



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号：	HK-2001392
投 诉 人：	November Grace Limited 诺文格蕾丝有限公司
被投诉人：	深圳紫荆花畔信息科技有限公司
争议域名：	<miasuki.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为November Grace Limited 诺文格蕾丝有限公司（“**投诉人**”），地址在Flat/RM 1408 A 14/F, WEST TOWER SHUN TAK CENTER, 200 CONNAUGHT ROAD, SHEUNG WAN, HONG KONG CHINA 香港上环干诺道中200号上环信德中心西座1408A室。

被投诉人为深圳紫荆花畔信息科技有限公司（“**被投诉人**”），地址在中国深圳市福田区深南中路2018号新华大厦商业6层。

争议域名为 <miasuki.com>（“**争议域名**”），由被投诉人通过Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co. Ltd. 阿里云计算（北京）有限公司注册（“**注册商**”）。

2. 案件程序

2020年8月21日，投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构（“**ICANN**”）施行的《统一域名争议解决政策》（“**《政策》**”）、《统一域名争议解决政策之规则》（“**《规则》**”）及亚洲域名争议解决中心（“**ADNDRC**”）施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》（“**《补充规则》**”），向ADNDRC香港秘书处（“**中心香港秘书处**”）提交了投诉书。

2020年8月25日，中心香港秘书处向投诉人传送通知，确认收到投诉书，并询问投诉人选择一人专家组还是三人专家组进行审理。同日，投诉人向中心香港秘书处确认其选择一人专家组进行审理。同日，中心香港秘书处向ICANN发出注册信息确认函，要求其确认注册信息。注册商于2020年8月26日回复确认：（1）争议域名由其提供注册服务；（2）被投诉人深圳紫荆花畔信息科技有限公司为争议域名注册人；（3）《政策》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。

2020年9月2日，中心香港秘书处请投诉人对于投诉书存在的形式缺陷作出修正。同日，投诉人提交了修正后投诉书。

2020年9月4日，中心香港秘书处以电子邮件的形式向投诉人确认投诉书已经审查合格并将送达被投诉人。2020年9月5日，中心香港秘书处按《规则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送书面域名投诉通知、投诉书及其附件，告知被投诉人被投诉的事实，本案程序正式开始，规定被投诉人于2020年9月25日或之前提交答辩书。上述通知亦抄送 ICANN 及注册商。

鉴于被投诉人没有于规定时间内提交答辩书，中心香港秘书处于2020年9月28日向双方当事人传送被投诉人缺席审理通知。

2020年9月28日，中心香港秘书处向 Dr. Yijun Tian 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。2020年10月7日，候选专家回复中心香港秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2020年10月7日，中心香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，确认指定 Dr. Yijun Tian 为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心香港秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2020年10月7日）起14日内，即2020年10月21日或之前（含10月21日）就本案争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人诺文格雷斯有限公司（November Grace Limited），为李晓女士于2013年在香港成立，用以宣传推广MIASUKI马术产品。MIASUKI是马术运动品牌，产品包括马术活动服装，头盔和其他配件。MIASUKI产品全球销售地点包括伦敦哈罗德百货公司，香港赛马会和日本东京三越百货公司，并通过官网<www.miasuki.com>全球发售（投诉书附件四）。投诉人于2013年起陆续在美国、新加坡、韩国、日本、香港、澳门、中国等多个国家和地区申请MIASUKI系列商标并获得注册（投诉书附件五）。

被投诉人为深圳紫荆花畔信息科技有限公司，于2019年3月10日注册了争议域名“miasuki.com”。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- (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

争议域名中“miasuki”与投诉人MIASUKI注册商标完全相同。鉴于投诉人MIASUKI注册商标在国内外享有较高知名度，被投诉人占用、使用该域名并通过该域名进行商业活动足以导致相关公众的误认和混淆；

(ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且

被投诉人受投诉人委托负责<miasuki.com>域名和对应网站的管理和维护工作，域名维护费用由投诉人予以报销，域名对应网站提供商品和服务所积累的商誉归属于投诉人，域名权属应归属于投诉人。被投诉人明知<miasuki.com>域名由来及真实权属的情况下，还以自己名义强占该域名，属侵权。

被投诉人对争议域名不享有商标权。即使双方签订了《商标使用许可合同》，但如上所述投诉人签订授权合同目的在于完成微信公众号和淘宝网店的注册和认证工作，被投诉人就争议域名不享有政策规定的权利或者合法利益。被投诉人在网站上发布损害投诉人商业信誉信息和破坏网站经营的行为，严重损害MIASUKI商标声誉和投诉人商誉，已经构成对《商标使用许可合同》的根本性违约，投诉人已经发函通知被投诉人解除《商标使用许可合同》。

(iii) 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

投诉人认为，被投诉人对网站内容上进行多次修改、添加损害投诉人商业信誉的信息，并删除、修改网站后台数据系统，导致投诉人和投诉人客户无法访问网站原有内容。被投诉人占有该争议域名的目的在于非法获取商业利益以及玷污投诉人的商标和品牌商誉。被投诉人占用该域名的目的是破坏投诉人的业务，和防止商标标记所有者即投诉人获得与标记相对应的域名。

根据相关规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名“miasuki.com”应转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人未提交答辩书。

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

《政策》第4(a)条之(i)规定，投诉人应当证明，争议域名与投诉人拥有权利的

商品商标或服务商标相同或混淆性相似。

投诉人提供的商标注册证可以证明，投诉人就“MIASUKI”拥有如下中国商标注册：

类别	注册号	商标样式	注册日期	法律状态
3	12632755	MIASUKI	2015-07-21	已注册
3	13416799		2016-03-21	已注册
14	12632757	MIASUKI	2015-07-21	已注册
18	13416795		2016-01-14	已注册
25	12632760	MIASUKI	2015-07-21	已注册
25	13416794		2016-06-14	已注册

因此，专家组认定，投诉人就“MIASUKI”商标享有中国注册商标专用权，其商标注册日期早于争议域名注册日期。

争议域名“miasuki.com”除去通用顶级域名“.com”，主体部分由“miasuki”构成。根据《政策》作出的在先裁决表明，判断一个投诉是否符合《政策》第4(a)条规定的第一个条件时，应当直接比对争议域名主体部分与投诉人商标的字符构成，以确定争议域名是否与投诉人的商标相同或混淆性相似。参见 *烟台张裕集团有限公司诉丁艳耀*，ADNDRC案件编号 HK-2001376。

专家组注意到，争议域名<miasuki.com> 主体部分“miasuki”完全包含了投诉人享有权利的整个“MIASUKI”商标。根据先前众多UDRP案例，专家组认为，当争议域名中包含完整商标，或与其混淆性相似的用词时，不论争议域名中是否含有其它词语，均可认为该争议域名与该商标相同或混淆性相似。参见 *Wal-Mart Stores, Inc. 诉 Richard MacLeod d/b/a For Sale*，WIPO 案件编号 D2000-0662；*Oakley, Inc. 诉 Zhang Bao*，WIPO 案件编号 D2010-2289。

先前的UDRP专家组一贯认为在域名中使用通用顶级域名后缀，通常在判定混淆性相似时可以忽略不计（因为它是注册的技术要求），除非后缀本身构成有关商标的一部分。参见 *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview 3.0”)，第1.11段和引用案例。专家组认为，本案中争议域名所使用的通用顶级域名“.com”，在判定混淆性相似时可以忽略不计。见 *Alticor Inc. (美国安利有限公司) 诉 黄耀*，WIPO案件编号：D2014-1940。

因此，专家组认为争议域名<miasuki.com> 与投诉人享有权利的“MIASUKI”商标相同或混淆性相似。投诉人完成了《政策》第4(a)条所规定的第一个要素的举证责任。

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

《政策》第 4(a)条之(ii)规定，投诉人应当证明，被投诉人就争议域名不享有权利或合法权益。

政策第4条(c)项举例了若干情形，被投诉人对争议域名的注册和使用只要符合以下任一情形即可证明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益：

(i) 在被投诉人接到有关争议通知之前，被投诉人已经或可以证明准备在善意提供商品或服务中使用争议域名或与争议域名相对应的名称；或者

(ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）虽未获得商品商标或服务商标，但已因争议域名而广为人知；或者

(iii) 被投诉人对争议域名的使用属合法的非商业性使用或合理使用，无意为牟取商业利益而以误导的方式转移消费者的注意力或损害争议商品商标或服务商标的声誉。

根据《政策》作出的在先裁决表明，投诉人只需提交初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益，即可将反驳该证明的举证责任转移于被投诉人。

投诉人主张，被投诉人对争议域名不享有商标权。投诉人主张，虽然双方签订了《商标使用许可合同》，但该授权合同目的在于完成微信公众号和淘宝网店的注册和认证工作，被投诉人就争议域名不享有《政策》规定的权利或者合法权益。鉴于被投诉人在争议域名指向网站上发布损害投诉人商业信誉信息和破坏网站经营的行为，严重损害MIASUKI商标声誉和投诉人商誉，已经构成对《商标使用许可合同》的根本性违约，投诉人已经发函通知被投诉人解除《商标使用许可合同》。

专家组认为，投诉人已经就其所知所能，提交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权益，满足了所承担的举证责任。反驳该初步证明的举证责任因此转移于被投诉人。

然而，被投诉人未能提供足够证明其已取得与争议域名有关的任何商标权，或争议域名被用于善意提供商品或服务。另外，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。相反，根据投诉人提供的信息，投诉人递交投诉书时，被投诉人恶意修改争议域名指向网站的内容，利用该网站发布损害投诉人商业信誉信息，破坏网站正常经营（见投诉书附录13）。

基于现有证据，专家组也无法认定被投诉人符合《政策》4(c)条列举的任何一种情形，或者符合其他可能证明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益的情形。

综上，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《政策》第4(a)条所规定的第二个要素的举证责任。

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条(b)项，如果专家组认定存在（尤其但不限于）以下情况，则可将其作为被投诉人恶意注册和使用争议域名的证据：

(i) 表明被投诉人注册或获得该争议域名的主要目的是为了将争议域名出售、出租或以其他方式转让给实为商标或服务商标注册人的投诉人或其竞争对手，以换取高于被投诉人可证明的与争议域名直接相关的实付成本价值的报酬等情形；或者

(ii) 被投诉人注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的注册人以对应的域名体现其商标，但条件是被投诉人曾从事过此种行为；或者

(iii) 被投诉人注册争议域名的主要目的是为了破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 通过使用争议域名，被投诉人故意试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人网站或网址上的产品或服务的来源、赞助、附属关系或担保方面造成与投诉人商标之间可能的混淆，来吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线地址，以牟取商业利益。

如上所述，依据投诉人的举证，双方签订了《商标使用许可合同》旨在完成微信公众号和淘宝网店的注册和认证工作，而被投诉人在争议域名指向网站上发布损害投诉人商业信誉信息和破坏网站经营的行为，明显已经构成对《商标使用许可合同》的违约，且投诉人已经发函通知被投诉人解除《商标使用许可合同》。因此，专家组发现，被投诉人不再具备注册和使用争议域名及“MIASUKI”商标的正当理由。

依据投诉人的举证，被投诉人对网站内容上进行多次修改、添加损害投诉人商业信誉的信息，并删除、修改网站后台数据系统，导致投诉人和投诉人客户无法访问网站原有内容。因此，专家组认定，被投诉人目前对争议域名注册和使用，旨在干扰投诉人正常业务，阻止了投诉人作为商品商标或服务商标的注册人以对应的域名体现其商标，进行正常商业运作。被投诉人注册与使用争议域名具有《政策》第4(b)条之(ii)所规定的恶意。鉴于上述事实 and 论据，专家组认定投诉人完成了《政策》第4(a)条所规定的第三个要素的举证责任。

6. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第4(a)条规定的三个条件，专家组裁决将争议域名 <miasuki.com> 转移给投诉人。



Tian Jun

专家组：Dr. Yijun Tian

日期: 2020年10月30日