ADNDRC Asian Domain Name Dispute Resolution Centre seoul

결 정 문

사건번호: KR-1600141

신 청 인: 에듀케이셔날 테스팅 서비스(대리인 변리사 홍현주, 변호사 이성수)

피신청인: 성킴(Sung Keem)

---

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 에듀케이셔날 테스팅 서비스(Educational Testing Service)

미합중국 뉴저지주 08541 프린스톤 메일스톱 05-제이 로즈데일 로드

대리인: 변리사 홍현주, 변호사 이성수

서울특별시 종로구 사직로8길 39

피신청인: 성킴(Sung Keem)

서울특별시

분쟁 도메인이름은 "ibttest.com"이며, 피신청인에 의해 ㈜코리아서버호스팅(서울특별시 서초구 서초동 1710-1번지 SK브로드밴드 IDC센터)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2016. 4. 12. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 '센터'라고 함)인 인터넷주소분쟁조정위원회에 분쟁 도메인이름의 말소를 구하는 신청서를 제출하였다.

2016. 4. 19. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고 등록기관은 2016. 4. 20. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2016. 4. 20. 센터는 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 '규정'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 절차규칙(이하 '절차규칙'이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 아시아 도메인이름 분쟁해결센터 보충규칙(이하 '보충규칙'이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족 여부를 점검하였다.

2016. 4. 27. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2016. 5. 17.임을 통지하였다. 또한 같은 날

등기우편을 통하여 절차개시 및 신청서 등의 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다(2016. 5. 2. 도달).

2016. 5. 17. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2016. 5. 20. 센터는 보충규칙에 따라 김종윤 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 같은 날 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2016. 5. 23. 행정패널을 구성하였다.

행정패널은 추가 서류를 제출하기를 희망하는 신청인의 요청에 따라 신청인에게 추가서류를 제출할 것을 요구하였고, 이에 따라 신청인은 2016. 6. 3. 센터에 추가서류를 제출하였다. 센터는 이를 피신청인에게 송부하면서 추가서류를 제출하고자 할 경우 2016. 6. 14.까지 제출하도록 통지하였고, 이에 따라 2016. 6. 14. 피신청인은 추가서류를 제출하였다.

3. 사실관계

신청인은 영어를 모국어로 하지 않는 사람들을 대상으로 하는 TOEFL, TOEIC 등의 시험에 대한 연구 및 실시와 평가를 주관하는 미국 법인이다. 신청인은 2005년 9월경부터 TOEFL을 인터넷으로 실시하는 서비스를 제공해 왔고, iBT를 이러한 서비스에 대한 상표 및 서비스표(이하에서, 상표와 서비스표를 총칭하여 "표장"이라 한다) 로 사용해 왔다. 우리나라에서는 iBT 시험이 2006년 9월부터 현재까지 실시되고 있다.

신청인이 제시한 자료에 의하면, 신청인의 iBT 시험이 시행되기 시작한 2005년 9월부터 이 사건 도메인이름이 등록된 해인 2009년까지 전 세계에서의 응시자 수는 2005년 27,144명, 2006년 524,504명, 2007년 626,473명, 2008년 818,088명, 2009년 850,759명이어서 전체 약 280만 명을 상회하였고, 국내에서는 2006년 9월부터 iBT 시험이 시행되었는 바, 응시자 수는 2006년 30,984명, 2007년 72,884명, 2008년 117,856명, 2009년 109,958명이어서 전체 약 33만 명을 상회하였다.

한국에 있어서, 신청인은 TOEFL과 iBT를 결합한 'TOEFL iBT'를 상품 및 서비스 구분 제9류, 제16류, 제41류 및 제42류에 대한 상표 및 서비스표로 2009년 12월 21일 출원하여 2010년 12월 23일 등록 제33322호로 등록을 받았다(갑 제9호증 심결문 판시내용 참조).

피신청인은 분쟁도메인이름을 2009년 8월 6일 등록하였고, 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 신청인이 제공하는 (인터넷을 이용한 TOEFL 시험인) iBT 시험 대비용 모의시험을 치르는 서비스를 제공하였다.

피신청인은 이 사건 도메인이름을 사용하여 개설한 웹사이트에서

와 같은 표장을 게재하고, 또한 그 웹사이트에는 "**iBT TEST를 위한 준비**" 라고 선전문구를 기재하는

등 피신청인이 제공하는 서비스가 iBT 시험을 대비하기 위한 것임을 밝히고 있었다.

신청인은 2015년 4월 28일 그의 대리인을 통해 피신청인에게 내용증명 서신을 보내, 위 표장 및 선전문구의 사용을 중지할 것과 분쟁도메인이름을 신청인에게 말소할 것을 요청하였다.

신청인으로부터 내용증명 서신을 받은 피신청인은 그러한 표장과 선전문구의 사용은 중지하였으나, 분쟁도메인이름의 말소 요청은 거절하였다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

분쟁도메인이름에서 식별력 있는 요부는 확장자인 '.com' 부분을 제외한 'ibttest'이며, 이 중에서 'test'는 '(지식, 능력 등을 알아보기 위한)시험'이라는 뜻을 가진 매우 쉬운 영어 단어이고, 'ibt'는 널리 알려진 신청인의 표장인 iBT와 동일하므로, 분쟁도메인이름의 'ibttest'는 'ibt'와 'test'가 분리되어 인식될 수 있는 것이다.

분쟁도메인이름은 신청인의 표장인 iBT와 동일한 스펠링인 ibt를 주요한 일 구성요소로 포함하는 것이어서, 이 사건 도메인이름은 신청인의 표장인 iBT와 유사한 것에 해당한다.

신청인이 전문조사기관을 통해 의뢰하여 전국 5대도시 만 16-39세 남녀 500명을 대상으로 행한 iBT에 대한 인지내용을 파악한 설문조사(갑 제11호증)에 따르면, iBT를 신청인이 제공하는 서비스와 관련된 것으로 인식하는 응답자의 비율이 71.7%에 달하였다.

이와 같이, iBT는 해외에서는 물론 국내에서도 신청인의 출처표시로 널리 알려져 있는 바, 이러한 신청인의 표장을 주요한 일 구성요소로 포함하는 분쟁도메인이름을 피신청인이 등록하여 사용한 것은, 신청인 iBT 표장의 명성과 가치를 알고서 이를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 행해진 것으로 보아야 한다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 신청인이 제공하는 iBT 시험과 관련된 서비스를 제공하였다는 사실은 피신청인이 iBT 표장의 명성에 편승하고자 하는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하였음을 입증하는 것이다.

B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

인터넷 관련 자료들을 검색해 보면 IBT는 Internet Based Test의 머리글자들로 이루어진 것임을 알 수 있다. 그리고 IBT는 PBT나 CBT와 함께 시험의 제공방식을 지칭하는 의미로 널리 사용되는 약어로서 기술적 표장에 해당하는 것이다. 이와 같이 볼 때, IBT는 일 개인에게 독점될 수 없는 것이라 하겠고, 따라서 분쟁도메인이름에 'ibt'가 포함되어 있다고 하여 이를 들어 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인

이름을 등록 및 사용하였다고 함은 부당하다.

신청인으로부터 내용증명 서신을 받은 후에는, 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서, 피신청인이 제공하는 서비스가 신청인과는 무관한 것임을 밝히고 있고, 특히, 이 웹사이트에서 제공하는 서비스가 TOEFL 이외에 다른 인터넷 기반의 테스트도 제공한다는 것을 알리려 노력하고 있다.

신청인이 한국 특허청에서 등록을 받은 'TOEFL iBT' 표장은 한국 2009년 12월 21일 출원하여 2010년 12월 23일 등록되었는데, 이는 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록 받은 날인 2009년 8월 6일 이후에 출원되어 등록된 것이므로, 이 표장의 등록을 들어 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되었다고 할 수 없다.

이러한 사정으로부터 볼 때, 분쟁도메인이름에 ibt가 포함되어 있다는 점을 들어 이 사건 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되었다는 주장은 부당하다.

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. 신청인이 권리를 갖고 있는 표장과 분쟁도메인이름이 유사한지에 관하여

먼저, 이 사건에 있어서, 'iBT'가 신청인이 권리를 가지고 있는 표장에 해당하는지 여부에 대해 살펴본다.

앞서 보았듯이, iBT 시험이 시행되기 시작한 2005년 9월부터 이 사건 도메인이름이 등록된 해인 2009년까지 전 세계에서의 응시자 수는 전체 약 280만 명을 상회하였고, 국내에서는 2006년 9월부터 iBT 시험이 시행되었는바, 2009년까지 전체 약 33만 명을 상회하였다. 그리고 신청인이 제시한 전문조사기관의 설문조사 결과에 의하면, 응답자들 중 71.7%가 'iBT'를 신청인이 제공하는 서비스와 관련된 것으로 인식하고 있음을 보여준다. iBT는 신청인에 의하여 최초로 사용된 표장이고, 신청인에 의하여

사용되기 전이나 그 후에도 iBT가 'internet based test'란 관념의 보통명칭이나 관용표장으로 사용된 것으로 보이지 않는다.

이러한 사정들을 참작할 때, iBT는 신청인이 제공하는 서비스에 대한 표장으로서 한국에서도 상표법이나 관련법률에 의한 법적 보호를 받을 수 있는 정도의 식별력을 취득한 표장이라 봄이 상당하다. 따라서 신청인은 이 표장에 대한 권리를 갖고 있는 자에 해당한다고 판단된다.

피신청인은, IBT가 'Internet Based Test'의 머리글자들로 이루어진 것으로, PBT나 CBT와 함께 시험의 제공방식을 지칭하는 의미로 널리 사용되는 약어로서 '기술적 표장'에 해당하는 것이어서, IBT는 일 개인에게 독점될 수 없는 것이라고 주장한다.

그러나 피신청인이 제시한 자료들을 보면, 'ibt'가 'Interactive Business Technology', 'International Business Time', 'Internet Business Training', 'Institute of Bio Technology', 'International Business Travel', 'Italian Business Trading' 등의 머리글자들의 결합으로도 사용되고 있음을 알 수 있어, 피신청인의 주장처럼 'ibt'가 일정분야에서 'internet based test'로 인식될 수 있다 하더라도, 그러한 점만으로, 'ibt'가 식별력이 부정되어야 할 정도의 기술적 표장에 해당한다고 볼 수 없다. 또한, 신청인의 표장은

소문자 'i'와 대문자 'BT'가 결합되어 이루어진 'iBT'이어서, 단순히 internet based test의 머리글자들로 된 것으로 보기 어렵고, 또한 상당한 기간 집중적 사용에 의하여 독자적인 식별력을 획득한 것으로 보인다. 따라서 위 피신청인의 주장은 이유 없다.

한편, 신청인은 'TOEFL iBT'라는 표장을 한국 특허청에 등록을 받았으므로, 신청인은 이 등록 표장에 대해서 권리를 가진 자이다. 피신청인은 이 등록 표장의 출원일이 이 사건 도메인이름의 등록일 이후인 점을 들어, 이 등록표장은 이 사건 분쟁의 심리에 있어서 신청인이 권리를 가진 표장에 해당하지 않는다는 식의 주장을 한다.

그러나 규정 제4조 (a)항 (i)의 요건인, 해당 표장에 대하여 신청인이 권리를 가지고 있는지 여부를 판단함에 있어서, 신청인의 등록표장의 출원일이나 등록일이 분쟁도메인의 등록일보다 전인지 후인지 여부는 문제가 되지 않는다(Para. 1.4 of the WIPO Overview of WIPO Panel Views 참조). 따라서 피신청인의 위 주장 역시 이유 없다.

위에서 보듯이, 신청인의 iBT 표장은 상표법이나 관련법률에 의한 법적 보호를 받을 수 있는 정도의 식별력을 취득한 표장이고, 또한 신청인의 'TOEFL iBT' 표장은 한국 특허청에 등록된 표장이므로, 신청인은 이들 표장에 대해 권리를 가진 자에 해당한다.

다음으로, 신청인의 위 표장들과 분쟁도메인이름이 유사한지 여부에 대해 살펴 본다.

신청인이 사용에 의해 식별력을 취득한 표장인 iBT와 분쟁도메인이름을 대비한다. 분쟁도메인이름 'ibttest.com'에서 확장자인 '.com'을 제외한 나머지 부분은 'ibttest'인데, 'test'가 '시험'이란 뜻을 가진 것으로 일반인이 쉬게 이해할 수 있는 영어 단어임을 고려하고, 또한 'ibt'는 신청인의 표장인 'iBT'와 철자구성이 동일하므로, 분쟁도메인이름은 신청인의 표장인 'ibt'와 영문자 'test'를 결합한 것으로 인식될 개연성이 높다. 이와 같이, 분쟁도메인이름은 신청인의 표장인 "iBT"와 동일한 철자구성의 'ibt'를 주요한 일 구성요소로 포함하는 것이어서, 외관 및 칭호에 있어 분쟁도메인이름은 신청인의 표장인 'iBT'와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것에 해당한다. 그리고 iBT 표장은 신청인이 제공하는 인터넷을 이용한 TOEFL Test를 의미하는 것인데, 분쟁도메인이름 'ibttest'는 수요자들로 하여금 'ibt test', 즉 'iBT test'의 관념을 연상시킬 수 있는 것이어서, 양자 간에 관념에 있어서도 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

신청인의 한국 등록표장 'TOEFL iBT'와 분쟁도메인이름을 대비한다. 'TOEFL iBT'에 있어서 'TOEFL'은 세계적으로 널리 알려진 신청인의 표장이고, 'iBT'는 역시 세계적으로 널리 알려진 신청인의 표장이며, 신청인의 표장 'TOEFL iBT'은 이들이 결합되어 구성된 것이다. 그런데, 분쟁도메인이름은 신청인의 표장인 'iBT'와 동일한 스펠링의 'ibt'를 주요한 일 구성요소로 포함하는 것이어서, 분쟁도메인이름은 외관 칭호 및 관념에 있어서 신청인의 표장인 'TOEFL iBT'와 유사한 것에 해당한다. 이와 같이 보건대, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 갖고 있는 표장인 'iBT' 또는 'TOEFL iBT'와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 것으로 판단된다.

B. 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는지 여부

피신청인이 해당 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있다고 하기 위해서는 피신청인이 그 도메인이름에 대해 상표권이나 서비스표권 또는 상호권이나 성명권 등의 권원을 주장할 수 있거나, 아니면 규정 제4조 (c)에 예시되어 있듯이, 피신청인이 그 도메인이름을 정당한 목적으로 상품이나 서비스와 관련하여 사용하였든지, 피신청인이 그 도메인이름에 관련하여 널리 인식되어 있든지, 또는 피신청인이 비상업적으로 또는

공정사용(fair use)의 목적으로 그 도메인이름을 정당하게 사용하였든지 하는 경우를 의미하는 것이다. 그런데, 이 사건에서 보면, 피신청인은 단지 그 도메인이름을 등록 받았다는 사실이외에, 달리 권리나 정당한 이익을 주장할 수 있는 근거를 갖고 있지 못하다.

피신청인은 분쟁도메인이름에서 'ibt'는 기술적 표장이어서 누구나 사용할 수 있는 단어라 주장한다. 그러나 분쟁도메인이름이 ibt와 test가 결합된 구성으로 되어 있기 때문에, 수요자들은 분쟁도메인이름을 'ibt test'로 인식할 것이고, 또한 뒷부분에 'test'라는 영어단어가 존재하기 때문에, 앞부분의 ibt는 'internet based test'의 머리글자들의 결합이 아니라, 신청인의 표장인 'iBT'을 의미하는 것으로 인식할 개연성이 높다. 뿐만 아니라, 피신청인의 주장처럼 ibt가 internet based test의 의미라면, 전체적으로 'internet based test test'가 되어 'test'라는 단어가 중복되어 전체적으로 매우 어색한 단어 구성이 되므로, 수요자들이 이와 같이 인식할 것으로 보이지 않는다. 따라서 위와 같은 피신청인의 주장은 받아들이기 어렵다.

이러한 사정을 고려할 때, 피신청인은 이 사건 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없다고 판단된다.

C. 피신청인의 부정한 목적

피신청인이 분쟁도메인이름 등록 및 사용이 부정한 목적으로 행해진 것인지를 판단함에 있어서, 부정한 목적은 피신청인의 내심의 주관적인 사항에 관한 것이어서, 관련 주변사항들, 즉 신청인 표장의 저명성 여부, 등록 당시 피신청인이 신청인 표장의 존재를 알고 있었는지 여부, 피신청인이 해당 도메인이름의 웹사이트에서 신청인의 표장을 어떻게 사용하였는지 등을 함께 고려하여 판단할 수밖에 없다.

이에, 분쟁도메인이름에 관한 주변사항들을 살펴본다.

앞서 보았듯이, iBT 시험이 시행되기 시작한 2005년 9월부터 이 사건 도메인이름이 등록된 해인 2009년까지 전 세계에서의 응시자 수는 전체 약 280만 명을 상회하였고, 국내에서는 2006년 9월부터 iBT 시험이 시행 되었는바, 2009년까지 전체 약 33만 명을 상회하였다. 그리고 신청인이 제시한 전문조사기관의 설문조사 결과에 의하면, 응답자들 중 71.7%가 'iBT'를 신청인이 제공하는 서비스와 관련된 것으로 인식하고 있음을 보여준다.

피신청인은 분쟁도메인이름을 주소로 하는 웹사이트에서 'iBTtest.com' 및 'iBT TEST를 위한 준비'라는 표장이나 표현을 하고 있는데, 'iBT'가 'test' 또는 'TEST'와 결합되어 사용되고 있음을 볼 때, 이러한 표장이나 표현에서 'iBT'는 신청인의 '인터넷을 이용한

TOEFL 시험' 서비스를 표창하는 식별력 있는 표장으로 사용된 것이고, 이와 달리 'internet based test'의 머리 글자로 된 '기술적 표장'으로 사용된 것이 아니다.

또한 피신청인이 이 사건 도메인이름을 등록하고 이를 주소로 하는 웹사이트에서 신청인이 제공하는 iBT 시험과 관련된 서비스를 제공하였다는 사실은 피신청인이 이 사건 표장의 명성에 편승하고자 하는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하였음을 추정할 수 있게 한다.

피신청인은 신청인으로부터 내용증명 서신을 받은 이후에는 'iBTtest.com' 및 'iBT TEST를 위한 준비'라는 표장이나 표현의 사용을 중지하였다고 하나, 신청인으로부터 내용증명 서신을 받은 후에 그러한 조치를 취하였다고 하여, 그 전에 발생된 사실들로부터 추정되는 부정한 목적의 존재를 몰각시킬 수 있는 것은 아니다.

이와 같이 볼 때, 피신청인이 이러한 신청인의 표장을 그대로 포함하는 분쟁도메인이름을 등록하여 사용한 것은, 신청인 표장의 명성과 가치를 알고서 이를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 행해진 것으로 판단된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 < ibttest.com >을 말소할 것을 결정한다.

1인 행정패널

김종윤

결정일: 2016년 7월 5일