



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

## 결 정 문

---

사건번호: KR-2000216

신 청 인: 주식회사 카카오페이(대리인 : 법무법인 민후)

피신청인: 우진웅

---

### 1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인: 주식회사 카카오페이

경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동,  
알파돔타워)

대리인 : 법무법인 민후

서울시 강남구 테헤란로 134(역삼동) 포스코  
타워 역삼 11층

피신청인: 모바일뱅크 주식회사

서울 강남구 테헤란로 52길 6, 612호(역삼동, 테헤란  
오피스빌딩)

분쟁 도메인이름은 "kakaopaymall.com"이며, 피신청인에 의해  
주식회사 (주)후이즈네트웍스(서울시 구로구 디지털로 34길 27, 11  
층(대림포스트타워 3차))에 등록되어 있다.

## 2. 절차의 경과

신청인은 2020. 5. 14. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)  
서울사무소(이하 '센터' 라고 함) 에 분쟁 도메인이름의 이전을  
구하는 신청서를 제출하였다.

2020. 5. 20. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는  
전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2020. 5. 21. 센터에  
등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2020. 5. 22. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를  
전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할  
수 있는 마감기일이 2020. 6. 11.임을 통지하였다. 또한 같은 날  
등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를  
전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2020. 6. 11. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2020. 6. 12. 센터는 보충규칙에 따라 장문철 위원을  
행정패널로 선임요청 하였고, 2020. 6. 12. 행정패널로서의 승낙  
및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2020. 6. 12. 행정패널을  
구성하였다.

### 3. 사실관계

신청인 ‘주식회사 카카오페이’는 전자지급결제대행업, 선불전자지급수단 발행 및 관리업 등 전자금융업, 인터넷시스템 구축 및 솔루션 제공업 등을 목적으로 하는 회사이며 주된 영업은 핀테크(fintech) 사업의 하나인 ‘카카오페이’ 서비스를 운영하고 있다. 원래 ‘카카오페이’ 서비스는 신청인의 모회사인 주식회사 카카오가 2014. 9. 5부터 결제 기능을 통한 서비스를 시작하다가 뒤이어 신청인 ‘주식회사 카카오페이’가 독립법인으로 출범하면서 2017. 4. 3 부터 현재 이를 관리하고 있다.

신청인은 모회사인 ‘주식회사 카카오’가 보유하고 있는 등록상표 ‘Kakaopay’ (상표등록번호 41-319438호 출원일자 2014. 8. 6; 등록일자 2015. 4. 6)와 ‘카카오페이’ (상표등록번호 41-319437호 출원일자 2014. 8. 6; 등록일자 2015. 4. 6)에 대한 전용사용권을 갖고 있으며 신청인의 상호가 ‘주식회사 카카오페이’이며 운영중인 서비스의 명칭도 ‘카카오페이로 지칭하고 있다.

한편 피신청인 ‘모바일뱅크 주식회사’는 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>을 2014. 11. 27 등록하고 이를 기초로 최근에 인터넷쇼핑몰 웹사이트를 운영하고 있다.

### 4. 당사자들의 주장

#### A. 신청인

신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

(1) 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>은 ‘KAKAOPAY’ 와 ‘MALL’ 이라는

용어들이 결합하여 구성되어 있고, 주된 부분은 'KAKAOPAY' 이며 'MALL' 이라는 단어는 식별력이 없는 관용적 용어로서 주된 부분은 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 동일하다. 또한 도메인이름 중 '.com' 은 단순한 확장자에 불과하므로 무시해도 된다.

- (2) 피신청인은 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>에 대하여 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인은 '카카오페이' 와 아무런 관련이 없고 신청인 회사 또는 모회사인 주식회사 카카오와 상표사용 계약을 체결한 사실도 없으며 사업적으로 협력관계를 맺은 적도 없다. 반면 신청인 회사가 제공하는 카카오페이 서비스는 핀테크 업계에서 압도적인 인지도를 가지고 있으며 등록상표인 'kakaopay' 또는 '카카오페이' 표지는 대한민국에서 주지 저명한 상표로 알려져 있다.
- (3) 피신청인이 도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다. 피신청인은 (i) '카카오' 또는 '카카오페이' 와 아무런 관련이 없는 회사이면서 '카카오페이' 서비스가 출시된 직후 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com> 을 선점하여 등록한 점, (ii) 등록 후 분쟁도메인이름을 전혀 사용하지 않다가 신청인 회사 '카카오페이' 가 독립된 법인으로 출범한 후 해당표지의 인지도가 높아지자 인터넷쇼핑몰의 외관을 창출하여 운영하는 것처럼 가장하고 있는 점, (iii) 신청인이 분쟁도메인이름의 사용이 불법이라고 알렸음에도 '카카오페이몰' 입점 홍보활동을 하고 있어 금전적 이익의 취득이 예상되는 점, (iv) 신청인 회사의 아이덴티티 컬러라 할 수 있는 노란색 배경에 검은색 글씨로 '카카오페이몰' 로 표기하고 있어 소비자들에게 신청인이 하는 쇼핑몰로 보이도록 혼동을 일으키게 하고 있는 점 (v) 최근에는 피신청인의 사업에 '카카오페이몰 (주)' 를 마치 피신청인 고유의 영업표지처럼 표기하고 있는 점 등을 고려한다면, 피신청인은 신청인이 오랫동안 정당하게 축적하여 온 업무상 신용 및 고객흡인력에 편승하여 상업상의 이득을 얻을 목적으로 또는 신청인인에게 대가를 받고 분쟁도메인이름을 판매 이전하려는 부정한 목적이 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다.

## B. 피신청인

피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.

- (1) 피신청인이 분쟁도메인이름 등록당시에 신청인의 등록상표의 지정 서비스업에는 인터넷쇼핑몰 업종으로 등록하지 않다가 그 이후 피신청인의 도메인이름 등록 시점 보다 4년 후에 신청인은 등록 상표의 업종에 인터넷종합쇼핑몰업으로 추가로 등록한 바 있다.
- (2) 신청인의 등록상표 'KAKAOPAY' 또는 '카카오페이'와 관련하여 영문명을 한글명으로 분석해보면, '카카오'는 열대 식물이름으로 초코렛 원료로 사용되고 '페이'는 지불한다는 의미로 흔히 사용하는 관용적 용어인데 이들을 한글음역으로 신청인의 상표라고 주장하는 것은 납득할 수 없다. 한편 분쟁도메인이름과 관련하여 신청인은 'MALL'과 '.com' 은 식별력없는 용어에 불과하다고 주장하고 있으나 온라인상의 장터라는 의미인 피신청인의 '카카와페이닷컴'과 신청인의 '카카오페이'는 내용면에서 서비스의 업무가 구분이 되고 서로 다른 업무 식별력과 차별성이 있으므로 신청인이 우려하는 거래자의 혼동을 일으킬 가능성이 없다.
- (3) 피신청인은 인터넷쇼핑몰에서 신청인의 등록상표를 사용하지 않았고 신청인측이 인터넷쇼핑몰 상표권을 등록받기 전부터 분쟁도메인이름을 소유했으며 신청인과 사전에 수차례 이메일 교신

을 통해 신청인의 인가하에 신청인의 상표와 오인이나 혼동을 일으키지 않은 방법으로 분쟁도메인이름을 사용하여 회원전용 인터넷쇼핑몰을 구축해왔다.

## 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. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>은 ‘KAKAOPAY’ 와 ‘MALL’ 이라는 용어를 결합하여 만든 것으로 볼 수 있으며 분쟁도메인이름의 주요부분인 ‘KAKAOPAY’ 는 신청인의 상표와 동일하고 이에 첨부된 용어인

‘MALL’은 일반명사이다. (이하에서 신청인은 KAKAOPAY 표지의 상표 전용권자이므로 ‘신청인의 상표’라고 축약하여 표기함)

규정 제4조(a)(i)에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인 이름이 동일한지 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 상표와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다 [참조 Section 1.7 of WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)].

분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사 여부 판단시 이 부분을 제외할 수 있다. (참조 *DHL Operations B.V. v. zhangyl*, WIPO Case No. D2007-1653). 이 부분을 제외하면 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 ‘KAKAOPAY’와 ‘MALL’를 단순 결합한 것으로서 신청인의 상표와 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 볼 수 있다.

따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(i)에서 요구하는 바와 같이 신청인이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 분쟁도메인이름의 주요부분인 ‘KAKAOPAY’에 대해 상표 전용권자로서 정당한 권리자이며 신청인은 피신청인에게 해당 상표의 표지에 대한 어떠한 사용 권한도 부여한 바가 없다고 주장한다.

규정 제4조(a)(ii)에서 정한 요건에서 신청인이 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 없다는 점에 대해 일

단의 증거 (prima facie)를 입증한 후에는 해당 도메인이름에 대해 정당한 이익이나 권리가 있다는 사실에 대한 입증책임이 피신청인에게 전환된다 (WIPO Overview 3.0의 2.1 참조).

한편, 피신청인 '모바일뱅크 주식회사'는 신청인의 'KAKAOPAY' 또는 '카카오페이' 서비스와 전혀 다른 분야인 회원전용 인터넷쇼핑몰인 'KAKAOPAYMALL' 또는 '카카오페이몰' 을 구상하여 분쟁도메인 이름 <kakaopaymall.com>을 등록하고 이를 기초로 인터넷쇼핑몰을 구축하여 운영하고 있다고 주장하고 있다. 또한 피신청인은 자신이 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>을 등록한 점에 대해 'KAKAO'의 한글음역인 '카카오'는 초코렛의 원료인 열대식물 명칭이며 'PAY'는 지불을 의미하는 명칭이며 'MALL'은 온라인장터를 의미하며 이들 단어를 합성하여 '카카오페이몰닷컴'이라는 인터넷쇼핑몰을 운영하는 것이라고 주장한다. 본 패널은 다음과 같은 점에서 피신청인의 주장의 정당성을 판단하고자 한다. 첫째, 피신청인 '모바일뱅크 주식회사'는 자신의 상호나 등록상표와는 전혀 관련이 없고 오히려 신청인의 상호나 상표와 동일하거나 유사한 분쟁도메인이름을 등록하면서도 상표권자의 허락 없이 등록한 데에 대해 충분히 납득할 만한 증거를 제시하지 못하고 있다. 피신청인은 '카카오'라는 명칭을 초코렛의 원료가 되는 열대지방 식물이라고 언급하고 있으나 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com>은 'CACAO'라는 일반명사를 사용하지 않고 신청인의 상호나 등록상표와 동일한 'KAKAO'라는 명칭을 사용하고 있다. 결국 분쟁도메인이름에 자신의 상호와는 전혀 다른 'KAKAOPAYMALL'이라는 용어를 등록한 사실은 신청인이나 신청인의



모회사의 'KAKAO' 또는 'KAKAOPAY' 표지의 인지도를 이용하여 어떠한 상업상 이익을 얻으려 했다는 추론을 반박하기에 충분하지 못하다. 더욱기 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록한 시점인 2014. 11. 27에는 미디어로 통해 일반 대중에게 널리 알려진 '주식회사 카카오' (신청인의 모회사)가 2014. 8. 6 'KAKAOPAY' 표지를 상표등록을 위해 출원한 후이며 2014. 9. 5 부터 '카카오페이' 결제 기능 서비스를 시작한 이후이기도 하다. 다음, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록 후 한동안 사용하지 않다가 최근에 인터넷쇼핑몰 '카카오페이몰' 웹사이트를 운영하고 있으나 타인의 주지 저명한 상표에 'MALL' 이라는 용어를 조합하여 만든 분쟁도메인이름으로 웹사이트를 운영하고 있다는 사실만 가지고 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없다.

따라서 본 패널은 규정 제4조(a)(ii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

### C. 피신청인의 부정한 목적

규정 제4조(a)(iii)에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제4조(b)는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하고 있는데 열거된 경우에 해당하지 않은 경우라 할지라도 같은 취지에 해당하는 기타 사정도 포함된다. 본 조정부부는 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하고 있는지 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 점을 고려하고자 한다.

첫째, 위에서 언급한 바와 같이 신청인의 모회사인 '주식회사카카오' (신청인의 모회사)는 2014. 8. 6 'KAKAOPAY' 표지를 상표등록을 위해 출원하였고 2014. 9. 5 부터 '카카오페이' 결제 기능 서비스를 시작하였으므로 당시 미디어를 통해 이 사실이 일반대중에게 널리 알려졌으므로 피신청인이 분쟁도메인이름 <kakaopaymall>을 등록할 시점인 2014. 11. 27 에는 신청인의 상표 'KAKAOPAY'와 상표권자의 존재를 알고 분쟁도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.

둘째, 피신청인이 신청인의 모회사 또는 신청인 회사의 동의 없이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하고 이를 기초로 해당 상표의 인지도가 급상승한 최근에 피신청인이 인터넷쇼핑몰 웹사이트를 운영하여 상업적으로 홍보 및 서비스를 제공하는 행위는 신청인의 상표와 혼동을 일으킨 인터넷 사용자들로 하여금 자신의 웹사이트로 유인하기 위하여 또는 신청인 상표의 주지 저명성에 편승하여 부정한 목적을 갖고 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하는 것으로 판단할 수 있다.

셋째, 피신청인이 분쟁도메인이름을 이용하여 운영하고 하고 있는 인터넷쇼핑몰 <카카오페이몰닷컴> 웹사이트에서는 신청인의 노란색 바탕에 검은색 글씨로 '카카오페이몰' 이라고 표기하고 있고 최근에는 피신청인의 사업에 '카카오페이몰(주)' 를 피신청인 고유의 영업표지처럼 표기하고 있는 점에 비추어 볼 때 피신청인은 분쟁도메인이름을 선의로 사용하기 보다는 오히려 신청인의 유명상표를 상업적으로 남용하여 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있다고 판단할 수 있다.

이러한 사실에 기초하여 본 패널은 규정 제4조(a)(iii)에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.

## 6. 결정

앞에서 검토한 바에 따라 본 행정패널은 ‘규정’ 제4조 (i)항 및 ‘절차규칙’ 제15조에 의거하여 분쟁도메인이름 <kakaopaymall.com> 을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.



---

1인 행정패널

장문철

결정일: 2020년 6월 26일