



NATIONAL ARBITRATION FORUM

결정문

Allegiant Air Inc. v Allegiant Solutions Corp

사건번호: FA0805001191283

당사자

신청인은 Allegiant Air Inc.(“신청인”)이며, 신청인의 대리인은 미국 미네소타주 55402 미니애폴리스 싸우쓰에이쓰 스트리트 80 아이디어스 센터 500 에 위치한 Gray, Plant, Mooty, Mooty & Bennett, P.A.의 Norman M. Abramson 이다. 피신청인은 대한민국 대구시 중구 남산 2 동 665 번지 삼정그린코어 102 동 2503 호 700-422 에 위치한 Allegiant Solutions Corp(“피신청인”)이다.

등록기관 및 계쟁 도메인이름

계쟁중의 도메인이름은 <allegiant.com>(“계쟁 도메인이름”)이며 “Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com”에 등록되어 있다.

패널

아래에 서명한 사람은 본인이 독립적이고 공정하게 행위했으며 본인이 아는 바로는 이 행정절차에서 패널위원으로서의 역할을 수행하는 데에 어떠한 지장도 없었음을 확인한다.

패널위원 박홍우

절차적 역사

신청인은 전미중재원(National Arbitration Forum)에 2008 년 5 월 16 일에 전자메일로 신청서를 제출하였다. 신청서의 하드카피는 2008 년 5 월 16 일 전미중재원에 접수되었다.

2008 년 5 월 19 일, Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 은 전자메일을 통하여 전미중재원에 도메인이름 <allegiant.com>이 Korea Information Certificate Authority, Inc. d/b/a Domainca.com 에 등록되어 있고, 피신청인이 현재의 등록인이라는 사실을 확인해 주었다. 피신청인이 Korea Information Certificate Authority,

Inc. d/b/a Domainca.com 의 등록약관에 구속되고 그에 따라 피신청인이 제 3 자와 도메인이름 분쟁이 있을 때에는 이를 ICANN 의 통일도메인이름분쟁해결정책(“정책”)에 따라 해결하기로 동의하였다는 것을 확인해주었다.

중재신청서 및 피신청인의 답변서 제출기한이 2008 년 6 월 18 일임을 알리는 행정절차 개시 통지(“개시통지”)가 2008 년 5 월 29 일 전자메일, 우편 및 팩스를 통하여 피신청인의 등록정보상 기술관련, 사무관련 및 비용관련 연락처로 기재된 모든 회사와 개인에게 발송되었으며, postmaster@allegiant.com으로 전송되었다.

답변서 자체는 2008 년 6 월 18 일에 접수되었으나 증거서류가 6 일이 지난 2008 년 6 월 24 일에 접수되어 ICANN 보충규칙 제 5 조(a)상 하자가 있었다. 그럼에도 불구하고 피신청인의 답변서를 고려하기로 한다.

신청인은 2008 년 6 월 23 일에 추가서면을 시한 내에 제출하였다.

피신청인은 2008 년 6 월 30 일에 추가서면을 시한 내에 제출하였다.

신청인이 이 분쟁의 해결을 위하여 패널위원 한 사람으로 구성된 패널을 신청함에 따라 중재원은 2008 년 6 월 27 일에 박홍우를 패널위원으로 선정하였다.

신청취지

신청인은 계정 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전해 달라고 청구하였다.

당사자들의 주장

가. 신청인

1. 신청인은 신청인이 네바다주의 라스베가스에 본사를 둔 상업항공회사로서 미국과 캐나다 전역의 40 여개 공항으로 비행을 하고 있으며, 미국과 캐나다에 있는 60 여개의 도시로부터 네바다주의 라스베가스 와 플로리다주의 올랜도와 같은 휴가지까지의 직항로 운항을 전문적으로 제공하고 있다고 주장하고 있다. 신청인은 미국연방에 2001 년 4 월 17 일에 등록번호 2444756 호로 등록된 ALLEGIANT AIR® 표장(“신청인의 상표”)의 소유자이며, 신청인은 1998 년 7 월 23 일 이래로 신청인의 상표를 항공운송업과 관련하여 사용해왔다.

2. 신청인은 도메인이름 <allegiantair.com>을 1998 년 10 월 22 일 등록하였다. 신청인은 <allegiantair.com>의 웹사이트 운영을 통해 신청인의 상표상의 항공여행상품 및 서비스를 판촉 및 판매하고 있다고 주장하고 있다. 항공여행 이외에도, 신청인은 <allegiantair.com>의 웹사이트에서 네바다주의 라스베가스과 플로리다주의 올랜도와 같은 신청인의 주요 운항지에서의 호텔 패키지, 자동차 렌탈 및 여행과 볼거리를 위한 티켓을 포함하여 여행과 관련된 기타 다양한 서비스를 제공하고 있다고 주장하고 있다.

3. 신청인은 계쟁 도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 주장하고 있다.

4. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름의 웹사이트를 단순히 인터넷 트래픽을 오도하려고 사용하고 있으므로 계쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 “Allegiant”에 대한 상표권을 가지고 있지 않으며 신청인으로부터 신청인의 상표사용을 허가 받지도 않았다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 피신청인이 어떠한 면으로도 신청인과 연관되어 있지 않다고 주장하고 있다. 더불어 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 상품이나 서비스를 신의성실로 제공하는 것과 관련하여 사용하고 있지 않고 계쟁 도메인이름의 웹사이트는 상업용 검색엔진과 신청인의 경쟁사들이 운영하는 웹사이트들로 연결되는 링크 및 관련 없는 상업용 웹사이트들로 연결되는 링크의 웹디렉토리로 구성되어 있다고 주장하고 있다.

5. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 악의로 등록하고 사용하고 있다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 상업용 검색엔진 및 신청인의 경쟁사로 연결되는 링크를 포함하는 피신청인의 사이트로 인터넷 사용자들을 오도하기 위해 신청인의 상표를 사용한 것으로도 피신청인의 악의가 쉽게 추정 될 수 있다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은, 피신청인이 신청인이 신청인의 상표를 사용한 것에 대해 알거나 합리적으로 알 수 있었던 사실이 피신청인의 악의적 등록 및 사용을 입증한다고 주장하고 있다. 신청인은 거의 10 년 동안 항공운송서비스와 관련하여 신청인의 상표를 판촉해왔으며, 특히 미국과 캐나다에 있는 수십개의 도시로부터

라스베가스를 목적지로 하는 휴가지 직항로를 제공하는 항공여행사로 잘 알려져 있다고 주장하고 있다.

나. 피신청인

1. 피신청인은 계쟁 도메인이름을 2006년 4월 26일 Telerent Leasing Corporation 으로부터 미화 100,000에 구입하여 취득하였으며 피신청인이 계쟁 도메인이름의 웹사이트를 세계 10대 여행지에 대한 여행정보 검색사이트로 사용하고 있다고 주장하고 있다. 피신청인은 계쟁 도메인이름의 웹사이트가 항공권 비교 검색 서비스 및 여행지에 대한 뉴스를 제공하고 있으며 피신청인이 여행에 관련된 웹사이트를 포함하여 다수의 웹사이트를 소유하고 있다고 주장하고 있다. 피신청인은 피신청인이 온라인 및 웹사이트 사업에 지속적으로 투자하고 있으며 그러한 사업을 세계적으로 운영하고 있다고 주장하고 있다.

2. 피신청인은 신청인이 독점 사용권을 주장할 수 없고 다른 많은 도메인이름에서 사용되는 일반명칭 “Allegiant” 표장에 대한 소유권을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다.

3. 피신청인은 계쟁 도메인이름이 일반명칭들로 구성되어 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하지 않다고 주장하고 있다.

4. 피신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있으며 신청인은 계쟁 도메인이름에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장하고 있다. 피신청인은 도메인이름 <allegiant.co.kr>을 2006년 4월 22일에 등록하였고 <allegiant.co.kr>의 웹사이트를 여행검색과 관련된 사이트로 운영하고 있다고 주장하고 있다. 피신청인은 신청인의 상표가 한국에서 잘 알려져 있지 않다고 주장하고 있다. 피신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 단순히 인터넷 트래픽을 오도하려고 사용하고 있다는 신청인의 주장이 억지라고 주장하고 있다. 피신청인은 아울러 피신청인이 계쟁 도메인이름을 상품 또는 서비스에 대한 신의성실의 제공과 관련하여 사용하고 있지 않다는 신청인의 주장이 비합리적이라고 주장하고 있다.

5. 피신청인은 계쟁 도메인이름이 악의로 등록 및 사용되지 않았다고 주장하고 있다. 피신청인은 피신청인이 신청인의 상표를 신청인이 사용하는 것에 대해 알았거나 합리적으로 알 수 있었을 것이라는 신청인의 주장이 억지라고 주장하고 있다.

6. 피신청인은 신청인의 행위가 역도메인 하이재킹에 해당한다고 주장하고 있다.

다. 신청인의 추가 서면

1. 신청인은 피신청인의 답변서가 신청인에게 시한내에 제공되지 않았으므로 해당부분은 제외되어야 한다고 주장하고 있다.

2. 신청인은 신청인의 상표에 확고하고 이의가 제기될 수 없는 권리를 만들었고 피신청인의 계쟁 도메인이름 악용이 혼동을 야기할 가능성이 있다고 주장하고 있다. 신청인은 미국특허청이 신청인의 항공여행서비스와 관련하여 신청인의 상표로 신청인에게 공항운송서비스에 대한 독점 사용권을 주는 것은 “Allegiant”가 공항운송서비스를 의미하는 일반적인 명칭이라고 생각하지 않기 때문이라고 주장하고 있다. 신청인은 신청인과 경쟁하는 여행관련 웹디렉토리 및 여행 웹사이트로 연결하는 링크를 나열한 웹사이트와 연관된 피신청인의 계쟁 도메인이름 사용이 피신청인의 악의에 대한 강력한 증거에 해당한다고 주장하고 있다.

3. 신청인은 다른 산업의 다른 상품류 및 서비스류에서 “Allegiant”가 표장으로 사용되고 있다는 피신청인의 주장이 확립된 신청인의 상표권과 아무런 관련이 없다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 피신청인이 2006 년도에 계쟁 도메인이름을 취득하여 신청인과 경쟁하는 서비스의 링크로 사용하는 것이 혼동의 가능성을 야기하고 계쟁 도메인이름의 악의적 사용에 해당한다고 주장하고 있다.

4. 신청인은 피신청인이 라스베가스에 중점을 둔 미국내 항공여행서비스로 연결하는 웹사이트를 호스트하고자 계쟁 도메인이름을 근래에 취득 및 사용한 것은 피신청인이 신청인의 상표에 대한 신용을 악용하려는 시도라고 주장하고 있다.

5. 신청인은 피신청인이 <allegiantair.com>가 아닌 <allegiant.com>을 사용하고 있어 신청인의 상표가 계쟁 도메인이름과 혼동의 가능성이 없다는 피신청인의 주장이 억지라고 주장하고 있다.

6. 신청인은 피신청인의 계쟁 도메인이름 취득이 정책상의 악의적 등록에 해당된다고 주장하고 있다. 신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름을 등록하여 경쟁 항공서비스로의 링크를 선전하고 신청인의 상표 및 계쟁 도메인이름간 혼동의 가능성에 따른 이득을 위한 상업적 이익을 위해 신청인의 상표를 사용하기 5년전에 신청인의 상표가 등록되었으므로 피신청인이 계쟁 도메인이름을 악의로 등록하고 사용하고 있다고 주장하고 있다.

7. 신청인은 역도메인 하이재킹에 합류되어 있지 않다고 주장하고 있다.

라. 피신청인의 추가 서면

1. 피신청인은 신청인이 신청인의 상표에 공항운송서비스에 대한 확고하고 이의가 제기될 수 없는 권리를 만들었으며 신청인이 “Allegiant”에 대한 독점 사용권이 있다는 주장이 비합리적이라고 주장하고 있다. 피신청인은 신청인의 상표와 계쟁 도메인이름간의 혼동 가능성에 대한 증거가 없다고 주장하고 있다.

2. 피신청인은 계쟁 도메인이름의 웹사이트 운영이 신청인에게 피해를 주거나 시장 혼동을 유인할 가능성에 대한 증거가 없다고 주장하고 있다.

3. 피신청인은 피신청인의 사업이 미국에 중점을 둔 것이 아니라 전세계적으로 운영되고 있다고 주장하고 있다.

4. 피신청인은 동영상 서비스, 여행지 정보 및 뉴스와 항공권 비교검색 서비스와 같은 서비스 및 정보를 제공하여 계쟁 도메인이름을 선의로 사용하고 있다고 주장하고 있다.

인정사실

1. 신청인은 2001년 4월 17일에 등록된 신청인의 상표(미국특허청 등록번호 제 2444756호)에 대한 상표권의 소유자이다.

2. 신청인은 1998년 7월 23일부터 신청인의 상표를 항공운송서비스와 관련하여 사용해왔다. 항공운송서비스와 더불어 신청인은 신청인의 <allegiantair.com> 웹사이트에서 주요 운항지에서의 호텔 패키지, 자동차 렌탈 및 여행과 볼거리를 위한 티켓을 포함하여 다양한 기타 여행관련서비스를 제공하고 있다.
3. 신청인은 1998년 10월 22일 등록된 도메인이름 <allegiantair.com>의 소유자이다.
4. 계쟁 도메인이름은 처음에 Telerent Leasing Corporation 에 의해 등록되었고 나중에 피신청인에 의해 2006년 4월 26일 미화 100,000 불에 취득되었다.
5. 피신청인은 계쟁 도메인이름과 도메인이름 <allegiant.co.kr>을 포함한 몇 개의 도메인이름의 소유자이다.

검토

통일도메인이름분쟁해결정책을 위한 절차규칙(“규칙”) 제 15 조(a)는, 패널이 “정책, 위 규칙 및 기타 규칙, 그리고 적용 가능하다고 판단되는 법의 원칙에 따라 제출된 진술과 문서를 토대로 결정을 내려야 한다”고 지시하고 있다.

정책 제 4 조(a)는 신청인이 도메인이름을 취소하거나 이전한다는 결정을 받기 위해서는 다음의 각 요건을 입증할 것을 요구하고 있다.

- (i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것.
- (ii) 피신청인이 당해 도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것.
- (iii) 피신청인의 도메인이름이 악의로 등록되고 사용되고 있다는 것.

동일성 또는 혼동을 일으킬 정도의 유사성 유무

신청인의 상표는 두 부분, 말하자면 “Allegiant” 및 “Air”로 나뉘어져 있다. “Allegiant” 및 “Air”는 일반명칭이다. 일반명칭들은 그 단어들이 가지는 의미를 그대로 동일하게 가질 뿐이며, 표장의 일반적 또는 서술적인 특성이 단어의 결합형태에서 사라지지 않는다. 하나의 명칭이 특정한 상품과 서비스를 일반적으로 나타내는 경우, 그것이 이차적인 의미를 얻게 되지 않는 한, 상표로서 보호를 받을 수가 없다.

위와 더불어, 계쟁 도메인이름 <allegiant.com>은 신청인의 상표 “Allegiant Air”가 “Air”라는 추가 단어를 가지고 있으므로 동일하지 않다. 따라서 계쟁 도메인이름이 신청인의 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 판단해야 한다. 표장이 일반명칭 또는 서술적 명칭을 포함하는 경우, 표장이 오랜 기간 사용을 통하여 식별력 또는 이차적인 의미를 얻게되지 않는 한, 혼동을 일으킬 정도의 유사성이 성립되는 것은 당연히 더 어려울 것이다.

도메인이름이 전세계적으로 사용된다는 사실을 감안할 때, 일반적 또는 서술적 명칭으로 구성된 표장이 식별력을 갖추었는지의 여부를 결정하기 위해서는 세계의 사용자들에게 표장이 식별력을 갖추게 되었는지를 살펴보는 것이 합리적일 것이다.

신청인은 신청인의 상표가 이차적인 의미를 획득했다는 증거를 충분히 제출하지 못했다. “Allegiant” 및 “Air”는 일반명칭이므로, 신청인의 상표가 이차적인 의미를 획득했다는 사실은 명백하고 설득력 있는 증거로 입증되어야 한다. 비록 신청인은 신청인의 상표를 항공운송서비스와 관련하여 10 여년 동안 판촉해왔고 신청인이 라스베가스를 포함한 휴가지까지의 직항로 운항의 제공자로 특별히 잘 알려져 있다고 주장하고 있으나 그러한 사실은 신청인의 상표가 식별력을 갖게 되었음을 증명하기에 충분하지 않다. 비록 10 년보다 적은 기간 안에 식별력을 갖게 된 표장도 있을 수 있으나, 신청인이 단순히 신청인의 상표를 10 년동안 판촉해왔다는 사실은 신청인의 상표가 식별력을 가지게 되었다는 것을 입증하지 않는다.

따라서, 패널은 정책 4 조(a)(i)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다.

권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대하여 어떠한 권리나 정당한 이익이 없다는 것을 입증하지 못했다. 비록 피신청인이 신청인에게서 신청인의 상표사용에 대한 허가를 받지 않았고 피신청인이 어떠한 면으로도 신청인과 관련되어 있지 않는 것은 사실이나, 피신청인이 계쟁 도메인이름의 웹사이트가 항공권 비교검색서비스 및 여행지에 대한 뉴스를 제공하고 있으며 피신청인이 여행과 관련된 웹사이트를 포함하여 몇 개의 웹사이트를 소유하고 있다는 피신청인의 주장에 반하는 증거가 없으므로, 피신청인이 계쟁 도메인이름에 대한 어떠한 권리나 정당한 이익을 가지지 못하였다고 판단할 수 없다.

따라서, 패널은 정책 4 조(a)(ii)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다.

악의의 등록과 사용

신청인은 신청인이 10 여년간 항공운송서비스와 관련하여 신청인의 상표를 판촉해왔으며 특히 미국 및 캐나다의 많은 도시에서 라스베가스 와 같은 휴가지로의 직항로 운항제공자로 잘 알려져 있다고 주장하고 있다. 아울러 신청인은 추가서면에서 신청인의 상표가 피신청인이 계쟁 도메인이름을 취득하기 5 년전에 등록되었다고 주장하고 있다.

피신청인이 계쟁 도메인이름의 이전 당시 악의를 가지고 있었는지 고려해 보는 것이 중요하다는 것은 사실이다. 그러나 계쟁 도메인이름의 최초 등록일 또한 고려해 보아야 하는 추가요인 중 하나이다. 이러한 면에서, 계쟁 도메인이름이 등록될 당시 피신청인 전의 등록인인 Telerent Leasing Corporation (“종전 등록인”)이 신청인의 상표의 존재를 알았다는 증거는 없다. 뿐만 아니라, 신청인은 종전 등록인으로부터 계쟁 도메인이름이 이전되었을 때 피신청인이 계쟁 도메인 이름을 악의로 취득하였다는 사실을 충분히 입증하지 못했다.

악의의 증거는 도메인이름의 등록 당시 보편적으로 알려진 표장에 대해 추정적으로 알고 있는 것을 포함한다. [*Samsonite Corp. 대 Colony Holding*, 중재원 2000 년 4 월 17 일 결정, 사건번호 FA94313 참조]

신청인은 종전 등록인이 계쟁 도메인이름을 신청인이 <allegiantair.com>을 등록한 날 및 신청인의 상표가 상업상 처음 사용되었던 날로부터 1 년 정도 후인 1999 년 11 월 27 일에 등록하기 전에 신청인의 상표가 이미 잘 알려져 있었다는 것을 증명하는 증거를 제출하지 못했다. 아울러, 피신청인이 계쟁 도메인이름을 취득하기 전 신청인의 상표 및 도메인이름<allegiantair.com>이 10 년 정도 사용되었으며, 증거 없이는 그 기간이 잘 알려질 정도로 충분히 길다고 인정될 수 있다고 여겨지지 않는다.

따라서, 패널은 정책 4 조(a)(iii)의 요건이 충족되지 않았다고 판단한다.

결정

위와 같이, 신청인은 정책에서 요구하는 세(3)가지 요건들을 모두 충족하지 못하였다.

설사 신청인이 정책에서 요구하는 세(3)가지 요건들을 모두 충족했다 하더라도, 계쟁 도메인이름의 취소가 아닌, 신청인에게로의 이전을 명하는 것은 도메인이름의 일부분에 “allegiant”라는 명칭을 사용하거나 사용할 현재 또는 잠재적 도메인등록자에게 불공평한 손해를 끼치는 것이다. 계쟁 도메인이름은 “allegiantair.com”이 아니다. 단지 “allegiant.com” 일 뿐이다. 인터넷 검색을 통하여 “allegiant”를 상호에 사용하는 수개의 사업들을 찾아졌다. 그렇다면 도메인이름 “allegiant.com”을 해당 사업분야에서 등록하고 사용하고 싶어하는 여러 사업의 기업/개인이 있을 수 있다. 단순히 신청인이 다른 사업의 기업/개인보다 먼저 신청서를 제출했다는 사실은 신청인이 그 밖의 모든 자를 배제하고 도메인이름 “allegiant.com” (즉, “air”가 없는 도메인이름)을 독점적으로 사용하는 자격을 갖도록 하지 않는다. 해당분야의 상호에 “allegiant”를 사용하고 있거나 사용하고 싶어하는 여러 분야의 모든 사업의 기업/개인간에 공정한 경쟁이 있어야 할 것이다. 따라서 패널은 신청인의 신청을 받아들이지 않기로 한다.

따라서 <allegiant.com> 도메인이름을 피신청인으로부터 신청인에게 이전할 것에 대한 요청을 기각할 것을 명한다.

패널위원 박 홍 우

날짜: 2008. 7. 11.