



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

결 정 문

사건번호: KR-2000220

신 청 인: 주식회사 카카오, 주식회사 카카오엔터프라이즈

피신청인: 강병진

분쟁 도메인이름 : kakaoui.com

1. 당사자 및 분쟁 도메인이름

신 청 인1: 주식회사 카카오

제주특별자치도 제주시 침단로 242

신 청 인2: 주식회사 카카오엔터프라이즈

경기도 성남시 분당구 판교역로 235, 3층

피신청인: 강병진

경상남도 진주시 문산읍 소문길57

분쟁 도메인이름은 “kakaoui.com”이며, 피신청인에 의해
주식회사 가비아(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동
4층(삼평동))에 등록되어 있다.

2. 절차의 경과

신청인들은 2020. 9. 1. 아시아도메인이름분쟁조정센터(ADNDRC)
서울사무소(이하 ‘센터’ 라고 함) 에 분쟁 도메인이름의 이전을
구하는 신청서를 제출하였다.

2020. 9. 8. 센터는 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는
전자우편을 발송하였고, 등록기관은 2020. 9. 10. 센터에
등록인의 확인 등 세부사항을 확인해주었다.

2020. 9. 15. 센터는 분쟁해결신청서 및 관련서류를
전자우편을 통하여 피신청인에게 발송하면서 답변서를 제출할
수 있는 마감기일이 2020. 10. 4.임을 통지하였다. 또한 같은 날
등기우편을 통하여 절차개시 통지 및 신청서 등 서류를
전자우편으로 발송하였음을 통지하였다.

2020. 10. 5. 센터는 피신청인의 분쟁조정에 답변하기 위한
4일 기한 추가 요청으로 피신청인 답변서 제출 기한 연장을
통지하였다.

2020. 10. 6. 피신청인은 답변서를 제출하였다.

2020. 10. 12. 센터는 신청인들에게 답변서 제출 통지를 하였다.

2020. 10. 15. 센터는 보충규칙에 따라 조태연 위원을 행정패널로 선임요청 하였고, 2020. 10. 16. 행정패널로서의 승낙 및 중립성과 독립성의 선언을 확인 받아 2020. 10. 16. 행정패널을 구성하였다.

3. 사실관계

가. 신청인 1은 2010년경 한국에서 모바일 실시간 커뮤니케이션 소셜 플랫폼인 Kakao Talk을 출시하면서 "Kakao"를 서비스명으로 사용하기 시작하였고, 한국에서 2010. 10. 1. 상품구분 제38류에 "KAKAO"를, 2011. 8. 23. 상품구분 제38류에 "Kakao Talk"을 각각 등록했으며, 그 이후 2020. 5. 7. 까지 한국을 비롯하여 미국, 일본, 중국 등의 여러 국가들에서 "Kakao" 또는 그것이 포함된 626개의 상표 및 서비스표에 대한 출원 및 등록을 보유하고 있다.

신청인 2는 신청인 1의 자회사로서, 신청인 1로부터 "Kakao"가 포함된 다양한 표장들의 사용을 허락받았다. 그리고, 신청인 1과 그 계열회사들(신청인 2포함)은 카카오톡(Kakao Talk), 카카오메일(Kakao Mail), 카카오페이지(Kakao Page), 카카오 tv(Kakao TV), 카카오뮤직(Kakao Music), 카카오프렌즈(Kakao Friends), 카카오페이

(Kakao Pay), 카카오뱅크(Kakao Bank) 등 다양한 상품 및 서비스에 "Kakao" 또는 그것이 포함된 표장들을 사용해 왔다.

나. 피신청인은 개인으로서 답변서에서 어떠한 업무에 종사하고 있는지를 밝히지 않았고, 그에 관한 자료가 기록상 발견되지 않는다.

4. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

분쟁도메인이름인 "kakaoui.com"은 신청인들이 권리를 가지고 있는 "Kakao"와 혼동을 일으킬 정도로 유사하고, 피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며, 피신청인은 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다.

B. 피신청인

피신청인은 간략한 내용의 답변서를 제출하였으나, 그 답변서에서 규정 제4조 (a)항과 관련해 의미있는 주장을 제기하지 않았다.

5. 검토 및 판단

규정 제4조 (a)항에 따르면 신청인들은 이 사건 신청상의 구제를 받기

위하여 다음과 같은 요건들을 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.

이하에서 그 요건들의 충족 여부에 관하여 살펴보기로 한다.

A. 상표·서비스표와 본 건 분쟁 도메인이름의 유사

상술한 바와 같이 신청인들은 "Kakao" 및 그것이 포함된 많은 표장들을 한국을 비롯한 여러 나라들에 상표 및 서비스표로 출원, 등록하고 사용해 왔으며, 따라서 "Kakao" 표장에 관한 권리를 보유하고 있다. 그리고, 분쟁도메인이름은 최상위도메인(.com)을 제외하면 "kakaoi"가 남게 되는바, 그것은 신청인들이 권리를 가지고 있는 "Kakao"에 단순히 영어 알파벳 "i"를 더한 것에 불과하다. 결국, 분쟁도메인이름이 신청인들이 권리를 가지고 있는 "Kakao" 표장과 혼동을 일으킬 정도로 유사함은 명백하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인들은 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름의 등록에 관한 동의나 허락을 한 바 없다. 분쟁도메인이름이 피신청인의 상호, 상표 또는 서비스표로 널리 인식되어 있다고 볼만한 자료도 없다.

피신청인도 답변서에서 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있음을 밝히지 않았다. 결국, 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익이 있다고 볼 수 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

신청인 1은 2014년에 카카오와 다음커뮤니케이션의 합병의 결과 탄생하였는바, 합병 당시 상장된 주식의 시가총액이 7조원대에 달해 한국의 코스닥 1위에 올라섰다. 그리고, 신청인 1이 운영하던 카카오톡(Kakao Talk)은 2014년 3분기에 한국내 가입자수가 3,721만 명에 달하여 모바일 메신저 시장의 90%이상을 점유하게 되었다.

또한, 2014. 7. 1. 부터 분쟁도메인이름 등록일 전일인 2015. 2. 4. 까지의 기간 동안에 " 카카오 "가 기사제목으로 들어간 뉴스는 총 12,663건이나 검색되며, 그 기사들은 거의 모두 신청인의 "Kakao"에 관한 것으로 보인다.

이러한 점들에 비추어 "Kakao"는 분쟁도메인이름이 등록될 당시인 2015. 2. 5.경 한국내에서 신청인 1의 표장으로 널리 알려져 있었다고

판단되고, 따라서 피신청인도 신청인의 "Kakao" 표장을 충분히 인지하고 있었던 것으로 추정된다.

반면에, 상술한 바와 같이 피신청인은 " Kakao " 표장에 대하여 하등의 권리나 정당한 이익이 없는 것으로 보인다. 또한, 피신청인이 분쟁도메인이름으로 활성화된 웹사이트를 개설한 적이 있다고 볼만한 자료도 없다. 상술한 사항들을 종합적으로 고려할 때, 피신청인의 부정한 목적도 인정된다.

6. 결정

위와 같이 검토한 결과, 본 행정패널은 '규정' 제4조 (a)항 및 '절차규칙' 제15조에 의하여, 신청인들의 신청에 따라 피신청인에 대하여 분쟁도메인이름인 <kakaoi.com>을 신청인 1에게 이전할 것을 결정한다.



1인 행정패널

조태연

결정일: 2020년 10월 30일