



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-0900332

案件编号: DCN-0900332

Complainant: 科勒公司 (Kohler Co.)、法国科勒股份有限公司 (KOHLER FRANCE)、雅各布.德拉弗股份有限公司

Respondents: 陶然

Domain Name: jacobdelafon.com.cn

Registrar: 厦门易名网络科技有限公司 (易名中国)

1. 案件程序

本案的投诉人是科勒公司、法国科勒股份有限公司和雅各布.德拉弗股份有限公司, 地址分别在美国威斯康星州科勒市高地路 444 号、法国巴黎第 3 邮区 75139 迪汉纳街 60 号。投诉人指定的代理人是北京市铸成律师事务所, 地址在中国北京市西城区北展北街华远企业号 A 座 8 层 100044。

被投诉人是陶然, 其地址不详。

本案的争议域名是 <jacobdelafon.com.cn>, 争议域名的注册机构是易名中国。

2009 年 4 月 16 日, 投诉人根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 2006 年 3 月 17 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》),向香港国际仲裁中心提交了投诉书,并选择由一人专家组审理本案。2009年4月17日,香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人传送投诉书接收确认,确认收到投诉人的投诉书,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》的规定对投诉书予以形式审查。

2009年4月17日,香港国际仲裁中心向争议域名注册机构易名中国传送请求协助函,请求提供其WHOIS数据库中有关本案争议域名的信息。2009年4月17日,易名中国回复香港国际仲裁中心,确认本案争议域名是由其提供注册服务,现争议域名持有人为被投诉人。

2009年5月6日,香港国际仲裁中心在确认收到的投诉书经审查合格後,向投诉人和被投诉人发送电子邮件,表示本案程序是于2009年5月6日正式开始。此外,香港国际仲裁中心也以掛号邮件及电子邮件向被投诉人传送/发送程序开始通知,并同时转去投诉书及所有附件材料,要求被投诉人自2009年6月29日起二十日内提交答辩。

被投诉人没有提交答辩书。2009年7月4日,香港国际仲裁中心发出缺席审理通知。

2009年7月4日,香港国际仲裁中心按《程序规则》第二十五条,以电子邮件向专家薛虹传送列为候选专家通知,拟指定其为独任专家,并请其确认是否接受指定

作为本案专家审理案件，和如果接收指定，能否在当事人间保持独立公正。2009年7月9日，薛虹回复香港国际仲裁中心，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2009年7月10日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人及薛虹传送专家指定通知，成立独任专家组，审理本案。同日，香港国际仲裁中心正式将案件移交专家组。专家组将在收到被投诉人提交材料后的14个工作日内（2009年7月27日或之前），就本案作出裁决。

本案双方当事人对程序语言没有另外约定，专家组也没有决定采用其他语言，因此程序语言为中文。

2. 基本案情

For the Complainant

投诉人：

投诉人科勒公司、法国科勒股份有限公司和雅各布·德拉弗股份有限公司均为关联公司。其中，投诉人法国科勒股份有限公司和雅各布·德拉弗股份有限公司在中国注册了“JACOB DELAFON 及图”及“JACOB DELAFON”商标。上述商标经过续展，均在注册有效期内。

For the Respondent

被投诉人：

被投诉人持有的争议域名<jacobdelafon.com.cn>注册于2007年4月17日。

3. 当事人主张

The Complainant

投诉人：

(1) 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；

投诉人对“JACOB DELAFON”享有注册商标权。如上所述，早在 1985 年，投诉人 3 就在第 11 类产品上申请注册了“JACOB DELAFON 及图”商标（注册号：266843）。1996 年，投诉人 2 又先后在 6 类、19 类、20 类、21 类商品上注册了“JACOB DELAFON”商标（注册号：1078672、1124020、1158146、1138048）。另外，1997 年，投诉人 2 又通过国际注册领土延伸，在第 11 类、第 20 类、第 37 类商品上注册了“JACOB DELAFON 及图”商标（注册号：G671947）。以上商标经过续展，均在专用权有效期内。（附件十六）

投诉人 3 对“JACOB DELAFON”名称拥有商号权。自上个世纪初，投诉人 3 一直将“JACOB DELAFON”作为公司商号、主打商标在商业活动中进行使用。投诉人 3 对“JACOB DELAFON”拥有不容他人侵犯的在先商号权。

《保护工业产权巴黎公约》第八条规定了成员国保护商号的公约义务（厂商名称应在本联盟一切国家内受到保护，没有申请或注册的义务，也不论其是否为商标的一部分）。投诉人 3 所在的法国与中国均为该公约成员国，均有义务保护相互国家内

使用的厂商名称。

外国商号权作为民事权益的保护在香港国际仲裁中心的.cn 域名裁决实践中也不乏先例。（DCN-0600088 eStara, Inc. - v-贵州七冶网络工程有限公司一案中，专家组认为，“在《解决办法》第八条中所要求之民事权益不仅局限于注册商标之权益，而商号权和其他依法享有的民事权益亦可符合《解决办法》第八条之要求”）。

早在 1996 年 6 月 29 日，投诉人就已经注册了域名<jacobdelafon.com>，并通过网站 www.jacobdelafon.com 推广其产品和服务。2006 年 5 月 9 日，投诉人注册了域名<jacobdelafon.cn>并将其链接至投诉人 1 的官方网站。

2004—2006 年间，投诉人花费了许多经费在中国境内为其产品作广告及推销。（附件十、附件十一）以上事实均发生在争议域名注册之前。

被投诉人于 2007 年 4 月 17 日所登记的争议域名远在投诉人为其“JACOB DELAFON”商标及商号在世界各地包括中国建立了名声及商誉之后。

综上，基于投诉人对“JACOB DELAFON”商标在中国的商标注册，以及对“JACOB DELAFON”享有的商号权，投诉人对“JACOB DELAFON”标志享有合法的在先民事权益。

被投诉人所注册的域名使用了与投诉人享有合法民事权利的“JACOB DELAFON”标

志完全一致的文字，无论是文字本身还是排列顺序都与投诉人的商标完全相同。普通公众看到“JACOB DELAFON”字样时，不可避免地会联想到投诉人及其著名商标“JACOB DELAFON”。被投诉人对争议域名的注册和使用必然会导致互联网用户误以为争议域名是由投诉人注册或与投诉人有着密切的联系，从而引起混淆甚至毁损投诉人的良好声誉。（PRL USA Holdings, Inc. v. Yan Shif, WIPO Case No. D2006-0700：当注册商标与争议域名的联系会使用户可能认为相关的产品/服务来自于同一企业，则构成混淆性相似）

争议域名的后缀“.com.cn”不应被纳入到争议域名与投诉人注册商标“JACOB DELAFON”是否相同的认定中。（Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, WIPO Case No. D2000-0493，专家组认为后缀“.com”与认定相同或混淆性近似无关）因此，被投诉人所注册的争议域名与投诉人的商标及商号“JACOB DELAFON”完全一致。

综上，争议域名与投诉人享有合法民事权益的“JACOB DELAFON”商标及商号混淆性近似。

（2）被投诉人对争议域名不享有合法权益

争议域名注册于2007年4月17日，大大晚于投诉人3使用“JACOB DELAFON”作为公司商号的日期，也晚于投诉人在中国将“JACOB DELAFON”注册为商标的日期。

被投诉人对被投诉域名不享有任何合法权益。没有证据可以证实被投诉人曾经试图申请注册、使用过含有“JACOB DELAFON”字样或图形的商标或商号；没有证据证明被投诉人曾经就“JACOB DELAFON”字样或图形宣称或要求过任何民事权利。

（附件二十四）

投诉人与被投诉人没有任何关联关系，也从未授权被投诉人注册/使用争议域名或“JACOB DELAFON”标识。被投诉人的名称表明，被投诉人对“JACOB DELAFON”标识或争议域名并不享有拥有合法权益。仅仅是注册本身不足以使被投诉人获得合法权益。

当一个争议域名只包含一个商标，且又被使用于与商标所有人完全没有任何关系的网站时，被投诉人不享有任何合法权益。（Segway LLC v. Chris Hoffman WIPO Case No. D2005-0023）争议域名最早被链接到一个兜售包括<jacobdelafon.com.cn>在内的多个域名的网站 www.domain-transaction.com。目前，该被投诉人仍没有实际地善意使用该域名，而是将其指向一个 Live search 提供的搜索页面，这种行为不应构成实际的善意使用。（附件十九）

鉴于“JACOB DELAFON”商标的显著性，很难相信被投诉人在活跃使用被争议域名之时将不会令人错误地联想到被投诉人与投诉人有联系。被投诉人注册被争议域名的唯一目的是高价出售该域名及防止投诉人在相应的域名反映其商标。这种行为不能被视为真诚的（bona fide）提供货品或服务或公平使用域名。

“JACOB DELAFON”与投诉人联系十分紧密，是投诉人 3 创始人姓氏的组合，为投诉人所独创的词汇，本身并不具备任何含义。可以说，任何相关公众看到“JACOB

DELAFON”，都自然会联想到投诉人而绝不可能是其他主体。被投诉人在明知投诉人的著名商标“JACOB DELAFON”的前提下，还仍然注册争议域名，其不可能提供任何证据证明其合法权益。

关于本项条件的举证责任，当投诉人初步证明被投诉人不享有合法权益后，被投诉人则应承担相应举证责任证明其本身享有合法权益。（Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni, WIPO Case No. D2000-1769）

综上，被投诉人对争议域名不享有合法权益。

（3）投诉人对争议域名的注册具有恶意

根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》（以下简称《解决办法》）第八条第三款的规定，投诉人为符合本项条件，仅需要证明被投诉人的注册或者使用具有恶意即可。而在认定被投诉人是否具有恶意时，应综合考虑各种情况后而加以判断。且认定标准应为证据优势原则，即现有证据表示被投诉人具有恶意的可能性大于没有恶意的可能性即可。（Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003.）

根据附件十九显示，被投诉人的相关主体台州千千结将争议域名链接到一个兜售包括<jacobdelafon.com.cn>在内的多个域名的网站 www.domain-transaction.com。在该网页上有如下表述：“此域名正在竞价出售、出租或合作”以及“如果跟你的品牌或者公司名称相关的域名被你的竞争对手得到了，你的损失可就大了”。之后，投诉人代理人登陆争议域名，台州千千结刊登了《关于免费认领域名的通

告》。虽然被投诉人的另一自我慑于投诉人可能诉诸域名争议解决索回域名，有意使用“免费认领”这样的措辞以免被视为“恶意”的证据，但从其之后的报价及一系列行为可以推断，被投诉人急欲将域名出售，甚至在域名注册的当时就以向包括投诉人在内的广大公众售出域名为目的。相对于.cn域名35元/年的注册费用，台州千千结人民币4500元-10000元的报价明显是为了向投诉人转让该域名以获取不正当利益，符合《域名争议解决办法》第九条第（一）款的规定。（附件二十一）被投诉人另一自我于2008年12月将<jacobdelafon.com.cn>、<kohlerinteriors.cn>及<kohlerinteriors.com.cn>域名分别转让给三个不同主体，目的明显是为了逃避《解决办法》中规定的法律责任，增加投诉人解决该事宜的成本，进一步说明了被投诉人及其相关主体的恶意。

除了争议域名，台州千千结还曾抢注了多个他人享有合法权益的域名包括<kohlerinteriors.cn>、<kohlerinteriors.com.cn>、<weathershield.com.cn>等。（附件二十二）其中，<kohlerinteriors.cn>、<kohlerinteriors.com.cn>均是投诉人享有合法民事权益的域名。Imperial Chemical Industries PLC曾针对台州千千结注册的<weathershield.com.cn>域名向香港国际仲裁中心提起投诉并获得胜诉裁决。专家组认定台州千千结注册<weathershield.com.cn>域名具有恶意。

（附件二十三）综上，被投诉人及其相关主体的行为符合《域名争议解决办法》第九条第（二）款的规定。

被投诉人及其相关主体将“JACOB DELAFON”注册为自己的域名，客观上必然阻止了作为合法民事权益所有人的投诉人将自己的商标用于域名注册，妨碍了投诉人在互联网上使用自己的域名进行商业活动，破坏了投诉人的正常业务活动。被投诉人及其相关主体的行为符合《域名争议解决办法》第九条第（三）款的规定。

与一个著名商标没有任何关系的主体，其注册与该著名商标相同或混淆性近似域名的行为本身就是其恶意注册和使用该域名的证据。(Centurion Bank of Punjab Limited v. West Coast Consulting, LLC, WIPO Case No. D2005-1319)。将含有著名商标的域名注册，是具有恶意行为的强力证据。(Barney's Inc. v BNY Bulletin Board, WIPO Case No. D2000-0059)。

基于“JACOB DELAFON”商标的卓越商誉，被投诉人注册争议域名的唯一目的就是向投诉人或其竞争者出售。参见 AT&T Corp. v. rnetworld, WIPO Case No. D2006-0569 (基于商标的声誉，被投诉人实际知晓投诉人的事实，以及被投诉人对通过制造混淆转移网络流量的明确认知，很难想象被投诉人注册争议域名、试图拍卖域名的行为是善意的。被投诉人无法给出合适的理由阻止投诉人和专家组得出上述结论)

在最常用的搜索引擎 www.google.cn 上以“JACOB DELAFON”进行查询，可以看到几乎所有信息均与投诉人相关。(附件十三) 被投诉人明知“JACOB DELAFON”系投诉人享有合法权益的商业标识，又在对自己对该标识不具有合法权益的情况下注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。(Victoria's Secret et al v. Atchinson Investments Ltd, NAF Case No. FA0101000096496; Victoria's Secret et al v Plum Promotions, NAF Case No. FA0101000096503)

若被投诉人进行一个简单的商标查询，就可以知道投诉人在美国、香港及中国大陆对“JACOB DELAFON”商标的注册。因此，根据上述事实可以合理推断出被投诉人知道投诉人拥有“JACOB DELAFON”商标，且该商标的注册时间远远早于争议域名

的注册时间。(Kate Spade, LLC v. Darmstadter Designs, WIPO Case No. D2001-1384)

“JACOB DELAFON”商标在全球多个国家和地区申请注册并获批准，经过投诉人多年的宣传和市场运作，该商标及商号已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。被投诉人对上述商业标识乃投诉人之商标和商号的事实不可能不知晓，被投诉人在注册本案争议域名时不可能不了解投诉人上述商标的影响和价值。在被投诉人明知“JACOB DELAFON”商标存在的情况下，被投诉人对争议域名的注册和使用应该被视为具有恶意。

投诉人请求将争议域名<jacobdelafon.com.cn>转移给投诉人所有。

The Respondent

被投诉人：

被投诉人没有提交答辩。

4. 专家组意见

专家组依据《解决办法》、《程序规则》及《补充规则》对本域名争议进行审理裁决。

根据《解决办法》第八条的规定，符合下列条件的投诉，应该得到专家组的支持：

(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。

投诉人应当证明以上各项条件同时具备。

根据本案当事人提交的投诉书及其所附证据材料，本案专家组意见如下：

Identical or Confusing Similarity

关于完全相同或混淆性相似

“JACOB DELAFON”是投诉人法国科勒股份有限公司和雅各布·德拉弗股份有限公司的注册商标，投诉人就该商标享有受中国法律保护的商标权。被投诉人注册的争议域名为<jacobdelafon.com.cn>，除去代表顶级域名及二级域名的通用字符

“.com.cn”，被投诉人选择注册的部分为“jacobdelafon”，与投诉人的注册商标及投诉人雅各布·德拉弗股份有限公司的商号相同。因此，专家组认定，投诉符合《解决办法》第八条规定的第一个条件。

Rights or Legitimate Interests of the Respondent

关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张，被投诉人对争议域名不拥有任何权利或者合法利益。投诉人提供的证据表明，被投诉人并不拥有任何与“JACOB DELAFON”有关的商标、商号或者其他注册。投诉人的投诉书及相关证据材料已按照程序规则和补充规则向被投诉人送达。但是，被投诉人并未在规定期限内提交答辩，未能对投诉人提出的主张和证据加以否认和辩解，也未能举证证明其对争议域名或其主要部分享有任何合法权益。专家组无法根据案件现有的证据材料，得出被投诉人对争议域名或其主要部分享有

合法权益的结论。因此，专家组认为，投诉符合《解决办法》第八条规定的第二个条件。

Bad Faith 关于恶意

投诉人主张被投诉人就争议域名的注册和使用具有恶意，尤其强调被投诉人的“另一个自我”——“台州千千结”——的恶意。但是，专家组认为，投诉人没有提供充分的证据证明“台州千千结”与被投诉人具有同一性，因此所谓被投诉人“另一个自我”之说不能成立。专家组仅考虑现在的争议域名的持有人陶然是否具有恶意。

专家组注意到如下事实：“JACOB DELAFON”是投诉人的注册商标及投诉人雅各布·德拉弗股份有限公司的商号，远在争议域名注册之前已经付诸商业性使用，并在中国市场上具有一定知名度。被投诉人将“jacobdelafon”注册为争议域名显然并非出于巧合。争议域名一旦实际使用，极有可能与投诉人的商标及商号相混淆，误导互联网用户。因此，专家组认为，被投诉人行为《解决办法》所述之恶意，投诉符合《解决办法》第八条规定的第三个条件。

5. 裁决

基于上述案件事实和理由，本案专家组裁决：投诉人就被投诉人注册和持有的争议域名<jacobdelafon.com.cn>应转移给投诉人。

独任专家：薛虹 Xue Hong

二〇〇九年七月二十七日