



Decision ID HK 1100366  
Case ID  
Disputed Domain Name <bossshoesshop.com>, <bossshoessale.com>  
Case Administrator Ricky Wong  
Submitted by Samuel Wong

Date of Decision

The Parties' Information

Claimant Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG  
Respondent Ciongoli ba and Ciongoli Jennifer

Procedural History

1. 案件程序:

本案的投诉人 Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG (「投诉人」), 其通讯地址为 Dieselstrase 12, D-72555 Metzingen, Germany, 其电邮地址为 twiggy@tliu-lawoffice.com。

本案被投诉人是 Ciongoli ba 及 Ciongoli Jennifer, 地址是 200 Spring Street #4 New York, New York 10013, USA, 其电邮地址为 linbing8666@163.com, cccwww@gmail.com 及 eeeddd@gmail.com。

本案的争议域名 A 是 <bossshoesshop.com>; B 是 <bossshoessale.com>, 注册商是江苏邦宁科技有限公司, 其地址是中国南京宁南大道 310 号雨花软件园 A 幢 10 层, 21012。

2011 年 6 月 8 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。

2011 年 6 月 10 日, 中心香港秘书处以电子邮件向域名注册机构江苏邦宁科技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。

2011 年 6 月 11 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，确认本案争议域名是由其提供注册服务：争议域名的注册人为 Ciongoli ba 及 Ciongoli Jennifer, 其电邮地址为 eedddd@gmail.com, 地址是 200 Spring Street #4 New York, New York 10013, USA; 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2011 年 6 月 13 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, 要求被投诉人在 20 个历日内(即 2011 年 7 月 3 日或之前)根据「政策」、「规则」及「补充规则」提交答辩。

2011 年 7 月 6 日, 中心香港秘书处以电子邮件向双方发出缺席审理通知, 表示因被投诉人未在规定期限内提交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。

2011 年 7 月 12 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 2011 年 7 月 26 日或之前做出裁决。

## Factual Background

### 2. 基本案情

#### For Complainant

投诉人:

投诉人为雨果博斯股份有限公司 (“雨果公司”) 的商标管理公司, 而雨果公司是一家根据德国法律于已成立 80 多年的公司。雨果公司使用 “BOSS” 的商标在全球各地经营时尚产品, 包括但不限于服装、手提包、鞋、帽、男女装旅行包及皮夹等。雨果公司使用 “BOSS” 商标, 每年的销售额超越过亿德国马克或欧元。在 2009 年, 全球销售额为 16.8 亿欧元; 全球广告费为 1 亿 5,000 万欧元。在中国销售额为 3,410 万欧元; 在中国广告费为 100 万欧元。在全球及中国, “BOSS” 商标经过广泛使用及大力宣传, 具有高的知名度和认受性。

本案投诉人委托廖美好律师事务所代表参与本案程序。

#### For Respondent

被投诉人: Ciongoli ba 及 Ciongoli Jennifer

本案被投诉人为自然人, 被投诉人于 2010 年 12 月 22 日通过域名注册机构江苏邦宁科技有限公司注册了争议域名。

## Parties' Contentions

### 3. 当事人主张

#### For Complainant

投诉人：

#### (1) 投诉人为“BOSS”商标的持有人

“HUGO BOSS”是雨果公司创立者的姓名。在这 80 多年中，雨果公司使用的商名及商标都是以“BOSS”为主。“BOSS”商标多年前已在世界各地不同国家包括德国、中国、香港在内多个类别包括第 3、9、10、14、16、18、20、23、24、25、27、28、29、30、31、32、33、34、35、38、41 和 42 类取得获得注册。

雨果公司自 1973 年开始在香港销售其产品，亦于 1999 年在香港设立第一家专卖店，雨果公司更于 1994 年香港成立香港雨果博斯有限公司为分公司，统筹一切有关中港澳及亚洲其它地区的业务。雨果公司现在在港、澳地区共有多间专卖店。

除香港外，雨果公司在下列国内城市设有专卖店：

北京、上海、广州、深圳、大连、珠海、温州、成都、厦门、长春、杭州、南京、昆明、重庆、武汉、太原、青岛、石家庄、天津、西安、沈阳、哈尔滨、安徽、长沙、郑州、贵阳、海南、济南、荔州、南宁、宁波、山西、苏州、乌鲁木齐、常州等。

“BOSS”商标在全球享有极高的知名度，经过多年广泛的宣传和使用已为世界各国包括中国在内的广大消费者所熟知，而且在世界多国均被认定为驰名商标。在中国，国家工商行政管理局已将“BOSS”商标列入“全国重点保护商标”内。于 2004 年 4 月 14 日，“BOSS”商标被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。驰名地位亦于 2004 年 6 月 19 日在中国国家工商报中正式公告。可见，无论在中国或全球，投诉人的“BOSS”商标毫无疑问地具有高知名度和广泛认可的。

投诉人认为“BOSS”商标是世界著名品牌，在世界许多国家包括中国被认定为驰名商标。因此根据《巴黎公约》和《中华人民共和国商法》的有关规定，应受保护。

#### (2) 争议域名与投诉人拥有权利的商标相同或极为相似

投诉人认为“BOSS”为投诉人商名及商标最为显著部份。

就争议域名 A 而言，该域名由“boss”及“shoesshop”两部分组成。其排列在后的“shoesshop”可理解鞋店，而在前缀的“boss”与投诉人注册并使用多年的“BOSS”驰名商标完全相同。争议域名 B 的情况也是一样，其域名由“boss”及“shoessale”两部份组成。“shoesshop”和“shoessale”仅为通用词汇，缺乏显着性，争议域名的显着性及识别部份是“BOSS”。投诉人认为，把“BOSS”与“shoesshop”和“shoessale”连结为域名，只会使大众联想是投诉人所设的鞋店或鞋类商品销售服务，与投诉人产生联系。这情况就正如世界知识产权组织仲裁与调停中心（“WIPO”）在“bossshoes.com/.net/.org”的争案认为“shoes”作为描述部分缺乏显着性一样。

投诉人认为由于争议域名的主体识别部分与投诉人注册并使用多年的“BOSS”商标完全相同，一般公众会误认争议域名是投诉人或与投诉人相关的域名，引起混淆。

投诉人亦指出在亚洲域名争议解决中心“bossbabi.com”一案（案件编号：DE-0400020），该专家组亦认为即使该争议域名包含“babi”字样，它与投诉人的商标亦具有足以混淆的相似性。

### (3) 被投诉人对于争议域名没有权利或合法权益

投诉人作为“BOSS”系列商标的合法拥有人，从来没有以任何形式授权被投诉人使用“BOSS”商标，因此被投诉人对争议域名根本没有任何合法权益。

此外，根据 WIPO、欧盟、美国、中国、香港等地商标局的资料，被投诉人亦没有就“boss”、“boss shoes shop”或“boss shoes sale”作出商标注册。

### (4) 争议域名在不真诚的情况下注册及使用

投诉人认为两个争议域名连接的网站，均标榜“BOSS”为主题；而网站所显示的产品，均为与投诉人“BOSS”商标一样或极为相似的贗品。网站内显示的产品（主要为皮鞋）与投诉人所经营的鞋类商品基本上完全一样，被投诉人明显的是借着模仿、抄袭，以鱼目混珠的方式混淆公众，以非法或恶意手段谋取商业利益。

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

投诉人提出了拥有“BOSS”及其它包含“BOSS”字样商标在中国及世界多地商标注册的证据，因此根据 *Lucasfilm Ltd. and Lucas Licensing Ltd. v. Cupcake City and John Zuccarini*, WIPO 案号 D2001-0700，投诉人对“BOSS”这个商标/商号享有优先使用及民事权益。

另外，专家组亦注意到被投诉人也以争议域名营运两个网站。争议域名若除去“shoesshop”或“shoessale”便与投诉人的注册域名完全相同，即包含了投诉人的整个“BOSS”商标。

本独任专家同意 WIPO 案号 D2000-1493, *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, 关于域名 <4microsoft2000.com> 一案专家组的指出：“Generally, a user of a mark may not avoid likely confusion by appropriating another's entire mark and adding descriptive or non-distinctive matter to it. (普遍来说，使用标记者不能完全采用他人的标记，再加以形容性或非形容性的事物来避免可能的混淆)”。在 WIPO 案号 D2000-1135，专家组亦认为“bossshoes.com”，“bossshoes.net”及“bossshoes.org”与投诉人的商标“BOSS”有混淆性的相似。

专家组认为争议域名内“shoesshop”及“shoessale”的作用和性质，与上述<4microsoft2000.com>内的“2000”同出一辙，并不足以避免混淆。因此，专家组裁定争议域名的主要识别部分与投诉人的商标及商号完全相同，具有足以导致混淆的近似性。投诉人已满足了「政策」第 4(a)条中的第一项条件。

### 关于被投诉人对争议域名或其主要部份不享有合法权益

如上述，投诉人指被投诉人与投诉人概无关联，投诉人亦从未授权被投诉人使用“BOSS”商标作为域名的识别部份或作其它使用。就此，专家组参考了 *Six Continents Hotels, Inc. v. IQ Management Corporation*, WIPO 案号 D2004-0272 的案例，同意该案专家组的意见，即是若被投诉人在未获权下使用投诉人的注册商标，足以证明被投诉人对争议域名及其主要识别部份不享有合法权益。被投诉人于 2010 年 12 月 22 日注册争议域名，远在投诉人于中国或其它国家注册“BOSS”或其它包含“BOSS”字样商标之后。依据先申请先注册的原则，故被投诉人对争议域名并无优先权。

根据 *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, WIPO 案号 D2000-0270, *Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni*, WIPO 案号 D2000 – 1769 及 *PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I) and EMS Computer Industry (a/k/a EMS)*, WIPO 案号 D2003-0696, 当投诉人举出被投诉人对争议域名和商标不享有合法权益的表面证据，被投诉人便有举证责任，证明对争议域名享有合法权益。本案被投诉人未提交答辩书，因此没有亦无法解除其举证责任。

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第 4(a)条第二款的条件。

### 关于被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意

根据「政策」第 4(b)条，被投诉的域名的持有人如具有下列情形之一的行为，其行为可被认定为构成恶意注册或者使用域名的证据：

- “ (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。”

专家组紧记，要证明被投诉人对域名的注册或使用具有恶意，投诉人不单需要证明被投诉人恶意注册争议域名，亦需证明被投诉人使用争议域名时亦怀有恶意(*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 案号 D2000-0003)。

首先，被投诉人注册包含投诉人知名商标的争议域名，是强而有力的「恶意」的证据 (*Barney's Inc. v BNY Bulletin Board*, WIPO 案号 D2000-0059)。

其次，专家组考虑过投诉人的陈述及于投诉书内的资料，专家组相信，被投诉人注册争议域名纯粹为了推销其伪冒 BOSS, HUGO BOSS 及 BOSS HUGO BOSS 的皮鞋。

专家组参考了案例 *Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*, WIPO 案号 D2000-0847 的原则，故意利用他人的名称为域名以取得交易，不能构成善意利用该域名来提供货物或服务。另外，案例 *Cheesecake Factory Inc. and The Cheesecake Factory Assets Co., LLC v. Say Cheesecake*, WIPO 案号 D2005-0766 亦说明透过侵权的方式使用域名不能构成被投诉人与公众人士的合法联系。

再者，根据世界知识产权组案例 *Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.*, 案号 *D2000-0437*，专家组指出在投诉人未提交答辩，又无特殊情形的情况下可作出以下推定：(i) 被投诉人不否认投诉人所指称的事实，及 (ii) 被投诉人不否认从投诉人所指称的事实所能作出的结论。

专家组认为，被投诉人的行为可被认定为构成恶意注册和使用域名来推销伪冒产品的证据。专家组认为投诉人已满足了「政策」第 4(b) 条的条件。

## Decision

### 5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

- (1) 争议域名 <bossshoesshop.com> 及 <bossshoessale.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及使用具有恶意。

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



独任专家组：王则左 Samuel Wong

日期：2011 年 7 月 22 日于香港