



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-2200237

신 청 인: Shenzhen Futu Network Techonology Co., Ltd.

(대리인 : 법무법인 김장리 변호사 채연정, 김의중)

피신청인: 김동진

분쟁 도메인이름 : futu.com

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

Shenzhen City, China

대리인 : 법무법인 김장리 변호사 채연정, 김의중

피신청인: 김동진

대한민국 인천광역시

분쟁 도메인이름은 <futu.com>이며, 피신청인에 의해 주식회사 (주)아이네임즈(경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 37 한승베네피아 2층)에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인은 2022. 5. 4. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC) 서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함)에 분쟁 도메인이름의 이전을 구하는 신청서를 제출하였다.

2022. 5. 6. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2022. 5. 9. 센터에 등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2022. 5. 11. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를 전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할 수 있는 마감기일이 2022. 5. 31.임을 통지하였다. 또한 같은 날 등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를 전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

피신청인은 의견서 제출 기일 연장을 요청하였고, 2022. 6. 4. 답변서를 제출하였다.

2022. 6. 8. 신청인은 화해 협의를 위한 기한 부여를 요청하였고, 센터는 협의기한을 2022. 7. 20.임을 통지하였다. 2022. 7. 19.

신청인은 협의기한 연장을 요청하였다. 센터는 연장된 기한이 2022. 8. 3. 임을 통지하였으나, 양 당사자는 합의하지 못하였다.

2022. 8. 4. 센터는 보충규칙에 따라 남호현 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2022. 8. 4. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2022. 8. 4. 행정패널을 구성하였다.

2022. 8. 2. 신청인은 추가서류 제출을 요청하였고, 2022. 8. 4. 선임된 행정패널은 신청인은 2022. 8. 11까지 추가서류를 제출하고 피신청인은 2022.8.19.까지 신청인이 제출 예정인 추가제출서류와 관련하여 추가로 제출할 서류가 있을 경우에는 2022.8.19.까지 제출하도록 절차명령을 통지하였다.

2022. 8.11. 신청인은 추가서류를 제출하였고 피신청인은 2022. 8.19. 추가서류를 제출하였다. 같은 날 피신청인은 추가서류 보완을 위하여 1주일의 기한을 더 허여하여 줄 것을 신청하였다. 2022.8.22. 행정패널은 절차의 신속·공정을 기하는 통일도메인이름분쟁해결규정(UDRP; 이하 "규정"이라고 함)의 취지와 정신에 비추어 추가 기한을 허여하지 아니한다는 취지의 절차명령을 통지하였다.

3. 사실관계

i) 신청인 회사는 2007.12.18. 설립되었다. 신청인은 'FUTU' 로고 상표에 대하여 홍콩 상표등록번호 302873818호 (2014.1.21. 출원,

2014.11.7. 등록), 중국 상표등록번호 13912550호 (2014.1.14. 출원, 2017.1.21. 등록) 등 상표등록을 하여 두고 있다.

ii) 신청인은 중화인민공화국에 설립된 법인이고, 신청인의 모회사인 푸투증권(富途證券- Futu Holdings Ltd)은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업 등을 영위하며 미국, 홍콩, 싱가포르, 호주 등 세계 각처에 설립된 자회사들을 통해 고객에게 중국, 홍콩, 미국 등의 주식 거래 중개 및 자산관리플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 푸투증권은 위와 같은 상품 및 서비스를 통해 2021년도 매출은 미화 91.2억불을 기록했으며 전세계 사용자는 약 1700만명에 달하며, 특히 홍콩, 싱가포르 등 아시아 지역과 미국 등에서 대표적인 주식 거래 중개 및 자산관리플랫폼 서비스로 자리매김하고 있다.

iii) 분쟁 도메인이름은 2000. 12.12. 등록되었다. 분쟁 도메인이름의 웹사이트는 컴퓨터를 뚫고 나가는 이미지를 게재하고 future, futurism, futurist 등 futu로 시작하는 몇몇 영어 단어들의 의미를 설명하고 있으며 분쟁 도메인이름으로 구성된 이메일을 표시하고 있다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인

(1) 신청인의 신청서에서의 주장을 요약하면 아래와 같다.

i) 분쟁 도메인이름이 신청인이 권리를 가지는 상표나 서비스표와 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사하다. 신청인의 등록상표 “FUTU”

와 분쟁 도메인 이름 <futu.com>에서 최상위 도메인 확장자인 .com을 제외한 "futu"는 그 문자열이 동일하므로 상호 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

ii) 피신청인이 분쟁 도메인 이름에 대해 아무런 권리나 적법한 이해관계를 가지지 않는다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 2000.12.12. 등록한 이후 현재까지 이를 이용하거나 특별한 활동을 하지 않았고, "futu" 문자열을 이용하여 상호를 등록하고 사업을 수행하거나 상표를 등록 또는 등록 신청한 적도 없으며, 피신청인의 이름을 인터넷으로 검색하더라도 피신청인과 분쟁 도메인 이름 사이에 관련성이 있음을 추단할 수 있는 어떠한 자료도 찾아볼 수 없다. 피신청인은 분쟁 도메인 이름을 등록한 이후 이를 자신의 상품이나 서비스의 제공 또는 비상업적 이용 등 정당한 목적으로 사용한 적 없이 방치하고 있을 뿐이고, 피신청인이 분쟁 도메인 이름으로 일반에 널리 인식되는 등의 사정도 존재하지 않는다.

iii) 피신청인이 분쟁 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. WIPO(World Intellectual Property Organization, 세계지식재산권기구) 중재 센터의 패널은 피신청인이 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있는지 여부와 관련하여, 도메인 이름에 대한 부정한 사용으로 인해 해당 도메인 이름이 소급적으로 부정한 목적으로 등록되었음을 간주할 수 있다고 결정한 바 있다(Octogen Pharmacal Company, Inc. v. Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, WIPO Case No. D2009-0재6, City Views Limited v. Moniker Privacy Services / Xander, Jeduyu, ALGEBRALIV E, WIPO Case No.

D2009-0643).

“규정” 제2조 (d)항에 의하면, 등록인은 도메인이름을 등록하거나 등록을 갱신하면서 “고의로 관련 법규를 위반할 목적으로 도메인이름을 사용하지 않을 것이다. 도메인 이름의 등록으로 타인의 권리가 침해되는지 여부를 판단하는 것은 등록인의 책임이다”라고 진술하고 보증하여야 하는데, 이 진술 및 보증은 등록인이 도메인이름 등록시점부터 포괄적, 계속적으로 도메인이름을 타인의 권리를 침해하는데 사용되지 않도록 하며 관련 법률을 준수하도록 하는 의무를 부과하는 것이므로, 부정한 목적에 의한 도메인이름 등록 및 사용은 하나의 통합된 개념으로 해석할 수 있다.

이러한 견해에 따르면, 도메인이름 등록인이 작성한 진술 및 보증을 위반하는 방식으로 도메인이름을 사용할 경우 도메인 등록 당시부터 소급하여 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하였음을 간주하게 된다. 이 사건의 경우, 분쟁 도메인이름이 신청인의 주지·저명한 등록상표와 동일하고, 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 신청인은 오래 전부터 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 매도를 요청하는 등 합의에 의하여 도메인 관련 분쟁을 원만하게 해결하고자 하였으나, 피신청인은 위와 같은 신청인의 의사를 확인하였음에도 불구하고 현재까지 어떠한 반응도 하지 않으면서 그 이후에도 분쟁 도메인이름을 전혀 사용하지 않고 있는 바, 피신청인은 순전히 신청인의 사업 목적상 분쟁 도메인이름의 사용을 방해할 목적 또는 사이버 스쿼팅의 목적으로 분쟁 도메인이름을 보유 및 사용하고 있다고 볼 수밖에 없다.

분쟁 도메인이름이 위와 같은 목적으로 악용되는 경우, 전세계의 고객을 상대로 하여 증권 거래를 중개하고 고객의 자산을 관리하는 신청

인의 등록상표 서비스의 특성상, 신청인에게 수인할 수 없는 손해가 발생할 가능성이 있다. 피신청인이 분쟁 도메인이름을 사용하고 있지 않더라도 피신청인이 분쟁 도메인이름을 악의적 목적을 가진 제3자에게 이전할 가능성을 배제할 수 없는 바, 제3자가 악의적 목적으로 분쟁 도메인이름을 전용하는 경우, 신청인과 전 세계에서 신청인의 서비스를 이용하는 사용자에게 회복할 수 없는 손해를 초래할 수 있다. 위와 같은 사정을 종합하여 고려하면, 피신청인이 분쟁 도메인이름에 어떠한 권리나 적법한 이해관계가 없으며, 이를 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 점이 충분히 추정된다.

(2) 신청인의 추가제출서면에서의 주장을 요약하면 아래와 같다.

i) 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 유사하다. 신청인은 중국, 홍콩, 마카오, 유럽, 영국, 멕시코, 싱가포르, 인도, 미국, 뉴질랜드 및 필리핀에서 신청인의 상품 및 서비스를 식별하는 표지로서 "FUTU" 또는 "F+FUTU" 상표권을 소유하고 있다. 신청인이 도메인이름과 동일하거나 혼동을 야기할 정도로 유사한 등록 상표를 소유하기만 하면, 상표가 사용되는 위치, 등록일 또는 첫 사용일, 지정상품이나 지정서비스 등과 무관하게 위 요건은 충족되었다고 보아야 한다.

"FUTU"는 중국에서 신청인이 속한 기업집단이 제공하는 주식거래 중개, 자산관리플랫폼 등의 상품 또는 서비스를 식별하는 표지로서 상표등록이 된 것이고, 피신청인의 주장과 같이 디자인적 특이성만을 원인으로 상표등록이 된 것은 아니다. "futu"가 미래와 관련된 영어 단어의 접두어나 일반명사에 해당한다고 볼 수도 없으므로 첫 번째 요건과 관련한 피신청인의 주장은 모두 이유 없다.

ii) 분쟁 도메인이름의 웹사이트 가운데 부분에 영어 단어 일부 및 이메일 주소가 기재되어 있고, 하단에 CYPACK(cypack.com, 분쟁 도메인이름 등록기관인 주식회사 아이네임즈의 리셀러 사이트) 링크가 존재할 뿐이며, 그 외 도메인이름의 목적이나 구체적인 내용에 대한 기재 또는 피신청인이나 방문자가 의견을 교환하는 게시판 등은 전혀 존재하지 않는다. 그러므로 피신청인은 사실상 분쟁 도메인이름을 방치하고 있다고 추정된다.

피신청인은 분쟁 도메인이름을 미래 기술 등에 대한 정보를 주고받는데 사용하고 있다고 주장하고 있으나, "futu"는 미래를 뜻하는 단어와 관련성이 없다. 실제로 피신청인은 ***@futu.com 이메일 또는 분쟁 도메인이름을 미래 기술 등에 대한 정보를 주고받는데 이용한 구체적인 증거를 제출하지도 못했다. 피신청인은 "FUTU" 문자열을 이용하여 상호를 등록하고 사업을 수행하거나 상표를 등록 또는 등록 신청한 적도 없고, 피신청인의 이름이나 ***@futu.com 이메일 주소를 인터넷으로 검색하더라도 피신청인과 분쟁 도메인이름 사이에 관련성을 추단할 만한 어떠한 자료도 찾아볼 수 없다.

분쟁 도메인이름 하단에는 도메인 리셀러 홈페이지인 cypack의 링크가 존재하는 점까지 고려하면, 피신청인은 도메인이름 등록으로 도메인이름을 이용하려는 목적이 아니라, 도메인이름 파킹(domain name parking)을 하였거나 도메인이름 방문자가 cypack에 대한 광고를 클릭하면 수익의 일부분을 분배 받은 PPC(pay per click)의 목적으로 분쟁 도메인이름을 사용한 것에 불과하다. 이러한 파킹 페이지의 개설만으로 피신청인에게 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 적법한 이해관계는 존재하지 않는다.

iii) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. "사용"이란, 반드시 도메인이름을 유형적으로 사용하는 것만을 의미하는 것이 아니라 도메인이름을 보유하고 그 상태를 지속함으로써 타인의 권리를 침해하거나 타인에 의한 도메인이름의 등록 및 사용을 방해하는 경우를 포함하므로, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 소극적으로 사용하거나, 등록인이 자신의 신분을 숨기는 경우 이러한 정황을 고려하여 부정한 목적에 의한 사용을 추정할 수 있다 (KR-1600150 사건).

분쟁 도메인이름을 처음으로 등록할 당시 등록인에게 부정한 목적이 없었다고 하더라도 그 후에 특별한 사정이 발생하여 등록인이 부정한 목적에서 분쟁 도메인이름의 등록을 계속 보유하고 있다고 인정되고, 이와 같은 상황을 처음 등록할 당시 부정한 목적으로 등록한 것과 같이 볼 수 있는 경우에는 위 요건이 충족되었다고 볼 수 있다. ADNDRC 서울사무소 KR-1600143 사건에서도 위와 같은 견해에 따라 당해 도메인이름이 부정한 목적을 위하여 사용되고 있으므로 등록인인 피신청인이 보증을 위반한 것이 되고 이로써 피신청인이 부정한 목적을 위하여 도메인이름을 등록한 것이라고 판단한 바 있다. ADNDRC 서울사무소 KR-1200076 사건, ADNDRC 서울사무소 KR-1700160 사건 등도 도메인이름의 등록일이 신청인의 상표등록일 보다 앞서는 경우에도 부정한 목적의 등록을 인정한 사례라고 할 수 있다.

iv) 신청인이 부당하게 피신청인의 도메인 이름을 강탈하려 한다는 피신청인의 주장은 성립하지 않는다.

B. 피신청인

(1) 피신청인의 답변서에서의 주장을 요약하면 아래와 같다.

i) 신청인은 분쟁 도메인이름의 이전·말소를 구할 정당한 권원이 없을 뿐만 아니라 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지도 않다. 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표보다 13년 이상 훨씬 먼저 등록한 것이므로 신청인은 분쟁 도메인이름의 이전·취소를 신청할 정당한 권원이 없다. "futu"는 "future"를 비롯한 여러 영어 단어의 접두어이고, 중국에서는 동음이의어 한자들의 로마자 표기에 해당하는 일반명사에 불과한 점, 신청인이 중국에서 소유하는 상표는 특수한 디자인적 요소가 인정되어 등록된 것이고, FUTU 문자 자체에 대한 식별력은 없는 점, 중국 상표 검색사이트(www.chinatrademarkoffice.com)에서 futu를 검색한 결과, 신청인보다 먼저 등록된 "FUTU" 영문 상표가 다수 존재하므로, 중국에서 신청인에게 "FUTU" 문자에 대한 우선권이 없는 점 등을 고려하면 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다.

ii) 피신청인은 분쟁 도메인이름에 대한 권리나 적법한 이해관계를 가지고 있다. 피신청인은 2000.12.12.부터 현재까지 ***@futu.com을 이메일 주소로 이용하였으므로 분쟁 도메인이름은 피신청인의 이메일 주소로 널리 알려진 점, 보안 등 목적으로 홈페이지 내용을 공개할 수 없으나, 피신청인은 제3자와 위 이메일을 통하여 미래 기술 등에 대한 정보를 주고받은 점, 이 사건 분쟁조정신청 전까지 신청인으로부터 어떠한 권리주장도 받은 적이 없는 점, "futu"는 일반명사에 불과한 바, 일반명사로 구성된 도메인 이름을 보유하는 것은 그 자체로 적법하고

이해관계가 존재한다고 볼 수 있다는 점에서 피신청인은 분쟁 도메인 이름에 대한 권리나 적법한 이해관계를 가진다.

iii) 피신청인이 분쟁도메인 이름을 등록했을 때 신청인의 상표는 존재하지도 않았다. 신청인은 '부정한 목적의 등록'과 '부정한 목적의 사용' 모두 입증하여야 하는 것인데, 분쟁 도메인 이름 등록일(2000.12.12.)이 신청인의 최초 상표 출원등록보다도 13년 이상 앞서므로, 부정한 목적의 등록 조건이 성립되지 않는다. WIPO Overview 3.8.1 항을 보면, 신청인의 상표권 취득 전에 피신청인이 도메인 이름을 등록한 경우, 패널은 일반적으로 피신청인 측에 부정한 목적을 인정하지 않았다. 그 기간의 차이도 아주 커서 3.8.2 항의 예외적인 경우에도 전혀 해당이 되지 않아 부정한 목적의 등록이 성립하지 않는다. 부정한 목적의 등록이 성립하지 않으므로, 부정한 목적의 사용에 대한 신청인의 주장은 더 이상 살펴볼 필요가 없다.

WIPO Overview 3.9 항에 따르면, "규정" 제2조에 대해 추가로 수행된 등록인 진술과 관계없이 패널은 동일한 등록인이 도메인 이름 등록을 단순히 갱신하는 것만으로는 악의적 등록 판정을 뒷받침하기에 충분하지 않다고 패널들은 인정하고 있다. 신청인이 인용한 WIPO D2009-0786 결정에는 이 사건과는 전혀 다른 사실 관계에 적용된 것이며 WIPO D2009-0643 결정에는 소급적 부정한 목적의 등록이 인정되지 않아서 신청이 기각된 사례이다. 또한 대한민국 헌법 제13조 제2항을 보면 "모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다"라고 규정하고 있다. "소급적 부정한 목적의 등록"이라는 특정 개념으로 피신청인의 도메인 이름 등록을 박탈하려는

시도는 잘못된 것이다.

iv) 신청인의 이 사건 신청은 역 도메인 이름 강탈에 해당한다.

(2) 피신청인의 추가제출서면에서의 주장을 요약하면 아래와 같다.

i) 신청인은 피신청인에게 합의에 의하여 본건 분쟁을 해결하고자 하는 의사가 있다면 답변서를 통해 이를 고지하여 줄 것을 요청하였는데, 피신청인은 2022. 6. 4. 답변서에서 합의 의사를 고지하지 않았고 반대로 신청인의 역 도메인 이름 강탈 시도를 강하게 주장하였으므로, 피신청인이 합의 의사가 없다는 것을 신청인은 충분히 인지하고 있었다.

ii) 피신청인이 등록하여 보유하고 있는 "future" 관련 도메인 <pcfutur.com> (2001.6.10. 등록)과 <futuretools.com> (2001.7.5. 등록)의 Whois 정보를 보면 도메인관리자 주소를 ***@futu.com로 사용하고 있음을 알 수 있다. 피신청인은 등록 이후 Whois 정보 보호를 신청한 적도 없을 정도로 신분을 숨긴 적이 없다. 오히려 신청인이 2020년에야 신분을 밝혔는데 2008년에도 연락을 했다고 하는 것으로 보아 그 이전에는 신분을 숨긴 채 피신청인에게 연락을 했던 것으로 보인다.

iii) 메일주소가 노출되면 스팸메일이나 각종 악성메일이 많이 오기 때문에 노출되지 않도록 조심해왔다. 과거 분쟁 도메인 이름에 대해 중국 해커집단들에 의해 지속적인 절도 시도가 있었고 발신자 조작으로 메일관리자가 보낸 것처럼 꾸미고 클릭 유도를 통해 컴퓨터 해킹시도가 있어서 피신청인은 많은 피해를 입어 왔다. 한동안 그런 메일이 안

오다가 피신청인의 답변서 제출 마감을 앞두고 발신자 조작으로 메일 관리자를 사칭하여 메일박스에 문제가 생겼다고 클릭을 유도하는 악성 해킹 시도 메일들이 오기 시작했다.

iv) 피신청인은 분쟁 도메인이름을 양도할 생각이 없다는 것을 여러 차례 이미 밝혔다. 신청인 스스로 많은 폐를 끼쳤다고 인정한 행위들로 인해 피신청인은 심각한 위협을 느꼈다.

v) 신청서에는 없었고 추가진술서에서 처음으로 인용한 여러 결정문 사례들을 신청인이 신청서 제출시에 알고 있었던 것처럼 주장하고 있는데, 신청서 제출 기준으로 역 도메인이름 강탈 시도를 판단해야 하므로 추가된 결정문 사례들은 판단에서 배제되어야 한다.

vi) KR-1700160 사건은 답변서가 제출되지 않았고, 당해 사건과 동일한 패널위원의 최근결정 사건 KR-2100227을 보면 답변서를 제출하지 않았어도 도메인이름 등록일이 앞서면 부정한 목적의 등록이 입증되지 못했다는 결정을 내리고 있다. KR01200076 사건은 신청인과 피신청인이 조합관계 협약이 있었고 피신청인이 BIO KOREA 라는 이름을 사용하지 않기로 한 중재판정이 사전에 있었고, 도메인이름 등록당시 신청인이 존재하고 있었다. KR-1600150 사건은 신청인의 상표등록일이 피신청인의 도메인이름등록일보다 12 년 앞선다. KR-1600143 사건은 신청인의 상표출원이 피신청인의 등록일보다 빠르다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하

여 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 분쟁 도메인이름의 유사

신청인은 'FUTU' 로고 상표에 대하여 홍콩 상표등록번호 302873818호 (2014.1.21. 출원, 2014.11.7. 등록), 중국 상표등록번호 13912550호 (2014.1.14. 출원, 2017.1.21. 등록) 등 상표등록을 하여 두고 있음이 해당 상표등록원부에 의하여 확인된다. 그러므로 신청인은 'FUTU' 상표에 대하여 권리가 있음이 인정된다.

피신청인은 "분쟁 도메인이름은 신청인의 상표보다 13년 이상 훨씬 먼저 등록한 것이므로 신청인은 분쟁 도메인이름의 이전·취소를 신청할 정당한 권원이 없다"는 취지로 주장하나, 분쟁 도메인이름의 등록이 신청인의 상표등록보다 앞선다고 하더라도 행정패널이 신청인의 상표권의 성립을 인정하는 데 영향을 미치지 아니한다(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition -"WIPO

Jurisprudential Overview 3.0” 3.8.1.항 참조).

분쟁 도메인이름은 상표로서의 식별력이 없는 일반최상위 도메인 “.com”을 제외한 나머지 문자 “FUTU”가 신청인의 상표와 동일하므로 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다. 피신청인은 “futu”는 “future”를 비롯한 여러 영어 단어의 접두어이고, 중국에서는 동음이의어 한자들의 로마자 표기에 해당하는 일반명사에 불과한 점, 신청인이 중국에서 소유하는 상표는 특수한 디자인적 요소가 인정되어 등록된 것이고, FUTU 문자 자체에 대한 식별력은 없는 점, 중국 상표 검색사이트(www.chinatrade-markoffice.com)에서 futu를 검색한 결과, 신청인보다 먼저 등록된 “FUTU” 영문 상표가 다수 존재하므로, 중국에서 신청인에게 “FUTU” 문자에 대한 우선권이 없는 점 등을 고려하면 분쟁 도메인이름은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다는 취지로 주장한다.

그러나 모든 일반명사나 보통명사가 상표로서의 식별력이 없는 것이 아니라 일반명사나 보통명사라고 하더라도 당해 상표의 사용상품이나 서비스와 관련하여 얼마든지 식별력이 있을 수 있다. 신청인의 상표 “FUTU”는 그 지정상품과 지정서비스와 관련하여 특별히 식별력이 없다고 할 수 없다.

또한 피신청인은 신청인이 중국에서 소유하는 상표는 특수한 디자인적 요소가 인정되어 등록된 것이라고 주장하나 신청인의 상표의 도안화의 정도에 비추어 반드시 디자인적 요소가 인정되어 등록된 것이라고 추단할 수 없다. 설령 신청인의 상표가 디자인적 요소를 포함하고 있다고 하더라도 문자열로 구성되는 도메인 이름의 특성상 도메인 이름에 디자인적 요소가 포함될 수 없으므로 분쟁 도메인이름과 신청인

상표의 동일·유사를 판단하는 경우에 대부분의 경우에 디자인적 요소는 무시된다 (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0” 1.0.항 참조). 그러하므로 이 점에 관한 피신청인의 주장은 받아들이지 아니한다.

위와 같으므로 신청인은 규정 제4조 (a)항 첫번째 요건을 충족하였다.

B. 피신청인의 부정한 목적

“규정” 제4조 (a)항 세번째 요건은 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있을 것임을 요하고 있다. 즉, ‘부정한 목적으로 등록’과 ‘부정한 목적으로 사용’의 두 가지 요건을 모두 충족하여야 한다. 그런데 분쟁 도메인이름의 등록이 신청인의 상표등록 등 상표권의 성립일보다 앞서는 경우는 일반적으로 피신청인의 부정한 목적의 등록은 인정되지 않는다. 그러한 경우 신청인의 상표등록이 있기 전에 피신청인은 신청인의 상표에 대한 권리를 알 수 있는 상태에 있지 않기 때문이다.

분쟁 도메인이름은 피신청인이 2000.12.12. 등록하였는데, 신청인이 보유하고 있는 전 세계 상표등록 중 가장 등록이 이른 것이 홍콩 상표등록번호 302873818호 (2014.1.21. 출원, 2014.11.7. 등록)이고 출원일이 가장 이른 것이 중국 상표등록번호 13912550호 (2014.1.14. 출원, 2017.1.21. 등록)임은 신청인이 제출한 상표등록원부에 의하여 확인되는바 피신청인은 분쟁 도메인이름을 신청인의 상표등록보다 13년 이상 앞서 등록한 것임을 알 수 있다. 또한 신청인의 회사 설립일은 2007.12.18.이므로 신청인 회사의 설립보다 7년 이상 앞서 분쟁 도메인이름이 등록된 것임을 알 수 있다. 그러므로 피신청인은 신청인의 상

표의 신용에 편승하려는 등 부정한 목적으로 분쟁 도메인이름을 등록하였다고 인정되지 아니한다.

신청인은 WIPO(World Intellectual Property Organization, 세계지식재산권기구) 중재 센터의 패널은 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있는지 여부와 관련하여, 도메인이름에 대한 부정한 사용으로 인해 해당 도메인 이름이 소급적으로 부정한 목적으로 등록되었음을 간주할 수 있다는 결정예를 인용하면서 분쟁 도메인 이름이 부정한 목적으로 등록된 것으로 간주할 수 있다고 주장한다.

신청인은 또한 “규정” 제2조 (d)항에 의하면, 등록인은 도메인이름을 등록하거나 등록을 갱신하면서 “고의로 관련 법규를 위반할 목적으로 도메인이름을 사용하지 않을 것이다. 도메인 이름의 등록으로 타인의 권리가 침해되는지 여부를 판단하는 것은 등록인의 책임이다”라고 진술하고 보증하여야 하는데, 이 진술 및 보증은 등록인이 도메인이름 등록시점부터 포괄적, 계속적으로 도메인이름을 타인의 권리를 침해하는데 사용되지 않도록 하며 관련 법률을 준수하도록 하는 의무를 부과하는 것이므로, 부정한 목적에 의한 도메인이름 등록 및 사용은 하나의 통합된 개념으로 해석할 수 있는데, 이러한 견해에 따르면, 도메인 이름 등록인이 작성한 진술 및 보증을 위반하는 방식으로 도메인이름을 사용할 경우 도메인 등록 당시부터 소급하여 부정한 목적으로 도메인이름을 등록하였음을 간주하게 된다고 주장한다.

신청인은 이 사건의 경우, 분쟁 도메인이름이 신청인의 주지·저명한 등록상표와 동일하고, 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익이 없으며, 신청인은 오래 전부터 피신청인에게 분쟁 도메인이름의 매도를 요청하는 등 합의에 의하여 도메인 관련 분쟁을 원만하게 해결하고자 하였으나, 피신청인은 위와 같은 신청

인의 의사를 확인하였음에도 불구하고 현재까지 어떠한 반응도 하지 않으면서 그 이후에도 분쟁 도메인이름을 전혀 사용하지 않고 있는 바, 피신청인은 순전히 신청인의 사업 목적상 분쟁 도메인이름의 사용을 방해할 목적 또는 싸이버 스퀴팅의 목적으로 분쟁 도메인이름을 보유 및 사용하고 있다고 볼 수밖에 없다고 주장한다.

신청인은 분쟁 도메인이름이 위와 같은 목적으로 악용되는 경우, 전세계의 고객을 상대로 하여 증권 거래를 중개하고 고객의 자산을 관리하는 신청인의 등록상표 서비스의 특성상, 신청인에게 수인할 수 없는 손해가 발생할 가능성이 있고 피신청인이 분쟁 도메인이름을 사용하고 있지 않더라도 피신청인이 분쟁 도메인이름을 악의적 목적을 가진 제3자에게 이전할 가능성을 배제할 수 없는 바, 제3자가 악의적 목적으로 분쟁 도메인이름을 전용하는 경우, 신청인과 전 세계에서 신청인의 서비스를 이용하는 사용자에게 회복할 수 없는 손해를 초래할 염려가 있는 등과 같은 사정을 종합하여 고려하면, 피신청인이 분쟁 도메인이름에 어떠한 권리나 적법한 이해관계가 없으며, 이를 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다는 점이 충분히 추정된다는 취지로 주장한다.

나아가 신청인은 “도메인 이름의 사용”이란, 반드시 도메인이름을 유형적으로 사용하는 것만을 의미하는 것이 아니라 도메인이름을 보유하고 그 상태를 지속함으로써 타인의 권리를 침해하거나 타인에 의한 도메인이름의 등록 및 사용을 방해하는 경우를 포함하므로, 피신청인의 분쟁 도메인이름을 소극적으로 사용하거나, 등록인이 자신의 신분을 숨기는 경우 이러한 정황을 고려하여 부정한 목적에 의한 사용을 추정할 수 있다고 주장한다.

분쟁 도메인이름의 등록이 신청인이 주장하는 것과 같은 이른바 “소극적으로 부정한 목적으로 등록되었음을 간주할 수 있는 경우”에 해당

하는지 여부에 관하여 살펴보기로 한다.

신청인의 상표권이 발생하기 전에 피신청인의 도메인 이름이 등록된 경우, 패널은 일반적으로 피신청인 측의 부정한 목적을 인정하지 않는다. 다만 신청인의 상표권이 발생하기 전에 피신청인이 아닌 다른 등록인이 처음에 도메인 이름을 생성했다고 해서 "규정"상 피신청인이 부정한 목적으로 도메인 이름을 등록했다고 볼 수 없다는 것을 의미하지는 않는다. 도메인 이름의 최초 생성일과 관계없이, 신청인의 상표권이 발생한 후 피신청인이 도메인 이름을 취득했다면, 패널은 피신청인 자신이 도메인 이름을 취득한 날의 상황을 살펴본다(WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.8.1.항).

그러나 분쟁도메인 이름은 피신청인이 사후적으로 분쟁 도메인 이름을 취득한 것이 아니라 최초 등록한 것으로 보이고 신청인은 이 점에 관하여 달리 주장·입증한 바 없다.

위 WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.8.1.항에 기술된 일반적인 시나리오의 예외로서, 사건의 사실관계가 도메인 이름을 등록하려는 피신청인의 의도가 신청인의 초기 (일반적으로 아직 등록되지 않은) 상표권을 부당하게 이용하기 위한 것이었다고 입증하는 특정한 제한된 상황에서, 패널들은 피신청인의 부정한 목적을 인정할 경우가 있다. 이러한 시나리오에는 (i) 기업 합병 발표 직전 또는 직후에 (ii) 응답자의 내부 지식(예: 전직 직원), (iii) 중요한 언론 관심(예: 제품 출시 또는 주요 이벤트와 관련하여) 또는 (iv) 신청인의 상표등록 출원 후 도메인 이름을 등록한 경우 등이 포함된다(WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.8.2.항). 그런데 신청인이 주장하는 "소급적으로 부정한 목적으로 등록되었음을 간주할 수 있는 경우"는 그 어느 것도 이와 같은 예외적 사항에 해당하지 않는다.

또한 피신청인이 끊임이 없는 도메인 이름의 소유의 연속성에 대한 만족스러운 증거를 제공하는 경우, 패널은 일반적으로 등록인 연락처 정보의 “공식” 변경이나 업데이트만을 새로운 등록으로 취급하지 않는다. 또한, “규정” 제2조에 따라 추가로 수행된 등록인 진술과 관계없이, 패널들은 동일한 등록인에 의한 도메인 이름 등록의 단순한 갱신만으로는 부정한 목적의 등록을 인정하기에 부족하다고 보고 있다. 한편, 피신청인이 제3자로부터 도메인이름 등록을 이전 받은 경우에 패널이 부정한 목적을 판단하는 시점은 갱신등록일이 아니라 현재 등록인이 도메인이름을 취득한 날짜다(WIPO Jurisprudential Overview 3.0, 3.9항).

이러한 법리에 비추어 볼 때 신청인이 주장하는 분쟁 도메인이름의 등록일보다 훨씬 이후에 얻어진 신청인 상표의 주지·저명성 등의 사정이나, 도메인이름의 소극적 보유, 도메인이름 양도협상 불응, 악의의 제3자에게 이전될 경우의 예상되는 피해 등의 사정만으로 등록인이 도메인이름을 등록하거나 등록을 갱신하면서 “고의로 관련 법규를 위반할 목적으로 도메인이름을 사용하지 않을 것이다. 도메인 이름의 등록으로 타인의 권리가 침해되는지 여부를 판단하는 것은 등록인의 책임이다”라고 진술하고 보증한 책임의 위반이라는 주장도 받아들일 수 없다.

또한 신청인은 도메인이름 등록이 신청인의 상표등록보다 앞서는 경우에도 “소급적으로 부정한 목적으로 등록되었음을 간주할 수 있는 경우”로서 WIPO와 ADNDRC 서울사무소의 선결정예를 제출하고 있으나 이러한 선결정예는 모두 이 사건과 사실관계 등 사안을 달리하는 것으로서 참고할 바가 아니다.

예를 들면, WIPO D2009-0786 사건의 패널은 일반적으로 받아들여진

패널 관점은 제한적인 예외가 없다면 상표권 설정 전에 도메인 이름을 등록한 경우에 부정한 목적의 등록을 인정하지 않는다고 전제하고 있다. 또한 이 인용 사건의 경우 당해 도메인 이름은 신청인의 상표등록 일인 2007.6.5. 보다 앞선 1999.8.25.에 등록되었으나 신청인 상표의 최초 사용일이 1922.1.5.이고 상업상 최초 사용일이 1932. 3.10. 이라는 점, 피신청인은 신청인 회사를 위하여 신청인의 지시에 따라 도메인 이름을 등록하였었다는 점 등 피신청인의 부정한 목적의 등록을 추단할 만한 특수한 정황이 고려된 것으로 보이므로 그와 같은 예외적인 정황이 보이지 않는 이 사건 피신청인의 분쟁 도메인이름 등록에 신청인의 상표의 신용에 편승하려는 부정한 목적이 엿보이지 않는다.

WIPO D2009-0643 사건의 패널은 일반적으로 받아들여진 패널 관점은 제한적인 예외가 없다면 상표권 설정 전에 도메인 이름을 등록한 경우에 부정한 목적의 등록을 인정하지 않는다는 법리를 상기하는 한편, "규정"의 취지와 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 접근법에 따라 도메인 이름의 등록이 악의적으로 소급될 수 있는지 여부를 판단하기 위해 해당 사건의 사실과 상황을 검토해야 한다는 전제하에 해당 사건의 사실 관계를 고려한 결과 도메인 이름의 소급적 부정한 목적의 등록을 인정하지 아니하였다.

또한 신청인이 인용한 KR-1700160 사건은 답변서가 제출되지 않았고, KR-2100227 사건은 답변서를 제출하지 않았어도 도메인이름 등록일이 앞서면 부정한 목적의 등록이 입증되지 못했다는 결정을 내리고 있다. KR01200076 사건은 신청인과 피신청인이 조합관계 협약이 있었고 피신청인이 BIO KOREA 라는 이름을 사용하지 않기로 한 중재판정이 사전에 있었고, 도메인이름 등록당시 신청인이 존재하고 있었다.

KR-1600150 사건은 신청인의 상표등록일이 피신청인의 도메인이름 등록일보다 12 년 앞선다. KR-1600143 사건은 신청인의 상표출원이 피신청인의 등록일보다 앞선다.

위와 같으므로 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하였다는 신청인의 주장은 성립되지 아니한다. “규정” 제4조 (a)항 세번째 요건은 등록인의 도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있을 것임을 요하고 있다. 즉, 신청인은 ‘부정한 목적으로 등록’과 ‘부정한 목적으로 사용’의 두 가지 요건을 모두 충족하여야 하는데, 신청인은 부정한 목적의 등록에 관한 요건을 충족하지 못하였으므로 부정한 목적의 사용에 관한 요건에 대해서는 더 나아가 살펴볼 필요없이 신청인은 규정 제4조 (a)항 세번째 요건을 충족하지 못하였다.

“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 하는데 신청인은 이 중 세번째 요건을 충족하지 아니하였으므로 두번째 요건 (등록인이 그 도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것)에 관하여서는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 신청인은 규정 제4조 (a)항의 요건을 충족하지 못하였다.

C. 역 도메인이름 탈취행위 (Reverse Domain Name Hijacking)

피신청인은 신청인의 이 사건 신청은 역 도메인 이름 탈취행위에 해

당한다고 주장한다. 피신청인은 피신청인이 분쟁 도메인이름을 부정한 목적으로 등록하지 않았다는 사실을 명백히 알고 있음에도, 신청인이 이 사건 신청을 제기한 점, 도메인이름의 부정한 목적의 등록에 대한 WIPO의 기존 선례를 부당하게 해석하여 이 사건 신청을 제기한 점, 피신청인이 분쟁 도메인이름을 사용하고 있는 것을 알면서도 그렇지 않다고 허위 사실을 주장한 점, 신청인이 신청서에 당연히 기재하여야 할 정보들을 의도적으로 기재하지 않은 점에서 신청인의 이 사건 신청은 역 도메인이름 탈취행위에 해당한다고 주장한다.

이에 대하여 신청인은 피신청인의 분쟁 도메인이름 등록이 신청인의 최초 상표 출원일 및 등록일보다 앞선 사실을 알고 있었던 것은 사실이나, 이러한 경우에도 분쟁 도메인이름의 부정한 사용을 원인으로 부정한 등록이 인정될 수 있다는 WIPO나 ADNDRC 서울사무소의 결정례를 확인하였고, 분쟁 도메인이름이 단순히 파킹 페이지로 사용되고 있을 뿐인 상황, 피신청인이 신분을 숨기거나 소극적인 태도로 일관하는 점을 고려할 때, 이 사건 신청이 인용될 수 있는 가능성이 충분히 있다고 판단하여 이 사건 신청을 제기한 것이라고 주장한다. 또한, 신청인은 허위의 증거를 제출하거나 기타 결정례를 오용한 사실이 없고, 신청인 회사 설립일이나 상표 출원일, 상표 등록일과 같은 정보는 신청서 또는 첨부서류에 모두 기재하였으므로, 이와 다른 전제에 있는 피신청인의 주장은 모두 사실과 다르다고 주장한다. 나아가, 신청인은 이 사건 신청을 제기한 이후에도 거액의 비용이 소요되더라도 가급적 피신청인과 원만한 협의 하에 이 사건 신청을 종결하고자 노력하였다는 점까지 고려한다면, 신청인이 부당하게 신청인의 도메인을 탈취하려 한다는 피신청인의 주장은 성립하지 않는다고 주장한다.

신청인은 “규정” 제4조 (a)항의 세 가지 요건 중 첫번째 요건 (신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것)을 충족하였다는 점, 신청인은 분쟁 도메인이름의 등록이 신청인의 상표등록보다 앞서는 경우에도 특별한 사정이 있는 경우에는 부정한 목적의 등록이 인정될 수도 있다는 취지의 결정 선례를 믿고 이 사건 신청이 인용될 수 있는 가능성이 충분히 있다고 판단하여 신청하였다는 점, 신청인은 이 사건 신청을 제기한 이후에도 거액의 비용이 소요되더라도 가급적 피신청인과 원만한 협의 하에 이 사건 신청을 종결하고자 노력하였다는 점 등을 고려하면, 신청인의 이 사건 신청은 역 도메인 이름 탈취행위에 해당하지 아니한다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (a)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의하여, 신청인의 분쟁 도메인이름 <futu.com>의 이전·말소 청구를 기각하는 것으로 결정한다. 또한 신청인의 이 사건 신청은 역 도메인 이름 탈취행위에 해당하지 아니한다고 결정한다.



1인 행정패널

남호현

결정일: 2022년 8월 29일