



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-0900357

案件编号: DCN-0900357

投诉人: The Royal Bank of Scotland Group plc, Privilège Insurance Company Limited
and Direct Line Insurance plc
被投诉人: Steven Walter
争议域名: privilegeinc.com.cn
注册商: 北京万网志成科技有限公司

一、 案件程序

香港国际仲裁中心于 2009 年 7 月 11 日收到投诉人提交的英文投诉书。2009 年 7 月 14 日, 香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人传送确认收到投诉书通知, 确认收到投诉人的投诉书; 同时要求投诉人按照规定在规定的期限内提交投诉书的中文译本。同日, 香港国际仲裁中心向域名注册机构北京万网志成科技有限公司及中国互联网络信息中心以电子邮件传送注册信息确认函, 请求确认本案争议域名的相关信息。域名注册机构同日回复香港国际仲裁中心, 确认有关情况。2009 年 7 月 18 日, 投诉人提交投诉书的中文译本。2009 年 7 月 22 日, 香港国际仲裁中心确认收到中文译本。

2009 年 7 月 28 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, 同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料, 要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。该邮件抄送投诉人和域名注册机构。2009 年 8 月 12 日, 被投诉人向香港国际仲裁中心提交答辩书。同日, 香港国际仲裁中心以电子邮件确认收到答辩书并将答辩书转递给投诉人。香港国际仲裁中心同时通知双方当事人, 将会很快指定专家, 审理本案, 并予以裁决。

由于投诉人和被投诉人均选择由一人专家组审理案件, 根据程序规则和补充规则的规定, 本案应由香港国际仲裁中心指定一名专家, 成立独任专家组, 予以审理。香港国际仲裁中心于 2009 年 8 月 17 日以电子邮件向香港国际仲裁中心拟指定的独任专家赵云博士传送列为候选专家通知, 请赵云博士确认: 是否接受指定, 作为本案专家审理案件; 如果接受指定, 能否在当事人间保持独立公正。同日, 赵云博士回复确认, 同意接受指定, 并保证案件审理的独立性和公正性。

2009 年 8 月 17 日, 香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人及上述拟定专家传送专家指定通知, 确定指定赵云博士为本案独任专家, 成立一人独任专家组, 审理本案, 并将案件移交专家组。针对被投诉人的答辩意见, 投诉人于 2009 年 8 月 26 日以电子邮件向香港国际仲裁中心提出提交补充文件的要求。专家组在考虑本案案情及双方当事人的权益之

后，同意投诉人的请求；并允许被投诉人之后可以针对投诉人的补充文件提交补充答辩。2009年9月1日，投诉人提交补充文件。香港国际仲裁中心于同日将补充文件转交给被投诉人。2009年9月11日，被投诉人在规定的期限内提交了补充答辩文件。

根据程序规则的规定，专家组应于2009年9月25日或之前做出裁决。

二、基本事实

（一）关于投诉人

本案投诉人是 The Royal Bank of Scotland Group plc, Privilege Insurance Company Limited and Direct Line Insurance plc，为一家英国公司，其注册地址为由 Richard Curtin 转交，Head of Intellectual Property Unit, Group Legal, Specialist Services, The Royal Bank of Scotland Group plc, Business House F, Gogarburn, PO Box 1000, Edinburgh, EH12 1HQ, United Kingdom。投诉人在本案中的委托代理人为美国长盛律师事务所的 James A. Thomas 和 Pankaj K. Shere。

（二）关于被投诉人

本案被投诉人是 Steven Walter。被投诉人于2009年2月15日通过北京万网志成科技有限公司注册了本案争议域名 privilegeinco.com.cn。被投诉人在本案中的委托代理人为上海得勤律师事务所的商建刚和林丹蔚。

三、当事人主张

（一）投诉人诉称：

投诉人成立于1727，系世界领先的金融服务集团之一。投诉人的分支机构遍布四个大陆153个国家，且雇员人数超过14万，为全球客户提供广泛的金融产品及服务，包括消费信贷及商业信贷、信用卡服务、投资与顾问服务、抵押与房地产服务及各种其他金融服务。截至2007年12月，投诉人在全球银行市场资本化排名中名列第五，拥有约9000亿英镑的总资产和超过280亿英镑的总收入。投诉人业务的一个重要组成部分就是其保险服务业务。投诉人通过 RBS 保险服务有限公司满足其客户的各种保险需求，后者拥有针对客户各种不同保险需求的众多品牌。本投诉书标的商标为 PRIVILEGE。投诉人为其 PRIVILEGE 商标及相关商标进行了众多注册及注册申请(正待审批)，包括在英国知识产权局 (“UKIPO”) 的注册，以及在欧盟内部市场协调局 (“OHIM”) 的注册。投诉人将该等商标用于宣传及提供其保险产品和服务。投诉人及其关联公司还拥有并使用包含 PRIVILEGE 商标的域名，这包括 <privilege.com>(创建于1995年9月25日)，<privilege.co.uk>(创建于1996年8月) 及 <privilegeinsurance.com>(创建于1995年5月3日)。投诉人 Privilege 将该等域名用于宣传及运营其保险业务的网站。投诉人对于 PRIVILEGE 的商标权此前已为各管辖机构的行政专家组及仲裁员所承认。

1. 该争议域名与投诉人享有权利的商标相同或具有易混淆相似性。

该争议域名与投诉人的 **PRIVILEGE** 商标具有易混淆相似性。被投诉人的争议域名包含了投诉人的整体商标，仅添加了字母“inc”即单词“incorporated”的缩写形式以及顶级域名扩展名“.com.cn”。投诉人的 **PRIVILEGE** 商标系该争议域名的最显著成分。因此该争议域名与投诉人的商标具有易混淆相似性。无论添加的字母“inc”是被视为称号“incorporated”的缩写形式还是随机字母，很清楚的是这种添加并不能阻止域名与投诉人 **PRIVILEGE** 商标之间产生的易混淆相似性。

2. 被投诉人对作为本投诉标的的该争议域名不享有任何权利及合法权益。

投诉人既未许可也未授权被投诉人使用 **PRIVILEGE** 商标或任何该商标的变体。被投诉人于 2009 年 2 月 15 日注册了该争议域名，其注册时间晚于投诉人于 2003 年首次注册 **PRIVILEGE** 商标的时间达五年多。根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》，当投诉人已经证明其对某域名拥有权利时，举证责任就转移到被投诉人身上，被投诉人应当证明其对该域名拥有权利。CNNIC《解决办法》规定了被投诉人对某域名享有权利的以下三种情况：(i) 因提供商品或服务之真实目的而使用该域名或与其有关的其他名称;(ii) 其已因该域名而广为人知，即使其没有获得商标或服务商标的相关权利;(iii) 其非营利性地合法使用或者正当使用该域名，且没有为获取商业利益而误导消费者或贬损该商标或服务商标之意图。被投诉人未能证实上述任一情形，因此不能证明其对该争议域名享有任何权利或合法利益。

被投诉人利用该争议域名误导互联网用户并将其转移至含有其他网站链接（尤其是投诉人竞争对手网站）的目录列表网站，这既不能构成该《解决办法》项下“因提供商品或服务之真实目的而使用”，也不能构成“非营利性地合法使用或者正当使用”。例如，被投诉人的网站提供了与投诉人保险业务直接相关的名为“汽车保险”及“汽车保险报价”的链接。通过点击该等链接，互联网用户被重定向至含有竞争对手网站广告及链接的网站。因此，看来被投诉人正试图通过吸引互联网用户（包括投诉人现有及潜在客户）至其网站并将其转引至投诉人的竞争对手来利用投诉人的驰名商标，被投诉人的目的据推测可能是为了换取“点击费”。此外，没有证据表明被投诉人已因其“privilege inc.”名称而广为人知，见《解决办法》第 10 条第 2 款。相反，被投诉人将争议域名注册于名为“Steven Walter”的所有者名下，该名称直观上与投诉人商标 **PRIVILEGE** 之间并无任何关系。此为被投诉人并未因该争议域名而广为人知的证据。

3. 被投诉人对该争议域名的注册及使用具有恶意。

投诉人所依赖的商标系已注册的驰名商标。因此，可以认为被投诉人事实上了解或可被推定了解该商标。基于投诉人商标的知名度、被投诉人选择的域名完全包含了投诉人的商标以及被投诉人利用该争议域名运营目录网站提供保险服务信息的事实，可以确认被投诉人在注册该争议域名时已经了解投诉人的商标，并且试图利用投诉人的良好商誉。既然被投诉人已经了解投诉人的商标，则被投诉人注册且继续持有该争议域名，不论是过去还是现在，均属恶意。而且，被投诉人利用该争议域名将互联网用户转移至其目录/链接网站，则其行为构成出于破坏投诉人业务之目的而恶意注册及使用域名。因此，被投诉人利用该争议域名将互联网用户重定向至某含有与投诉人构成竞争关系的车险险种相关链接的网站，这一行为构成恶意注册及使用。

在之后提交的补充材料中，投诉人进一步认为其已确立了对争议域名的权利及利益；被投诉人未能证明其对争议域名的合法权利及利益；被投诉人未能反驳其对争议域名的注册系出于恶意；投诉人试图收回争议域名并不构成反向域名侵夺。

根据解决办法的规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名应转移给投诉人。

（二）被投诉人辩称：

1. 投诉人对争议域名的主要识别部分“privilegeinc”不享有中国法律保护的民事权益

投诉人对“privilege”不享有在先商标权。注册域名不得侵犯他人的合法权益。只有在我国境内注册的商标或虽然未在我国境内注册，但依据我国已加入的相关知识产权保护的公约申请了领土衍生保护的，才是我国法律上保护的享有专有的注册商标。然在本案中，投诉人虽声称“privilege”系其享有商标权的商标，并提供了有关“privilege”商标在其他国家或者地区获得的商标注册证明或正待审批的证据。但被投诉人认为该等证据并不证明“privilege”商标在中国受到保护，因此其不是本案争议域名的在先商标权。虽然，投诉人称美国国家仲裁院在相关仲裁裁决中已确立了其商标权。但被投诉人认为，美国国家仲裁院虽然是 ICANN 授权的域名争议解决机构，但就.cn 域名引发的争议不具有管辖权，因此，其对相关投诉人商标权的认定的在本案中不具有参考效力。投诉人称其於 1727 年成立，系世界领先的金融服务集团之一，在全球银行市场资本化排名中名列第五，并该公司部分英文网页已证明其在保险领域的知名度。被投诉人认为，本案中投诉人没有提供其在中国设有商业存在后进行过相关经营活动的证明，而其在其他国际或地区的知名度或悠远的历史，不足以证明其享有较之争议域名的在先民事权利。同样，本案中“privilege”虽然是投诉人名称，但同样由于被投诉人未提供任何有关其在中国经营、宣传等活动的证据。

域名权不构成在先权利。首先，投诉人主张的相关相关域名的主要识别部分与争议域名具有显著差异。其次，即使该等域名的主要识别部分与争议域名一致，单纯的域名注册并不能产生《解决办法》第八条一项所要求的民事权利。”

争议域名与投诉人主张的相关“商标”不具有相同性或混淆性。投诉人提供的“商标”证明其在他国家享有注册商标专用权的商业标示为“privilege”，而争议域名的主要部分为“privilege inc”与投诉人“商标”不具有混淆性。此外，投诉人称其拥有并使用的域名均为 privilege，若如投诉人自己所称其在相关领域内具有极高的知名度，相关受众完全将 privilege 与投诉人紧密联系。那么，privilegeinc 自然不会对于相关受众引起混淆。

2. 被投诉人对争议域名及其主要部分享有合法权益

被投诉人于 22009 年 2 月 15 日通过相关注册商的审查后，申请注册了相关域名，根据注册在先的原则，被投诉人相关域名的合法民事权益。

3. 投诉人对被投诉人“具有恶意”的指责没有依据

首先，被投诉人没有出售、出租或者以其他方式转让系争域名，以获取不正当利益。投诉人也没有证据证明被投诉人的相关出租、出售系争域名。其次，投诉人称其投诉所依赖的

商标系驰名商标。因此，可基于该理由认定被投诉人了解或可被推定为了解该商标。但是投诉人在我国境内未注册相关商标也没有任何证据证明其在我国境内设有商业存在、进行商业经营、设计生产中文商品的证据。因此，投诉人在中国并没有知名度，并不为中国相当多数公众所知悉。而根据我国法律的规定，驰名商标须通过法院或行政主管部门的认定，而投诉人亦未提供该等证据证明，其已经相关程序获得了有权机关的认定。事实上，被投诉人对投诉人的存在毫不知情，被投诉人并非明知投诉人后方注册和使用域名。第三，投诉人反复强调争议域名所指向的网站介绍了其相关竞争对手，然被投诉人网站仅是向第三方公众提供了部分保险的知识，并未介绍所谓的投诉人的竞争对手。其次，正如之前所述的，被投诉人根本不知道被投诉人的存在，因此更有可能知道其他的保险经营者是投诉人的竞争对手。基于以上，被投诉人对争议域名的注册和使用不具有恶意。更进一步说根据《解决办法》第八条的规定，投诉人的投诉必须同时满足该条所规定的三个条件，其投诉方能得到支持。本案中投诉人未能满足解决办法第八条所规定的第一项条件，由此，本案被投诉人注册争议域名的行为是否构成恶意已无讨论的必要。

4. 投诉人的行为有“反向侵夺”之嫌

根据投诉人提供的相关材料，其在全球范围内拥有并使用含有 `privilege` 字样的域名通用顶级域名，且投诉人使用的域名均为“`privilege`”，投诉人从未使用过“`privilegeinc`”为主要部分的域名，且投诉人又未提供证据证明当初未注册争议域名的任何理由。投诉人请求保护的商标在被投诉人注册之后方向中国国家工商行政管理总局商标局申请注册，也没有被有关机构认定为驰名商标的。基于以上，被投诉人认为，投诉人的行为有“反向侵夺”之嫌。

被投诉人在提交的补充答辩中进一步认为，投诉人提及的案例不宜作为本案裁决参考；“`privilege`”不符合中国商标法注册商标的条件；美国国家仲裁院对商标权的认定在本案中没有参考价值。

被投诉人请求专家组驳回投诉人的投诉。

四、 专家组意见

专家组依据解决办法、程序规则及补充规则的规定对本域名争议案进行审理裁决。

根据解决办法第八条的规定，符合以下条件的投诉，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。

解决办法第七条规定，投诉人和被投诉人应当对各自的主张承担举证责任。

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。

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及有关证据材料，本案专家组意见如下：

(一) 关于完全相同或混淆性相似

根据解决办法第八条第一款的规定，投诉人对其主张权利的名称或标志享有合法的民事权益，是其投诉能够得以支持的一个基本前提。解决办法第七条规定，投诉人和被投诉人应当对各自的主张承担举证责任。投诉人负有对争议域名或其主要部分是否享有民事权益的举证责任。

投诉人是一家金融服务集团公司。投诉人诉称，“Privilege”是其注册商标，并提供了其在英国以及欧盟等国或地区的商标注册证明；投诉人还开办了 privilege.com、privilege.co.uk 及 privilegeinsurance.com 等网站。但是，投诉人没有提供任何证据表明“Privilege”与中国的联系，以证明其对“Privilege”享有受中国法律保护的在先民事权益，例如在中国获得的注册商标权或其他权益（包括商号权等）。投诉人本身的网站以及投诉书，列举了其在德国和意大利等国的保险业务等，但是只字未提中国市场以及在中国直接开展的任何业务，以及为推广其商标和服务作出的任何努力和投入。确实，投诉人可以通过网站服务于全球的客户，但是没有任何证据显示投诉人与中国存在任何实质性的业务联系，以及其名称和商标在中国可能存在的影响。必须认识到，商标权是具有地域性，投诉人的商标并不仅仅因为在其他国家和地区的商标注册而自然获得受中国保护的商标权。

投诉人在补充材料中提交有关以前裁决和材料认为有关未在中国注册的争议商标的民事权利及利益已经被承认。诚然，一些国际知名商标在中国虽然没有注册，仍然获得了中国商标法的确认和保护；但是必须注意的是，此类确认和保护是具有条件的，即针对在中国至少有一定影响的商标（中国《商标法》第 31 条）。本案中投诉人未能提交任何证据显示其在中国开展的活动或与中国存在的联系，以证明其在中国存在的任何影响。

至于其对注册域名的权利，中国现行法律并没有保护“域名权”的规定，域名登记注册程序只是对网络地址标识的管理规范，根据中国现行法律并不因域名的登记注册而产生新的知识产权权利。因此，投诉人于注册并使用的域名并不能证明投诉人在中国享有涉及本案相应名称或标志的合法的民事权益。

投诉人在投诉书中提及的裁决中有关其对 Privilege 商标权的认定，专家组并不否认投诉人根据有关国家法律就“Privilege”享有的商标权，但是必须注意的是，商标权是有地域性的。此外，在通用顶级域名的仲裁案件中只需证明投诉人拥有某国的商标注册，即可满足《ICANN 统一域名争议解决政策》及其规则的第一项要求。但是本案是.cn 国家顶级域名，根据的是《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》及其程序规则，其第一个条件就是要求投诉人证明其对有关名称或标志享有受中国法律（而不是其他国家或地区）保护的权利和合法权益。投诉人在补充材料中认为，曾有专家组引用通用顶级域名的案件来作

出裁决；确实，此类通用顶级域名的案件裁决在有关实体问题的论述中对之后裁决会有很多可以借鉴的地方，但是在此必须说明的是，专家组在之后裁决中并不是援引该有关之前裁决来确认有关商标权等权益是否存在的问题。

鉴于此，专家组裁定投诉人的投诉未能满足解决办法第八条中的第一项条件。投诉人的投诉未能成立。因此，专家组对解决办法第八条中的第二项及第三项有关规定的审查已无必要。

根据上述理由，投诉人要求将本案争议域名 `privilegeinc.com.cn` 转移给投诉人的主张，不符合解决办法规定的条件，不应予以支持。

因此，专家组认定投诉人的投诉未能满足解决办法第八条所规定的第一个条件。

五、 裁决

基于上述案件事实和理由，本案专家组裁决：驳回投诉人有关要求将争议域名“`privilegeinc.com.cn`”转移给投诉人的投诉请求。

独任专家组专家：赵云
二零零九年九月二十五日