



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-1000323
投诉人:	Alibaba Group Holding Limited
被投诉人:	Song Fujing

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 Alibaba Group Holding Limited, Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies。

本案被投诉人为 Song Fujing, 中华人民共和国 (100021) 北京市朝阳区双花园。

争议域名为 <taomall.com>, 由被投诉人通过注册商 GODADDY.COM, INC 注册, 地址为 14455 N. Hayden Rd. Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, United States of America。

2. 案件程序

2010 年 11 月 19 日, 域名争议解决中心收到投诉人提交的投诉书。

2010 年 11 月 24 日, 域名争议解决中心向投诉人确认收到投诉书。

2010 年 11 月 24 日, 域名争议解决中心要求注册商确认注册信息。

2010 年 11 月 25 日, 注册商回复域名争议解决中心, 确认本案争议域名系通过其注册, 被投诉人是被本案争议域名的注册人, 《ICANN 统一域名争议解决政策》适用本域名, 仲裁协议所使用的语言为英文。

2010 年 11 月 25 日, 域名争议解决中心向被投诉人传送程序开始通知书, 通知被投诉人, 本案投诉人已经就本案争议域名向域名争议解决中心提出投诉, 同时转送投诉书副本, 要求被投诉人在 20 日内提交答辩书。

2010 年 11 月 26 日, 被投诉人回复域名争议解决中心, 称注册域名时使用的是中文, 同时被投诉人提交了相应证据。

2010年11月29日，域名争议解决中心回复被投诉人，确认收到其邮件，并告知被投诉人该问题将转至专家组处理。

2010年12月7日，被投诉人向域名争议解决中心提交了答辩书和证据，并提出采用三人专家组方式审理此案。次日，域名争议解决中心向投诉人和被投诉人发出收到答辩书的确认通知。

2010年12月9日投诉人向域名争议解决中心提出请求，希望有机会提交补充意见。2010年12月14日，域名争议解决中心告知投诉人，其请求将会被转交给专家组做出决定。

2011年1月26日，域名争议解决中心通知投诉人和被投诉人，确认指定首席专家 Li Yong 与投诉人指定的专家 Anthony Wu 和被投诉人指定的专家 Chi Shaojie 组成三人专家组审理本案。裁决将在2011年2月9日前做出。

2011年2月11日，域名争议解决中心向投诉人和被投诉人发出专家组行政指令，同意投诉人补充提供相应证据，并给予被投诉人适当的时间补充答辩，本案的审理期限也相应延长。专家组要求：投诉人应在10日内（即2011年2月21日或之前）提交中文投诉书和中文的补充意见；如投诉人于上述期间内提交了补充文件，于中心把投诉人的材料转交给被投诉人后，被投诉人则应在10日内提交补充答辩意见；于收到双方的补充材料之后，域名争议解决中心将按照《规则》的规定，重新确定裁决书做出的时限。专家组还提出，投诉人提交了对于“TAOBAO”等标识的商标注册证明，但是对于其主张的“TAO”的商标权利，没有提交相应证据，投诉人应于提交补充证据时，补交相应证据。

此后，投诉人和被投诉人分别在规定时间内提交了补充意见和补充证据。域名争议解决中心于2011年3月1日发出通知，专家组将于2011年3月15日之前就本案做出裁决。

3. 事实背景

根据投诉人和被投诉人提交的证据材料，专家组经审核确认以下事实：

投诉人就“TAOBAO”、“TAOBAO MALL”、“TAO”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”或“Taobao.com”在中国、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区、新加坡、欧盟、德国、日本、韩国取得了商标注册。

被投诉人于2006年4月26日注册了本案争议域名。

4. 当事人主张

A. 投诉人

2003年5月，Alibaba集团通过其子公司开发“Taobao”品牌，网站为<taobao.com>，是一个中文的商户对消费者及消费者对消费者之间的互联网零售平台，专注于服务中国消费者。在过去7年间，Taobao已成为中国最大的网上零售平台，目前占

有约 82.5% 市场份额，截至 2009 年 12 月已有 1 亿 7 千万登记用户，在网站上展示的商品超过 3 亿件。投诉人通过其全资子公司淘宝（中国）网络科技有限公司及淘宝（中国）软件有限公司经营两个网站，分别为 <taobao.com> 及 <taobao.com.cn>（合称“Taobao 网站”）。Alibaba 集团于 2008 年推出的“Taobao Mall”是一个商户对消费者平台，通过其 Taobao 网站连接进入，专为登录品牌拥有人或授权经销商的信息。Alibaba 集团最近将 Taobao Mall 平台的品牌整合重塑，给与独立的网站，网址为 <tmall.com>。Alibaba 集团现正积极宣传推广该重塑后的 Taobao Mall 平台，计划在未来数月内投入 3,000 万美元，宣传 Taobao Mall 及吸引用户登入 Taobao Mall 网站。

投诉人是在发现被投诉人已在 2006 年 4 月 26 日已注册争议域名时始对被投诉人开始认识。争议域名并没有解析为任何正在营运的网站，但导入一个包含广告链接和弹出式广告的停泊网站。

投诉人的各项 Taobao 商标的共通组成部分就是“TAO”文字，投诉人多年以来一直广泛使用该文字，并已在多个国家地区注册为商标。争议域名完全包含投诉人的“TAO”商标。争议域名与投诉人的“TAO”商标的唯一分别是加入“MALL”文字作为说明词。目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。“TAO”明显是争议域名的识别和显著部分，而加入“MALL”文字并无在任何方面将其与 Taobao 商标识别。投诉人的官方 Taobao 和 Taobao Mall 网站实际上就是“虚拟商场”，可在当中进行消费商品的销售和交易。就此而言，争议域名的“MALL”部分实际上更会增加网上消费者误以为争议域名在某方面与投诉人存在关联的可能性。

投诉人认为被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益，争议域名并不反映被投诉人的名称；被投诉人在中国、香港、欧盟或美国均并无拥有任何可反映争议域名的注册商标权；被投诉人并无就任何真诚的商品或服务的提供而使用争议域名及/或对争议域名作任何合法的商业使用。争议域名并不反映或与被投诉人本身的名称相符。根据投诉人所知及获得的资料，在中国、香港、欧盟或美国，被投诉人均并非任何反映或与争议域名相符的商标注册的所有人。据投诉人所知，除就争议域名外，被投诉人并没有使用 TAOMALL 商标。投诉人采用及最初使用 Taobao 商标的日期均远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期。据投诉人所知及所信，自其注册以来，争议域名并没有就任何目的或在任何方面被使用。此外，被投诉人曾要约以 200,000 美元向投诉人出售争议域名，该数额明显远高于被投诉人注册和维持争议域名的合理开支。在此情况下，投诉人惟有假设被投诉人注册争议域名的目的是向投诉人或第三方出售该域名，或设立另一网站将浏览投诉人网站的互联网使用者吸引至该网站即从所展示的链接和广告中去的不合理的商业收益。就《解决政策》的目的而言，该等目的均不可能就争议域名产生任何合法的权利或权益。投诉人并无同意或授权被投诉人使用其任何 Taobao 商标。此外，鉴于投诉人仅在最近始知悉被投诉人对争议域名的使用，亦不可能说投诉人默许该等使用。相反地，投诉人现正采取措施，进行在香港法律下可采取的一切行动，以停止被投诉人对投诉人权利的挪用。

投诉人认为被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意，投诉人认为被投诉人选择争议域名的目的是为将该域名售予投诉人或第三方以收取不合理的商业利益，或从赞助广告链接中收取转介费用以取得收益。支持以上意见的理由如下：被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益；在被投诉人注册争议域名的日期，鉴于投诉人在中国境内就 Taobao 商标所取得的知名度，被投诉人作为中国境内的个人必定已对投诉人在争议域名

中享有的在先权利也权益有所知悉；被投诉人要约以 200,000 美元向投诉人出售争议域名；自争议域名于 2006 年注册以来，除作为一个包含广告链接和弹出式广告的停泊网站外被投诉人并没有对争议域名作任何使用。2010 年 9 月 27 日，投诉人与被投诉人接触，匿名提出购买争议域名的要约。被投诉人于 2010 年 11 月 4 日作出回复，表示愿意以不低于 200,000 美元的高昂价格出售争议域名。被投诉人就争议域名的销售所要求的数额显示被投诉人知悉投诉人的 Taobao 商标及其商誉的价值，并以此作为交易。此情况显示，被投诉人注册争议域名的目的纯粹是为向投诉人或其竞争对手出售、出租或以其他方式转让争议域名以换取超逾注册和转让争议域名的实际开支的有价值代价。此情况已足以证明具有《解决政策》第 4(b)(i) 条所指的恶意。同时，投诉人认为被投诉人是有意使用争议域名，为商业利益目的，通过制造有关网站与投诉人及其 Taobao 商标之间存在关联的混淆，故意引诱网络用户访问位于该域名的网站。在本投诉书的日期，被投诉人并没有对争议域名作任何使用。投诉人认为被投诉人不使用或消极持有争议域名亦构成对争议域名的恶意使用。

投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名转让予投诉人。

B. 被投诉人

投诉人的投诉书不符合《统一域名争议解决政策之规则》对于语言的要求，<taomall.com>域名是本人于 2006 年 4 月 26 日在北京新网数码信息技术有限公司注册，于 2010 年 10 月 27 日转移注册商到 Godaddy。我在注册域名的时候，注册协议使用的语言为中文，而投诉人的投诉书使用的是英文，使我不能够准确地了解投诉人投诉的依据和理由。投诉人主张的商标由文字和图形组成；争议的域名与其不同，不构成混淆近似。再者，投诉人对该等商标不享有专用权。做为(taomall.com)域名的持有人，本人享有使用、收益并排除他人干涉的权利。此域名本人一直正常使用，并且具有一定知名度。不存在任何对于投诉人一方的恶意。

在补充意见中投诉人提出：

正如投诉书所述，投诉人拥有无数由“TAOBAO”、“TAOBAO MALL”、“TAO”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝商城”或“Taobao.com”组成或包含该等标记的商标（合称“Taobao 商标”）。该等注册包括若干组合商标，但同时亦包括多个文字商标，其中有“TAO”、“HAPPYTAO”、“TAOUTLETS”、“TAOBAO”及“TAOJAPAN”等文字商标。目前已经确立，由于域名不可能包含图形设计的元素，而互联网使用者搜寻网站时仅会键入认识的文字或名称，在决定一个域名是否与某个商标混淆地相似/相同时，商标的图形部分并无实际的重要性。

按法律规定，一项商标注册向商标所有人赋予在取得注册的国家地区就适用商品和服务使用该商标的专用权。正如已在投诉书所述，投诉人就 Taobao 商标拥有无数商标注册，包括在中国取得的多项注册。此外，正如已在投诉书中说明，投诉人已就其 Taobao 商标在亚洲各地，特别是在中国取得相当知名度，以致投诉人及其提供的服务已经通过其广泛使用就该等商标去的显著性。投诉人认为在任何情况下，投诉人对 Taobao 商标是否或应否享有专用权，对于本投诉程序或投诉人须予举证的事项并无相关之处。

被投诉人主张其合法使用争议域名，因此证明其注册并非恶意。在本投诉书提交时，争议域名并没有解析至任何经营中的网站，而导入一个包含广告链接的停泊网站。在提交本补充意见书时，争议域名仍然解析至同一个停泊网站。被投诉人提供一个收藏网站（“有关网站”），显示有关网站曾经用作以“北京特价手机网”的名称销售折扣手机。使用争议域名经营与投诉人的 Taobao 网站所经营的类似商品和服务，并不能藉以向被投诉人赋予任何有关争议域名的合法权利或权益。该过往的有关网站并没有包含任何与“TAOMALL”有关的内容。投诉人认为被投诉人注册和使用争议域名，是故意在消费者之间制造混淆，令消费者误以为有关网站在某方面与投诉人的业务存在关联，藉以吸引他们登入有关网站。此情况并不能支持被投诉人称争议域名善意注册争议域名的主张。投诉人亦注意到，被投诉人所提供的收藏网站结果，证明该有关网站自 2008 年以来一直没有任何活动。

关于专家组要求投诉人具体就“TAO”商标的注册提交进一步证明问题，投诉人提供部分证明投诉人就由“TAO”和“淘”组成或包含该等标记的商标所取得的商标注册在中国、香港、欧盟和美国取得的注册证明书副本/官方商标数据库下载的印本。

在补充意见中被投诉人提出：

投诉人补交的“TAO”的商标注册证明上显示的注册商标有效期限的起始日期全部晚于争议域名的注册日期（2006 年 4 月 26 日），投诉人不享有“在先权利”。此域名本人一直正常使用。不存在任何对于投诉人一方的恶意。

5. 专家组意见

关于进行本案程序的语言问题，被投诉人在答辩书中提出了应当使用中文的要求，并且提出了相应理由和证据。被投诉人提出，在 2006 年 4 月 26 日注册本案域名时使用的注册协议是中文，后来又转到现在的域名注册机构。被投诉人提出了附件 1、2、9 证明这一事实。专家组注意到被投诉人提出的上述证据与现注册机构向域名争议解决中心反馈的确认信息有不一致之处，因此专家组认为应当按照《规则》第 11a 的规定，由专家组根据案件具体情形做出使用何种语言进行本案程序的决定。本案投诉人是创立在中国杭州的公司，虽然注册地在开曼群岛，但是实际上是一家主要在中国运营的公司，而本案被投诉人亦是中国人，本案的域名争议解决机构也是设立在中国香港特别行政区内的机构，考虑到以上因素，专家组决定使用中文进行本案程序。

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》（以下称“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利益；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

专家组根据投诉人提交的证据认定，投诉人就“TAOBAO”、“TAOBAO MALL”、“TAO”、“淘”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”或“Taobao.com”在中国、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区、新加坡、欧盟、德国、日本、韩国取得了商标注册。

专家组将投诉人的注册商标“TAOBAO”、“淘”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”和“Taobao.com”与本案争议域名的主体部分“taomall”进行了比较，认为争议域名与上述商标既不相同，也不混淆性相似。与“TAOBAO”相比，“taomall”七个字母中只有三个字母与投诉人商标相同，两者整体视觉效果不同；两者发音有明显不同；两者所代表的含义也不相同。对于“Taobao.com”而言，其分析结果与对“TAOBAO”的分析类似。此外，对于投诉人的中文商标“淘”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”而言，它们与争议域名主体部分“taomall”在外观形态上有本质不同，在发音上也并不对应。综上，专家组认为争议域名与投诉人的商标“TAOBAO”、“淘”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”和“Taobao.com”不构成混淆性相似。

专家组注意到，投诉人对于“TAO”和“TAOBAO MALL”亦享有商标权，投诉人主张争议域名与该两项商标混淆性相似。投诉人引用了在先的域名争议判例作为理由。对于投诉人的商标“TAO”而言，专家组同意在先案例中专家组的意见：如果争议域名的有显著性的部分与投诉人的商标相同，而唯一的差别是加入了无显著性的通用名词，则不能否定争议域名与该商标的混淆性相似。专家组同意本案争议域名属于此种情形。此外对于“TAOBAO MALL”而言，本案争议域名的字母与该商标字母的大部分成分有完全的重合，字母顺序大致一致，两者发音有所相似，两者含义易产生相互关联的想象。综上，专家组认为，本案争议域名与投诉人的商标“TAO”和“TAOBAO MALL”混淆性相似。

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

在本案中投诉人已经尽其可能进行举证证明被投诉人对争议域名不享有合法权益，因而证明被投诉人享有合法权益的举证义务转移到被投诉人自己。被投诉人主张其一直正常使用争议域名，且该域名指向的网站有一定知名度。被投诉人提出以上理由似乎希望证明存在“政策”第 4. c. (i) 中所规定的情形。专家组认为，被投诉人提供的证据表明争议域名指向的网站在 2009 年及以后年份没有活动，而对于 2008 年及以前年份而言证据仅显示了网站排名和一个收藏网站<web.archive.org>的手机销售网页，如此证据不能证明争议域名所解析的网站符合“政策”第 4c 所规定的“善意的使用域名提供商品和服务”的条件。相反，根据投诉人提交的证据，争议域名解析至一个停泊网站，对该证据进行分析后发现，这个停泊网站仅显示一些广告链接和弹出广告，其内容不属于“政策”第 4. c. (i) 所述的“善意的使用域名提供商品和服务”的情形。除了上述证据外，被投诉人没有提出其他证据证明本案存在《政策》第 4. c. (ii) 和第 4. c. (iii) 所规定的其他情形。专家认为被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

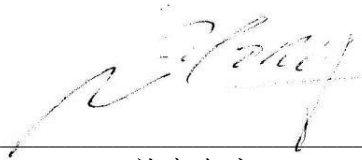
如上所述，争议域名与投诉人的商标“TAOBAO”、“淘”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘宝网城”和“Taobao.com”既不相同，也不构成混淆性相似。因而专家组在判断被投诉人是否恶意注册和使用本案争议域名时对这些商标不予考虑。如上所述，本案争

议域名与投诉人的商标“TAO”和“TAOBAO MALL”混淆性相似，随之产生的问题是，针对此两项商标，被投诉人注册和使用本案争议域名是否具有恶意。专家组注意到，被投诉人多次主张被投诉人注册本案争议域名的日期早于投诉人的商标注册日期。对此专家组进行了核实。根据投诉人提交的证据专家组确认，被投诉人于2006年4月26日注册了本案争议域名，而投诉人获得“TAO”商标的注册日期分别是：欧共体商标注册日期为2010年2月22日；日本商标注册日期为2010年2月26日；澳门商标注册日期为2010年2月26日。投诉人获得“TAOBAO MALL”中国商标注册日期是2010年4月28日。除此之外，投诉人在中国申请的“TAO”商标正处于驳回复审阶段，在美国正处于申请阶段，皆未取得商标专用权。根据以上事实专家组认为，投诉人没能证明被投诉人在注册本案争议域名时存有恶意。由于被投诉人注册争议域名的时间早于投诉人的“TAO”和“TAOBAO MALL”注册商标日期至少3年，投诉人在投诉书中也承认投诉人2008年才推出“Taobo Mall”这个B2C平台，使用了网址<tmall.com>，并且“计划在未来数月内投入3000万美元，宣传Taobao Mall”，因此很难想象被投诉人在2006年恶意的注册了域名<taomall.com>。在先的WIPO案例中的专家组也持有如此观点。参见Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827。

由于政策第4.a.(iii)要求投诉人证明被投诉人注册争议域名和使用争议域名都具有恶意，而本案中投诉人未能证明被投诉人在注册争议域名时具有恶意，因而政策第4.a.(iii)规定的条件未能得到满足。


6. 裁决

综上所述，专家组认为，《ICANN统一域名争议解决政策》第4条第(a)款要求投诉必须同时满足该条款所规定的三个条件。由于本案投诉不符合该条款所规定的第三个条件，即“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”，专家组决定：驳回投诉人的投诉请求。



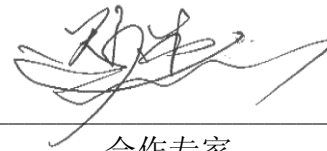
首席专家

李勇 先生 (Mr. Li Yong)



合作专家

吴能明 先生 (Mr. Anthony Wu)



合作专家

迟少杰 先生 (Mr. Shaojie Chi)

日期：2011年3月14日