



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No. HK-1100374

案件编号: HK-1100374

投诉人: 迪士尼企业公司 Disney Enterprise, Inc.

被投诉人: long yongjin

争议域名: <disney-sunshine.com>

注册商: Beijing Innovative Linkage Technology Ltd. DBA DNS.COM.CN

1. 案件程序

本案的投诉人是迪士尼企业公司 Disney Enterprise, Inc.。投诉人注册地址是美国加利福尼亚州 91521 伯班克南布埃纳维塔街 500 号,主营业地位于美国加利福尼亚州,联络地址由香港湾仔骆克道 33 号福利商业大厦 15 楼 ATL Law Offices 罗衡律师行代转。投诉人之授权代理人是 ATL Law Offices, 联络地址是香港湾仔骆克道 33 号福利商业大厦 15 楼。电子邮件: william.law@atl-legal.com

被投诉人是 long yongjin, 联络地址不详, 电话: 86-20-37350195, 电子邮箱是: wtoedi@163.com。

本案的争议域名是< disney-sunshine.com >。争议域名的注册机构是 Beijing Innovative Linkage Technology Ltd. DBA DNS.COM.CN, 地址是北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 20 层 2001 号。

2011 年 7 月 12 日, 投诉人根据互联网络名称及数码分配公司 (ICANN) 于 1999 年 8 月 26 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2009 年 10 月 30 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》) 的规定, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2011 年 7 月 12 日, 中心向域名注册机构 Beijing Innovative Linkage Technology Ltd. DBA DNS.COM.CN 传送请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。

2011 年 7 月 12 日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册人及注册机构是 long yongjin, 联络地址广东广州, 电话: 86-20-37350195, 电子邮箱

是：wtoedi@163.com。注册协议使用的语言为中文。

2011年7月13日向被投诉人发出邮件，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩，故通知被投诉人中心将指定专家，进行缺席审理。

2011年8月5日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2011年8月5日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于2011年8月5日正式将案件移交专家组。本案专家组将在2011年8月22日或之前就本案作出裁决。

2. 基本案情

投诉人：

投诉人迪士尼企业公司 Disney Enterprises, Inc. 是全球著名的娱乐传媒企业，不仅致力于制作和推广众多迪士尼卡通人物形象、电影和娱乐产品，还是世界闻名的“Disneyland / 迪士尼乐园”的所有者和经营，“DISNEY”、“迪士尼”是投诉人的注册商标和企业名称。随着投诉人的“香港迪士尼乐园”在2005年的落成和大众瞩目的“上海迪士尼乐园”的筹建，更是大大提升了“DISNEY/迪士尼”在中国的品牌知名度与影响力。

通过投诉人长期大量的使用、市场推广和广告宣传，投诉人的商标在世界范围内已享有极高的知名度，具有巨大的商业价值。投诉人在包括中国在内的世界多个国家和地区，在众多商品和服务类别下申请注册了“DISNEY”、“迪士尼”和“DISNEYLAND”、“迪士尼乐园”一系列商标，其中仅在中国的注册范围就涵盖了多达17个类别。投诉人在中国对“DISNEY”和“迪士尼”商标在多个类别的商品和服务项下，依法享有注册商标专用权。在著名的《Business week / 商业周刊》杂志的“Top 100 Global Brands Scoreboard”（“全球100个最佳品牌排行榜”）上，投诉人的“DISNEY”品牌连续8年位列前十名。投诉人的“迪士尼”文字商标还于2004年被国家商标局认定为驰名商标，依法享受驰名商标的法律保护【附件二“迪士尼”商标被国家商标局认定为驰名商标的文书】。这些权威机构都肯定了“迪士尼”/“DISNEY”商标在世界范围内的广泛知名度。【附件三 投诉人商标列表和注册证】

投诉人在中国的部分注册商标列表：

序号	注册号/申请号	类号	商标	申请人
1	3253768	28	DISNEY	迪士尼企业公司

2	3253769	25	DISNEY	迪士尼企业公司
3	3253770	24	DISNEY	迪士尼企业公司
4	3253771	18	DISNEY	迪士尼企业公司
5	3253772	14	DISNEY	迪士尼企业公司
6	3330180	16	DISNEY	迪士尼企业公司
7	3363151	39	DISNEY	迪士尼企业公司
8	3914729	32	DISNEY	迪士尼企业公司
9	3914730	30	DISNEY	迪士尼企业公司
10	3914731	29	DISNEY	迪士尼企业公司
11	3914732	21	DISNEY	迪士尼企业公司
12	3914733	20	DISNEY	迪士尼企业公司
13	3914734	3	DISNEY	迪士尼企业公司
14	3978252	41	DISNEY	迪士尼企业公司
15	3978253	9	DISNEY	迪士尼企业公司
16	5880028	9	DISNEY	迪士尼企业公司
17	773171	41	DISNEY	迪士尼企业公司
18	3978252	41	DISNEY	迪士尼企业公司
19	5931682	3	迪士尼	迪士尼企业公司
20	5931683	9	迪士尼	迪士尼企业公司
21	5931684	14	迪士尼	迪士尼企业公司
22	5931685	16	迪士尼	迪士尼企业公司
23	5931687	20	迪士尼	迪士尼企业公司
24	5931688	21	迪士尼	迪士尼企业公司
25	5931689	24	迪士尼	迪士尼企业公司
26	5931670	25	迪士尼	迪士尼企业公司
27	5931671	28	迪士尼	迪士尼企业公司
28	5931672	29	迪士尼	迪士尼企业公司
29	5931673	30	迪士尼	迪士尼企业公司
30	5931674	32	迪士尼	迪士尼企业公司
31	7711936	35	迪士尼	迪士尼企业公司
32	3366606	39	迪士尼	迪士尼企业公司
33	1479724	41	迪士尼	迪士尼企业公司

被投诉人：

被投诉人于 2008 年 6 月 3 日注册了争议域名 < disney-sunshine.com >。被投诉人为 long yongjin，联络地址广东广州，电话：86-20-37350195，电子邮箱是：wtoedi@163.com。

3. 当事人主张

投诉人：

投诉人指出，提出投诉的法律依据为以下几个方面：

（一）争议域名与投诉人享受民事权益的商标或服务标记相同及/或混淆地相似

投诉人的企业名称为“Disney Enterprises, Inc”，主要业务是出品电影和在全球50个城市经营“迪士尼乐园//Disneyland”主题公园及其附属产品和服务。毋庸置疑，“DISNEY”是投诉人世界各地迪士尼相关产业最显著和经常使用的部分，而“DISNEY”和“迪士尼”不仅仅是投诉人的企业名称，亦是在世界各地涵盖多个类别的知名商标。【附件四 投诉人商业注册证复印件】如前所述，投诉人对“DISNEY”在中国与香港地区均享有商标权，在世界多个国家和地区同样如此。

投诉人在1990年注册顶级域名disney.com以及在1995年注册顶级域名disneyland.com,以及其它众多含有“disney”【附件五 投诉人域名注册信息查询结果】，并借助该域名设立的网站在中国发展和推广与迪士尼出品的电影、电视、娱乐、产品和旅游节目等产品和服务相关的内容【附件六 投诉人网站内容下载】。投诉人的业务范围如此广泛，并具有如此众多的网站，任何一个与投诉人相关的网站都会使公众确信其与投诉人具有密切的关联。

具体而言，争议域名“disney-sunshine.com”由主要部分“disney-sunshine”，以及域名后缀“.com.”组成。域名后缀部分属于争议域名的次要部分，对判断争议域名与投诉人“享有民事权益的名称或者标志”是否相同或近似，不具有实质意义。主要部分“disney-sunshine”可分为“disney”和“sunshine”，其中“sunshine”的意思是“阳光”，是一个通用词汇，很明显，争议域名主要部分中之“sunshine”不是核心部分，不能起到识别作用。争议主体核心部分“disney”是投诉人享有合法权利的唯一特定的词汇。“disney”是投诉人在世界各地具有极高知名度的注册商标和企业商号，也与投诉人远早于争议域名注册时间、于1990年注册并一直使用的的顶级域名disney.com主体部分完全一致。因此，对普通网络用户而言看到争议域名后自然而然的就会产生与投诉人有关联的联想。

上述论述在由中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心作出的关于“disney.cn”，“disney.net.cn”，“disneyland.cn”，“disneyland.com.cn”，“hkdisney.cn”，“hkdisney.com.cn”，“hongkongdisney.cn”，“hongkongdisney.com.cn”，“hongkongdisneyland.cn”，“disneyfamily.cn”，“disneyfamily.com.cn”、“disneyshanghai.cn”、“disneysports.cn”、“disneybaby.cn”

以及“disneyenglish.com.cn”等域名争议的第 2003000025, 2007000006, 2006000221, 2005000021, 2007000008, 2006000222, 2006000223, 2006000187, 2006000193, 2007000114, 2008000012, 2008000071, 2008000072 和 2008000075 号等裁决书中已得到了支持和确认。另外, 亚洲域名仲裁中心曾经作出有关 <香港迪士尼樂園.com>, <香港迪士尼乐园.net>HK0800204, <迪士尼樂園.com> 和<迪士尼乐园.biz>, <disney168.com>, <shanghaidisneyresort.com>的裁决。

投诉人因此向专家组指出, 就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言, 已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及 / 或混淆地类似。

(二) 被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益

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, 理由如下:

投诉人对于“DISNEY”和“迪士尼”拥有无可质疑的合法权益。投诉人从未许可被投诉人使用上述商标标识或与其有关的任何标识, 也从未授权被投诉人注册该争议域名, 被投诉人对争议域名不享有任何权益。“Disney”和“迪士尼”作为具有仅与投诉人有着直接联系的特定含义且知名度很高的非通用词汇, 被投诉人与其毫无任何关系, 不享有任何合法权益, 没有任何合理理由注册、使用该争议域名。

另外, 点击争议域名“disney-sunshine.com”进入网站, 该网站是销售一个儿童用品的网站, 在公司简介中被投诉人声称其代理多个世界著名卡通产品, 而从争议域名的网站也可以看到, 其上展示的有 Disney 卡通形象产品, 以及其他如芭比娃娃(Barbie)、托马斯 (Thomas the Fire Engine)等卡通形象产品, 并不是只销售 Disney 卡通形象产品, 这本身就说明了被投诉人没有获得 Disney 的任何授权, 其对与 Disney 相关的争议域名不享有任何权益。【附件七 被投诉人网站内容下载】

因此, 投诉人向专家组指出, 已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的, 证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

(三) 被投诉人对争议域名的注册具有恶意

投诉人认为, 被投诉人对争议域名的注册具有恶意, 原因如下:

首先, 投诉人作为一家跨国公司, 其自身具有极高的国际知名度, “迪士尼”为依法认定的驰名商标, 与其相对应的英文“DISNEY”在相关公众心中具有同样重要的地位。被投诉人在明知投诉人的上述权益的情况下, 仍旧将“disney-sunshine”注册为域名, 有非常明显的不良动机。

如上所述，点击争议域名“disney-sunshine.com”，进入被投诉人网站，网站上展示有大量 Disney 和非 Disney 卡通形象的产品，被投诉人在公司简介中声称其代理多种世界著名卡通产品，被投诉人企图利用 Disney 良好的声誉和巨大的影响力，误导消费者以为其为 Disney 代理商，并且引诱消费者转向其他非 Disney 卡通产品的行为，恰恰证明其具有明显的恶意。

另外，判断使用包含已有商标作为域名的中间商或分销商是否出于善意，主要是看其是否同时满足以下几个条件：（1）被投诉人必须在争议域名所指向的网站中实际提供商品或服务；（2）被投诉人必须使用该网站仅用于销售争议域名所包含的商标的产品，否则，被投诉人就有可能是引诱网络消费者转向其它商品；（3）该网站必须说明被投诉人与投诉人的关系，不允许错误的表明该网站就是投诉人网站，或者作为一个销售代理而声称是官方网站；（4）被投诉人不得利用争议域名垄断市场。（见 *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No.D2001-0903; *Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc.*, WIPO Case No.D2002-0095; *Intex Recreation Corp. v. RBT, Inc., Ira Weinstein*, WIPO Case No.,D2010-0119）。如上所述，争议域名所指向的网站表面上是一个 Disney 卡通形象产品的代理销售网站，但实际上网站却展示有大量非 Disney 卡通形象的产品，其不满足上述出于善意的《政策》第 4(b) (iii) & (iv) 的条件，相反其恶意却是显而易见的，因此，投诉人的投诉符合《政策》第 4a(iii)条的规定。

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

4. 专家组意见

《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) 被投诉的域名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) 被投诉的域名持有人对域名并不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册和使用具有恶意。

《政策》第 4 (a) 条说明，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。

根据投诉人所提交的投诉书、以及相关附件证据材料，本案专家组意见如下：

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

专家组接纳，本投诉乃基于<disney>商标、商号，以及投诉人使用该等商标、商号名称而产生的该投诉人的民事权益，包括透过该投诉人的包含该等商标的域名登记。见：*Maxtor Corporation v. Sheng Yang Shi Xin Co. Ltd*; HKIAC 案件编号

DCN-0300001 及 Sanofi-Synthelabo V. Pae Sun Ja; HKIAC 案件编号 DCN-0400018。

专家组接纳，投诉人是“DISNEY”商标、商号及包含<disney.com>域名在内的所有人，投诉人已在业务总部所在地、中国及全球多个国家和地区拥有超过 30 多项关于或包含“DISNEY”的商标注册，其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册（合称“DISNEY 商标”）。投诉人自 1990 年起亦已注册多项包含“DISNEY”文字的域名。

在争议域名<disney-sunshine.com >中，“.com”是顶级域名。其主要组成部分是<Disney> 及 <sunshine>。 <DISNEY> 是争议域名的显著部分。就<disney-sunshine.com >而言，“sunshine”是阳光的意思。专家组认为，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以一个英语名词作为前缀或后缀，则该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。见 *Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI*（WIPO 案号：D2006-0768）及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi*（WIPO 案号：D2008-1276）。

此外，在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时，应毋庸考虑其网缀，在本案中即<.com>。见世界知识产权组织（WIPO）仲裁及调停中心对 *Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd*（案号：D2006-0762）作出的裁决。

从投诉人提供的被投诉人有关网站快照显示，争议域名<disney-sunshine.com>的网页显著位置展示的公司名称是“广州多彩儿童用品有限公司”，以及大量“迪士尼”卡通形象和投诉人的商标。专家组认为被投诉人并不能以此将争议域名与投诉人的商标识别，反而更会增加消费者误以为与争议域名<disney-sunshine.com>有关的商品和服务在某方面是与投诉人的业务存在关联的可能性。依据投诉人提供的被投诉人网站产品目录内容，可见上述混淆的可能性较高。

显然，上述争议域名中的“DISNEY”是与投诉人的商标、名称或商号完全相同的或具有足以导致混淆的近似性。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“DISNEY”与投诉人的商标和名称“DISNEY”相同或足以导致混淆的近似性。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4a 条中第一项的规定。

关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人的名称是 long yongjin，联络地址广东广州，电话：86-20-37350195，电子邮箱是：wtoedi@163.com。

投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。

综上，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对上述争议域名或其主要部分不享有合法权益的主张。专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第 4a 条第二项的要求。

关于被投诉人对争议域名的注册或使用是否具有恶意

《政策》第 4b 条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

- (i)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、出租或转让域名，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)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)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) 以使用域名的手段，为商业利益目的，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他联机地址者。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人是一家著名的娱乐传媒企业，在制作和推广众多迪士尼卡通人物形象、电影和娱乐产品方面，以及“Disneyland /迪士尼乐园”的经营方面均享有较高的知名度。随着投诉人的“香港迪士尼乐园”在 2005 年的落成和“上海迪士尼乐园”的筹建，更是大大提升了“DISNEY/迪士尼”在中国的品牌知名度与影响力。

被投诉人在其网站上声称其产品目录包括迪士尼卡通人物产品。依据投诉人提供的网站快照，显示部分被投诉人销售的产品上标有“DISNEY”商标。

就争议域名注册的机构名称是 long yongjin，而不是该网站所显示的名称，“广州多彩儿童用品有限公司”。这表示 Disney-Sunshine 一名并不是注册人的注册名称。事实上，英文名称不可在中国工商行政管理机构正式注册。因此，被投诉人根本无权使用包含“DISNEY”在内的任何名称。

基于以上所述，该网站所载陈述无疑误导公众，使公众以为该网站是与投诉人相关，或投诉人与被投诉人有联系。

投诉人及其子公司一直对其开发的卡通人物形象进行投资与推广，其“DISNEY”品牌的儿童产品享有较高的知名度。而被投诉人在争议域名网站上声称所从事的业务与投诉人近似，显然对投诉人在争议域名享有的在先权利和权益已有所知悉。专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号: D2000-0163)。

专家组认为，被投诉人对争议域名不享有权益的情况下注册争议域名的事实本身已证明被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为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。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为，符合《政策》所规定的恶意。

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<disney-sunshine.com>与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或具有足以导致混淆的近似性；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册或者使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名<disney-sunshine.com>转移给投诉人。

独任专家：施天艺 Timothy Sze

2011年8月22日