



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1901212
投诉人:	美国宝石研究院 (GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.)
被投诉人:	赵贵家
争议域名:	<gia100.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为美国宝石研究院 (GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.), 地址为 5345 ARMADA DRIVE, CARLSBAD, CALIFORNIA, 92008 U.S.A.。

被投诉人: 赵贵家, 注册地址为中国广东省广州市天河区某屋苑。

争议域名为<gia100.com>, 由被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司注册(“注册商”), 地址为: 北京经济技术开发区地盛西路 1 号数码庄园 B1 座三层。

2. 案件程序

2019 年 1 月 3 日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“中心”)收到投诉人透过其代理英国欧华律师事务所驻北京代表处根据互联网名称与数字地址分配机构实施的《统一域名争议解决政策》(“政策”或“UDRP”)、《统一域名争议解决政策之规则》(“规则”)及中心制订的《补充规则》提交本投诉并要求指定一位独立专家审理此案。

2019 年 1 月 4 日, 中心向注册商发送电子邮件要求确认争议域名的注册信息。同日, 中心通知投诉人确认投诉已收悉。

2019 年 1 月 8 日, 注册商透过电子邮件向中心指出争议域名已于 2018 年 12 月 2 日到期, 由于双方当事人并未续费, 域名已进入高价赎回期, 赎回期过后将进入删除期等待删除, 删除后域名将开放给他人注册。同时注册商确认注册人为张某。同日, 投诉人向中心发出电子邮件, 指出 WHOIS 信息上的争议域名到期日为 2019 年 12 月 2 日。同日, 注册商再次确认争议域名已过期。

2019 年 1 月 21 日，投诉人向中心要求中止本案程序直到争议域名删除期后。

2019 年 3 月 14 日，中心再次向注册商发送电子邮件要求确认争议域名的注册信息。

2019 年 3 月 15 日，注册商确认争议域名注册人已变更为赵贵家（Zhaoguijia）。同日，中心根据《政策》和《规则》的规定对投诉书进行形式审查，发现投诉书存在形式缺陷，于是向投诉人发出投诉修改形式缺陷通知，要求投诉人于 2019 年 3 月 20 日或以前向中心提交修正后的投诉书。

2019 年 3 月 19 日，中心收到投诉人提交更新后的投诉书并要求指定一位独立专家审理此案。同日，中心确认更新后的投诉书符合《政策》和《规则》的要求。同日，中心向被投诉人发送投诉通知，并告知本案程序已正式开展，被投诉人应在 2019 年 4 月 8 日或之前向中心提交答辩书。

2019 年 4 月 9 日，由于被投诉人并没有在限期内提交答辩，中心向双方当事人发送被投诉人缺席审理通知。

2019 年 5 月 28 日，中心向谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 发出专家组候选通知。同日，谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 回覆中心，确认与本案双方当事人并没有任何利益冲突，并将在被任命专家后独立公正地作出判决。

2019 年 5 月 29 日，中心向双方当事人发送专家确认通知，确认指定谭鉴泉先生为本案独任专家组并审理本案。根据《规则》第 15(b)条的规定，专家应在 2019 年 6 月 12 日或之前就本案作出裁决。

3. 事实背景

投诉人为美国宝石研究院（GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.，简称“GIA”）是全球知名的非营利宝石学教育及研究机构，同时也是全球珠宝业界推崇的珠宝钻石审定机构。在中国以至世界范围内，“GIA”商标在宝石、钻石、珠宝和宝石学等相关商品和服务上都享有极高的知名度。

被投诉人为赵贵家。争议域名最初于 2009 年 12 月 02 日被注册。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- i. 投诉人在中国对 GIA 拥有在先商标权而该商标和商号已在中国具有一定知名度和影响力

（一）投诉人在先在中国注册“GIA”商标

投诉人在先在中国注册的“GIA”商标包括但不限于以下：

1) 第 1676846 号“GIA”注册商标，申请日为 2000 年 08 月 07 日，注册有效期为 2001 年 12 月 07 日至 2021 年 12 月 06 日，核定使用商品为第 14 类“珠宝；珠宝盒；珍珠；宝石；宝石仿制品；宝石盒；珠子(贵金属或宝石制成)；饰针(贵金属或宝石制成)；领针；戒指；环链”。

2) 第 1555834 号“GIA”注册商标，申请日为 2001 年 01 月 14 日，注册有效期为 2001 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日，核定使用服务为第 35 类“样品分发服务；商业信息；进出口代理；推销(替他人)”。

3) 第 1463399 号“GIA”注册商标，申请日为 1999 年 05 月 06 日。注册有效期为 2000 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日，核定使用服务为第 42 类“划分宝石等级服务；宝石登记服务”。

（二）投诉人在先使用“GIA”作为商号简称

投诉人正式设立于 1982 年 12 月 30 日，成立时英文商号为 GIA ENTERPRISES, INC.，后于 1999 年变更名称为美国宝石研究院（英文：GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.），但仍然一直使用“GIA”作为投诉人商号的简称。可见，投诉人自成立之日起，就一直使用“GIA”作为其商号或商号的简称，并在中国进行广泛使用。投诉人对“GIA”享有商号权。

（三）投诉人在先将“GIA”作为域名进行注册和使用

GIA 早在 1996 年 3 月 30 日就已经注册注册了<gia.edu>域名，并将该域名作为官方网站进行使用，投诉人对“GIA”享有在先域名权益。

（四）投诉人的商标和商号“GIA”已在中国具有一定知名度和影响力

中国国家工商总局商标评审委员会在 2018 年《关于第 9497483 号“GIAHK”商标无效宣告请求裁定书》中认定“GIA”作为投诉人的商标和商号已经在珠宝领域具有一定知名度，并最终认定第 14 类第 9497483 号“GIAHK”争议商标在珠宝等商品上的商标注册，侵犯投诉人对“GIA”享有的在先商标权和商号权，并据此认定无效第 9497483 号“GIAHK”商标注册无效。该裁定部分内容摘录为：

“在案证据可以证明，在争议商标注册申请日（即 2011 年 5 月 23 日）前，引证商标（GIA）在珠宝等商品上已具有一定知名度……”；

“申请人（本案投诉人）所提交的媒体报道等证据可以证明申请人将 GIA 作为其名称缩写经过长期而广泛的使用宣传，并在珠宝等商品上在中国大陆地区相关公众中具有一定知名度”。

贵中心在投诉人针对<giaau.cn>、<giausa.cn>域名的域名争议案件中（案件编号：DCN-1800856 和 DCN-1800860），亦认定投诉人“GIA”商标的知名度以及投诉人对“GIA”享有商号权等民事权益且“GIA”已经具有巨大商誉。该仲裁裁决的部分内容摘录如下：

“投诉人在中国、在争议域名注册之前已经注册并持有多个 gia 商标。经过多年使用这些商标与广泛宣传，这些商标是有知名度的。投诉人对这些标志是享有民事权益的。同时，专家组亦接纳，投诉人对其商号“gia”是拥有民事权益。”

“这部分与投诉人拥有的“gia”商标完全相同，投诉人的商标在全球包括在中国是享有知名度的”。

“本专家组认为在投诉人就其上述商标名称取得巨大商誉的情形下，被投诉人应该充分知悉投诉人的商标及其商誉”。

在投诉人近期针对<gia114.com>的域名争议案件中，贵中心再次认定投诉人对“GIA”享有在先权利，据此判定<gia114.com>域名的注册和使用易引起混淆，并判定该域名应当移转给本案投诉人。考虑到该案与本案的情形基本类似，本案争议域名也应判定移转给投诉人。

- ii. 争议域名<gia100.com>英文部分与投诉人知名商号和主商标“GIA”完全相同，且该网站被用于钻石销售，极易导致混淆

争议域名由英文“GIA”和阿拉伯数字“100”组成。由于“100”作为数字，一般消费者不会将其作为区别商品和服务来源的标识，其显著性和识别性较低，因此争议域名的显著识别部分为“GIA”，这与投诉人在中国注册并享有很高知名度的第 1676846 号“GIA”、第 1555834 号、第 1463399 号“GIA”等商标构成完全相同，与投诉人的商号简称和在先注册的域名“GIA”也完全相同。同时，争议域名中的数字“100”作为“GIA”的后缀，起到对“GIA”的修饰作用，暗含“100%”来源于 GIA 的意思。

考虑到“GIA”在钻石、珠宝领域的知名度，当消费者在看到完整包含“GIA”的争议域名时，极易联想到投诉人，并误认为争议域名网站是投诉人网站，或经过投诉人授权，或与投诉人存在特殊关联，从而误认为该网站提供的商品和服务来源于投诉人或经过投诉人授权，以致混淆误认。

鉴于争议域名事实上曾被用于钻石产品的销售，争议域名的注册和使用极易造成消费者混淆，误认为该域名提供的钻石商品和服务来源于投诉人，从而导致混淆。

iii. 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

争议域名的原注册人为张某，争议域名备案的原网站主办单位是一所位于北京的珠宝公司（“珠宝公司”），而张某系珠宝公司的股东。通过查询发现，争议域名现注册人虽然变更为“赵贵家”，但最新的 ICP 备案信息显示争议域名的主办单位仍是珠宝公司。该公司法定代表人是胡某，自然人股东为胡某、张某，该公司及其法定代表人或股东对“GIA”或“GIA100”并不享有合法权益。争议域名的前述注册人、网站主办单位单位及网站负责人均与投诉人无任何关联，其注册争议域名也未获得投诉人授权。在中国商标网上以珠宝公司、被投诉人名义、争议域名备案网站负责人名义等检索，并未发现任何“GIA”或“GIA100”商标的注册。因此，被投诉人对“GIA100”域名并不享有合法权益。

iv. 被投诉的域名持有人对域名的注册和使用具有恶意

争议域名的注册和使用，具有明显恶意，具体事实列明如下：

1) 明知而恶意抢注。争议域名备案网站的现主办单位珠宝公司专门从事钻石经营和销售，其在淘宝上开设有网店，销售各类钻石、珠宝等，并在该旗舰店主页多次使用“GIA”、“GIA 证书钻石”，并设置名为“GIA 证书裸钻”的产品栏。争议域名前持有人显然熟知投诉人及其“GIA”商标在业内的知名度，但仍在明知的情况下，恶意注册英文部分为“GIA”的争议域名，具有明显搭便车、傍名牌的恶意。

争议域名于近日注册期限届满后，立刻被现注册人“赵贵家”注册。虽然该域名的持有人发生变更，但根据 ICP 备案信息可知，争议域名备案的网站主办单位仍然珠宝公司。因此，争议域名的实际运营主体并未发生改变，仅仅是将域名持有人进行变更，涉嫌试图隐藏该域名的实际拥有者从事经营珠宝的事实。

2) 突出使用和误导性宣传。被投诉域名目前已停止解析，但珠宝公司此前一直将争议域名网站用于钻石销售，并在该网站顶部的突出位置设置“GIA 裸钻”的专栏，并在“现货”中提供大量标记有“GIA”的钻石产品，以图欺骗消费者，使消费者误认为该网站是 GIA 的官方网站或授权网站，其中包括 Wayback Machine 网站存储的争议域名网站历史页面打印页，时间点为 2018 年 8 月 5 日和 2017 年 9 月 11 日]。在域名注册人更换后，该域名的网站主办单位仍然是珠宝公司。该事实表明该域名注册人的更换应当是为了混淆视听，掩盖其实际经营者从事珠宝经营的事实。考虑到改域名的实际主办单位并未改变，故该域名未来仍极有可能被用于珠宝钻石销售。

上述事实充分表明，被投诉域名应是恶意注册和使用，以图利用“GIA”在钻石领域的知名度，达到搭便车、傍名牌的目的，其行为易造成消费者混淆，严重侵犯投诉人的商标权、商号权、域名权和商誉。

B. 被投诉人

被投诉人并没有在限期内提交答辩书。

5. 专家组意见

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) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

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

专家组注意到投诉人早于 2000 年已就其名称缩写 GIA 于中国注册商标，并透过持续的使用及推广，使其商标及商号于中国珠宝业界取得一定的知名度。中国国家工商总局商标评审委员会在 2018 年《关于第 9497483 号“GIAHK”商标无效宣告请求裁定书》也曾认定“GIA”作为投诉人的商标和商号已经在珠宝领域具有一定知名度。因此专家组接纳投诉人对 GIA 拥有商标权。

在比较争议域名是否与投诉人商标是否相似时，有关的比较应只针对域名前缀的主要部分，相关的顶级域名，即本案争议域名的“.com”，参见 *Alibaba Group Holding Limited v. Data Protected Data Protected/Steve Lam*, HK-18010118 (ADNDRC August 27, 2018) 及 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)第 1.11 条。本案争议域名包含整个投诉人的 GIA 商标而唯一的区别是在商标后加上了“100”这个数字，使其形成了与投诉人的商标混淆性相似的域名。专家组接纳添加描述性或数字词语并不会改变相关的商标或否定混淆的相似性。参见 *Google Inc. 诉 Google100*, CN-0700165 (ADNDRC 2009 年 9 月 26 日) (“争议域名“google100.com”中除去表示通用顶级域名的“.com”，由“google”和“100”两部分构成。其中，“google”与投诉人的注册商标“Google”完全相同，“100”作为一个阿拉伯数字，并不具有任何显著性。专家组认为，投诉人的“Google”商标是具有显著性的独特性标志，并非通用词语；争议域名“google100”极有可能使人误以为这一域名的注册人是投诉人，或足以导致相关公众误认为被投诉人及该争议域名与投诉人存在一定联系。”)及 WIPO Overview 3.0 第 1.8 条。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(i)条的规定。

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

专家组考虑到 GIA 并非一个通用词，而且是为投诉人的英文商号缩写及注册商标。透过投诉人长时间的使用及推广，GIA 已成为珠宝业界中受公众广泛认可的鉴定品牌，拥有极

高的知名度。同时间，投诉人声称与被投诉人并无任何关系而且并无授权注册及使用包含其 GIA 商标的域名。此外，投诉人也未发现任何被投诉人在中国持有任何“GIA”或“GIA100”商标的注册。因此，专家组同意投诉人已就此构成表面证据(Prima Facie)，而举证的责任因而转移到被投诉人身上。参见 Tencent Holdings Limited (腾讯控股有限公司), 腾讯科技(深圳)有限公司诉 Wei Bin Xu, Xu Wei Bin, D2018-2905 (WIPO 2019年2月25日)及 WIPO Overview 3.0, 第 2.1 段。

被投诉人并没有根据《规则》第 5 条的规定于指定期限内就本投诉提交答辩书及就对相关合法权益提供证据。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(ii)条的规定。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

首先，投诉人透过争议域名的 ICP 备案资料而认定本案被投诉人与该备案信息所显示的主办单位珠宝公司存在直接关系，而使争议域名的网站的背后实质控制单位维持是该公司。专家组注意到投诉中所提供的记录显示出该 ICP 备案是早于 2014 年审核，而本案争议域名的注册人曾于 2019 年初发生变更。另外，投诉人也没有提供任何其他的实质证据支持被投诉人与珠宝公司存在直接或间接的关系。专家组同时也考虑了中国《互联网信息服务管理办法》第四条的规定(“国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。”)，但由于此法规是为管理国内经营性互联网网站而设，而本案争议域名现时并没有解析至任何网站内容，所以此规定不适用于本案。因此，专家组基于投诉人提交的证据不接纳珠宝公司为本案争议域名现时的幕后实质控制单位。

然而，专家组接纳 GIA 作为投诉人的英文商号缩写及注册商标，在透过投诉人长时间的使用及推广已成为中国珠宝业界中受公众广泛认可的鉴定品牌，拥有极高的知名度。被投诉人在注册争议域名前，不可能完全不知晓投诉人及其 GIA 商标或商号。因此专家组同意被投诉人注册争议域名具有恶意。

参考美国宝石研究院(GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC) 诉 厦门中银科技集团有限公司, DCN-1800856 (HKIAC 2018 年 12 月 6 日)(“就争议域名的使而言，根据投诉人的举证，争议域名还未投入正常使用。专家组认为，因应争议域名是投诉人注册的商标，很难想像被投诉人可以如何善意使用争议域名。专家组认被投诉人的被动持有争议域名可以被视为恶意使用争议域名。”)、苏宁云商集团股份有限公司(SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD.) 诉 白茹 / bairu / bai ru, HK-1700952 (ADNDRC 2017 年 5 月 8 日)(“专家组注意到被投诉人注册争议域名之后并未投入使用，从客观上阻碍了投诉人注册和使用争议域名的可能。”)及 WIPO Overview 3.0 第 3.3 条，专家组接纳投诉人主张被投诉人以图利用 GIA 在珠宝业界的知名度，造成互联网使用者混淆，侵犯了投诉人的商标权、商号权和商誉并缺乏善意使用争议域名的行为，有关域名使用具有恶意并违反了《政策》第 4(b)(iv)的规定。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(iii)条的规定。

6. 裁决

据此，投诉人已根据《政策》第 4 条的规定证实全部三种情形同时具备，专家组裁定本案投诉成立，争议域名应予以转移给投诉人。



专家组：谭鉴泉 (Paddy Tam)

日期: 2019 年 5 月 31 日