

亚洲域名争议解决中心

北京秘书处

行政专家组裁决

案件编号: CN20100345

投 诉 人: **SKECHERS U.S.A., INC. 和 SKECHERS U.S.A.,
INC. II.**

被投诉人: **li ai jin**

争议域名: **skechers-shape-ups.com**

注 册 商: **厦门东南融通在线科技有限公司**

1、案件程序

2010年4月16日, 投诉人根据互联网络名称及数码分配公司(ICANN)施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称《政策》)、《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称《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》(以下简称《补充规则》), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处(以下简称“中心北京秘书处”)提交了投诉书, 要求指定一人专家组审理本案。

2010年4月21日, 中心北京秘书处向投诉人发送通知, 确认收到投诉书, 同时通知投诉人, 根据2010年3月1日生效实施的《规则》, 投诉人应以电子形式提交本案投诉书及相关证据材料, 并告知以电子形式提交的要求。同日, 中心北京秘书处向ICANN和域名注册商北京新网数码信息技术有限公司发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。

2010年4月22日, 注册商回复中心北京秘书处, 确认争议域名系在该公司注册, 注册人为本案被投诉人, 争议域名注册协议的使用

的语言为中文。

2010年5月18日,中心北京秘书处向被投诉人传送了投诉书传递封面,并转去投诉人的投诉书。

2010年6月10日,中心北京秘书处向投诉人传送投诉书确认及送达通知,本案程序于2010年6月10日正式开始。同日,中心北京秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知,同时转送业经审查合格的电子文本投诉书及所有材料,要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日,中心北京秘书处以电子邮件向 ICANN 和争议域名注册商传送程序开始通知。

被投诉人未在规定期限内提交答辩书。2010年7月13日,中心北京秘书处向双方当事人传送缺席审理通知。

2010年7月14日,中心北京秘书处向薛虹女士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。候选专家于同日回复中心北京秘书处,同意接受指定,并保证案件审理的独立性和公正性。

2010年7月19日,中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知,指定薛虹女士为独任专家,成立一人专家组审理本案。同日,中心北京秘书处将案件移交专家组。

按照《规则》的规定,专家组应于成立之日起14日内即2010年8月2日之前(含2日)作出裁决。

2、基本事实

投诉人:

投诉人是 SKECHERS U.S.A., INC.和 SKECHERS U.S.A. INC. II.(以下统称为“投诉人”),地址为美国加利福尼亚州 90266 曼哈顿比奇曼哈顿比奇大街 228 号。投诉人是休闲鞋生产商。其中, SKECHERS U.S.A. INC.II 是 SKECHERS U.S.A., INC.的全资子公

司。两投诉人分别拥有关于“SKECHERS”商标的多项注册。在中国，投诉人 SKECHERS U.S.A., INC.是“SKECHERS”商标的注册人，投诉人 SKECHERS U.S.A. INC. II.是“SKECHERS SHAPE-UPS”商标的注册人。

被投诉人：

被投诉人是 li ai jin，注册商确认的联系地址为 118 shi zhi street, li cheng street, putian Fujian 351108。被投诉人于 2010 年 2 月 23 日通过注册商注册了争议域名“skechers-shape-ups.com”。

3、当事人主张

投诉人：

(1) 争议域名与投诉人享有民事权益的商标相同，足以导致混淆的相似性

投诉人是一家世界领先的休闲鞋生产商，成立于 1992 年，仅用数年的时间便扬名世界。投诉人在纽约股票交易所公开交易，并在世界范围内享有极高的品牌知名度和良好声誉。在 2001 年，投诉人的年销售额达到了 10 亿美元；在 2007 年，投诉人的年销售额达到了 13 亿 9 千 4 百万美元；在 2008 年，投诉人的年销售额达到了 14 亿 4 千万美元。同样在 2008 年，投诉人成为美国第二大休闲鞋品牌。

投诉人通过在多家报刊、杂志、网络媒体、电视广告、售货亭、巴士以及众多慈善赞助活动中宣传和推广其产品。投诉人和许多世界级名人签订了合同，这些名人包括凯利安德伍德、艾希莉辛普森、布兰妮斯皮尔斯、克里斯蒂娜、大卫库克和乔蒙塔纳。投诉人经常出现在许多具有广泛影响力的出版物上，包括《时尚》、《都市女孩》、《青少年》、《十七岁》、《女孩生活》、《青少年时尚》、《精英杂志》、《J-14》、《娱乐周刊》、《魅力杂志》、《人物》、《美国周刊》、《魅力期刊》、《触摸周刊》和《电视导航》。投诉人公司及其产品，通过成功的销售和市场推广，已经在世界范围内获得极高的声誉。

除了在世界范围内拥有 223 家公司所有和经营的直营店和 119 家经销商之外，投诉人经营着自己的网站并在网上销售产品。SKECHERS 公司的官方网站是 www.skechers.com。通过登录网站 <http://www.skechers.com/shoes-and-clothing/buzz>，全世界的消费公众能查询到与 SKECHERS 有关的广告和产品。

此外，“SKECHERS”商标也获得了广泛的国际注册，而且凭借高质量、时尚的显著性在世界范围内驰名。全世界的消费者已经把“SKECHERS”商标和投诉人高质量、时尚的产品紧密地联系在一起。

同时，投诉人及其遍布全世界的子公司的商号都是“SKECHERS”，投诉人对“SKECHERS”享有在先商号权。

“SHAPE UPS”系列是投诉人的首款主张健康元素的塑身鞋，它将运动与健身融合起来，刚一上市，便吸引了越来越多的消费者及媒体的关注。近日，SHAPE UPS 塑身鞋在国内全面上市，北京世贸天阶、广州五月花广场、正佳广场以及上海正大广场和淮海路等所有 SKECHERS 旗舰店及专柜均有售。此塑身鞋刚刚推出便得到业内好评，分析师预计 SHAPE UPS 塑身鞋今年的销售额将达到 1 亿多美元。

域名“skechers-shape-ups.com”中的显著部分为“skechers”，这与投诉人的商标和商号“SKECHERS”完全一样；另外，域名“skechers-shape-ups.com”与投诉人的另一商标“SKECHERS SHAPE-UPS”高度相似，只是比商标“SKECHERS SHAPE-UPS”多了一个分隔符“-”。该符号的添加没有改变、变更或是阐明商标，反而会误导消费者认为在此域名下建立的网站是投诉人的官方网站，因为该域名同时与投诉人的注册商标和域名构成混淆性相似，因此，被投诉人将“[skechers-shape-ups](http://skechers-shape-ups.com)”注册为域名足以导致消费者混淆该域名的所有人，以及通过该域名发布消息的行为人。

(2) 争议域名的持有人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益

投诉人认为，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。没有证据可以证实被投诉人曾经试图申请注册、使用过含有“SKECHERS”、“SKECHERS SHAPE-UPS”字样或图形的商标或商号；没有证据证明被投诉人曾经就字样“SKECHERS”、“SKECHERS SHAPE-UPS”或图形宣称或要求过任何民事权利，也没有证据证明被投诉人曾经就注册争议域名并在相关网页上使用“SKECHERS”、“SKECHERS SHAPE-UPS”字样获得投诉人的相关授权。

从被投诉人的名称及互联网上对被投诉人的查询表明，被投诉人没有任何证据证明其对争议域名享有合法权益。

投诉人在中国商标局的官方网站上对被投诉人名下商标进行了查询，结果显示被投诉人未申请注册/注册任何与“SKECHERS”或者“SKECHERS SHAPE-UPS”有关的商标。

投诉人的“SKECHERS”商标最早于1994年7月7日在中国获得注册，注册号为696968，第G996579号“SKECHERS SHAPE-UPS”商标在中国的注册日为2009年2月7日。而争议域名注册日为2010年2月22日，晚于投诉人商标注册日，更晚于投诉人申请注册“SKECHERS”系列商标的日期。

当一个争议域名包含有他人的注册商标，且又被使用于与商标所有人完全没有任何关系的网站时，被投诉人不享有任何合法权益。（Segway LLC v. Chris Hoffman, WIPO Case No. D2005-0023）。

仅仅是注册本身不足以使被投诉人获得合法权益。（Educational Testing Service v. TOEFL, WIPO Case No. D2000-0044）

当投诉人初步证明被投诉人不享有合法权益后，被投诉人则应承担相应举证责任证明其本身享有合法权益。（Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni, WIPO Case No. D2000-1769）

（3）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

从证据中可以看到，被投诉人在自己的网站上，试图把

“skechers-shape-ups.com”冒充成可以购买 Skechers 品牌鞋子的网站。未经投诉人授权，被投诉人的网站上使用了投诉人的“SKECHERS”、“SKECHERS SHAPE-UPS”注册商标，如此故意地损害投诉人受保护知识产权的行为严重危害了 Skechers 产品所传递的良好意愿。

被投诉人故意采用上述域名，通过误导消费者认为其销售的是 Skechers 产品来获取利益，而没有考虑到给 SKECHERS 公司或是消费者带来的危害，消费者会错误地认为可以通过被投诉人的网站来购买真正的 Skechers 产品。而且，SKECHERS U.S.A., INC.和 SKECHERS U.S.A. INC.II 不能够实施自己的权利或是监视被投诉人所售卖的有关的产品。因此，由于被投诉人的域名，消费者很有可能会误认为假冒产品是真正的产品。被投诉人正在通过上述域名向潜在的消费者提供未经授权的假冒产品来淡化商标所有者的声誉。针对被投诉人的侵权行为，投诉人曾经向其发送了律师函。但在规定的时间内，被投诉人对律师函没有任何答复。

如果被投诉人继续持有“skechers-shape-ups.com”这个域名，则必将排除投诉人在网上开展宣传和业务的可能性，且会误导相关的消费者。被投诉人的行为损害了投诉人的声誉，破坏了投诉人的正常业务活动，因此根据《政策》的规定，被投诉人对域名“skechers-shape-ups.com”构成恶意注册。

投诉人请求专家组裁决将争议域名“skechers-shape-ups.com”转移给投诉人。

被投诉人：

被投诉人没有提交答辩。

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》适用于本项争议解决程序。

《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) 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地相似；且

(ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；且

(iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意。

根据以上规定，专家组就本投诉发表如下意见：

关于完全相同或混淆性相似

根据投诉人提供的证据，投诉人的商标“SKECHERS”于 1994 年在中国获得了第 696968 号商标注册。因此，投诉人就商标“SKECHERS”在中国拥有注册商标专用权。

投诉人关于“SKECHERS”商号权的主张，并不在《政策》管辖的范围之内，因此专家组不予考虑。

争议域名为“skechers-shape-ups.com”。除了代表通用顶级域名的字符“.com”，被投诉人选择注册的部分为“skechers-shape-ups”，其中“skechers”与投诉人的注册商标相同，“shape-ups”则是表示“健体”、“塑身”、“臻于完善”等含义的通用词语。由于投诉人的“SKECHERS”商标被用于有健身作用的运动鞋等商品，被投诉人在争议域名中将“shape-ups”附加于“skechers”之后，非但不能使争议域名区别于投诉人的注册商标，反而使两者混淆的可能性增加。因此，专家组认定，争议域名与投诉人的注册商标混淆性近似，投诉满足《政策》第 4(a)(i) 条规定的条件。

关于被投诉人权利或合法权益

投诉人主张被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。专家组认为，投诉人已经就其所知所能提供了初步的证据，完成了《政策》第 4(a)(ii) 条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方。

被投诉人没有提交答辩书和证据材料，未能完成其所承担的举证

责任。专家组也无法基于现有证据得出被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益的结论。

因此，专家组认为，被投诉人就争议域名不享有权利或者合法利益，投诉满足《政策》第 4(a)(ii)条规定的条件。

关于恶意

投诉人主张，被投诉人试图把“skechers-shape-ups.com”冒充成可以购买 Skechers 品牌鞋子的网站，未经投诉人授权，在网站上使用了投诉人的注册商标，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。被投诉人没有提交答辩，对投诉人的主张未予反驳。

经审查当事人提交的证据，专家组发现，投诉人的商标“SKECHERS”于 1994 年在中国获得商标注册，已经在运动鞋等商品上使用多年。虽然投诉人的商标“SKECHERS-SHAPE-UPS”在中国获得注册的日期为 2010 年 2 月 27 日，但是被投诉人于 2010 年 2 月 23 日选择注册争议域名之时，专门在投诉人“SKECHERS”商标之后附加表示“健体”、“塑身”含义的词语“shape-ups”，说明被投诉人明知投诉人的商标及其经营的运动鞋产品，并有意用争议域名加以仿冒。

专家组认为，被投诉人在争议域名网站上擅自使用投诉人的“SKECHERS”商标，并出售未经授权的“SKECHERS”运动鞋和其他品牌运动鞋，足以误导消费者，混淆与投诉人商标及产品的区别，具有《政策》第 4(b)(iv)条所述的恶意。因此，投诉满足《政策》第 4(a)(iii)条规定的条件。

5、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，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“被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意”。

根据《政策》第 4(i)条和《规则》第 15 条的规定，专家组决定将争议域名“skechers-shape-ups.com”转移给投诉人 SKECHERS U.S.A., INC. 和 SKECHERS U.S.A., INC. II。

独任专家：薛虹

二〇一〇年八月二日