



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

Decision ID HK 1000315
Case ID
Disputed Domain Name <shanghaidisneyresort.com>
Case Administrator Ricky Wong
Submitted by Samuel Wong

Date of Decision

The Parties' Information

Claimant 迪士尼企業公司 (Disney Enterprises, Inc.)
Respondent shinoyayoshi

Procedural History

1. 案件程序：

本案的投诉人 Disney Enterprises, Inc. 地址是美国加利福尼亚州 91521 伯班克南布埃纳维塔街 500 号。

本案被投诉人是 shinoyayoshi。

本案的争议域名是 <shanghaidisneyresort.com>，注册商是北京新网数码信息技术有限公司，其地址是中国北京亦庄经济技术开发区北工大软件园 2 号楼 1 层 (100176)。

2010 年 10 月 25 日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）收到投诉人根据互联网名称及数码分配公司 (ICANN) 1999 年 10 月 24 日实施的《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规则》（以下简称「规则」）及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC)《统一域名争议解决政策补充规则》（以下简称「补充规则」）提交的投诉书，并选择由独任专家组审理本案。

2010 年 10 月 26 日，中心香港秘书处以电子邮件向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司，传送内附投诉书的注册信息确认，要求其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。

2010年10月26日，中心香港秘书处收到域名注册机构以电子邮件发送关于域名的注册数据。确认本案争议域名由其提供注册服务，争议域名的注册人为 shinoyayoshi，其电邮地址为 web@163ns.com。争议域名注册协议使用的语言为中文。

2010年11月1日，中心香港秘书处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「政策」、「规则」及「补充规则」提交答辩。

2010年11月24日，中心香港秘书处以电子邮件向双方发出缺席审理通知，表示未在规定时间内收到被投诉人针对本案所提交之答辩中心香港秘书处将尽快指定专家审理本案。

2010年11月26日，中心香港秘书处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，将案件移交专家组，并依据相关规定要求专家组于2010年12月10日之前做出裁决。中心香港秘书处并表示未在规定时间内收到被投诉人针对本案所提交之答辩。

Factual Background

2. 基本案情

投诉人 Disney Enterprises, Inc. 是全球著名的娱乐传媒企业，不仅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，还是世界闻名的“Disneyland/迪斯尼乐园”的所有者和经营者。“DISNEY”、“DISNEYLAND”、“迪斯尼”、“迪斯尼乐园”是投诉人的注册商标和企业名称。随着投诉人的“香港迪斯尼乐园和度假村”在2005年的落成和大众瞩目的“上海迪斯尼乐园和度假村”的兴建，“DISNEY/迪斯尼”的品牌在中国知名度大大提升。

投诉人的商标及域名资料

投诉人通过长期的使用、市场推广和宣传，“DISNEY”商标在世界已享有极高的知名度及巨大的商业价值。为了确保“DISNEY”和“DISNEYLAND”商标和商誉不受侵犯，投诉人在包括中国在内的多个国家和地区，在多个商品和服务类别申请注册了“DISNEY”、“DISNEYLAND”、“迪斯尼”、“迪斯尼乐园”等一系列的商标，其中仅在中国注册的商标就涵盖超过20个的类别。著名《Business week / 商业周刊》杂志的“Top 100 Global Brands Scoreboard”（“全球100个最佳品牌排行榜”）上，投诉人的“DISNEY”品牌

多年连续位列前十名。投诉人的“迪斯尼”文字商标还于 2004 年被中国国家商标局认定为驰名商标，根据中国《商标法》和《驰名商标认定和保护规定》享受驰名商标的法律保护。

就“DISNEY”商标投诉人在中国商品及服务在类别 3、9、14、16、18、20、21、24、25、28、29、30、32、39、41 注册；就“DISNEYLAND”商标在商品及服务类别 9、14、16、25、27、28、39、41 注册。

投诉人在 1990 年注册顶级域名“disney.com”以及在 1995 年注册顶级域名“disneyland.com”，并通过该域名设立网站，在全球发展和推广与迪斯尼出品的电影、电视和旅游节目等产品和服务。

本案投诉人委托 ATL Law Office 羅衡律師代表参与本案程序。

For Respondent

被投诉人：shinoyayoshi

本案被投诉人为 shinoyayoshi，其通讯地址为 Beijing Tongzhouqu 郵政編碼 01102，其电邮地址为 web@163ns.com。被投诉人于 2008 年 3 月 17 日通过域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司注册了争议域名。在本案程序中，被投诉人没有提供答辩。

Parties' Contentions

3. 当事人主张

For Complainant

投诉人：

(1) 投诉人认为对“disney”及“disneyresort”等商标享有民事权益

投诉人指出争议域名“shanghaidisneyresort.com”是由“shanghaidisneyresort”，以及域名后缀“.com”组成。域名后缀属于争议域的次要部分，对判断争议域名与投诉人“享有民事权益的名称或者商标”是否相同或近似，不具有实质识别意义。投诉人认为

争议域名的主要部分“shanghaidisneyresort”可分为“shanghai”和“disneyresort”。“shanghai”意为“上海”，仅表示地理名称，是一个通用名词，不能起到识别作用。争议域名主要核心为“disneyresort”。具体而言，争议主体核心部分“disneyresort”是投诉人享有合法权利的“disney”及“resort”一词组成。因此，普通网络用户看到“disneyresort”自然的就会产生与投诉人在世界各地具有极高知名度迪斯尼乐园有关系的联想。

投诉人更列出中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心，专家组曾支持投诉人对以下域名曾作出的投诉，如：“disney.cn”，“disney.net.cn”，“disneyland.cn”，“disneyland.com.cn”，“hkdisney.cn”，“hkdisney.com.cn”，“hongkongdisney.cn”，“hongkongdisney.com.cn”，“hongkongdisneyland.cn”，“disneyfamily.cn”，“disneyfamily.com.cn”，“disneyshanghai.cn”，“disneysports.cn”，“disneybaby.cn”以及“disneyenglish.com.cn” [域名争议案件第 2003000025，2007000006，2006000221，2005000021，2007000008，2006000222，2006000223，2006000187，2006000193，2007000114，2008000012，2008000071，2008000072 和 2008000075 号]。另外，香港国际仲裁中心亦曾作出类似的裁决：DCN-0800286 关于 <disneytravel.com.cn>，<disneytour.cn>，<disneyinfo.cn> 及 <disneyanimation.cn>；DCN-1000409 关于 <disneylandchina.com.cn>；DCN-1000410 关于 <disneychina.cn>；及 DCN-1000411 关于 <shanghaidisneyland.cn>。

由此可见，争议域名中可识别部分“disneyresort”与投诉人在中国享有合法权益的商标“disney”及正在操作的迪斯尼度假村完全相同或者构成近似，足以导致公众误认和混淆。

(2) 争议域名持有人对域名和/或者其主要部分不享有合法权益

投诉人对于“DISNEY”、“DISNEYLAND”、“迪斯尼”“迪斯尼乐园”均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“DISNEY”的争议域名。争议域名“shanghaidisneyresort.com”一词与被投诉人并无任何关系，而被申请人亦没有任何合理理由注册、使用该争议域名，故被投诉人对争议域名并不享有任何合法权益。

(3) 被投诉人注册争议域名具有明显恶意

投诉人亦指出，投诉人在全球经营的迪斯尼度假村具有极高的国际知名度，有着广泛的影响和巨大的商业价值。因此在公众心目中“DISNEY”、“DISNEYRESORT”与投诉人有着明确且唯一的联系。看到“disneyresort”，公众就会联想到正在上海兴建之中的迪斯尼乐园和度假村。被投诉人的恶意注册行为极易使消费者误以为争议域名与投诉人具有联系，因而错误地访问被投诉人域名的网站。

投诉人认为被投诉人对以上十分清楚，但仍然在没有任何合法权益、没有任何合理理由的情况下注册了此争议域名，显示了被投诉人正打算利用投诉人的知名度以及良好声誉来窃取不当的利益。

争议域名被注册后一直没有投入真正使用，而是被无为的占有，也看不出被投诉人有任何善意和合理使用争议域名的意图。投诉人认为抢注的目的只是想利用投诉人及其品牌的名牌效应来获取不当利益。被投诉人明知注册争议域名会客观上引起公众混淆，干扰投诉人的正常经营活动，仍然为之，具有明显恶意（参考 WIPO 案例：*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows D2000-003*）。

For Respondent

被投诉人：

被投诉人未在规定期限内提交答辩书。

Findings

4. 专家组意见

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」适用于本项行政程序。「政策」第 4 条规定了强制性域名争议解决程序。根据第 4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件已满足：

- (i) 被投诉人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) 被拆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。

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 1985 至 1986 年已开始在中国注册及使用“DISNEYLAND”、“迪斯尼乐园”、“迪斯尼”和“DISNEY”等商标，亦有将有关的商标注册。 *Lucasfilm Ltd. and Lucas Licensing Ltd. v. Cupcake City and John Zuccarini, WIPO Case No. D2001-0700* 案中指出，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，在此案投诉人拥有“DISNEY”等商标的注册。

专家组留意到 *Disney Enterprises, Inc. v. Topedu Ltd. HKIAC Case No. DCN-0800248* 内对域名 *disneyfairies.cn* 和 *disneyfairies.com.cn* 的裁决，亦留意到曾在中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心就关于“*disney.cn*”、“*disney.net.cn*”、“*disneyland.cn*”、“*disneyland.com.cn*”、“*hkdisney.cn*”、“*hkdisney.com.cn*”、“*hongkongdisney.cn*”、“*hongkongdisney.com.cn*”、“*hongkongdisneyland.cn*”、“*disneyfamily.cn*”、“*disneyfamily.com.cn*”、“*disneyshanghai.cn*”、“*disneysports.cn*”、“*disneybaby.cn*”以及“*disneyenglish.com.cn*”等域名作出的投诉及专家组对投诉的支持和确认。

在 WIPO Case No. D2000-0713 <*aolfrance.com*>，<*aolgermany.com*> 及 WIPO Case No. D2000-0553 <*attmexico.com*> 及 <*att-latinamerica.com*>，专家组认为地区或国家的名称不足以构成足够的区别。在 WIPO Case No. D2000-1409 <*sonyshopping.com*>，<*sonyschool.com*>，<*sonycampus.com*>，<*sonyacademy.com*>，专家组亦裁定，在 SONY 的商标加上“shopping”，“school”，“campus”，“academy”等一般名词亦不足构成有效的区别。本案的争议域名为 <*shanghaidisneyresort.com*>，该争议域名除去地区名称即“shanghai”，及一般名词“resort”，便与投诉人于 1990 年注册的顶级域名 <*disney.com*> 一样。

因此，专家组裁定争议域名与投诉人有民事权益的商标及商号具有混淆性的相似，投诉人已满足了《政策》第 4(a) 条中的第一项的条件。

关于被投诉人对争议域名或其主要部份不享有合法权益

争议域名明显与被投诉人的名称 *shinoyayoshi* 或其业务没有任何关联。根据 *Clerical Med. Inv. Group Ltd. v. Clericalmedical.com, WIPO No. 2000-1228*，只要投诉人作出

被投诉人对争议域名不享有合法权益的投诉，被投诉人便需负起举证的责任，证明自己对于争议域名享有合法权益。在此案，被投诉人对争议域名的主要部份没有任何注册商标权，而投诉人亦从未授权被投诉人使用争议域名或投诉人的任何商标或标识。专家组还考虑到，被投诉人注册争议域名后并没有将争议域名作任何真正的使用。

被投诉人没有提交答辩书，因此没有证据证明被投诉人其对争议域名有任何合法权益。

因此，专家组裁定被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉人已满足了《政策》的第 4(a)条中的第二项的条件。

关于被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意

《政策》第 4(b) 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：

- " (i) 该情形表明，你 [被投诉] 方注册或获取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、出租或转该域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者，
- (ii) 你方注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者，
- (iii) 你方注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者，
- (iv) ... 你方通过制造你方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、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它联机地址者。"

被投诉人以投诉人高知名度的商标/商号 "disney"，"shangahi" 及 "resort" 组成英文 "shanghaidisneyresort" 作为争议域名的主要识别部分。很清楚的是在登记该域名时，被投诉人应该是完全知悉投诉人的商标及业务的。有广泛案例指出，在没有关连情况，以知名商标作为域名主要识别部分，注册与该商标混淆相似的域名，本身已充份证明该注册是恶意的，见 Hugo Boss AG v. Wenzhou Lucheng District Shanghai Sunbird Department Store and Zhaoke Jian (案号 DCN-0300608)。

从争议域名网页的打印本，专家组看不到被投诉人在注册了争议域名后真正的投入使用。在 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003* 及 *Guerlain S.A. v. Peikang, WIPO Case No. D2000-0055* 等案，专家组裁定被动的持有 (passive holding) 是可以构成恶意使用的。专家组考虑到投诉人的商标知名度极高，而被投诉人亦未能提供任何证据证明其善意利用争议域名。再者，专家组留意到案件 *Disney Enterprises, Inc. v. 宋宁 HKIAC Case No. 0800240*，在该案被投诉人在注册了域名 *disneyprincess.cn* 和 *disneyprincess.com.cn* 后因没有将该等域名真正投入使用而被裁定为恶意使用。

事实上，被投诉人在争议域名中包括知名度高的商标，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*)。

因此，专家组裁定被投诉人对域名的注册及使用具有恶意，投诉人已满足了《政策》第4(b)条条件。

Decision

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

- (1) 争议域名 <shanghaidisneyresort.com> 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和使用具有恶意。

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



独任专家组：王则左 Samuel Wong

日期：2010年12月7日于香港