



香港國際仲裁中心
Hong Kong International Arbitration Centre

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No. DCN-0800246

案件编号: DCN-0800246

投诉人: 迪士尼企业公司(Disney Enterprises, Inc.)

被投诉人: 权立军

争议域名: <toystory.com.cn>

注册商: 厦门易名网络科技有限公司

1. 案件程序:

本案的投诉人迪士尼企业公司(Disney Enterprises, Inc.)是一家在美国注册的有限公司,地址是美国加利福尼亚州 91521 伯班克南布埃纳维塔街 500 号。投诉人指定 ATL Law Offices 为其授权代理人。

被投诉人是权立军,地址不详,电邮地址为 jsjy@tom.com。

本案的争议域名是< toystory.com.cn >(下称「争议域名」),注册商是厦门易名网络科技有限公司,其地址不详。

2008 年 8 月 8 日,香港国际仲裁中心收到投诉人根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2002 年 9 月 30 日发布的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》(下称《解决办法》)、《中国互联网络信息中心域名争议解决程序规则》(下称《程序规则》)以及香港国际仲裁中心关于《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》补充规则(下称《补充规则》),所提交的中文投诉书,并选择由独任专家组审理本案。

2008 年 8 月 15 日,香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人授权代理人传送投诉书接收确认,确认收到投诉人的投诉书及案件程序所需费用,并表示香港国际仲裁中心将根据《解决办法》、《程序规则》以及《补充规则》的规定对投诉书进行格式审查。

2008 年 8 月 15 日,香港国际仲裁中心以电子邮件向域名注册机构传送关于域名

的投诉,并要求确认本案争议域名由其提供注册服务,及提供其域名登记的数据。

2008年8月15日,香港国际仲裁中心收到域名注册机构以电子邮件发送关于域名的注册数据。

2008年8月26日,香港国际仲裁中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知及附件材料,要求被投诉人根据《程序规则》和《补充规则》的规定于当日起20个日历日内提交答辩。被投诉人没有于限期内提交答辩。

2008年10月10日,香港国际仲裁中心以电子邮件向双方发出缺席审理通知,表示未在规定期限内收到被投诉人针对本案所提交之答辩,香港国际仲裁中心将会尽快指定专家审理本案。

2008年11月19日,香港国际仲裁中心以电子邮件向双方及独任专家王则左先生发送通知,告知有关各方由王则左先生组成独任专家组审理本案,并将案件移交专家组,并依据相关规定要求专家组于2008年12月3日之前(含12月3日)做出裁决。

2. 基本案情

投诉人:

投诉人 Disney Enterprises, Inc. 是全球著名的娱乐传媒企业。迪士尼企业公司不但致力于制作和推广众多迪斯尼卡通人物形象、电影和娱乐产品,更是世界闻名的“Disneyland 迪士尼乐园”的所有者及经营者。

投诉人于中国及香港特别行政区分别拥有注册商标“TOYSTORY”(下称「该商标」)。投诉人于中国的注册商标涵盖9个类别及各种主要商品,而其于香港特别行政区的注册商标则包括11个类别。

投诉人于1990年3月21日起注册和使用顶级域名 disney.com,并于1995年1日起注册和持有顶级域名 toystory.com。投诉人借助设立于该域名下的网站向全球客户提供与迪斯尼出品的电影、电视、产品和旅游节目等产品和服务有关的内容。

于1995年,投诉人投资发行了史上第一部长篇计算机动画“TOY STORY”(玩具总动员),当年全球总票房收入达3.56亿美元。于1999年,投诉人再推出电影“TOY STORY 2”。迪斯尼企业公司斥资开发了TOY STORY中人物系列角色、漫画,并发行了与其配合的消费品、电视卡通连续剧等。于2010年,投诉人将发行“TOY

STORY 3”动画电影。投诉人的“TOY STORY”具有极高的国际知名度，其商标在全球包括中国有巨大的商业价值，卡通主角牛仔和宇航员的形象已深入人心。以“TOY STORY”为题的授权产品如计算机游戏光盘、玩具、书包文具、服装等自1995年起深受中国消费者的喜爱。

被投诉人：

被投诉人于 2007 年 10 月 28 日向中国互联网络信息中心申请注册了争议域名 <toystory.com.cn>。

3. 当事人主张

投诉人：

投诉人称争议域名与投诉人的域名 toystory.com 主体部份完全相同，而争议域名中的可识别部份“toystory”与投诉人享有合法民事权益的商标和域名相同或高度相似，足以引起公众混淆。

另外，投诉人于中国及香港特别行政区的商标注册日期远早于争议域名的注册日期，因此投诉人于被投诉人注册争议域名前已经享有该商标的权益。另外，投诉人對於该商标拥有无可质疑的合法权益。投诉人从未许可被投诉人使用上述商标或与其有关的任何标识，也从未授权被投诉人注册带有“toystory”的任何争议域名。此外，该商标仅与投诉人有直接联系而与被投诉人并无任何关系。被投诉人对该商标不享有任何合法权益，亦没有任何合理理由注册和使用争议域名。

该商标与投诉人有明确且唯一的关系，看到该商标，公众只会想到投诉人。被投诉人的恶意注册行为极易使熟悉投诉人品牌的消费者误以为争议域名和被投诉人与投诉人具有某种商业上的关系，从而错误地访问被投诉人的域名网站，干扰和破坏了投诉人在中国市场的正常经营活动。

被投诉人十分清楚投诉人的知名度和使用争议域名会造成混淆的事实，依然在没有任何权益，没有合理理由的情况下注册了争议域名，正是看中了这其中可能带来的巨大商业利益。在投诉人第三部“TOY STORY”即将上映，其开发的相关产业受到关注的时刻，被诉人利用投诉人的知名度及借助其良好声誉来窃取不当的利益，具有明显的恶意。

被投诉人在注册了争议域名后一直没有真正使用，亦没有将争议域名使用于其相关的业务或经营。被投诉人注册争议域名的目的只是想利用投诉人及其品牌的名气和效应来获取不当的利益。

被投诉人：

被投诉人未在规定期限内提交答辩书。

4. 专家组意见

本案争议域名的注册日期是 2007 年 10 月 28 日。《解决办法》第二条说明，所争议域名注册期限满两年的，域名争议解决机构不予受理。本案的争议域名注册未两年。

《程序规则》第一条表明域名争议解决程序的公正性、方便性及快捷性应受到保证。《解决办法》第七条说明投诉人和被投诉人应当对各自的主张承担举证责任。

《程序规则》第三十一条规定，专家组应当根据《程序规则》和《补充规则》，以其认为适当的方式进行案件程序，基于投诉人和被投诉人投诉书和答辩书中各自的主张、所涉及的事实及所提交的证据，依据《解决办法》以及可予适用的法律规则对域名争议作出裁决。如果被投诉人未提交答辩，如无特殊情形，专家组应当依据投诉书裁决争议。

本案被投诉人没有依据《解决办法》和《程序规则》提交答辩书。专家组认为没有特殊情形，因此会依据投诉书裁决争议。

《解决办法》第六条规定域名争议解决程序使用的语言为中文，但投诉人和被投诉人另有约定，或者专家组决定采用其他语言的除外。

于本案中，投诉书以中文写成，且投诉人和被投诉人没有另外约定。专家组决定按照《解决办法》第六条的规定采用中文为域名争议解决程序使用的语言。

根据《解决办法》第八条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (一) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- (二) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；
- (三) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

关于争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人早在 1997 已开始在香港注册及使用该商标於 11 个类别上，亦于 1998 已开始在中国注册及使用该商标。专家组认为拥有有效和持续的商标注册，是投诉人拥有该商标的表面证据，亦能证明该商标之有效性 (*Lucasfilm Ltd. and Lucas*

Licensing Ltd. v. Cupcake City and John Zuccarini, WIPO Case No. D2001-0700)。
另外，被投诉人需负起驳斥该商标本质上是显著的可被推翻之推定的举证责任 (*EAuto LLC v Triple S. Auto Parts d/b/a King Fu Yea Enterprises, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0047)。被投诉人于规定期限内没有提交答辩书，因此未能解除上述的举证责任。

专家组认为，投诉人透过注册和使用该商标，已拥有商标的民事权益，符合了《解决办法》第八条(一)的要求。

争议域名包含了完整的“toystory”字符。正如专家组裁决先例亦认同，于争议域名内包含整个商标，足以建立与该商标相同或者具有足以导致混淆地近似的说法 (*Quixtar Investments Inc. v. Dennis Hoffman*, WIPO Case No. D2000-0253)。

於 *VAT Holding AG v vat.com*, WIPO Case No. D2000-0607 案件中裁定，使用国家域名并不足以消除争议域名是相同的或是足以导致混淆地近似的性质。此外，于考虑争议域名是否与该商标近似时，专家组认为在争议域名内加入“cn”字符并不足以区分争议域名，因此不应考虑这些字符。

此外，根据中国互联网络信息中心案例 *Salton Inc. v. 许清概* (HKIAC Case No. DCN-200700127)，若被投诉人注册的争议域名除去通用字符如“.cn”及“.com.cn”之后，与投诉人的注册商标相同的话，专家组应裁定争议域名与投诉人的商标相同，或者具有足以导致混淆的近似性。於本案中，争议域名<toystory.com.cn>，於除去通用字符“.com.cn”之后与投诉人的注册商标相同。

鉴于以上各点，专家组裁定，投诉人已满足了《解决办法》第八条中的第一项条件。

关于被投诉人对争议域名或其大部份不享有合法权益

专家组认为，当投诉人主张被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益时，提出相反证据的举证责任应被转移到被投诉人身上 (*Clerical Med. Inv. Group Ltd. v. Clericalmedical.com*, WIPO No. 2000-1228, *Do The Hustle LLC v. Tropical Web*, WIPO No. 2000-0624)。本案被投诉人没有在规定期限内提交答辩书，故此无法解除其举证的责任。

专家组亦考虑到被投诉人对该商标没有任何注册商标权。被投诉人在使用争议域名之前没有获得投诉人对使用该商标或任何有关标识的许可，亦没有就使用争议域名获得批准或许可。

专家组亦留意到，该商标“TOY STORY”及争议域名与被告人的名称没有任何的关联。相反，这两个英文单字一并使用，便会使人联想起玩具总动员的卡通动画以及当中各主角，以及与其相关的玩具和各种商品。于浏览过争议域名之下的网站后，专家组发现没有任何证据显示被投诉人对争议域名有善意的用途，亦看不出被投诉人使用争议域名是有任何正当的和非商业性的用途。

明显地，被投诉人意图将争议域名作机会主义的用途，换句话说，就是引起以及加深使用者的误会及混乱，最低限度也造成投诉人的商标和良好声誉被玷污，被投诉人不会因此而将争议域名的权益或权利合法化。

因此，专家组裁定被投诉人对域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉人已满足了《解决办法》第八条中的第二项条件。

关于被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意

《解决办法》第九条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

- （一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；
- （二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；
- （三）注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；
- （四）其他恶意的情形。

由投诉人提供的数据，专家组注意到被投诉人拥有大量的域名在其名下，而且这些域名都与被投诉人的名字没有任何关联。在这样的情况下，专家组认同投诉人的看法，认为被投诉人十分清楚争议域名的价值。被投诉人先于投诉人注册争议域名，目的很可能是想在投诉人推出玩具总动员三动画电影之前利用投诉人的知名度和良好声誉来获取不当的利益。

投诉人的知名度甚高，其“TOY STORY”的商标亦为人所知。被投诉人利用如此知名度高的商标，目的只可能是为了获取不当利益(*Sanofi-Synthelabo v. Pae Sun Ja* (HKIAC Case No. DCN-04000018))。同时，被投诉人注册包含知名商标的域名，亦是强而有力的「恶意」的证据(*Barney's Inc. v BNY Bulletin Board*, WIPO No. D2000-0059)

《解决办法》第九条(一)所涵盖的范围十分广阔，即使获取不当的利益的意图不

是使用争议域名的人的主要目的，《解决办法》第九条(一)仍适用于衡量其是否恶意。(The Standard Life Assurance Company v. Hongwei Ren aka John Wong of “Credit Shanghai”, HKIAC Case No. DCN-0500024, Owens Corning Intellectual Capital LLC v. Shen Hai, HKIAC Case No. DCN-0700139.)

如上述，被投诉人将争议域名作机会主义的用途亦足以构成恶意。(Lockheed Martin Corporation v. Deborah Teramani, WIPO Case No. D2004-0836)

因此，专家组裁定被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意，投诉人已满足了《解决办法》第八条中的第三项条件。

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

- (1) 争议域名<toystory.com.cn>与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，具有足以导致混淆的近似性；
- (2) 被投诉人对争议域名或者其主要部份不享有合法权益；和
- (3) 被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，争议域名< toystory.com.cn >予以转移给投诉人。

独任专家组：王则左

日期：2008年11月25日于香港