



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
- a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1300527
投诉人:	吉尼斯世界纪录有限公司
被投诉人:	贺强
争议域名:	<JINISI.COM>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为吉尼斯世界纪录有限公司,地址为英国,伦敦,德拉蒙德大街 184-192 号 NW1 3HP。授权代表为北京市铸成律师事务所,地址为北京市西城区北展北街华远企业号 A 座 8 层。

被投诉人为贺强,地址为 8 haidan north street Beijing 10080 CN。

争议域名为< JINISI.COM>, 由被投诉人通过北京万网志成科技有限公司,地址为北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦一层南侧(100120)。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“香港秘书处”)于 2013 年 7 月 23 日收到投诉人根据互联网络名称及数码分配公司(ICANN)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,要求指定一位专家组成专家组审理本案。同日,香港秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知,确认收到了投诉人的投诉书。香港秘书处亦在同日以电子邮件向 ICANN 及本案争议域名的注册商北京万网志成科技有限公司传送注册信息确认函,请求确认< JINISI.COM>注册信息。

注册商北京万网志成科技有限公司于 2013 年 7 月 24 日回复确认:(1) 争议域名由其提供注册服务;(2) 被投诉人为争议域名注册人;(3) ICANN《统一域名争议解决政策》(UDRP)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。

2013年7月31日，香港秘书处向投诉人确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2013年7月31日正式开始。同日，域名争议解决中心以电子邮件向被投诉人发送投诉通知、投诉书及附件，并同时抄送 ICANN 和注册服务机构北京万网志成科技有限公司。2013年8月20日，香港秘书处收到被投诉人提交的答辩书。

投诉人于2013年8月21日对被投诉人的答辩作出了四点的申述，并要求准许提交补充意见及证明材料。

2013年8月22日，香港秘书处向林乐夫先生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。同日，候选专家回复香港秘书处，同意接受指定，并保证能在双方当事人之间独立及公正地审理本案。

2013年8月22日当日，香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定林乐夫先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在2013年9月5日前就本案争议作出裁决。

就投诉人于2013年8月21日对被投诉人的答辩作出的四点申述和提交补充意见及证明材料的申请，2013年8月23日专家组发出行政指令第一号，准许投诉人以及被投诉人均可于2013年8月30日或以前，就本案专家组行政指令第一号向香港秘书处提交补充意见及证明文件。专家组提交裁决书的限期将顺延至2013年9月12日。

2013年9月2日香港秘书处向专家组确认收悉本案投诉人于限期前就本案专家组行政指令第一号向香港秘书处提交的补充意见及证明文件以及没有收到被投诉人提交的补充意见及证明文件。同日，香港秘书处向专家组转发被投诉人的补充说明。

3. 事实背景

投诉人，吉尼斯世界纪录公司（Guinness World Records Limited）为依英国法律成立的公司法人成立于1954年，主要出版世界知名的刊物《吉尼斯世界纪录大全》（“Guinness World Records”）并开展世界记录认证服务。《吉尼斯世界纪录大全》原名为《吉尼斯世界纪录丛书》（“Guinness Book of World Records”），在1955年8月27日首次出版。在1999年，投诉人注册了<guinnessworldrecords.com>和<guinnessworldrecords.net>域名。

中国大陆最早的完整编译版《吉尼斯世界记录大全》在1991年诞生。在八十年代中期，中央电视台引进了一文件节目《吉尼斯世界纪录集锦》。从1998年开始，经投诉人授权，辽宁教育出版社每年出版一册《吉尼斯世界纪录大全》。在2002年，《吉尼斯世界纪录大全》的工作人员第一次正式来到中国，承认了十项新的世界纪录。在2006年，经投诉人授权，中央电视台举办了6期吉尼斯世界纪录颁奖典礼特别节目。2006年版的《吉尼斯世界纪录大全》专门开设了中国专版。

投诉人在全球许多国家申请并注册了200多个商标。在中国，投诉人已经成功注册了“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”商标：

序号	商标	注册号	申请日	注册日

1	吉尼斯	2024454	2000年9月29日	2003年3月14日
2	吉尼斯世界纪录	2024455	2000年9月29日	2003年3月14日
3	吉尼斯	1732920	2000年9月29日	2003年3月21日
4	吉尼斯世界纪录	2023488	2000年9月29日	2004年10月14日
5	吉尼斯	2023544	2000年10月12日	2004年10月28日
6	吉尼斯世界纪录	2023542	2000年10月12日	2004年10月28日

被投诉人为自然人，在 2000 年 4 月 10 日注册了争议域名。

4. 当事人主张

A. 投诉人的主张：

(i) 争议域名与投诉人享有民事权益的商标、企业名称及知名商品的特有名称等相同或混淆性近似

投诉人的“吉尼斯世界纪录”、“吉尼斯”商标在中国享有极高的知名度。在上世纪八十年代中期，中央电视台引进了一文件节目《吉尼斯世界纪录集锦》，在当时引起了热潮，使得“吉尼斯世界纪录”这个名字家喻户晓。从 1998 年开始，投诉人与辽宁教育出版社合作，每年出版一册《吉尼斯世界纪录大全》，每年的销售量都是 1 万多套。1999 年，该书在辽宁省著名的“北方图书城”进入十大畅销书排行榜之列。其英文版出版物所记载的内容曾无数次的被中国的主流媒体、杂志等转载，吸引了许多中国人参与、挑战投诉人的“吉尼斯世界纪录”。自 1991 年进入中国以来，经过投诉人不懈的宣传和努力，其中文商标“吉尼斯世界纪录”及“吉尼斯”通过广泛的使用，被中国公众所熟知，享有极高的知名度。

根据中华人民共和国《商标法》第三十一条的规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。法律明确保护权利人基于“使用并有一定影响”的商标所享有的民事权益。鉴于投诉人在被投诉人注册争议域名之前在中国的巨大影响力，毫无疑问其就“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标享有的民事权益，受中国法律的保护。

投诉人对“吉尼斯世界纪录”名称拥有在先商号权。投诉人自 1991 年进入中国，即将“吉尼斯世界纪录”作为其商号使用，在大量的商业活动中，投诉人常被简称为“吉尼斯”，并出现于各种网站、宣传材料、商业档上。因此，中国公众都会将“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”视为投诉人的商号，成为投诉人商誉的象征。投诉人在其使用“吉尼斯”的 20 多年间，“吉尼斯”一直是伴随着投诉人、与投诉人建立起了唯一的对应关系，代表其服务质量的著名商号。《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）。投诉人对“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”拥有不容他人侵犯的在先商号权。

投诉人对作品名称“吉尼斯世界纪录大全”享有民事权益。《吉尼斯世界纪录大全》是投诉人享有著作权的著名出版物，具有独创性。作品名称的最显著部分是“吉尼斯世界纪

录”，即投诉人的商标及商号。此作品名称系投诉人独创，与投诉人是一一对应的关系，鉴于该作品的极高知名度及已经注册为商标的事实，任何人未经投诉人许可，不得擅自使用该作品名称。投诉人自 1991 年进入中国，其作品名称正式译为《吉尼斯世界纪录大全》时，即对包括作品名称在内的整个作品享有著作权，对作品名称拥有民事权益。

“吉尼斯世界纪录大全”系投诉人“知名商品的特有名称”，中国《反不正当竞争法》第五条第二项，《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第二条、第三条一至三款明确保护“知名商品的特有名称”的民事权益。投诉人自其著名出版物《吉尼斯世界纪录大全》1991 年进入中国以来，在中国公众中具有极高的知名度，为公众所熟悉，出版物的名称系投诉人独有，投诉人对此特有名称享有权利。

根据“WIPO Overview 2.0”（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition；世界知识产权组织对筛选出的 UDRP 问题的综述第二版；简称“综述 2.0”。该综述系世界知识产权组织仲裁与调解中心对自 2011 年 3 月 31 日以前受理的 20000 个案件的意见整理，引用了 180 个专家组对 380 个案件的意见的综述，概括了专家组对重点问题的意见，对今后的案件有很强的指导意义）。《综述》1.4 关于“争议域名注册后，投诉人是否对已注册的商标享有 UDRP 有关的商标权利，或者投诉人获得未注册标志的权利？”的问题，WIPO 的一致意见是“在投诉人获得商标权利之前注册某一域名并不能阻止相同或混淆性相似的认定。UDRP 并没有特别提到商品或服务商标的所有人获得权利的日期。然而，在这种情况下，很难证明该域名的注册是恶意的”。

被投诉人于 2000 年 4 月 10 日注册了争议域名<jinisi.com>，与投诉人在中国申请注册商标的时间极其相近，但却远在投诉人的“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标和商号在中国通过使用获得极高知名度之后。鉴于投诉人早已就“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”在中国取得注册商标权，而且在投诉人获得商标权利之前注册某一域名并不能阻止相同或混淆性相似的认定，结合下述四点，故投诉书已经符合了《政策》4.a.(i)的规定。

争议域名的主要部分为“jinisi”。“jinisi”是“吉尼斯”的汉语拼音及发音。“jinisi”与“吉尼斯”的一一对应关系，可以通过最常用的搜索引擎 www.baidu.com 和 www.google.com.hk 以“jinisi”的查询结果进行说明，可以看到几乎所有的信息都与投诉人相关。“吉尼斯”与投诉人的商号及商标完全相同/高度相似。因此，公众很容易误解争议域名与投诉人有关联关系。

在已经生效的域名争议案件裁决书中，“jinisi”已经多次被认定与“吉尼斯”混淆性近似，相关的案件有：吉尼斯世界纪录有限公司 v. Lv Lei, 亚洲域名争议解决中心北京秘书处，案件编号：CN-1200629；专家组认定“jinisi”与“吉尼斯”的发音一致，具有汉语语言文字常识的人都应该知道“吉尼斯”汉语拼音的表现形式就是“jinisi”，听到“jinisi”这个音必然直接联想到“吉尼斯”。因此，“jinisi”与“吉尼斯”混淆性相似；吉尼斯世界纪录有限公司 v. xiao fu rong, 亚洲域名争议解决中心北京秘书处，案件编号：CN-1300656；专家组认定：商标的汉语拼音可以构成对于商标的混淆性近似。

投诉人的商号、“吉尼斯”商标、以及“吉尼斯世界纪录”商标在中国享有极高的知名度，事实上已经达到驰名的程度。相反的，争议域名以及被投诉人没有任何影响力和声誉。巨大的差别很容易使公众将争议域名与投诉人联系在一起。

争议域名的后缀 “.com” 是 ICANN 推出的域名种类，不应被纳入到争议域名与投诉人注册商标和商号是否相同/相似的认定中。（Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, 世界知识产权组织，案件编号：D2000-0493，专家组认为后缀 “.com” 与认定相同或混淆性近似无关）。

综上，争议域名与投诉人享有民事权益的商标、商号、知名商品的特有名称近似，投诉满足了《政策》第 4.a(i)规定的条件。

(ii) 被投诉的域名持有人对争议域名不享有合法权益

没有证据显示被投诉人曾经注册或使用过含有 “jinisi”，“jinisi” 和 “吉尼斯” 商标的商号；没有证据证明被投诉人曾经就 “jinisi” 和 “吉尼斯” 主张过民事权利；投诉人也从未授权被投诉人使用其商标、图片抑或注册争议域名。中国商标局官方网站查询的结果显示，被投诉人从未申请注册过任何与争议域名相关的商标。

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, 世界知识产权组织，案件编号D2000-1769）。

综上，被投诉人就争议域名不享有权利或者合法权益，投诉满足《政策》第 4(a)(ii)条规定的条件。

(iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

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, 世界知识产权组织，案件编号 D2000-0003）。

在 IE 地址栏输入争议域名，显示的结果是 “Internet Explorer 无法显示该网页”，被投诉人注册争议域名后近十三年后仍然没有有效使用争议域名，客观上阻止了投诉人注册使用该域名在中国开展业务。被投诉人的该行为直接导致希望登陆争议域名指向网站谋求投诉人相关信息的消费者无法获得与投诉人相关的信息，阻碍了投诉人通过互联网推广其产品，严重干扰了投诉人正常业务的开展。而且，被投诉人的行为还对投诉人建立的 “吉尼斯” 系列商标及产品的良好商誉和形象造成淡化和极大的负面影响。考虑到投诉人在中国的巨大声誉，消极的持有他人域名，阻止其反应其业务，也构成 “恶意”（Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc, 世界知识产权组织，案件编号：D2004-0673）。

鉴于投诉人在域名注册日之前在中国的巨大声誉，被投诉人不可能不知道投诉人以及被投诉人的知名商号、商标以及出版物。被投诉人明知投诉人享有的民事权益，明知自己不享有民事权益，还申请注册争议商标的行为即具有恶意。（Victoria’ s Secret et al v. Atchinson Investments Ltd, 美国国家仲裁论坛，案件编号：FA0101000096496; Victoria’s Secret et al v Plum Promotions, 美国国家仲裁论坛，案件编号：FA0101000096503）。

综上，被投诉人注册和使用争议域名的恶意可以得到证明，投诉满足《政策》第 4(a)(iii)条规定的条件。

(B) 被投诉人的主张:

- (i) 被投诉人主张当初注册< JINISI.COM>, 是为了创立并推广金 伊丝品牌, 但由于个人原因没有继续下去, 因此注册了域名并没有使用, 只是一直持有。
- (ii) 互联网域名的注册是遵循先到先得的原则, 被投诉人于 2000 年 4 月注册< JINISI.COM>域名, 至今已持有超过 13 年。
- (iii) 被投诉人主张吉尼斯所有在中国注册的商标的注册时间都晚于其注册< JINISI.COM>域名的时间, 不存在侵犯吉尼斯商标的行为。
- (iv) 吉尼斯已拥有 guinnessworldrecords.com 等域名, 互联网的域名资本来就很紧张, 吉尼斯不能在哪国宣传自己的品牌, 就将该国语言跟吉尼斯相似的域名都据为己有, 不管是否已经被注册。
- (v) 在中文中也有几种翻译, 只是最近几年才被大家广泛称为吉尼斯, 汉语拼音与被投诉人拥有的< JINISI.COM>相同。

(C) 投诉人的补充意见

投诉人于 2013 年 8 月 21 日对被投诉人的答辩作出的四点申述和提交补充意见及证明材料, 投诉人的补充意见总括如下:

- (i) 按照汉语的发音规则, “jinisi” 不可能与“金伊丝”对应, 金伊丝的拼音应为“jinyi-si”。
- (ii) 被投诉人称创立并推广“金伊丝”品牌, 投诉人对“金伊丝”进行了商标状态检索。在中国工商行政管理总局商标局的官方网站并没有有关“金伊丝”的商标信息。
- (iii) 被投诉人很了解投诉人的商标, 连 guinnessworldrecords 在中文有几种翻译都知晓。可知, 被投诉人十分了解投诉人, 注册恶意明显。
- (iv) 投诉人通过域名反查网站, 以被投诉人注册时使用的注册人姓名“heqiang”为关键词进行了域名反查, 发现被投诉人至少还持有 26 个域名, 被投诉人系从事计算器网络相关业务, 可见其对域名及互连网络相关当面十分了解。被投诉人持有争议域名 13 年, 却长期闲置该域名资源。按照被投诉人的说法, 无端占用互联网资源是不应该的。与其所述相悖的, 被投诉人将争议域名保留如此长的时间, 很难相信其持有人域名的是善意的。因此, 被投诉人有抢注并囤积大量网络域名的习惯, 其从事的业务也为其抢注域名提供了便利条件。

(D) 被投诉人的补充意见

2013 年 9 月 2 日被投诉人在过了专家组发出行政指令第一号的限期之后才提交补充意见及证明文件。虽然如此, 根据《规则》第 10(b)条有关保证平等对待双方当事人, 并保证

各方当事人均有平等的机会陈述案情和《规则》第 12 条有关专家组可自行决定要求当事人一方就所涉案件提供进一步陈述或提交相关文件，专家组决定不会受时限而排除被投诉人的补充意见。被投诉人的补充意见总括如下：

- (i) 关于“jinisi”与金伊丝不对应问题汉语拼音和英文一样，很多时候也可以用简写，我们就常把英文“you”写成“u”一样，这里把“yi”写成“i”本身没有任何问题，还看着比较洋气。
- (ii) 关于“金伊丝”品牌的问题，被投诉人声称当时只注册了域名，其他工作由于资金原因并未进行，投诉代理人当然查不到信息。
- (iii) 关于被投诉人了解投诉人及其商标及商号，被投诉人声称因为在被投诉后，详读了投诉书后，并在网上搜索了投诉书中提到的 2 个被仲裁的案例后，才比较了解的。
- (iv) 被投诉人声称注册的域名一共只有一个，其他所有与拼音“heqiang”有关的域名与被投诉人声称无任何关系。

5. 专家组意见

根据《政策》第 4(a) 条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 争议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) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

(A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

关于商标权利，《政策》当中没有要求商标权利一定要注册，亦没有特别要求商品或服务商标的所有人获得权利的日期。专家组接纳投诉人的“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标和商号在中国通过其使用九十年代已获得极高知名度，也在 2003 年 3 月 14 日获得了“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的注册商标。因此，专家组认为投诉人享有“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的商标权利。在这一要素当中，争议域名< JINISI.COM>的注册早于 2003 年 3 月 14 日并不影响投诉人的商标权利。

关于相同或混淆性相似，专家组认为发音也可以产生混淆性相似。本案争议域名是< JINISI.COM>，除去其中代表顶级域的< .COM>，可识别部分是< JINISI>。“吉尼斯”在中国的汉语拼音里就是“JI” - “NI” - “SI”。就算是如被投诉人所说，“jinisi”在发音可以代表“JIN” - “I” - “SI”，但如果将全部英文字母合并一起成为< JINISI>，这样就会令互联网使用者产生混淆。另外，在吉尼斯世界纪录有限公司 v. Lv Lei (CN-1200629) 和吉尼斯世界纪录有限公司 v. xiao fu rong (CN-1300656) 两案中都裁定< JINISI>与“吉尼斯”混淆

性相似。因此，专家组认为<JINISI>与“吉尼斯”混淆性相似，投诉人的投诉满足第 4 (a) (i) 条的条件。

(B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人主张当初注册< JINISI.COM>，是为了创立并推广金伊丝品牌，但由于个人原因没有继续下去，因此注册了域名并没有使用。可是除了注册域名< JINISI.COM>外，被投诉人并没有提供证据证明其对“金伊丝”享有合法权益。另外投诉人亦提供了证据证明在中国工商行政管理总局商标局的官方网站并没有有关“金伊丝”的商标信息。这点在被投诉人的补充意见也确认了。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名不具有权利或合法利益。投诉人的投诉满足第 4 (a) (ii) 条的条件。

(C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

关于恶意，《政策》的第 4 (b) 条列明恶意不仅限于第 4 (b) 条所列的四种情况。

Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc, 世界知识产权组织， 案件编号： D2004-0673 以及在该案提及的其他世界知识产权组织案例 (Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, 世界知识产权组织， 案件编号： . D2000-1157; Veuve Clicquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd., 世界知识产权组织， 案件编号： D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, 世界知识产权组织， 案件编号： D2000-0226) 中也提及当被投诉人在已得知投诉人的商标的情况下仍然注册域名，就可以假设被投诉人具有恶意。

根据以上 5(A)段的判断，专家组认为由于“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”在中国的广泛使用，被投诉人在 2000 年应已得知投诉人的“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标，在此情况下仍然注册域名，就可以假设被投诉人具有恶意。同时，被投诉人除了陈述外，没有提供有关“金伊丝”品牌的证据。假设被投诉人具有恶意的前提下，这已足以满足第 4 (a) (iii) 条的条件。

再者，Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 世界知识产权组织， 案件编号 D2000-0003 一案中提到《政策》第 4 (b) (i) (ii) (iii)以外，消极的持有他人域名也可以是具有恶意，但要考虑该案所有的情况。

双方没有争议的是被投诉人没有使用争议域名< JINISI.COM>。在此案专家组认为被投诉人消极的持有争议域名也是具有恶意，所考虑的情况是：

- (i) 被投诉人在已得知投诉人的商标的情况下仍然注册域名
- (ii) 被投诉人没有证据支持其对争议域名< JINISI.COM>注册及使用的真诚意图
- (iii) 专家组在 www.cxw.com 发现被投诉人以电邮 post-online@263.net 注册争议域名< JINISI.COM>，同时北京乾坤建业科技发展有限公司也在 2003 年以电邮 post-online@263.net 注册域名< SEIT.CN>。被投诉人也承认北京乾坤建业科技发展有限公司是他现在工作的地

方。这事实跟被投诉人提出的，北京乾坤建业科技发展有限公司与争议域名< JINISI.COM>完全无关和被投诉人只有一个注册域名这两个说法不完全一致。因此，减低了被投诉人主张的可接受性。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意。投诉人的投诉满足第4(a)(iii)条的条件。

6. 裁决

基于上述事实 and 理由，本专家组裁决投诉人以被投诉人注册争议域名< JINISI.COM>而提起的投诉成立，争议域名< JINISI.COM>转移给投诉人吉尼斯世界纪录有限公司。



专家组：林樂夫

日期: 2013年9月4日