신청인이 갑 제7호증의 1 내지 3으로 제출한 각

인터넷주소분쟁조정 결정문 및 갑 제8호증의 1 및 2로 제출한 심결문은 피신청인 혹은 피청구인이 답변서를 제출하지 않은 상태에서 판단된 것이거나 분쟁대상 도메인의 등록인이 신청인의 TOEFL 시험과 관련된 업무를 진행하고 있었던 경우이므로, 이 사건 분쟁에서는 참고할 수 없다.

(v) 갑 제9호증의 설문조사는 16세 이상의 성인을 대상으로 실시된 것이나, 피신청인이 분쟁 도메인이름과 연결된 웹사이트에서 영위하는 사업은 초등학생들을 대상으로 하는 것이어서 이 사건과는 무관하다.

(2) 추가 답변서에서의 주장

(i) 신청인의 상표 iBT는 이 사건 도메인 이름 등록일인 2006.1.24. 당시에 미국 등 국내에서도 널리 알려져 있었고, 특히 초등학생 및 그 학부모들에게도 널리 알려져 있다는 주장은 사실과 다르다. 신청인의 신문매체 주장은 유학을 준비하는 학생들에게 TOEFL 시험방식이 CBT(Computer Based Test)방식에서 IBT(Internet Based Test)방식으로 바뀐다는 뉴스를 각종 신문매체들이 보도한 것에 불과하다. 신청인은 2006년 1월 당시에 국내에서도 IBT가 널리 알려져 있다고 주장하나, 한국에 인터넷시험 (IBT)방식으로 TOEFL 시험이 도입된 것은 2006년 9월부터이다.

(ii) IBT라는 용어가 초등학생, 학부모, 일반인 및 교육계에 널리 알려지게 된 것은 대한민국 정부 (교육부)에서 학생은 물론 성인의 영어활용능력까지 공인 평가할 수 있는

국가영어능력평가지험(NEAT, National English Ability Test)을 인터넷 기반의 시험방식(IBT, Internet Based Testing)으로 도입하겠다고 발표하고, 대입수능 영어시험까지도 국가가 시행하는 국가영어능력평가지험(IBT NEAT)으로 대체한다고 발표하였기 때문이다 (을 제3호증의 1 내지 10 신문 기사 사본).

(iii) 피신청인이 사업을 준비하고, IBT(컴퓨터와 인터넷기반) 학습프로그램 개발에 착수한 것은 신청인이 주장하는 것처럼 극소수의 해외유학생 및 성인들의 영어능력을 평가하는 TOEFL, TOEIC 때문이 아니라, 사교육시장에서 최고의 지향점은 대입수능 영어시험인데 이를 국가영어능력평가지험(NEAT)으로 대체한다는 뉴스는 학생, 학부모는 물론 사교육업체까지 IBT NEAT (국가영어능력평가지험)에 몰입될 수 밖에 없었다. 신청인이 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 된 웹사이트에서 신청인의 TOEFL과 관련한 서비스를 제공하였다면서 제시한 갑 제4호증은 피신청인이 2010년 4월 'iBT잉글리쉬Pal' 영업을 개시하면서, 인터넷기반의 학습방식(Internet Based Teaching/Training/Testing)으로 진행되는 IBT 학습프로그램을 매일같이 공부하는 초등학생 이라면, 향후에 고등학생이 되어서도 동일한 인터넷기반시험방식(IBT)으로 진행하는 NEAT(국가영어능력평가지험)은 물론 TOEFL, TOEIC 까지도 잘 대비할 수 있다는 홈페이지의 광고성 멘트일 뿐이다.

(iv) 피신청인이 분쟁 도메인이름을 등록할 당시에 IBT라는 용어가 일반적으로 알려져 있지 아니하였고 미국에서 조차 미미한 상황이었던 바, 신청인이 주지·저명하거나 편승할만한

상황도 아니었다. 단지, 피신청인은 인터넷이 발달하면서 인강(Internet Based Teaching)이 가능하듯이 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 발달로 컴퓨터와 핸드폰에서도 학습을 할 수 있는 인터넷 기반의 영어학습시스템(Internet Based Training/Teaching)이 가능할 것이라는 판단을 하였을 뿐이다.

(v) 2013년 교육부가 국가영어능력평가지험으로 대입수능영ersh험 대체를 전면 백지화한다고 발표함으로써, 수많은 IBT 영어학습프로그램 개발회사들은 대부분 파산하게 되었다. 'IBT잉글리쉬Pal'의 운영사인 (주)아이보린에듀도 2014년 6월 파산하게 되었다.(을 제5호증) '가맹사업거래의 공정화에 관한 법률'에 따라 가맹 본부인 피신청인은 기존 가맹점에게 동일한 양질의 IBT 학습시스템(컴퓨터와 인터넷을 통한 티칭 및 학습)을 제공해주어야 할 의무가 있다. 따라서, 피신청인은 'IBT잉글리쉬Pal'을 인수하여 유지·보수 관리 업무를 현재까지 실행하고 있으며, 분쟁 도메인이름에 대한 정당한 권리를 가지고 있다.

(vi) IBT란 단순히 인터넷시험 방식(Internet Based Testing)을 의미하는 일반 용어이다. 중국에서도 어학능력평가지험을 인터넷시험방식으로 운영 중인데, 명칭이 "HSK IBT"로 IBT라는 용어를 사용 중에 있다. 이 용어는 특정 개인이나 단체만이 사용할 수 있는 전유물이 될 수 없다 (을제6호증).

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 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

규정 제4조 (a)항 (i)에 따르면 신청인은 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것을 입증하여야 한다. 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표라함은 반드시 피신청인의 거주국에서의 상표 또는 서비스표일 것을 요하지 않고 세계 어느 곳에서라도 권리를 가지고 있는 것으로 충분하다. 참조: “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” 1.1.2 (noting in particular the global nature of the Internet and Domain Name System, the

jurisdiction(s) where the trademark is valid is not considered relevant to panel assessment under the first element.). 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표는 등록된 것이거나 반드시 등록되지 아니한 것이라도 보통법상 형성된 권리를 포함한다. 참조: “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” 1.1.1 (the term “trademark or service mark” as used in UDRP paragraph 4(a)(i) encompasses both registered and unregistered (sometimes referred to as common law) marks.).

신청인은 어떠한 등록된 상표도 명시적으로 입증하지 아니하고 있다. 다만 신청인의 상표가 우리나라를 포함한 전 세계적으로 널리 알려진 표장이라고 주장하고 있는 취지에 비추어보아 보통법상의 상표의 권리를 주장하고 있는 것으로 보이나 그 보통법상의 상표의 권리의 형성 시점에 관한 주장이 불명료할뿐만 아니라 분쟁 도메인이름의 등록 당시인 2006.1.24.을 기준으로 할 때에는 신청인의 상표가 보통법상의 상표에 관한 독점적 권리를 취득하였다고 인정하기 어렵다.

다만, 신청인의 갑 제16호증 (WIPO 도메인이름 결정문)의 내용에 의하면 신청인은 상표 'TOEFL IBT'에 관하여 2011.5.3. 미국특허상표청에 상표등록번호 3953133호로 등록을 하였고 또한 상표 'IBT'에 관하여 2014.4.8. Benelux에 상표등록번호 99514호로 등록하여 두고 있음을 알 수 있다. 그러므로 당 행정패널은

신청인이 상표 'IBT'에 관하여 권리를 가지고 있음을 인정한다. 신청인은 분쟁 도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자에 불과한 “. com” 부분을 제외한 “ibtenglish” 부분으로, “english” 는 “영어” 라는 뜻을 가진 매우 쉬운 영어 단어이므로 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 유사하다고 주장하고 있는 바, 당 행정패널은 신청인의 주장과 같은 이유에서 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표 'IBT'와 유사하다고 판단한다. 그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 (i)의 요건을 충족하였다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

규정 제4조 (a)항 (ii)에 따르면 피신청인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것을 신청인이 입증하여야 한다. 신청인은 피신청인은 신청인과는 사업상 아무런 연관성이 없음에도 신청인의 저명한 상표와 동일한 분쟁 도메인이름을 등록하였으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다.

이에 대하여 피신청인은 IBT란 단순히 인터넷시험 방식(Internet Based Testing)을 의미하는 일반 용어이며 중국에서도 어학능력평가시험을 인터넷시험방식으로 운영 중인데, 명칭이 “HSK IBT”로 IBT라는 용어를 사용 중에 있는 바 이 용어는 특정

개인이나 단체만이 사용할 수 있는 전유물이 될 수 없다고 주장하고 있다(을제6호증). 또한 피신청인은 초등학생을 상대로 인터넷을 통한 영어학습프로그램을 제공하고자 오랜 기간 동안의 개발과정을 거쳐 프로그램 개발에 성공하였으며, 이를 바탕으로 가맹점을 모집하였으며, 그 결과 전국에 이와 같은 프로그램을 통하여 학습관을 운영하는 가맹점이 2012년 당시에는 250여 개가 되었고, 현재에도 68개의 가맹점이 남아 있다고 주장한다(을제1호증 인터넷 웹사이트 출력물, 을제2호증 정보공개서 등록증, 을제3호증 가맹학습관 현황표). 또한 피신청인은 ‘가맹사업거래의 공정화에 관한 법률’에 따라 가맹본부인 피신청인은 기존 가맹점에게 동일한 양질의 IBT 학습시스템(컴퓨터와 인터넷을 통한 티칭 및 학습)을 제공해주어야 할 의무가 있고 인터넷에셋매니지먼트(주)에서 IBT잉글리쉬Pal을 인수하여 유지·보수 관리를 현재까지 실행하고 있으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대하여 정당한 권리를 가지고 있다고 주장하고 있다(을제2호증 정보공개서등록증, 을제3호증 가맹학습관 현황표).

당 행정패널은 이와 같은 피신청인의 주장을 모두 수긍하므로 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록하고 사용할 정당한 이익이나 권리를 가지고 있다고 판단한다. 그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 (ii)의 요건을 충족하지 못하였다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 갑 제12호증의 1 내지 23 신문기사 사본을 제출하면서 신청인의 상표 iBT는 분쟁 도메인이름 등록일인 2006. 1. 24. 당시에 미국 등 해외에서뿐 아니라 국내에서도 널리 알려져 있었으므로 피신청인은 분쟁 도메인이름의 등록 당시에 신청인 상표의 존재와 명성을 알고 있었음이 명백하다고 주장한다. 또한 신청인은 전 세계적으로 주지 · 저명한 TOEFL, TOEIC 등의 각종 시험에 대한 연구 및 시험의 실시와 평가를 주관하는 미국 법인으로서, 신청인이 주관 · 실시하고 있는 iBT 시험은 2005년 미국에서 처음 실시된 이래로 신청인은 2005년부터 2011년까지 전 세계에서 신청인이 시행하는 TOEFL 시험 응시자 수는 470만 명에 육박하였고, 특히 2011년 한 해에만 백만 명이 넘는 응시자가 iBT 시험을 치렀으며, iBT 시험의 응시료 매출액은 2011년까지 약 8억 3천만 달러(한화 약 9,310억원)에 이르며, 국내에서 iBT 시험이 시행된 2006년부터 2011년까지 응시자수는 56만 여명에 이르고, 응시료 매출액은 9천9백만달러 (한화 약 1,120억원)에 이른다는 사실, 신청인의 상표에 대한 인지도 조사 결과 표본의 응답자 중 71.7%가 신청인의 상표는 신청인이 제공하는 영어시험 브랜드로 인지하고 있었다는 사실 등을 들어 신청인의 상표가 주지 · 저명하며, 나아가 분쟁 도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 신청인이 제공하는 iBT 시험과 관련된 서비스를

제공하면서 신청인의 상표를 사용한 적이 있었다는 사실 등을 들어 피신청인은 신청인 상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려하거나 신청인의 분쟁 도메인이름 등록을 방해하려는 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하고 사용하였다고 주장하고 있다.

이에 대하여 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록할 당시에 IBT라는 용어가 일반적으로 알려져 있지 아니하였고 미국에서조차 미미한 상황이었는 바, 신청인의 상표가 주지 · 저명하거나 편승할만한 상황도 아니었으며, 단지 피신청인은 인터넷이 발달하면서 인강(Internet Based Teaching)이 가능하듯이 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 발달로 컴퓨터와 핸드폰에서도 학습을 할 수 있는 인터넷 기반의 영어학습시스템(Internet Based Training/Teaching)이 가능할 것이라는 판단을 하였을 뿐이며; 신청인이 피신청인이 분쟁 도메인이름으로 된 웹사이트에서 신청인의 TOEFL과 관련한 서비스를 제공하였다면서 제시한 갑 제4호증은 분쟁 도메인이름의 웹사이트에서 '인터넷기반의 학습방식(Internet Based Teaching/Training/Testing)으로 진행되는 피신청인의 IBT 학습프로그램을 매일같이 공부하는 초등학생 이라면, 향후에 고등학생이 되어서도 동일한 인터넷기반시험방식(IBT)으로 진행하는 NEAT(국가영어능력 평가시험)은 물론 TOEFL, TOEIC

까지도 잘 대비할 수 있다는 홈페이지의 광고성 멘트일 뿐이라고 답변하고 있다.

살펴보면, 분쟁 도메인이름이 등록되기 이전에는 iBT 방식의 신청인의 TOEFL 시험 세계 응시자 수는 27,144명, 그 매출액은 미화 3,738,680 달러에 불과하고 분쟁 도메인이름이 등록되기 전에는 iBT 방식의 신청인의 TOEFL 시험은 국내에서 시행된 바도 없으며, 신청인의 상표가 분쟁 도메인이름 등록 이전에 국내에서 알려져있음을 입증하기 위하여 제출한 갑 제12호증의 1 내지 23은 신청인 상표의 사용 또는 광고 실적이 아니라 대부분 TOEFL시험을 iBT 방식으로 치를 예정이라는 보도 기사에 불과하며, 갑제9호증의 인지도 조사 결과는 분쟁 도메인이름이 등록된 이후 수년이 경과한 2011. 12.26.의 것이므로 이들 자료만을 가지고 분쟁 도메인이름 등록 당시에 피신청인이 신청인의 상표의 명성에 편승하여 부당한 이득을 얻거나 신청인이 분쟁 도메인이름을 등록하는 것을 방해할 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였다고 보기는 어렵다고 할 것이다. 참조: “WIPO Jurisprudential Overview 3.0” 3.2.2 (where the complainant’s mark is not inherently distinctive, if a respondent can credibly show that the complainant’s mark has a limited reputation and is not known or accessible in the respondent’s location, panels may be reluctant to infer that a respondent knew

or should have known that its registration would be identical or confusingly similar to the complainant's mark.).

분쟁 도메인이름의 등록(2006.1.24.)이 신청인의 상표 'TOEFL IBT'에 관한 미국특허상표청 상표등록번호 3953133호의 등록일 2011.5.3.과 신청인의 상표 'IBT'에 관한 Benelux 상표등록번호 99514호의 등록일 2014.4.8. 보다 빠르다는 점에서도 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였다고 인정하기 어렵다. 참조: "WIPO Jurisprudential Overview 3.0" 3.8.1 (where a respondent registers a domain name before the complainant's trademark rights accrue, panels will not normally find bad faith on the part of the respondent.).

나아가 피신청인이 분쟁 도메인이름에 관하여 정당한 이익이나 권리를 가지고 있다는 점에서 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록 · 사용하였다고 인정하기 어렵다. 참조: Record Connect, Inc. v. Chung Kit Lam / La-Fame Corporation, FA 1693876 (NAF Nov. 3, 2016) (finding that the issue of bad faith registration and use was moot once the panel found the respondent had rights or legitimate interests in the disputed domain name); 참조: Sheet Labels, Inc. v. Harnett, Andy, FA 1701423 (NAF Jan. 4, 2017) (finding that because the respondent had rights and legitimate interests in the disputed domain name,

its registration of the name was not in bad faith).

그러므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 (iii)의 요건을 충족하지 못하였다.

6. 결정

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여, (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 것의 세 가지 요건을 모두 충족하여야 하나 신청인은 위 규정 제4조 (a)항 (ii) 및 제4조 (a)항 (iii)의 요건을 충족하지 못하였다. 위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 신청을 기각할 것을 결정한다.



1인 행정패널

남호현

결정일: 2019년 1월 24일