



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

beijing

北京秘书处

专家组裁决

案件编号: **CN-1701073**

---

投 诉 人: **Squire Patton Boggs (US) LLP**

(美国翰宇-巴顿博格斯国际律师事务所)

被投诉人: **Qin Huang Dao Hong Shun Ke Ji Kai Fa You Xian Gong Si**

(秦皇岛鸿顺科技开发有限公司)

争议域名: **squirepattonboggs.net**

注册商: **Hichina Zhicheng Technology Ltd.**

(北京万网志成科技有限公司)

---

## 1. 案件程序

2017年5月3日, 投诉人Squire Patton Boggs (US) LLP根据互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称“《政策》”)《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称“《规则》”)及亚洲域名争议解决中心(ADNDRC)施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称“《补充规则》”), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处(以下简称“中心北京秘书处”)提交了投诉书, 选择由一人专家组进行审理。

2017年5月4日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向ICANN和域名注册商Hichina Zhicheng Technology Ltd. (北京万网志成科技有限公司)发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。注册商Hichina Zhicheng Technology Ltd. (北京万网志成科技有限公司)于2017年5月9日回复确认: (1) 争议域名由其提供注册服务; (2) 被投诉人Qin Huang Dao Hong Shun Ke Ji Kai Fa You Xian Gong Si为争议域名注册人; (3) 《政策》适用所涉域名投诉; (4) 争议域

名注册协议使用的语言为中文。

2017年5月29日，中心北京秘书处以电子邮件的形式向投诉人传送投诉书确认及送达通知书，确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2017年5月29日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件的形式向被投诉人传送书面投诉通知，告知被投诉人被投诉的事实，并说明中心北京秘书处已按《规则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件的形式向ICANN及争议域名的注册商Hichina Zhicheng Technology Ltd.（北京万网志成科技有限公司）传送程序开始通知。

被投诉人于2017年5月29日提交答辩，选择由一人专家组进行审理。中心北京秘书处于2017年5月31日向投诉人转递答辩材料。

投诉人于2017年6月7日提交补充材料，被投诉人于2017年6月8日提交补充材料。中心北京秘书处分别将双方补充材料转递对方当事人。

2017年6月9日，中心北京秘书处向薛虹女士发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。2017年6月9日，候选专家回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2017年6月9日，中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，确认指定薛虹女士为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

2017年6月14日，投诉人提交了中止审理申请书及补充证据材料。2017年6月19日，被投诉人提交了反对中止审理申请意见书。中心北京秘书处分别将双方补充材料转递对方当事人。

2017年6月20日，专家组考虑到本案的具体情况，决定并通过中心北京秘书处通知双方当事人，要求双方当事人如有补充材料应于2017年8月19日前提交，同时，专家组决定将本案裁决作出期限延长至2017年8月31日。

2017年8月19日，投诉人提交补充意见及证据，被投诉人提交了补充

答辩意见及证据。中心北京秘书处分别将双方补充材料转递对方当事人。

## 2. 基本事实

### 投诉人:

本案投诉人为 Squire Patton Boggs (US) LLP (美国翰宇-巴顿博格斯国际律师事务所), 地址位于 4900 KEY TOWER, 127 PUBLIC SQUARE CLEVELAND, OHIO 44114 USA (美国俄亥俄州克利夫兰市公共广场 127 号克伊大厦 4900)。投诉人授权 Paolo Beconcini 代理本案。

### 被投诉人:

本案被投诉人为 Qin Huang Dao Hong Shun Ke Ji Kai Fa You Xian Gong Si (秦皇岛鸿顺科技开发有限公司), 地址位于秦皇岛市海港区河北大街中段 500 号。被投诉人授权房志军代理本案。

2014 年 5 月 24, 本案争议域名“squirepattonboggs.net”通过注册商 Hichina Zhicheng Technology Ltd. (北京万网志成科技有限公司) 获得注册。

## 3. 当事人主张

### 投诉人的投诉主张、事实和理由

(i) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似, 容易引起混淆; 且争议域名主要部分“Squire Patton Boggs”与投诉人的在先域名的显著部分以及在先商号和商标完全相同。

投诉人是全球规模最大、领域最全面、客户类型最多样、业务辐射国家最广的国际律师事务所之一, 在 21 个国家设有 46 个办事处, 并拥有超过 1500 名律师。投诉人是由成立于 1890 年总部位于美国俄亥俄州的 Squire Sanders & Dempsey (后更名为 Squire Sanders) 和成立于 1962 年总部位于美国华盛顿的 Patton Boggs 于 2014 年合并而来。在正式合并公告发布之前 (2014 年 5 月 23 日), 全球各大媒体便对于这一合并进行了

报道和预测。投诉人于 2014 年 3 月 26 日即合并官方声明发布前约两个月注册并使用域名 [squirepattonboggs.com](http://squirepattonboggs.com) 的事实证明在其注册之时，公众即已知晓前述合并，并将 [squirepattonboggs](http://squirepattonboggs.com) 与合并主体相关域名关联起来。

投诉人前身均在业界具有极高的知名度，如 **Squire Sanders** 被评选为 2014 年中国市场上，最具潜力的律师事务所 15 强之一，还于 2013 年被中国司法部聘请为外籍顾问。**Patton Boggs** 作为游说及公共政策论领域的领军者，自 2005 年起，就受中国政府驻美大使馆委托提供协助“联络美国政府官员与国会议员以讨论中美关系”的代理服务，是中国政府在美国的游说集团的主要成员。投诉人在合并后即继受了其前身极高的知名度及影响力，并积极参与各种由中国政府部门主办的洽谈会、论坛、峰会等，在中国相关公众中建立了极高的知名度和影响力。

“**squire patton boggs**”系投诉人的在先商号及商标，2014 年 5 月 23 日投诉人即在官网（[www.squirepattonboggs.com](http://www.squirepattonboggs.com)）上发布合并及更名公告，并在法律服务中使用新的商标“**squire patton boggs**”。争议域名于 2014 年 5 月 24 日（投诉人合并及更名公告公布之日后一天）注册的行为难谓正当。

投诉人早于 2014 年 3 月 26 日便申请注册了域名“**squirepattonboggs.com**”，并迅速投入使用。

投诉人长久以来在法律服务和其他相关服务上持续并广泛使用、推广“**Squire Sanders**”“**Patton Boggs**”和/或“**Squire Patton Boggs**”商号及商标，已就“**Squire Sanders**”“**Patton Boggs**”和/或“**Squire Patton Boggs**”商号及商标在全球包括中国建立了极高的商誉，全球的相关客户和公众都将“**Squire Sanders**”“**Patton Boggs**”和/或“**Squire Patton Boggs**”与投诉人建立了一一对应的联系。以投诉人在先商号及商标“**Squire Patton Boggs**”为关键词的网络检索结果均全部指向投诉人的事实亦佐证以上。

鉴于“**Squire Patton Boggs**”作为投诉人在先域名、商标、商号在中国相关公众中的知名度及影响力，由未经授权的第三方注册并使用的争议域名将可能误导中国网络使用者，使其形成争议域名系由投诉人所有或与之在法律或商业上相关、或网站 [www.squirepattonbogg.net](http://www.squirepattonbogg.net) 是投诉人的关联

网站。以“squirepattonboggs”为关键词的网络检索均全部指向投诉人的事实亦进一步佐证以上。同时，以“.net”为后缀的网站通常会被认为是对应“.com”的网站以在线网络为平台主要面向网络用户提供服务的网站。争议域名的使用，将导致相关公众误认其指向的网站系投诉人针对网络用户所设立的网上服务平台，使其混淆投诉人与被投诉人的区别。

(ii)被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且被投诉人对于争议域名不享有名称权或姓名权。

被投诉人对于“Squirepattonboggs”文字无在先的商标权或其他合法权益。被投诉人未在投诉人在中国申请注册或使用其“squire patton boggs”商号、商标或域名之前将“squire patton boggs”作为其商号或商标在中国使用或在中国将“squire patton boggs”申请注册为商标。被投诉人分别于投诉人合并公告发布之日后的次日及第三日申请并注册了争议域名及争议商标“squire patton boggs”（以下简称“争议商标”），该商标因投诉人提起的无效宣告而出于不稳定状态。

投诉人从未授权被投诉人使用或注册“squire patton boggs”商标或任何包含“squirepattonboggs”字样的域名。

争议商标的注册申请因系掩盖案外人光华知识产权有限公司（以下简称“光华”）抢注并使用侵害投诉人在先权益的权利标识的恶意并规避法律责任，无法作为被投诉人具有合法权益的基础。

(1) 网络调查显示被投诉人无实际经营，仅为其所有人左盼为掩盖其非法目的所设立的空壳公司。被投诉人的注册地址为燕山大学学生公寓 601、602 房间（燕山大学的官网显示学生公寓系用于燕山大学学生住宿之用，而非用于商业用途，<http://notice.ysu.edu.cn/info/1024/8580.htm>），其法定代表人的常住人口信息显示其服务处所为燕大后勤集团公司。针对被投诉人的网络调查中未发现其官方网站，亦未发现被投诉人对于其名下 32 个商标的使用记录。

(2) 被投诉人名下包括争议商标在内的 32 个商标均系恶意抢注他人先权利标识以期获取非法利益。被投诉人在申请注册其名下 32 个商标后，并无实际使用，仅通过在网络上公开售卖、针对商标实际所有人提起

商标侵权诉讼（如被投诉人恶意抢注国内知名 IT 公司卓豪公司在先商标“ZOHO”后，向其提起侵权诉讼以期获取高额赔偿，但被海淀法院依法驳回 <http://bjhdfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=467>）或向商标实际所有人及使用人高价兜售所涉商标的形式以期获取非法利益【如被投诉人在申请争议商标后，即通过其所有人左盼实际控制的诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司（以下简称“诺顿”）向投诉人以 45 万美金的高价兜售前述商标及包括争议域名在内的相关域名：“squirepattonboggs.net”“squirepattonboggs.com.cn”及“squirepattonboggs.cn”】。前述例子客观上充分证明了被投诉人在诸如诺顿等其他中介教唆和帮助下具有的恶意。

（3）争议商标及域名均系为规避其实际使用人光华的法律责任并而申请注册，应被视为由光华与被投诉人串通合谋注册，不构成被投诉人具有合法权益的基础。光华在邮件中采用与其中文名无任何对应关系的争议商标“squire patton boggs”作为英文名并使用争议域名的行为足以证明其为争议商标及域名的实际使用人的事实。光华在争议域名指向的网站上突出体现“squire patton boggs”、全站均为英文无中文、公司介绍部分完全抄袭投诉人官网简介、使用 Google 人物照片库中的外国律师的照片作为其成员的照片，并作出诸如其为国际律师事务所（光华仅为注册地为苏州的国内知识产权代理机构，在国内及国外并无办事处）、在中国市场长期执业（光华成立于 2015 年）及极高知名度的表述和声明等进一步体现了光华意图使用与投诉人在先权益完全一致的域名及商标吸引潜在客户至其网站，以实现搭便车的恶意。基于以上，投诉人有理由认为争议域名及商标均系为规避光华恶意注册同行业知名在先商标、域名、商号的法律责任而由被投诉人先行注册，因此争议商标的注册不足以成为被投诉人享有合法权益的依据。WIPO 案件 *Madonna Cicone, p/k/a Madonna* 诉 *Dan Parisi* 及“*Madonna.com*”(D2000-0847)中专家组亦明确只有在商标系出于善意使用商标的目的而取得注册时，该商标注册证方能证明被投诉人在《政策》下的在先权利。

(iii)被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

（1）争议域名系恶意注册

正如上文所述，争议域名及争议商标申请注册后，被投诉人即通过其关联公司诺顿向投诉人发送邮件高价兜售（45 万美金）争议商标及包括争议域名在内的相关域名。此外，争议域名及商标申请注册后均由光华进行使用，光华的使用极易引起相关公众混淆并能吸引潜在客户至其网站。可见，被投诉人系有意通过合法程序创造“合法性”以掩饰案外第三人光华的不正当及非法目的以在出现争议时通过主张“与投诉人处于不同行业，因此不知晓投诉人在先权益存在的善意”进行抗辩。因此，争议域名出于恶意注册。

## （2）争议域名正在被恶意使用。

正如上文所述争议域名自 2017 年 3 月 30 日即开始被恶意使用。此外，左盼于 2017 年 4 月 20 日通过光华向投诉人的合作伙伴 Bird & Bird（另一知名国际律师事务所）的合伙人 Richard Keady 发送标题为“Squire Patton Boggs: China Trademark Matters Cooperation”（中国商标事务合作），光华在邮件中以“Squire Patton Boggs”自居，并通过“Squire Patton Boggs 系着眼于中国的知识产权服务品牌”等字样意图混淆收件人，营造其与投诉人相关联或为投诉人系列商标的假象，恶意明显。Richard Keady 随后通过其同事 Roboert Rhoda 将前述邮件转发给投诉人位于香港办公室的合伙人 Chan Nicholas 先生，告知因邮件的用语不专业且与投诉人的惯常专业涵养不同，询问是否属于诈骗邮件。鉴于以上，普通公众因缺乏专业的判断能力极有可能认为光华属于投诉人的关联公司，争议域名属于投诉人的关联网站。该事实进一步证明被投诉人通过与案外第三人光华恶意共谋而有意对投诉人的在先权益实施搭便车的行为。由于互联网域本身的无边界性，可以预见的是，争议域名网站可能会进一步加剧这种混淆可能性。（WIPO 案件 Info Edge (India) Limited Abs, Abs IT Solution, D2014-1688 中亦明确指出该主张）。因此，争议域名系出于恶意使用。

投诉人请求将争议域名转移至投诉人。

## 被投诉人对投诉主张的答辩

（i）投诉人对标识“Squire Patton Boggs”不享有任何在先权益

（1）投诉人无商标权

UDRP 规定投诉人获得支持的必要条件之一是拥有合法有效的在先商

标（包含服务商标）权利。

在实行商标注册取得制度的国家，未注册商标原则上得不到保护，能够得到保护的未注册商标必须是具有较高知名度的在先使用商标；而在实行商标使用取得制度的国家，也只有对一个标识长期持续的商业性使用才能产生商标权。

无证据证明投诉人在争议域名注册日 2014 年 5 月 24 日之前拥有合法有效的注册商标；也无证据表明在争议域名注册之前，投诉人在中国或美国长期、持续的实际商业使用了“Squire Patton Boggs”标识，并已经产生了较高的知名度（虽然本投诉中投诉人并没有主张未注册商标的权益）。

（2）UDRP 规定投诉人获得支持的权利基础仅为商标权利，并不包含其他权利，如商号权、域名权益等；投诉人无早于争议域名注册之前的其他权利。

鉴于投诉人在投诉材料中提及并主张了商号权、域名权益，被投诉人简要分析如下：

投诉人在美国将“Squire Patton Boggs”作为商号登记注册于 2014 年 5 月 30 日，正式生效于 2014 年 5 月 31 日，晚于争议域名注册时间。

投诉人在中国将“Squire Patton Boggs”作为商号登记并向中国司法部申请变更，其变更获得批准的时间为 2014 年 12 月 9 日，其实际完成变更手续的时间更是晚于 2014 年 12 月 9 日，晚于争议域名注册时间。

投诉人的域名“squirepattonboggs.com”注册于 2014 年 3 月 26 日，但域名本身并不构成其享有 UDRP 所规定的民事权益，包括中国、美国在内的世界各国并无“域名权”这一法定权利；同时，投诉人也未提供任何证据证明其域名“squirepattonboggs.com”在争议域名注册之前已经长期、持续使用并产生了一定的知名度和影响力，产生了能够区分和代表其服务来源的作用。

（3）投诉人主张在争议域名注册日之前的 5 月 23 日，投诉人合并的情况被新闻报道，但该报道仅为这一事件的报道，并非投诉人对标识“Squire Patton Boggs”的商业使用；单纯的第三方新闻报道也并不会使投诉人对



“Squire Patton Boggs”产生和拥有任何权利；商业活动中，很多合并、并购报道往往在最后不能实际达成落实而取消的案例数不胜数，在此不再累述。

(4) 被投诉人认可投诉人的前身成立于 1890 年、投诉人规模庞大实力雄厚，但投诉人的这些情况与本争议域名及其主要部分“Squire Patton Boggs”无任何关联；在争议域名注册之前，投诉人对“Squire Patton Boggs”无任何法定权益，直至 2014 年 5 月 31 日投诉人更名为现名称 SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP 之时。

(ii) 被投诉人在中国拥有注册商标“Squire Patton Boggs”，对争议域名享有权利和合法权益

#### (1) 被投诉人商标及争议域名历史情况

2014 年 5 月 24 日计划申请商标“Squire Patton Boggs”和注册争议域名。因域名注册简单快捷，被投诉人于当日即完成了争议域名的注册，但商标申请较为复杂，直至 5 月 26 日被投诉人才完成商标的申请程序。

2015 年 4 月 20 日，被投诉人的第 14754371 号商标“Squire Patton Boggs”初审公告，公告期截止到 2015 年 7 月 20 日。投诉人在商标注册公告期间，针对被投诉人的商标提交了异议申请。经过商标局的严格审查，最终驳回了投诉人的异议请求，准予被投诉人商标注册。

投诉人的商标异议极大的影响了被投诉人正常的商业计划，延误了被投诉人获得商标注册的时间；为降低因投诉人恶意异议给被投诉人造成的影响，被投诉人在商标异议审查期间，根据中国政府的相关规定提交了争议域名的网站备案手续，以便在商标注册成功之后可以尽快启用商标品牌、域名网站，正式开展业务，该备案手续于 2016 年 8 月 23 日审核通过。

#### (2) 根据以上情况可以确认：

被投诉人在中国对“Squire Patton Boggs”拥有合法有效的注册商标权利。该商标权利是在投诉人提交异议申请、投诉人对其权利主张及事实观点充分发表意见、中国商标局依法评审后，获得注册成功的；其与一些主张存在权利利害关系的主体未及时发现商标初审公告、未提交异议申请、

未发表权利主张及观点，而在商标初审公告期满后直接注册成功的情况完全不同。被投诉人的商标权利是经过商标局依法实质审查后确认的，具有权威的合法性和更高的稳定性。

(3) 虽然投诉人针对被投诉人商标提交了无效宣告请求，但根据中国商标法，在该商标无效宣告请求程序最终结束之前，被投诉人的商标权利合法、有效，不受商标无效宣告程序的影响。(中国注册商标的无效宣告程序主要有商标评审委员会评审、北京知识产权法院一审、北京高级人民法院二审，三个阶段组成，全部完成大约需要 2-4 年时间)。

(4) 投诉人引用的 WIPO 仲裁与调解中心 D2000-0847 号专家组裁决书与本域名争议情况完全不同，无任何参考意义。

该域名投诉中：投诉人、被投诉人、争议域名注册商均位于美国，裁决专家组因此更为注重美国法律对该域名争议裁决的指导性作用；投诉人主张的商标权利早于争议域名多年前便已经确立并极其知名；被投诉人位于美国但其主张的商标权申请于突尼斯，且并未经过当局实质审查，尚不属于成功注册的商标。

(iii) 被投诉人注册争议域名无恶意；被投诉人使用争议域名无恶意。

根据 UDRP 规定，投诉人需证明被投诉人注册和使用争议域名均具有恶意才符合第 4 条 (a) 第 (iii) 项的条件

(1) 被投诉人注册争议域名无恶意

① 如上述所述，投诉人并非“Squire Patton Boggs”商标的所有者，不属于《政策》第 4 条 (b) 第 (i) 项的情况；

② 投诉人证据十七并不完整，投诉人与被投诉人之间除了邮件沟通之外，中间还有几次电话沟通，双方之间是邮件、电话沟通结合进行，因此该份证据并无任何法律效力。实际情况是：被投诉人首先表示“希望投诉人撤销商标异议申请，被投诉人可以无偿授权投诉人使用商标”，但投诉人回复“要求被投诉人列出商标、域名清单，并主动提出 35 万人民币受让商标、域名”。

(2) 被投诉人使用争议域名无恶意

①虽然争议域名注册于 2014 年 5 月份，但考虑到被投诉人的商标尚未注册成功，被投诉人一直未实际商业使用争议域名；被投诉人本欲在 2015 年 7 月份商标注册成功后开始使用，但考虑到商标被投诉人恶意异议，为了避免可能侵犯他人的合法权益，稳妥起见，在商标权利尚未确定的情况，被投诉人不得不再次推延使用计划。

②2017 年 3 月份，被投诉人收到商标局下发的《第 14754371 号商标“Squire Patton Boggs”准予注册的决定》后，认为商标已经注册成功，商标权利得到了国家法律的认可和保护，便开始着手正式使用。

③光华属于在商标局备案的商标代理机构，其开展商标等知识产权代理咨询业务符合国家法规。但是，在与光华的合作沟通中，光华了解到该商标曾经被投诉人提起异议过，光华为了稳妥起见，便主动发函向投诉人征询其对被投诉人授权光华使用商标的意见情况。

④光华自 2017 年 3 月 2 日起至 3 月 20 日期间，主动、积极、有效的与投诉人联系，并根据投诉人要求分别发送了中文、英文征询函，并在投诉人无任何反馈信息的情况下还主动于 3 月 20 日再次发邮件提醒，但投诉人一直无任何反馈信息，光华将该情况告知被投诉人，被投诉人与光华只能理解为投诉人“知晓了被投诉人商标的使用计划情况，且不明确反对”。

⑤被投诉人认为：被投诉人及光华在开始使用争议域名之前，已经尽最大努力和可能就其使用可能给投诉人带来的影响履行了注意义务，主动征询了投诉人意见建议。在投诉人消极对待、无任何反馈之后才开始使用。因此，被投诉人与光华对争议域名的使用完全是在其拥有注册商标的基础上的合法、正当、善意使用。

⑥被投诉人认可争议域名指向的网站内容中存在一些夸大的宣传用语、借用了一些形象气质较好的网络照片等行为，但该情况属于被投诉人针对网站的一些不妥当行文，并非完全针对争议域名的恶意使用；且该种宣传方式属于中国国内众多企业在对外宣传时的常用手段，虽有些与事实不符但并非重大问题，但被投诉人将引以为戒。

### （3）其他一些情况说明

投诉人在投诉材料中列举了一些与被投诉人相关的其他情况，用于指

责被投诉人的恶意行为，但这些情况与本域名投诉无关，且其指责的情况并不属实。

被投诉人注册“ZOHO”商标是在卓豪公司商标到期未续展被注销后，被投诉人根据公司法人姓氏拼音的首字母“Z”结合 Soho 这一常用英文用语注册的商标；其海淀法院的判决书和法院网站报道并无任何法律效力，被投诉人与卓豪公司的侵权诉讼目前正处于二审阶段，其一审判决并无任何法律效力。

投诉人并未在任何互联网网站发布商标转让信息，其他网站的一些信息完全属于为了增加网站内容吸引流量而擅自添加上的（被投诉人商标及联系方式信息并非保密信息，任何人都可以通过互联网轻易获得）。

被投诉人、光华通过网站、电子邮件营销等方式推广宣传与注册商标“Squire Patton Boggs”核准服务相一致的业务，完全合法合规，属于“Squire Patton Boggs”商标的正当使用。并且，其宣传推广很快就取得了一定的商业效果，先后接到了众多的邮件咨询及业务联系。

#### （4）投诉人投诉行为具有恶意，构成反向域名劫持

根据美国《联邦民事诉讼规则》中证据开示方面的相关规定和美国律师协会制定的《标准从业规范》的相关规定，禁止律师蓄意隐瞒重要信息，尤其是不允许隐瞒对己方不利的信息。

被投诉人的第 14754371 号“Squire Patton Boggs”商标是否成功注册，对于本域名投诉具有重要影响。投诉人作为该商标异议的申请人，在提交本域名投诉之前，已经获知其商标异议申请结果，及被投诉人商标获准注册的事实。

投诉人在投诉书中并未正式、明确的告知北京秘书处和专家组上述事实情况，也未向北京秘书处和专家组提交收到的商标局下发的《第 14754371 号商标“Squire Patton Boggs”准予注册的决定》这一重要关键证据，而是采取“刻意忽略、淡化处理”的方式，被投诉人认为投诉人有责任明确说明被投诉人在中国有商标权的事实及证据说明。

投诉人位于美国，且为专业的美国律师，自称“全球规模最大、领域最

全面、客户类型最多样、业务辐射国家最广”，不仅仅是在代理客户法律事务时，应该严格遵守上述诉讼规则和从业规范，而且尤其是在处理投诉人自身法律事务时，更应该格外注意，严于律己，恪守规则。但投诉人在涉及到律所自身商业利益的法律事务时，为了自身商业利益却不惜违背上述诉讼规则和从业规范，刻意隐瞒对己方不利的证据信息。因此，被投诉人认为投诉人涉嫌违反美国《联邦民事诉讼规则》、美国律师协会《标准从业规范》，对被投诉人域名恶意投诉，构成反向域名劫持。

被投诉人请求驳回投诉人的投诉请求。

#### 4. 专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4条(a)项的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

(i)被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

根据第4条(b)项的规定，被投诉人具有如下情形但不限于如下情形的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

(i)注册或获取争议域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的收益；或者，

(ii)注册行为本身表明注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的所有人以相应的域名反映其商标标志；或者，

(iii)注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；或者

(iv)以使用域名的手段，为商业的目的，通过制造网站或网址上所出售

的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助商、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问网站或其他链机地址。

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及其各自所附证据材料和其他补充材料，本案专家组意见如下：

### 关于补充材料

专家组于2017年6月9日成立，中心北京秘书处将当事人双方提交的案件材料移交专家组。此后，当事人双方相继自行提交了补充材料。考虑到当事人双方的意愿，为了平等对待双方当事人，保障双方当事人充分陈述意见与观点的权利，专家组根据《规则》第10条及第12条的规定，决定接受当事人双方自行提交的补充证据，并于2017年6月20日发出程序指令，要求当事人双方，如有进一步的意见及证据，须于2017年8月19日前提交。当事人双方均遵照程序指令在指定期限内提交了补充意见及证据。

根据《规则》第10(d)条的规定，专家组有权对于当事人双方提交的全部证据的可采性、关联性、实质性与证明力进行独立判断与认定。

### 关于完全相同或混淆性相似

《政策》第4条(a)项之(i)规定，投诉人应当举证证明，争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似。

专家组注意到，投诉人提交了“SQUIRE PATTON BOGGS”文字商标在美国专利商标局获得注册的信息，即：注册类别第45类，序列号86296597，2014年5月30日申请注册，2015年5月5日公告，2015年11月10日获准主簿注册（Principal Register），至今有效，所有人（Owner）为投诉人。专家组认为，美国商标注册系公开的信息，投诉人提交的商标注册信息检索结果，可以通过美国商标注册信息数据库进行查询验证，其真实性可以认定。根据美国商标法律，投诉人所获得的商标注册足以证明投诉人就“SQUIRE PATTON BOGGS”文字商标享有商标权。

争议域名注册于2014年5月24日，投诉人的“SQUIRE PATTON BOGGS”文字商标于2015年11月10日在美国获得注册。根据在先裁决所形成的共识性的意见，《政策》第4条(a)项之(i)对于投诉人获得商标权的

时间并无要求，只要在提起投诉之时投诉人已经获得该权利即可（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition）。因此，虽然投诉人的商标注册日期晚于争议域名的注册日期，但是并不妨碍专家组认定投诉人拥有《政策》第4条(a)项之(i)所规定的商标权（Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827, <digitalvision.com>；Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, WIPO Case No. D2003-0598, <2m12.com>et al.）。事实上，投诉人商标申请日期、注册日期及权利所在司法管辖区域等，并非《政策》第4条(a)项之(i)中需要考虑的因素，而是对于《政策》第4条(a)项之(ii)与(iii)的认定有实质性影响。例如，在投诉人商标权的获得晚于争议域名注册的情况下，投诉人证明被投诉人恶意注册与使用争议域名的难度明显增大。

总之，专家组认为，争议域名“squirepattonboggs.net”的字符与投诉人注册商标“SQUIRE PATTON BOGGS”整体上近似，因此，投诉满足《政策》第4条(a)项之(i)规定的条件。

#### 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享有任何合法权益，并提供了初步证据。被投诉人为了反驳投诉人的主张，提供了“SQUIRE PATTON BOGGS”文字商标的中国商标注册证，其上记载：注册号 14754371，国际分类第 45 类、注册人为被投诉人、注册日期 2015 年 7 月 21 日，该注册至今有效。

专家组认为，被投诉人就“SQUIRE PATTON BOGGS”所拥有的中国商标注册，可以作为被投诉人就争议域名 squirepattonboggs.net 享有合法权益的证明。投诉人称，已针对被投诉人 14754371 号注册商标向中国商标局商标评审委员会提交了无效宣告申请。但是，迄今为止，投诉人未能提供被投诉人 14754371 号注册商标被宣告无效的证据。根据中国商标法律，被投诉人 14754371 号注册商标的现行法律状态为有效，并非如投诉人所称处于不稳定状态。

在被投诉人持有有效注册商标的情况下，除非被投诉人 14754371 号

注册商标被中国商标主管机关宣告无效或者被依法撤销，投诉人难以反证被投诉人就争议域名不享有合法权益。事实上，投诉人所援引的 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (Third Edition) 总结了在先裁决对此形成的共识性意见，即：正常情况下，被投诉人拥有与争议域名对应的在先注册的商标的，专家组足以认定被投诉人就争议域名享有合法权益。除非投诉人能够举证证明极端例外的情况存在，例如被投诉人主要为了破坏域名争议解决程序的适用或者妨碍投诉人行使权利而获得商标注册，否则专家组难以对于被投诉人拥有的有效商标注册置之不理、进而否定被投诉人就争议域名享有合法权益。

经仔细、全面考察当事人双方提交的证据，专家组注意到：在 2017 年 5 月 29 日得到投诉通知之前，被投诉人已经于 2015 年 7 月 21 日获得中国商标注册，不属于为破坏域名争议解决程序适用而注册商标的情形。被投诉人于 2014 年 5 月 26 日在中国提出关于“SQUIRE PATTON BOGGS”商标注册申请，于 2015 年 7 月 21 日获准注册，注册号 14754371；投诉人于 2014 年 5 月 30 日在美国提出关于“SQUIRE PATTON BOGGS”商标注册申请，于 2015 年 11 月 10 日获准注册，序列号 86296597。从日期先后顺序看，被投诉人在中国的商标申请与获准注册日期均早于投诉人在美国的商标申请与获准注册日期，难以认定被投诉人是为了妨碍投诉人的注册商标权而在中国注册商标。

投诉人称，“投诉人至少已于 2014 年 3 月 26 日（投诉人在先域名 [squirepattonboggs.com](http://squirepattonboggs.com) 注册日）前使用 Squire Patton Boggs 作为其商标、商号及域名，并使用 [squirepattonboggs.com](http://squirepattonboggs.com) 作为其官方网站”。

专家组认为，如果投诉人能够证明除了在美国注册商标“SQUIRE PATTON BOGGS”，还拥有早于被投诉人的普通法上的未注册商标权利，也可以作为攻击被投诉人在中国注册商标的理由。但是投诉人 86296597 号“SQUIRE PATTON BOGGS”美国商标注册信息显示“首次使用日期 2014 年 6 月 1 日，首次商业性使用日期 2014 年 6 月 1 日”。

专家组注意到，根据美国商标法律及美国专利商标局关于商标注册的要求，商标申请人主张其所申请的商标在商业活动中使用的，应当在申请



文件中说明“首次使用日期”与“首次商业性使用日期”；首次使用日期是指善意地在正常交易活动中首次使用该商标于所销售、运输的商品或者所提供的服务的日期，首次使用的地域不限于美国，可以在全世界任何地方；首次商业性使用日期是指善意地在正常交易活动中首次使用该商标于美国法律规定的商业活动中所销售、运输的商品或者所提供的服务的日期；商标申请人提交的“首次使用日期”与“首次商业性使用日期”可以相同，但是必须真实可验证。

专家组认为，投诉人向美国商标主管机关申请商标注册所提交并记录在案的信息应当是真实可靠的信息。如果“投诉人至少已于2014年3月26日”之前使用或者商业性使用“SQUIRE PATTON BOGGS”商标，则应当在投诉人86296597号“SQUIRE PATTON BOGGS”美国商标注册信息中有相应的记录。然而，投诉人“SQUIRE PATTON BOGGS”美国商标注册信息显示“首次使用日期2014年6月1日，首次商业性使用日期2014年6月1日”，晚于被投诉人在中国申请注册“SQUIRE PATTON BOGGS”商标的日期（2014年5月26日），更早于被投诉人在中国获准注册的日期（2015年7月21日）。因此，投诉人未能证明被投诉人主要为了妨碍投诉人的普通法未注册商标权的行使而在中国注册与争议域名对应的商标。

投诉人还主张，被投诉人获得中国商标注册的日期晚于争议域名注册日期，因此被投诉人的商标注册不能证明就争议域名享有合法权益。

专家组注意到，被投诉人就“SQUIRE PATTON BOGGS”于2015年7月21日获得中国商标注册，于2014年5月24日注册争议域名。但是，根据在先裁决所形成的共识性的意见，《政策》第4条(a)项之(ii)所规定的被投诉人的合法权益应以投诉之时的状态加以判断，即只要提起投诉之时被投诉人就争议域名享有现实的合法权益，就符合该项要求（*Bruyerre S.A. v. Online Systems*, WIPO Case No. D2016-1686, <bruyerre.com>; *California Milk Processor Board v. Domain Admin, RegistrarAds, Inc.*, WIPO Case No. D2017-0337, <gotpuremilk.com>）。

专家组认为，被投诉人于2017年5月29日得到投诉通知之时，已经拥有有效的中国注册商标“SQUIRE PATTON BOGGS”，与争议域名 [squirepattonboggs.net](http://squirepattonboggs.net) 相对应，可以证明被投诉人对于争议域名享有合法

权益。

总之，基于现有证据，专家组认为，被投诉人对争议域名享有权利或合法利益，投诉不符合《政策》第 4 条(a)项之(ii)规定的条件。

### 关于恶意

《政策》第 4 条(a)项的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

(i)被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

鉴于投诉人未能证明《政策》第 4 条(a)之(ii)规定的条件，投诉已经无法得到支持，因此专家组没有必要认定投诉是否满足《政策》第 4 条(a)之(iii)规定的条件。

虽然当事人双方提交的证据显示当事人之间存在更加复杂的争议，但是专家组无法超越或者忽略域名争议解决程序既定的适用范围与判断条件而作出裁决。域名争议解决程序并不具有排他性与终局性，当事人双方仍然可以选择诉讼、仲裁、调解等其他方式解决争议。

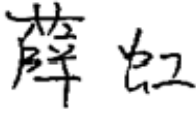
### 关于反向域名劫持

被投诉人主张投诉构成反向域名劫持，投诉人对此不予认可。专家组认为，投诉不成立不足以证明投诉构成《规则》第 15 条(e)项所规定的反向域名劫持，除非投诉属于投诉人恶意利用域名争议解决程序剥夺被投诉人域名注册的情况。

专家组认为，投诉人就与争议域名近似的商标“SQUIRE PATTON BOGGS”拥有有效的美国商标注册，说明投诉人投诉争议域名 [squirepattonboggs.net](http://squirepattonboggs.net) 是为了维护其商标的合法权益，并非恶意利用程序、剥夺被投诉人的域名注册。总之，专家组认为，投诉不构成《规则》第 15 条(e)项所规定的反向域名劫持。

## 5. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉不符合《政策》第 4(a)条规定的三个条件，专家组裁决驳回投诉人的投诉。

独任专家：

2017年8月31日于北京