

결 정 문

사건번호: KR-2400268

신 청 인: 주식회사 타임교육

(대리인: 특허법인 코리아나 김경옥 변리사)

피신청인: beats

분쟁 도메인이름 : <timeedu.com>

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 주식회사 타임교육

(주소: 서울특별시 강남구 봉은사로)

피신청인: beats

(주소: 대구광역시 북구 옥산로)

분쟁 도메인이름은 <timeedu.com>이며, 피신청인에 의해 한국에 소재한 메가존(주)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2024년 12월 19일 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함) 에 분쟁 도메인이름의 "이전"를 구하는 신청서를 제출하였으며, 센터는 2024년 12월 19일 사건을 접수하였다.

센터는 2024년 12월 24일 도메인이름 등록기관 메가존(주)에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2024년 12월 26일 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

센터는 2024년 12월 30일 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편(lawyer247@hotmail.com)을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2025년 1월 19일 임을 통지하였다. 또한 2024년 12월 30일 등기우편을 통하여 피신청인에게 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였으며, 주소 불명으로 등기우편이 반송되었다. 이후, 피신청인은 아무런 답변서를 제출하지 않았다.

센터는 2025년 1월 20일 센터의 보충규칙에 따라 남호현 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2025년 1월 20일 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2025년 1월 20일 행정패널을 구성하고 이를 양 당사자에게 통보하였다.

3. 사실관계

(i) 신청인 회사는 2002년에 설립된 종합교육기업으로, 한국 특허청에 여러 상표를 출원하여 등록을 받아왔다. 2007년 11월 9일에는 상표 “나무도형 + 타임에듀”에 대해 출원번호 41-2007-0029501호로 출원하였고, 2008년 9월 8일 출원공고를 거쳐 같은 해 12월 8일 등록결정을 받았다. 같은 날, 상표 “나무도형 + T·IME Edu”에 대해서도 출원번호 41-2007-0029502호로 출원하여 출원공고와 등록결정을 받았다.

이후 신청인은 상표 “나무도형 + 타임교육 T·IME Holdings”에 대해 2008년 7월 16일 출원하였으며, 2010년 1월 22일 등록을 완료하였다. 또 다른 상표인 “나무도형 + | 주 | 타임교육 T·IME Education”은 2010년 11월 18일 출원되었고, 2012년 3월 5일에 등록되었다. 이 상표들은 제41류의 “각종 분야의 학원 경영업, 교재 출판업”을 비롯한 교육 관련 상품 및 서비스업에 대해 등록된 것이다. 신청인은 이와 함께 2007년 11월 1일 <timeedu.co.kr> 도메인 이름을 등록하여 현재까지 유지·관리하고 있다.

(ii) 한편, 분쟁 도메인 이름은 2007년 12월 3일 등록되었다. 이 도메인은 사용되지 않고 있으며, 연결된 웹사이트 상단에는 “Buy this domain”이라는 문구가 표시되어 있다. 해당 문구를 클릭하면 도메인 이름 판매사이트인 “세도

(sedo.com)“로 연결되는데, 이 사이트에서는 분쟁 도메인이름의 양도 제안 금액으로 최저 미화 900달러를 제시하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

(1) 신청인의 신청서에서의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(i) 분쟁 도메인이름은 신청인이 권리를 보유한 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다. 특히, 분쟁 도메인이름은 신청인의 등록상표인 “나무도형 + 타임교육 T·IME Holdings” 및 “나무도형 + | 주 | 타임교육 T·IME Education”과 칭호 및 관념 면에서 유사하며, 이러한 유사성으로 인해 상호 혼동을 초래할 가능성이 높다.

(ii) 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대해 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있지 않다. 피신청인은 분쟁 도메인이름을 2007년 12월 3일 등록한 이후 현재까지 이를 실제로 사용하거나 관련된 활동을 전개한 바가 없다. 또한, 분쟁 도메인이름은 피신청인의 성명이나 상호인 “beats”와 전혀 연관이 없으며, 분쟁 도메인이름을 주소로 사용하는 웹사이트에서는 최저 미화 900달러에 도메인을 양도하겠다는 제안을 하고 있다. 이러한 정황으로 볼 때, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 단순히 판매 목적으로 보유하고 있다는 점이 명백하며, 이에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해 어떠한 권리나 적법한 이해관계도 가지고 있지 않다는 점이 강하게 추정된다.

(iii) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다. 신청인은 2002년에 “(주)씨에스교육미디어”라는 명칭으로 설립된 이후, 2007년 10월 자회사인 “타임교육홀딩스”를 출범시키고, 같은 해 11월 1일 도메인이름 <timeedu.co.kr>을 등록하였다. 이후 2007년 11월 9일 한국특허청에 “타임에듀” 및 “T·IME Edu” 상표를 출원하였으며, 2009년 2월에는 회사명을 “(주)타임교육”으로 변경하고 글로벌 도메인이름 “T·IME.COM”을 등록하였다. 현재까지 신청인은 “타임에듀,” “TIME Edu,” “타임교육” 등 상표를 17년 이상 지속적으로 사용해왔다. 이러한 사실에 비추어 볼 때, 피신청인은 신청인의 상표적 권리를 인정한 상태에서 해당 도메인이름을 부정한 목적으

로 등록하고 사용하고 있음을 충분히 입증할 수 있다.

B. 피신청인

피신청인은 신청인의 위 주장에 대하여 아무런 답변을 하지 않았다.

5. 검토 및 판단

통일도메인이름분쟁해결정책 (UDRP) (이하 "정책") 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 이하에서 그 요건의 충족여부를 검토한다.

A. 상표·서비스표와 분쟁 도메인이름의 유사성

신청인은 상표 "나무도형 + 타임교육 T·IME Holdings"에 대해 서비스표등록번호 제0193576호 (2008년 7월 16일 출원, 2010년 1월 22일 등록, 이하 "신청인의 상표 1")과 상표 "나무도형 + | 주 | 타임교육 T·IME Education"에 대해 상표등록번호 제0038798호 (2010년 11월 18일 출원, 2012년 3월 5일 등록, 이하 "신청인의 상표 2")로 제41류 "각종 분야의 학원 경영업, 교재 출판업"을 포함한 교육 관련 상품 및 서비스업에 관하여 상표를 등록한 사실이 제출된 상표등록원부를 통해 확인된다.

행정패널은 분쟁 도메인이름의 등록일 (2007년 12월 3일)이 신청인의 상표 등록일 (2010년 1월 22일 등)보다 앞선다는 점에 유의한다. 그러나 분쟁 도메인이름의 등록일이 신청인의 상표등록일보다 앞선다 하더라도, 이는 정책

제4조 (a)항 첫 번째 요건에 따라 신청인의 상표권의 성립을 인정하는 데 영향을 미치지 않는다(WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.8.1항 참조). 따라서 신청인은 상표 “나무도형 + 타임교육 T·IME Holdings” 및 “나무도형 + | 주 | 타임교육 T·IME Education”에 대한 권리를 가진 것으로 인정된다.

분쟁 도메인이름 <timeedu.com>에서 일반 최상위 도메인 “.com”을 제외한 “timeedu”는 “타임에듀”로 발음된다. 한편, 신청인의 등록상표 “나무도형 + | 주 | 타임교육 T·IME Education” 중 문자 “T·IME Education”은 “타임에듀케이션”으로 발음되며, 그 앞 네 음절이 “타임에듀”와 동일하다. 따라서 “에듀케이션”이 “에듀”로 약칭될 가능성이 높아 분쟁 도메인이름과 신청인의 상표는 호칭에서 유사하다. 또한 “edu”는 일반적으로 “education”의 약어로 직감되므로, 관념적으로도 분쟁 도메인이름과 신청인의 상표는 “타임교육”으로 동일하다고 볼 수 있다.

특허청 역시 제3자의 “TIMEEDU”와 신청인의 상표가 유사하다고 판단하여 출원의 등록을 거절한 사례가 있다. 더불어, 신청인의 상표에 도형이 포함되어 있다 하더라도 문자열로 구성되는 도메인 이름의 특성상 도메인 이름에는 도형이 포함될 수 없으므로, 분쟁 도메인이름과 신청인의 상표의 동일·유사를 판단할 때 디자인적 요소는 대부분 무시된다(WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 1.0항 참조).

결론적으로, 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표 2와 혼동을 일으킬 정도로 유사하므로, 신청인은 정책 제4조 (a)항 첫 번째 요건을 충족하였다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재

신청인은 정책 제4조 (a)항(ii)에 따라 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없음을 입증해야 한다. 다만, 이러한 소극적 사실은 신청인이 완전히 입증하기 어렵기 때문에, 신청인이 반증이 없을 경우 그대로 추정될 수 있는 수준의 일응의 입증(a *prima facie* case)을 하면 충분하다. 이 경우, 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 입증할 책임이 피신청인에게 전환된다는 것이 확립된 법리다. *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO Case No. D2003-0455 사건에서도

정책 제4조 (a)항(ii)에 따라 신청인이 일응의 입증을 완료하면, 피신청인이 권리와 정당한 이익을 입증할 책임이 전환된다고 판시된 바 있다.

신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 2007년 12월 3일 등록한 이후 이를 사용하거나 관련된 활동을 하지 않았고, 해당 도메인이름이 피신청인의 성명이나 상호와 관련이 없으며, 웹사이트에서 최저 미화 900달러로 도메인 양도를 제안하는 점에 비추어, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 판매 목적으로만 보유하고 있다고 주장하고 있다.

정책 제4조 (c)항 (i)와 (iii)에 따르면, 분쟁 도메인이름을 단순히 소극적으로 보유하는 행위는 일반적으로 상품 또는 서비스의 선의의 제공(*bona fide offering*)으로 간주되지 않으며, 정당한 비상업적 사용이나 공정 사용으로 인정되지 않는다. *Thermo Electron Corp. v. Xu* 사건(Forum, 2006년 7월 12일)에서는, 피신청인이 분쟁 도메인을 사용하지 않은 사실이 정책 제4조 (c)항 (i) 및 (iii)에 따른 정당한 사용이 아님을 보여준다고 판시하였다.

신청인은 분쟁 도메인이름과 연결된 웹사이트의 캡처 화면을 제출하였으며, 이를 검토한 결과 해당 웹사이트는 빈 화면으로 어떠한 내용도 포함하지 않았다. 이로써 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 상품이나 서비스의 선의의 제공, 정당한 비상업적 사용, 또는 공정 사용으로 활용하지 않았다고 판단한다.

또한, 신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 최저 미화 900달러에 양도하려 한다는 점에서 분쟁 도메인이름이 단순히 판매 목적으로 보유하고 있음을 주장하고 있다. 행정패널은 신청인의 널리 알려진 상표와 혼동을 일으킬 수 있는 분쟁 도메인이름을 실비를 초과하는 금액으로 판매하려는 행위가 상품이나 서비스의 선의의 제공에 해당하지 않으며, 정당한 비상업적 사용이나 공정한 사용에도 해당하지 않는다고 본다. 이는 *Securian Financial Group, Inc. v. Carolina Rodrigues / Fundacion Comercio Electronico*, FA 2075487 (Forum, 2024년 1월 10일) 사건에서, 혼동을 일으킬 수 있는 도메인을 실비를 초과하는 금액으로 판매하려는 행위가 선의의 제공이나 정당한 사용으로 간주될 수 없다고 판시된 바와 일치한다.

행정패널은 이러한 사실에 근거해 신청인이 일응의 입증을 완료하였다고

판단한다. 피신청인은 답변서를 제출하거나 신청인의 주장에 반박하려는 노력을 기울이지 않았으므로, 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없다고 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있다는 점에 대해 주장하고 있다. 신청인은 2007년 10월 “타임교육홀딩스”를 설립하고, 같은 해 11월 1일 <timeedu.co.kr> 도메인이름을 등록하였으며, 이후 같은 해 11월 9일에는 특허청에 “타임에듀” 및 “T·IME Edu” 상표를 출원하였다. 2009년 2월에는 회사명을 “(주)타임교육”으로 변경하고 글로벌 도메인이름 “T-IME.COM”을 등록하였다. 신청인은 현재까지 17년 이상 “타임에듀,” “TIME Edu,” “타임교육” 등의 상표를 17년 이상 지속적으로 사용하고 있는 사실을 들어, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 주장하고 있다.

행정패널은 분쟁 도메인이름의 등록일(2007년 12월 3일)이 신청인의 상표 등록일(2010년 1월 22일 등)보다 앞선다는 점을 주목한다. 정책 제4조 (a)항 세 번째 요건은 도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었으며 동시에 부정한 목적으로 사용되고 있어야 한다는 것을 요한다. 일반적으로, 도메인이름의 등록일이 상표등록일보다 앞서는 경우 피신청인이 상표의 존재를 알 수 없었을 가능성이 크기 때문에 부정한 목적으로 등록되었다고 보기 어렵다. 그러나 *WIPO Jurisprudential Overview 3.0*의 3.8.1항 및 3.8.2항에 따르면, 특정한 사실관계를 통해 피신청인이 신청인의 초기(등록되지 않은) 상표권을 악용할 의도로 도메인이름을 등록했음이 입증되는 경우 예외적으로 부정한 목적의 등록이 인정될 수 있다.

이 사건에서는 다음과 같은 사실이 주목된다.

(i) 2007년 9월 19일자 신문기사에서 신청인측의 “타임교육홀딩스” 설립과 관련하여 “국내 최대 오프라인 교육서비스회사 출범” 및 “사모펀드 600억 투자” 등의 기사가 보도되었고, 이 기사에서 신청인측의 주요 상호인 “타임교육”이 명시되었다.

(ii) 신청인은 2007년 11월 1일, 분쟁 도메인이름과 동일한 문자열을 포함한 <timeedu.co.kr> 도메인을 등록하였다.

(iii) 피신청인은 신청인이 2007년 11월 9일 “나무도형 + 타임에듀” 및 “나무도형 + TIME Edu” 상표를 출원한 직후라고 할 수 있는 2007년 12월 3일에 분쟁 도메인이름을 등록하였다. 비록 신청인의 이 상표 출원이 등록 결정을 받은 이후 등록료 불납으로 인해 등록에 이르지 못하는 못하였다고 하더라도, 적어도 신청인은 분쟁 도메인이름 등록 이전에 분쟁 도메인이름과 일반 최상위 도메인을 제외한 동일한 상표에 대해 사용을 준비하고, 사용 의사가 있었음을 알 수 있다.

위 정황으로 볼 때, 피신청인은 분쟁 도메인이름을 등록할 당시 신청인의 상표 및 주요 상호를 알고 있었을 가능성이 높으므로, 분쟁 도메인이름의 등록일(2007년 12월 3일)이 신청인의 상표 등록일(2010년 1월 22일 등)보다 앞선다고 하더라도, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였음을 인정하는 데 장애가 되지 않는다고 할 것이다.

또한, 신청인은 2024년 10월 24일, 분쟁 도메인이름으로 연결되어 있는 판매사이트 세도(sedo)에서 분쟁 도메인이름의 최저 양도 금액으로 공시된 미화 900달러를 제안하였으나, 피신청인은 이를 거절하고 미화 39,000달러라는 과도한 금액을 역제안하였다. 이는 도메인 등록 유지 비용을 현저히 초과하는 금액으로, 피신청인이 신청인의 상표와 혼동될 가능성이 높은 분쟁 도메인이름을 등록하여 부당한 이익을 얻으려는 의도를 보여주는 사례로 볼 수 있다.

일반적인 판매 제안도 부정한 목적의 등록 및 사용의 증거로 간주될 수 있다. *Arris Enterprises LLC v. Milen Radumilo*, FA 2072536 (Forum Dec. 28, 2023) 사건에서는, 피신청인이 도메인이름을 과도한 금액으로 판매하려는 행위가 부정한 목적의 등록 및 사용에 해당한다고 판시하였다. *Vanguard Trademark Holdings USA LLC v. Wang Liqun*, FA 1625332 (Forum July 17, 2015) 사건에서도, 분쟁 도메인이름을 원가를 초과하는 금액으로 판매하려는 일반적인 제안이 부정한 목적의 증거로 인정된 바 있다.

위 법리와 인정된 사실관계를 종합할 때, 행정패널은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 판단한다.

6. 결정

위와 같은 검토 결과, 본 행정패널은 신청인이 '정책' 제4조 (a)항의 세 가지 요건을 모두 충족하였다고 판단한다. 따라서, 분쟁 도메인 이름 <timeedu.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.



1인 행정패널

남 호 현

결정일: 2025년 1월 24일