



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hong kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1300553
投诉人:	新百麗鞋業(深圳)有限公司/思加圖鞋業有限公司
被投诉人:	lao she
争议域名:	<staccato-tmall.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为新百麗鞋業(深圳)有限公司，地址为：深圳市寶安區大浪街道華甯西路 99 號。

共同投诉人为思加圖鞋業有限公司，地址为：香港九龍長沙灣長沙灣道 918 號百麗大廈 9 樓。

被投诉人：lao she，地址为：no.365 erlou xiedongjie, beijing。

争议域名为 <staccato-tmall.com>，由被投诉人通过 Name.com LLC，地址为：2500 East Second Avenue, Second Floor, Denver, Colorado 80206, United States of America。

2. 案件程序

亞洲域名爭議解決中心香港秘書處（下称“中心”）于 2013 年 10 月 15 日收到投诉书。2013 年 10 月 16 日，中心向争议域名注册机构 Name.com LLC 发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2013 年 10 月 17 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构确认被投诉人是该争议域名的注册人，并提供其详细联系办法。

投诉人于 2013 年 10 月 30 日确认其请求将中文作为本案行政程序的语言。中心于 2013 年 10 月 30 日使用中文和英文向被投诉人发送有关行政程序语言的电子邮件。被投诉人未就本案行政程序的语言问题作出任何评论。

中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》（下称“政策”或“UDRP”），《统一域名争议解决政策规则》（下称“规则”）及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》（下称“补充规则”）规定的形式要求。

根据规则第 2 条(a)项与第 4 条(a)项，中心于 2013 年 10 月 31 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2013 年 10 月 31 日开始。根据规则第 5 条(a)项，提交答辩书的截止日期是 2013 年 11 月 20 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2013 年 11 月 21 日寄出被投诉人缺席的通知。

2013 年 11 月 22 日，中心指定 Sebastian M.W. Hughes 为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保规则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

3. 事实背景

投诉人是一家注册于中国的公司。

共同投诉人是一家注册于香港的公司。

投诉人在中国取得了 STACCATO 的注册商标专用权。投诉人早在 1998 年开始使用商标 STACCATO。

共同投诉人取得了<staccato.com>的注册域名专用权。

被投诉人似乎是位于中国的个人。

争议域名<staccato-tmall.com>注册于 2012 年 6 月 6 日。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

1、爭議域名與投訴人擁有權利的商品註冊商標完全相同或混淆性相似。

投訴人是“STACCATO”、“思加圖”商標的持有人，共同投訴人於 1998 年 03 月 27 日在香港成立。爭議域名與投訴人的商標、共同投訴人的域名及企業名稱混淆性相似。

2、被投訴人對爭議域名不享有任何權利或合法利益。

投訴人曾試圖與註冊人進行聯繫，以確認其權利狀況，但未收到註冊人或註冊機構的答復。此外，投訴人要求爭議網站停止侵權，但爭議網站 www.staccato-tmall.com 不予理會。沒有其他公司或組織或個人曾經註冊過類似商標，投訴人/共同投訴人也

沒有許可被投訴人使用其商標或字號，亦沒有證據表明被投訴人對爭議域名享有權利或合法利益。

3、被投訴人惡意註冊和使用爭議域名。

投訴人認為被投訴人對於爭議域名不擁有任何權利或合法權益，被投訴人使用爭議域名來誤導消費者，吸引消費者登陸其網站，使消費者產生混淆，誤以為是投訴人/共同投訴人的產品，向消費者銷售侵犯投訴人商標專用權的鞋類商品，獲取非法利益，損害投訴人及共同投訴人的商譽。爭議域名的註冊時間遠遠晚於投訴人的商標註冊時間及共同投訴人的企業名稱和域名註冊時間，屬惡意註冊及使用域名。

B. 被投訴人

被投訴人未對投訴人的主張作出答辯。

5. 专家组意见

5.1 行政程序语言

注册机构向中心确认争议域名注册协议使用的语言为英文。

根据规则第 11 条，在当事双方无协议或在注册协议中无特别规定时，行政程序的语言应为注册协议的语言。根据本案的材料，投诉人和被投诉人并未就行政程序语言达成任何协议。

规则第 11 条允许专家组根据案件的所有情形来决定合适的行政程序语言。专家组在决定合适的行政程序语言时，也要考虑规则第 10 (b) 和 (c) 条的规定。换言之，专家组要确保当事双方在公正、经济和高效的前提下解决域名争议。行政程序语言的选择不应对方造成过大的负担或造成程序的延误。(Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. 诉 Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd., WIPO 案件编号 D2008 0293; Solvay S.A. 诉 Hyun-Jun Shin, WIPO 案件编号 D2006 0593)。

本案中，投诉人要求行政程序语言为中文，理由如下：

- (1) 投诉人为中国境内企业，其管理及决策人员均以中文为母语；
- (2) 被投诉人应为华人；
- (3) 争议域名网站向中国境内的消费者销售侵犯投诉人商标的商品。

被投诉人就本案件程序的语言问题未作出任何评论，但专家组注意到，争议域网站以中文显示。

专家组在决定使用非注册协议规定的语言作为行政程序语言时，必须本着对双方公平公正的原则，将有关本争议的所有相关因素包括双方对该语言的理解能力、使用

能力、时间因素及成本因素等考虑在内 (Groupe Auchan 诉 xmxzl, WIPO 案件编号 DCC2006-0004; Finter Bank Zurich 诉 Shumin Peng, WIPO 案件编号 D2006-0432)。

基于本案案情并经全面考量，专家组接受投诉人提交的中文投诉书，决定以中文作出本案裁决。专家组注意到争议域名网站为中文网站。

5.2 裁决

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》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

专家组认定投诉人通过注册及使用获得了 STACCATO 商标的权利。

争议域名包含该商标的整体。先前的 UDRP 案例表明，就政策而言，当域名包含了某商标或与某商标具有混淆相似性时，不论该域名中是否存在其他词语，该域名与该商标相同或具有混淆性相似 (Wal-Mart Stores, Inc. 诉 Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO 案件编号 D2000-0662)。

先前的 UDRP 案例还表明当某商标是某域名的具有甄别特征的一部分时，该域名被认为与此商标具有混淆性相似 (DHL Operations B.V. 诉 DHL Packers, WIPO 案件编号 D2008-1694)。此外，在域名中仅仅加入一个描述性的词汇也不能排除域名与商标存在混淆的可能性 (PRL USA Holdings, Inc. 诉 Spiral Matrix, WIPO 案件编号 D2006-0189)。

在本案中，争议域名的主体部分由“staccato”和“-tmall”两部分组成。其中的“staccato”与投诉人的 STACCATO 商标完全相同。专家组注意到“-tmall”没有什么特殊的标识作用或特别的附加意义。专家组认为，尽管争议域名在 STACCATO 商标后加上了“-tmall”，这并不能排除争议域名与投诉人商标具有混淆性相似的可能性。

专家组认定，争议域名与投诉人的商标混淆性相似。鉴于此，专家组认为投诉人完成了其在政策第 4(a)条下的第一项举证责任。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

政策第 4(c)条列明了若干情形，如果专家组在考虑过所有提交的证据后认定，尤其是但不限于，下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证实，那么将表明被投诉人就第 4(a)(ii)条对争议域名享有权利或合法利益：

- (i) 在告知被投诉人该争议之前，被投诉人已将争议域名或与争议域名相对应的名称用于或可证明准备用于善意提供商品或服务；或
- (ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）已因争议域名而广为人知，即使被投诉人还未取得任何商品商标或服务商标；或
- (iii) 被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或者是正当的，而且不具有误导消费者或玷污投诉人商品商标或服务商标以牟取商业利益之意图。

本案中，投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册或使用争议域名或使用其商标。投诉人对 STACCATO 商标享有商标专用权，且其注册和使用商标的时间先于被投诉人对争议域名的注册及使用。专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益，从而将反驳该推定的责任转移到了被投诉人。(Do The Hustle, LLC 诉 Tropic Web, WIPO 案件编号 D2000-0624; Croatia Airlines d.d. 诉 Modern Empire Internet Ltd., WIPO 案件编号 D2003-0455)。

被投诉人未能证明其已取得与争议域名有关的任何商标权，或争议域名已被用于善意提供商品或服务。无证据表明被投诉人因争议域名而广为人知。无证据表明被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或是正当的。

专家组认定，在投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益后，被投诉人未能提供任何证据证明其对争议域名享有权利或合法利益。因此，专家组认定投诉人完成了其在政策第 4(a)条项下的第二项举证责任。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

根据政策第 4(b)(iv)条，被投诉人的下列行为被认定为恶意注册及使用争议域名：

通过使用争议域名，被投诉人故意引诱网络用户访问被投诉人网站或其它连机地址，制造被投诉人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、赞助、附属或保证方面的混淆，从而牟取商业利益。

本案中，专家组认为，且争议域名与该商标混淆性相似。被投诉人在争议域名指向的网站上使用了“STACCATO”商标销售似乎是投诉人的鞋类产品。被投诉人显然是意图利用投诉人的良好声誉，使人误以为被投诉人与投诉人存在某种关联，以牟取不正当利益。被投诉人的这一行为符合政策第 4(b)(iv)条的规定。

鉴于以上理由，专家组认定争议域名的注册及使用出于恶意。因此，专家组认定投诉人完成了其在政策第 4(a)条下的第三项举证责任。

6. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4(i)条和规则第 15 条，专家组裁定将争议域名 <staccato-tmall.com>撤销。

专家组：Sebastian M.W. Hughes

日期：2013 年 12 月 6 日