



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-1300535
投诉人:	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
被投诉人:	周少文
争议域名:	< gz-tmall.com >

1. 案件程序

本案的投诉人是 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED。Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies。 投诉人授权代表是霍金路伟律师行。地址是香港金钟 88 号太古广场一座 11 楼。

被投诉人是周少文。地址是广州市白云区齐富路 5 号君富商务中心 802 室。

本案的争议域名是 “gz-tmall.com”。争议域名的注册商是广东金万邦科技投资有限公司。地址是广州市越秀区东风西路 191 号国际银行中心 1701 室。

亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（“中心香港秘书处”）于 2013 年 8 月 19 日收到投诉人根据互联网络名称及数码分配公司（ICANN）于 1999 年 10 月 24 日批准的《统一域名争议解决政策》（《政策》），和 2010 年 3 月 1 日实施的《统一域名争议解决政策之规则》（《规则》），及自 2012 年 7 月 26 日起生效的《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）提请之投诉书，要求指定一位专家组成专家组，审理本案域名争议。

中心香港秘书处于 2013 年 8 月 19 日向投诉人发出电子邮件确认接收到投诉书，同日投诉人向中心香港秘书处提交投诉书传递封面。中心香港秘书处并于同日向注册商发出电子邮件，请求确认注册信息。

注册商亦于 2013 年 8 月 28 日确认注册信息，确认本案争议域名由其提供注册服务，被投诉人为争议域名持有人。

中心香港秘书处于 2013 年 8 月 21 日向投诉人发出电子邮件确认收到的案件费用。

中心香港秘书处于 2013 年 8 月 29 日向被投诉人及注册商发出程序开始通知，并说明被投诉人应当按照《规则》及《补充规则》的要求提交答辩书。

被投诉人 2013 年 9 月 11 日提交答辩书及证据材料。同日，中心香港秘书处发出答辩确认通知。

中心香港秘书处于 2013 年 9 月 12 日向拟定专家发出列为候选专家通知。在 2013 年 9 月 13 日，候选专家吴能明表示，同意接受指定，并保证独立、公正地审理案件。中心香港秘书亦于 2013 年 9 月 16 日向当事人及专家发出专家指定通知，指定吴能明为专家，组成专家组审理本案。

在 2013 年 9 月 30 日，并因应专家要求，中心香港秘书处延长本案专家组提交裁决的日期至 2013 年 10 月 7 日。

专家组认为，其组成符合《政策》和《规则》的规定，并根据《规则》第 11 (a) 条的规定，决定采用中文作为本案程序语言。

2. 基本事实

投诉人

投诉人的旗舰品牌为 Alibaba，中文名称为“阿里巴巴”，通过多家关联公司（合称“阿里巴巴集团”（Alibaba Group）经营其业务。阿里巴巴集团最初于 1999 年在中国杭州成立，现已发展成为在全球具有领导地位的互联网电子商贸公司。

投诉人对“TMALL”、“Tmall.com”、“TAOBAO MALL”、“天猫”、“TAOBAO”、“Taobao.com”、“TAO”、“TIAN MAO”、“淘宝”、“淘宝网”、“淘”、“淘宝城”及由前述标识组成或包含该等标识的商标在全球多个国家地区的商标申请/注册信息，包括在中国大陆、香港、台湾、美国、欧盟等地的商标申请/注册。在投诉书中，上述注册商标合称“Tmall 商标”

Tmall 商标，其中包括下列部分：

- 中国注册商标“tmall”（注册号：8820963，注册日期：2011 年 11 月 21 日）；
- 中国注册商标“淘宝商城 www.tmall.com”（注册号：9208625，注册日期：2012 年 10 月 28 日）；
- 中国注册商标“Taobao.com”（注册号：3575304，注册日期：2004 年 12 月 5 日）；
- 中国注册商标“淘宝 Taobao”（注册号：5129381，注册日期：2008 年 12 月 7 日）；
- 香港注册商标“TMALL”（注册号：301756198，注册日期：2010 年 11 月 5 日）；
- 香港注册商标“Tmall.com”（注册号：3020669410，注册日期：2011 年 10 月 25 日）；
- 香港注册商标“Taobao”（注册号：300023282，注册日期：2003 年 3 月 23 日）；
- 台湾注册商标“TMALL”（注册号：01508710，注册日期：2012 年 3 月 1 日）；
- 台湾注册商标“Taobao”（注册号：01092807，注册日期：2004 年 4 月 1 日）；
- 台湾注册商标“Taobao”（注册号：01092808，注册日期：2004 年 4 月 1 日）；及
- 美国注册商标“TMALL”（注册号：4300001，注册日期：2013 年 3 月 12 日）。

被投诉人

争议域名由“zhou shaowen”（中文名称：周少文）于 2012 年 3 月 25 日注册。被投诉人声称，被投诉人的主要经营范围之一是化妆品

3、当事人主张

投诉人：

A. 有关阿里巴巴集团及其“Taobao”/“Tmall”商标的介绍

投诉人的旗舰品牌为 Alibaba，中文名称为“阿里巴巴”，通过多家关联公司（合称“阿里巴巴集团”（Alibaba Group））经营其业务。阿里巴巴集团最初于 1999 年在中国杭州成立，通过不懈努力，阿里巴巴集团现已发展成为在全球具有领导地位的互联网电子商贸公司。其子公司阿里巴巴网络有限公司（Alibaba.com Limited）曾于 2007 年 11 月在香港证券交易所上市（HKSE: 1688.HK）并在 2012 年 6 月退市。

2003 年 5 月，阿里巴巴集团创立了英文名为“Taobao”、中文名为“淘宝”的品牌，经营一个中文的商户对消费者（B2C）及消费者对消费者（C2C）的互联网零售平台，专注于服务中国消费者。在过去 10 年间，这个以“Taobao”、“淘宝”品牌经营的 B2C/C2C 平台中文名称为“淘宝网”，包括 www.taobao.com 及 www.taobao.com.cn 两个网站，已成为中国最受欢迎的网上零售平台及主要的网购处，截至 2012 年 6 月，该平台在中国拥有超过 5 亿注册用户。淘宝网目前在其网站上展示的商品超过 8 亿件，每日有超过 5,000 万单个访客，根据谷歌公司（Google, Inc.）的 Alexa and DoubleClick Ad Planner 统计软件的统计，此网站是全球前 20 名最多访客的网站之一。

2008 年，阿里巴巴集团推出英文名为“Taobao Mall”、中文名为“淘宝商城”的、主要针对商户对消费者（B2C）的互联网零售平台，通过淘宝网的网站链接（<http://mall.taobao.com> 或 <http://mall.taobao.com.cn>）连接进入，专为登录品牌拥有人或授权经销商的信息（相对于淘宝网所登录的个人以及中小企业的信息）。

2010 年，阿里巴巴集团将淘宝商城平台的品牌整合重塑，取该品牌英文名称中前半部分的前缀“T”及后半部分的“Mall”，称为“Tmall”（中文名为“天猫”），并给与独立的网站，网址为 www.tmall.com（“天猫平台”）。自 2008 年推出以来，淘宝商城/天猫平台（www.tmall.com）已发展成为网上独立品牌购物的地标网站。

天猫平台现拥有超过 4 亿名登记用户，有超过 70,000 个国际及中国品牌（其中包括众多如 adidas、Lenovo、Uniqlo 及 Proctor and Gamble 等知名品牌）的商品，占有中国 B2C 网上零售市场 50% 以上的份额（见阿里巴巴集团于 2010 年 11 月 1 日发出的新闻公布）。淘宝网及天猫平台这两个平台在 2012 年的合并商品销售总额（GMV）超逾人民币一万亿元。淘宝网及天猫平台与阿里巴巴集团的其他网上平台链接，包括但不限于享有巨大知名度的服务进口商和出口商的环球和中国本地商对商（B2B）电子商务市集网站“阿里巴巴中国站及阿里巴巴国际站”（www.alibaba.com 及 www.1688.com）。

阿里巴巴集团总部设于中国杭州，通过其子公司在中国的 70 多个城市以及香港、台湾、韩国、印度、日本、新加坡、美国和欧洲等地均设有办事处。在 2009 年，仅阿里巴巴集团的旗舰公司阿里巴巴网络有限公司（Alibaba.com Limited）录得收入总额即达 39 亿元人民币；阿里巴巴网络有限公司于 2010 及 2011 年的营业分别达 56 亿元及 64 亿元；截至 2012 年 3 月 31 日止，其 2012 年前三个月（第一季度）的营业额已达到人民币 16 亿元。

投诉人的“Taobao”、“淘宝”品牌在 2009 年的交易量超过人民币 2,000 亿元（290 亿美元），根据政府统计数据，该交易量约相等于中国 2009 年零售总额的 1.98%。根据中国互联网信息中心（CNNIC）的统计，中国在 2011 年 6 月 30 日的互联网使用者人数为 4.85 亿人。淘宝网是全球最大网上人口地区（中国）的最普及网上购物目的地。

阿里巴巴集团业务的增长和其淘宝网及淘宝商城/天猫平台等互联网服务的成功经营，已成为传媒广泛报道的目标，阿里巴巴集团及其各项品牌也在全球引起广泛的媒体关注。有关阿里巴巴集团及其业务的报道文章汇编，其中包含包括路透社（Reuters）及商业周刊（Business Week）等在全球范围内广泛受到推崇及享有极高销量的报刊和杂志。

阿里巴巴集团提供的 B2C 及 C2C 业务和服务一直以来均以“Taobao”（淘宝）/“Tmall”（天猫）等商标进行经营、供应和推广。淘宝品牌（包括但不限于“Tmall”商标）自 2003 年 5 月首次使用起，已成为投诉人通常为人广泛认识与 B2C 及 C2C 网上零售服务联系一起的名称。

投诉人自 2003 年以来一直通过互联网以及商贸刊物和印刷媒体进行宣传和广告，广泛推广淘宝品牌（包括但不限于“Tmall”商标），同时也在亚洲太平洋地区投入大量时间和资源推广在淘宝网提供的各种商品和服务。以下为投诉人在亚太地区内用于推广和宣传的估计开支：

年份	亚太地区（美元）
2007	12,826,214
2008	17,431,294
2009	31,900,535
2010	87,571,471
2011	147,291,538

自 2008 年推出淘宝商城及 2010 年将该品牌整合重塑为天猫平台（www.tmall.com）以来，投诉人持续在中国、香港及台湾广泛推广该淘宝商城/天猫平台品牌。以下为投诉人在中国用于推广和宣传的估计开支：

年份	中国（人民币）
2010	约 270,000,000
2011	超过 480,000,000

投诉人通过其子公司多年来已通过对 Tmall 商标的使用及/或提述向中国及亚太地区的消费者提供各种互联网电子商务服务并取得巨大收入及知名度。

B. 争议域名与投诉人的商标实质性相同或混淆性相似

正如上文所述，投诉人已注册多个包含文字“Tmall”、“Tmall.com”、“Taobao”、“淘宝”、“淘宝商城”等商标，以保护其在世界各地(包括在中国)的权益。上文亦列举其中包含“Tmall”、“Tmall.com”、“Taobao”、“淘宝”及“淘宝商城”等文字的商标注册。

投诉人指出这确立投诉人对“Tmall”、“Tmall.com”、“Taobao”、“淘宝”、“淘宝商城”及包含该等文字等商标在包括中国的多个国家地区拥有法定权利，投诉人亦是据这些商标提出投诉。

首先，争议域名完全包含投诉人享有极高知名度的 Tmall 商标。争议域名与投诉人的“Tmall”商标唯一的区别是以小写字母在“Tmall”之前加入了字母“gz-”。根据众多 UDRP 先例，在争议域名中完整包含了相关商标，无论争议域名是否包含了其他用词，都已然使之与相关商标构成了混淆性近似，因而即使加入描述性或显着性较低的元素，该争议域名仍然无法避免与该商标造成的混淆可能性。投诉人参照：*The Argento Wine Company Limited 诉 Argento Beijing Trading Company*,

(WIPO Case No. D2009-0610)及 *Wal-Mart Stores, Inc. 诉 Richard MacLeod d/b/a For Siae*, (WIPO Case No. D2000-0662) 等案。因此,即使争议域名包含了“gz-”,其并不能使争议域名与投诉人的 Tmall 商标区分开来,已然构成混淆性近似。

同理,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地理名词作为前缀或者后缀,则加入该前缀或后缀并不能减少此争议商标与该商标的混淆相似性。投诉人参照:*迪斯尼企业公司 (Disney Enterprise, Inc.) 诉三门易讯电脑经营部 (HKIAC 案号: DCN-1000421)* 和 *Wal-mart Stores, Inc. 及 Wal-Mart China Co., Ltd 诉李九龙 (HKIAC 案号: DCN-0800263)* 等案。

反之,投诉人认为加入“gz-”此一地理名词简称(即以注册人住所地中国广州的外文拼音 GuangZhou 前缀缩写为地理名称代号“gz”加上连字符“-”所构成)作为前缀不但不能用以将争议域名与投诉人的 Tmall 商标区分,同时,连字符“-”的加入反而突出了“Tmall”作为一个商标的完整性,以及争议域名是投诉人在广州营运网站的印象。对此,投诉人参照 *BASF SE 诉 Shi Faping (ADNDRC 案号: HK-1100343<tjbasf.com> 及 <chemicalbasf.com>)* 一案,在该案中专家组认为有关域名 <tjbasf.com> 加入天津市地理名称代号“tj”作为前缀增加该域名与有关商标的混淆相似性。本案中的争议 <gz-tmall.com> 中所加入的前缀“gz-”恰恰与该案相同地增加争议域名与投诉人商标“Tmall”的混淆相似性。

其次,争议域名亦与投诉人早于 2010 年 10 月 7 日在先注册的 <tmall.com> 域名在主要构成部分(即“tmall”)相同,构成混淆地相似。鉴于投诉人的 <tmall.com> 网站主要以中国的消费者为目标对象,争议域名仅在“tmall”前面加入地名及连字符,不仅不能将二者区分开来,反而增加互联网消费者被误导以为争议域名在某方面与投诉人及其 <tmall.com> 网站存在关联(但事实并非如此)的可能性。

再者,投诉人认为,在确定域名是否与相关商标相同或混淆性相似时,应将商标的知名度,亦即通过长期、广泛的使用而累积起来的声誉、商誉等未注册权利一并纳入考虑。投诉人参照 *Fortune Promoseven 诉 IQ 一案的裁决 (WIPO 案号: D2001-1370)*。如前所述,作为其“Taobao”、“淘宝”品牌的一部分,投诉人自 2008 年即已开始推广其“Taobao Mall”(淘宝商城)互联网电子服务,并于 2010 年将此品牌进行整合重塑为“Tmall”(天猫)持续经营至今,并已就此获得巨大的名声。

因此,鉴于争议域名明显抄袭投诉人享有极高知名度的“Tmall”、“Tmall.com”、“Taobao”、“淘宝”、“淘宝商城”等商标,投诉人认为,就 ICANN《统一域名争议解决政策》(“《政策》”)第(4)(a)(i)款的目的而言,投诉人已证明争议域名与投诉人已注册、享有权利的商标实质性相同或混淆性相似。

C. 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

首先,投诉人最初于 2010 年 11 月 5 日在香港注册“Tmall”商标,并于 2011 年 11 月 21 日在中国获得“tmall”商标的注册。然而,投诉人的淘宝商标自投诉人最初在 2003 年注册以来已一直使用,且通过投诉人及其关联公司在商业运营中广泛使用并取得高知名度,以致消费者只要看到“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”等商标便知道其与投诉人直接存在关联。

另一方面,被投诉人在 2012 年 3 月 25 日注册争议域名,该域名注册的时间远远晚于投诉人最早使用与注册“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标的时间多年;举例说明,争议域名注册的时间:

- 晚于投诉人在 2011 年 11 月 21 日在中国获得“Tmall”商标注册 1 年左右的时间;
- 晚于投诉人在 2010 年 11 月 5 日在香港获得“Tmall”商标注册 2 年左右的时间;

- 晚于投诉人在 2008 年 4 月推出 “Taobao Mall”（淘宝商城）平台 4 年左右的时间；
- 晚于投诉人在 2010 年 11 月将 “Taobao Mall”（淘宝商城）平台整合重塑为 “Tmall.com Marketplace”（天猫平台）2 年以上的时间；及
- 晚于投诉人在获得其 <tmall.com> 域名注册 2 年以上的时间。

鉴于投诉人 “Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com” 商标的知名度，以及投诉人最初使用和/或注册 “Taobao”、“Taobao Mall”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com” 等有关商标及 <tmall.com> 域名的时间均远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期，这个事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上。投诉人参照 *BASF SE (前称 BASF Aktiengesellschaft)* 诉天津市巴斯夫化工贸易有限公司 (*Tianjin BASF Chemical Industrial Trading Company*) (HKIAC 案号: DCN-1200483); *PepsiCo, Inc.* 诉 *PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)* (WIPO 案号: D2003-0696); 及 *拉提姆公司(LATIMO S.A.)* 诉上海如家酒店管理有限公司 (HKIAC 案号: DCN-1100449) 等案。

除此之外，投诉人尚基于以下理由，主张被投诉人不具有任何权利或合法权益：

- 不论在外观、意思或发音上，争议域名与被投诉人的名字 “zhou shaowen” 之间均没有任何关联；
- 投诉人未曾许可、授权或批准被投诉人使用争议域名或 “Tmall” 或任何其它商标，投诉人和被投诉人之间不存在任何可使被投诉人拥有或使用争议域名的许可、授权、批准或同意的关系；
- 争议域名并未投入使用，也无任何证据证明被投诉人因争议域名而被人熟知，又或是曾经因争议域名而被人熟知，又或是自于非商业目的的合法、公平地使用争议域名。

最后，投诉人调查的结果显示，除了争议域名之外，被投诉人尚且在中国、香港等地恶意抄袭、抢注投诉人的知名商标、商号，并在网站上许诺将此等商标、商号连同争议域名整体打包销售。被投诉人的此等恶意行为在下文有着详细的叙述。投诉人指出，被投诉人经恶意抢注所取得的商标、商号注册，并不构成被投诉人对争议域名享有任何权利或合法权益的理由。

如前所述，Tmall 商标乃是投诉人根据在先使用多年的 “Taobao Mall”、“淘宝商城” 平台的品牌整合重塑而来，本身不带有任何字典含义，为投诉人所独创，且为其知名的 “Taobao”、“淘宝” 品牌的一部分，其与投诉人直接存在的关联广为大中华地区消费者所熟知。投诉人于 2010 年 11 月正式推出 “Tmall” 品牌后，随即就此提出商标注册申请，其中包括：

- 于 2010 年 11 月 5 日提出申请的香港注册商标 “TMALL” (注册号: 301756198) 及
- 于 2010 年 11 月 8 日提出申请的中国注册商标 “tmall” (注册号: 8820963) 等。

另一方面，除了恶意之外没有任何理由可以解释被投诉人在前述日期后抄袭、抢注投诉人 Tmall 商标的行为。在所有能够追寻到的商业活动中，并不能发现被投诉人与 “Tmall” 有任何关系或对其曾有善意且真实的商业使用。这种恶意抢注注册他人商标、商号再进一步抢注域名的行为，不构成对该等商标、商号、域名享有任何权利和合法权益。

审查被投诉人对争议域名是否享有合法权益时，已有众多 UDRP 先例对此等非善意注册商标是否给予争议域名相应所需的 “权利或合法权益” 明确进行了否定。投诉人参照 *Madonna Ciccone, p/k/a*

Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com" (WIPO 案号 D2000-0847) 及 *Duracell Batteries BVBA v. Stanley Myers Limited* (WIPO 案号 D2011-0822) 等案, 该等案件中专家组一致认为商标注册本身并不必然构成对域名的“权利或合法权益”, 相关在先注册商标首先应当是善意取得注册的, 并且注册此商标的目的是在相关司法区域够进行善意的使用, 始得构成相应所需的权利或合法权益基础; 而在 *Chemical Works of Gedoen Richter Plc v. Covex Farma S.L.* (WIPO 案件 D2008-1379) 一案中, 专家组同样认为相关在先注册商标不得因出自不公平利用投诉人既存商标权之目的而取得的。

因此, 投诉人认为, 就《政策》第 (4) (a) (ii) 款的目的而言, 投诉人已证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

D. 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

首先, 如在前述部分所讨论的, 被投诉人对争议域名不享有任何权利或者合法利益, 在此情况下, 注册争议域名的行为已经表明了被投诉人的恶意。

其次, 鉴于投诉人及其 Tmall 商标在世界范围内、特别是在大中华地区的高度名声, 以及“Tmall”一词是由投诉人创造的, 由“Taobao Mall”的品牌整合重塑而来, 本身并不带有任何字典含义; 因此, 被投诉人不可能在不知道投诉人 Tmall 商标的存在而凭空创造出此域名, 特别是基于被投诉人住所地在中国广州市、并通过中国注册商注册争议域名的基础上。在此情况下, 被投诉人仍然对异议域名进行注册, 并加以地理名词地理名称代号“gz”及连字符“-”用以混淆, 充分表明了其注册争议域名时的恶意。投诉人参照以下裁决: *Wal-Mart Stores, Inc 诉 Thomson Hayner d/b/a Wireless Revolution d/b/a Latin Technologies* (WIPO 案号: DAS2002-0001)。

争议域名并未投入使用, 亦无证据表明争议域名自其注册后曾投入使用。投诉人参照 *Amazon Technologies, Inc. 诉边红江* (HKIAC 案号: DCN - 1200504); *Advance Magazine Publishers Inc. 诉北京国网信息有限责任公司* (HKIAC 案号: CND-0300008) 及 *Telstra Corporation Limited 诉 Nuclear Marshmallows* (案号: D2000-0003) 的决定, 其中明确表明“恶意使用”概念不限于积极作为, 不作为也属此列, 即被投诉人未采取行动可因此构成“恶意使用域名”的行为。因此投诉人认为, 虽然争议域名注册及转让予被投诉人已超过一年, 被投诉人没有实际使用或消极持有争议域名。相反的, 投诉人经调查发现被投诉人将争议域名出售于被投诉人的另一个正在使用的、架设在其注册的<hpps.com>域名上的网站, 此举充分证明被投诉人申请争议域名的目的是将其出售获取利润而非进行善意使用。

最后, 前述架设在<hpps.com>域名上的网站同时显示, 被投诉人并非仅仅恶意注册投诉人的知名商标“Tmall”为争议域名, 其尚且从事如下行为侵犯投诉人的在先权利, 整体恶意十分明显:

- 于 2013 年 1 月 30 日左右的时间, 提出申请将被投诉人作为唯一董事及股东的香港第 1338164 号公司名称变更如下:

- 从原先的英文名称: “Good Brand Business Alliance (China.HongKong) Limited” 及中文名称: “好品牌商业联盟(中国·香港)有限公司”

变更为

- 使用投诉人“Tmall”商标的英文名称“Tmall Group Holding Limited”及使用投诉人“淘宝”及“淘宝商城”商标的中文名称“淘宝商城有限公司”;
- 于 2012 年 8 月 29 日, 在中国注册成立“广州淘宝化妆品有限公司”(注册号: 440111000433306), 突出使用投诉人驰名的“淘宝”商标及商号(包括成立于 2003 年 9 月 4 日的浙江淘宝网络有限公司(注册号: 330108000005346)之商号)作为该公司企业名称;

- 分别于 2010 年 12 月 15 日及 2012 年 9 月 10 日, 在中国提出商标申请意图抢注投诉人的“Tmall”商标, 包括:
 - 2010 年 12 月 15 日提出申请的中国第 8952706 号注册商标“”;
 - 2010 年 12 月 15 日提出申请的中国第 8952724 号商标申请“”, 该商标申请于审查过程中失效; 及
 - 2012 年 9 月 10 日提出申请的中国第 11467095 号商标申请“TMALL”, 该申请完整抄袭投诉人对其“Tmall”商标在先商标申请中所使用的经设计的独特字体, 包括但不限于投诉人于 2012 年 3 月 9 日提出的中国第 10595674 号商标申请“ TMALL.COM”; 及
- 于被投诉人使用、注册的<hpps.com>域名上架设的网站, 许诺整体打包销售前述“Tmall”商标、“广州淘宝化妆品有限公司”及争议域名。

对于被投诉人的此等恶意侵权行为, 投诉人授权代表已于 2013 年 6 月 28 日正式致函被投诉人, 要求其停止侵权, 但至今未收到被投诉人的任何回复, 也未见被投诉人停止相关侵权行为。投诉人因而提出此投诉, 并将对被投诉人的其它恶意侵权行为采取相应的法律行动。

因此, 投诉人认为, 就《政策》第(4)(a)(iii)款及第(4)(b)款的目的而言, 投诉人已证明被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

被投诉人:

A. 争议域名是否与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性近似,

就投诉人声称, “Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标有很高的知名度, 被投诉人认为投诉人的知名度仅限于互联网电子商贸领域, 在其他方面的影响达不到知名的程度; 即其知名度也非其已经注册的“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标所涉及的所有领域。根据投诉人提供的资料, 被投诉人发现投诉人并未在第 3 类化妆品上注册“Tmall”和“Tmall.com”商标, 且在其他类别上注册的“Tmall.com”商标均在 2012 年向商标局提出申请, 鉴于其注册日期与投诉日期的临近, 被投诉人有理由怀疑投诉人的注册系针对被投诉人的投诉而进行的临时性准备工作。

被投诉人所处的中国广州是一个世界知名的化妆品基地, 被投诉人作为法定代表人的广州淘宝化妆品有限公司企业法人营业执照规定的营业范围是: “批发: 化妆品、洗涤用品、纸制品、湿纸巾; 批发贸易(不含危险化学品); 生物学研究及其技术咨询; 企业管理信息咨询; 企业形象策划; 商标代理服务; 货物进出口和技术进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外)。”作为一家化妆品有限公司, 被投诉人自成立以来即在法定的经营范围内从事“化妆品”的销售工作。争议域名是被投诉人因经营业务需要而合法注册得来, gz-tmall 是“广州淘宝”的译音。被投诉人在即将使用的争议域名仅用于“化妆品”的网络销售业务, 该网站主要目的将用于产品展示和分销招商。

鉴于被投诉人使用 gz-tmall.com 域名与投诉人使用“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标的经营业务范围及主要经营区域范围的显著区别, 被投诉人在使用争议域名时不可能在视觉上或听觉上造成与投诉人“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标的混淆, 也不可能因被投诉人使用争议域名而损害投诉人的尚誉和声誉。因此, 争议域名与投诉人享有专利的商标并不相

同或混淆性相似。

B. 被投诉人是否对争议域名具有权利或法定利益

如前所述，被投诉人的主要经营范围之一是化妆品，包括但不限于化妆品的网络销售。被投诉人名下的广州淘宝化妆品有限公司于2012年8月29日依法设立，为了更好地经营化妆品网络销售，被投诉人通过合法手段注册gz-tmall域名并于2012年3月25日完成注册登记手续而成为gz-tmall域名的合法持有人。

鉴于以上事实，被投诉人为争议域名的合法持有人，在接到有关争议通知之前，被投诉人正为使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务作准备。被投诉人将在销售化妆品的过程中善意、合法地使用该域名，被投诉人对争议域名具有权利和法定利益；且使用方式与投诉人使用“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标的目的不同，被投诉人并无误导消费者损害投诉人商标权利之意图。

C. 被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

如前所述，被投诉人通过注册成为争议域名的合法持有人，对争议域名的注册没有恶意；被投诉人将依法公开使用争议域名，对争议域名的注册没有恶意。因被投诉人拥有第三类“Tmall”注册商标及广州淘宝化妆品有限公司，且正为化妆品经营做准备。被投诉人不存在恶意抢注域名组织他人使用的情形。

投诉人称被投诉人将争议域名出售于被投诉人的另一个正在使用的、架设在其注册的<hpps.com>域名商的网站就证明被投诉人申请争议域名的目的是将其出售获取利润而非善意使用。而事实上，被投诉人并没有授权<hpps.com>域名商的网站使用该域名，该域名商仅仅是意图利用争议域名来提高其知名度，在这一行为上，被投诉人事先并不知悉，现已与该域名商协商，要求其停止使用该域名。

鉴于以上事实，被投诉人获取争议域名的目的在于自己使用域名，而不是为了向投诉人或投诉人的其他竞争对手出售、出租或转让该域名，也没有获取直接与争议域名注册相关费用之外的额外收益；投诉人注册的“Taobao”、“淘宝”、“Tmall”、“Tmall.com”商标实际并未生产和经营“化妆品”类产品，被投诉人与投诉人之间不存在竞争关系，被投诉人也没有利用争议域名在投诉人商标方面制造来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，被投诉人获取和使用争议域名的目的也不是为了破坏投诉人的正常业务。因此，被投诉人对争议域名的注册和使用没有任何恶意。

被投诉人要求专家组裁决驳回投诉人的投诉。

4. 专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项行政程序。

《政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

- (i) 被投诉人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) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

关于完全相同或混淆性相似

专家组接纳，投诉人“Tmall”的品牌，在争议域名注册之先，已获得商标注册。

专家组认同，争议域名“gz-tmall.com”的识别部份为“tmall”。专家组接纳投诉人的主张，“tmall”明显是争议域名识别部份有区别性的部分。根据投诉人的证供，“tmall”一词是由投诉人创造的，由“Taobao Mall”的品牌整合重塑而来，本身并不带有任何字典含义。专家组认同，这并非是通用的英文名字。同时，专家组接纳投诉人的举证，“tmall”商标以及品牌是具有极高知名度的，网络上的用户见到争议域名含有“tmall”是会联想到投诉人的商标以及品牌。专家组认为，争议域名是会导致混淆，误导公众。争议域名识别部份的其他部份为“gz”以及在文字间的连接符号“-”。专家组认同，“gz”，是广州的意思，并是一个地方名，并没有区别性，更有可能增加争议域名与商标的混淆相似性。同时，连接符号的使用，并不足以消除域名的相同性或其足以导致混淆的近似性，只会更突显“tmall”这商标。

被投诉人主张，被投诉人使用gz-tmall.com域名与投诉人使用“Tmall”等商标的经营业务范围及主要经营区域范围是有显著区别，被投诉人在使用争议域名时不可能造成与投诉人“Tmall”等商标的混淆。专家组并不应为这是一个相关的考虑。

据此，专家组认为争议域名与投诉人拥有的“tmall”商标是混淆性地相似。专家组认为，投诉人已经满足《政策》第4(a)(i)条规定的的举证要求。

关于被投诉人权利或合法利益

专家组接纳投诉人的举证，“tmall”是一个具有极高知名度的商标以及品牌。投诉人从未授权被投诉人经营争议域名网站。专家组认同，在这情形下，投诉人经已表面证明被投诉人对争议域名并未有权利或合法利益，举证责任因而转移到被投诉人。

被投诉人答辩是，被投诉人正为使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务作准备。被投诉人似乎是根据《政策》第4(c)(i)条作出抗辩。但是被投诉人唯一提出的证据是被投诉人在2012年8月29日，成立广州淘宝化妆品有限公司于2012年8月29日。另一方面，根据投诉人提供的证据显示，被投诉人使用、注册的<hpps.com>域名上架设的网站，许诺整体打包销售前述“Tmall”商标、“广州淘宝化妆品有限公司”及争议域名。这并不支持被投诉人正为使用该域名提供诚信商品或服务作准备。专家组认为，被投诉人并未有就转移的举证责任，作出足够的举证明《政策》第4(c)(i)条的情形存在。投诉人的表面证明，在这情形下是可以被确认。

据此，专家组的结论是，投诉人已经满足《政策》第4(a)(ii)条规定的举证要求。

关于恶意

根据《政策》第4(a)(iii)条规定，投诉人需要证明的第三个争议事实是，被投诉人注册和使用域名具有恶意。

根据《政策》第4(b)条规定如下：

“针对第4(a)(iii)条，尤其是如下情形但并不限于如下情形，如经专家组发现确实存在，则构成恶意注册和使用域名的证据：

(i) 该情形表明，你方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) 你方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) 你方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，你方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

正如上文提及，投诉人提出，被投诉人使用、注册的<hpps.com>域名上架设的网站，许诺整体打包销售前述“Tmall”商标、“广州淘宝化妆品有限公司”。被投诉人并没有否定这情形，但，被投诉人声称并没有授权<hpps.com>域名商的网站使用该域名，该域名商仅仅是意图利用争议域名来提高其知名度，在这一行为上，被投诉人事先并不知悉，现已与该域名商协商，要求其停止使用该域名。

专家组并不接纳被投诉人的声称。正如投诉人提出，<hpps.com>域名是被投诉人注册的，合理的推断是这是被投诉人的行为，或者获得他许可的行为。同时，根据<hpps.com>域名上架设的网站的情形（销售多个知名商标、商号），可以推断被投诉人申请争议域名的目的是将其出售获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益。

专家组认为《政策》第 4(b)(i) 条的情形存在，并且构成恶意注册和使用域名的证据。投诉人经已就争议域名“gz-tmall.com”举证符合《政策》第 4(a)(iii)条规定的要求。

被投诉人提及，因被投诉人拥有第三类“Tmall”注册商标及广州淘宝化妆品有限公司，且正为化妆品经营做准备。被投诉人不存在恶意抢注域名组织他人使用的情形。

专家组认同投诉人参照 *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"* (WIPO 案号 D2000-0847) 及 *Duracell Batteries BVBA v. Stanley Myers Limited* (WIPO 案号 D2011-0822) 等案专家组意见，商标注册本身并不必然构成对域名的“权利或合法权益”，相关在先注册商标首先应当是善意取得注册的，并且注册此商标的目的是在相关司法区域够进行善意的使用，始得构成相应所需的权利或合法权益基础。

投诉人声称，在所有能够追寻到的商业活动中，并不能发现被投诉人与“Tmall”有任何关系或对其曾有善意且真实的商业使用。在答复书中，被投诉人亦未有提供证据显示对“Tmall”曾有真实的商业使用。事实上，正如投诉人在以上投诉人主张 D 段指出，被投诉人各项侵犯投诉人的在先权利的行为，整体恶意十分明显。这包括变更香港公司名称、在中国注册成立“广州淘宝化妆品有限公司”等等。专家组认同，被投诉人的域名是纯粹抄袭投诉人的 Tmall 品牌。在这情形下，专家组认为，被投诉人拥有“Tmall”的注册商标并不构成对域名的“权利或合法权益”。同时，注册以及使用这域名并不可以说一定不可能有恶意。因应《政策》第 4(b)(i) 条的情形存在，争议域名的注册和使用是有恶意的。

5. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉人符合《政策》第 4(a)条规定的三个条件，即“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标混淆性地近似”，“被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

投诉人请求本案专家组裁决将争议域名转让予投诉人。专家组决定，根据《政策》第 4(i)条的规

定，将被投诉人对争议域名“gz-tmall.com”的注册，转让予投诉人。

独任专家：吴能明

2013年10月7日