

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: CN-1200551

投 诉 人: 之宝制造公司 (Zippo Manufacturing Company)

被投诉人: : wuwei

争议域名: zippojapan.com

注 册 商: 北京新网数码信息技术有限公司

1、案件程序

2012年5月10日, 投诉人根据互联网名称及数字地址分配机构(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, 并选择由一人专家组审理本案。

2011年5月16日, 中心北京秘书处以电子邮件向投诉人发出通知, 确认收到投诉书。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。2012年5月17日, 注册商回复确认争议域名系在该公司注册, 注册人为本案被投诉人。

2012年5月21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。

2012年5月25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, 转送已经审查合格的投诉书及其附件, 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投诉人传送投诉书确认及送达通知, 确认投诉书已于同月经审查合格并送达被投诉人, 本案程序于2012年5月25日正式开始。同日, 中心北京秘书处以电子邮件向ICANN和争议域名的注册商北京新网数码信息技术有限公司传送程序开

始通知。

2012年5月28日，中心北京秘书处收到被投诉人提交的答辩书。同日，中心北京秘书处向投诉人传送答辩转递通知，将被投诉人的答辩书转递给投诉人。

2012年5月30日，中心北京秘书处向投诉人及被投诉人发出专家排序函。同日，中心北京秘书处收到投诉人的专家排序意见；在规定的期限内，中心北京秘书处未收到被投诉人的专家排序意见。

2012年6月5日，中心北京秘书处向郭禾先生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。2012年6月7日，候选专家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。

2012年6月7日，中心北京秘书处向双方当事人及上述拟指定专家传送专家指定通知，指定郭禾先生为本案独任专家，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。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2012年6月7日）起14日内即2012年6月21日之前（含21日）就本案争议作出裁决。

2、基本事实

投诉人：

本案投诉人为之宝制造公司（Zippo Manufacturing Company），地址为美国宾夕法尼亚州布莱德佛德，巴伯街33号（33 Barbour Street, Bradford, PA 16701）。投诉人在本案中的授权代理人是北京万慧达知识产权代理公司的冯超。

被投诉人：

本案被投诉人是 wuwei，其地址是 Guangzhoutianhe, Guangdong。被投诉人于2007年6月24日通过注册服务商北京新网数码信息技术有限公司注册了本案争议域名“zippojapan.com”。

3、当事人主张

投诉人诉称：

(1) 被投诉人注册的“zippojapan.com”的域名含有与投诉人享有权利的商标完全相同的字母组合。

被投诉人注册的域名“zippojapan.com”中使用了和投诉人注册商标“Zippo”完全一样的字母组合，并且其后半部分“japan”译为日本。首先，从该域名的英文构成上来看，“japan”是通用词汇，不具有显著性。因此，争议域名的主要显著部分为“Zippo”；其次，该域名整体“zippojapan”可以翻译成为“之宝日本”，而相关公众在看到该注册域名“zippojapan.com”时一定会首先注意到“zippo”，进而由争议域名字面意思理解该网站是 ZIPPO 在日本的主站或宣传网站，直接导致消费者在识别上的混淆。

(2) 被投诉人对已经注册的“zippojapan.com”不享有任何权利和合法的利益关系。

第一，被投诉人不享有“Zippo”商标专用权。

第二，投诉人从未授权或许可被投诉人使用“Zippo”商标，也未将“Zippo”商标转让给被投诉人；据投诉人目前所知，被投诉人也未能从其他渠道获得授权或者许可使用“Zippo”商标。

第三，通过调查证实，争议域名的注册人既不是投诉人公司的雇员，也没有被授权去注册争议域名。投诉人和被投诉人之间也没有诸如委托、合作等任何联系。

综上，可以证明被投诉人对其注册的域名“zippojapan.com”不享有任何权利或合法利益。

(3) 被投诉人对被争议域名的注册具有恶意。

根据《政策》中第 4 条 (b) 项之 (ii) 和 (iv) 所指的有关恶意注册和使用域名情形的描述规定，投诉人认为被投诉人对被争议域名的注册具有明显恶意，具体理由如下：

首先，投诉人的商标“Zippo”经过投诉人多年的经营和大量的广告宣传

及在世界范围内的广泛注册，已被世界范围内的广大消费者所熟知和喜爱，在世界大多数国家都可以看到投诉人的 Zippo 产品。同时，“Zippo”还是投诉人 Zippo Manufacturing Company(之宝制造公司)的公司名称，具备很强的显著性。被投诉人对此应当知晓。但是，被投诉人在明知“Zippo”系投诉人商标的情况下，仍然抢先以投诉人的注册商标为主体注册了争议域名，以阻止 Zippo 商标所有人以相应的域名反映其商标 Zippo,具有明显恶意。

其次，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有任何合法权益，其申请注册争议域名的目的就是为了利用投诉人及其商标的知名度和消费者的混淆误认，来牟取不正当利益。对于投诉人的众多客户和知晓投诉人的广大公众来说，被投诉人域名中的“zippojapan”足以使之与投诉人的商标“Zippo”相联系，此网址明显与投诉人的标记具有相似性，从而使人产生混淆。被投诉人的这种行为具有明显的恶意。

以上事实均说明被投诉人注册上述域名并不是出于偶然。其对于“zippojapan.com”域名的注册和使用均是其生产销售侵权商品的系列活动中的一个重要环节，其注册涉案域名的行为已属于《政策》第 4 条 (b) 项之 (ii) 和 (iv) 所指的恶意注册情形，即 (ii) 你方已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要你方已参与了此类行为和(iv) 你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。

根据《政策》的规定，投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名应转移给投诉人。

被投诉人辩称:

被投诉人在其答辩意见中对于投诉人提出的证据和主张未作出任何在实体法或者程序法上有意义的意思表示，仅仅表示愿放弃“zippojapan.com”域名。

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) 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

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 1020590 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 3 类，具体包括：香料、香水、清香剂；注册有效期为 1997 年 6 月 7 日至 2007 年 6 月 6 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了第 1020590 号注册商标核准续展注册证明的电子扫描件。该扫描件记载，该商标续展注册的有效有效期至 2017 年 6 月 6 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 235541 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件记载的内容包括：商标图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为齐波制造公司(美国)；核定使用商品为第 4 类，具体包括：打火机用液化气；注册有效期为 1985 年 10 月 30 日至 1995 年 10 月 29 日。投诉人向中心北京秘书处提交了由国家工商行政管理总局商标局出具的关于该商标变更注册证明，出具日期是 2004 年 11 月。该证明记载了商标注册人变更为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）的内容。投诉人还向中心北京秘书处提交了第 235541 号注册商标两次核准续展注册证明的电子扫描件。扫描件记载，该商标的两次续展注册的有效期限分别为：1995 年 10 月 30 日至 2005 年 10 月 29 日和 2005 年 10 月 30 日至 2015 年 10 月 29 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 734770 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 6 类，具体包括：钥匙链；注册有效期为 1995 年 3 月 14 日至 2005 年 3 月 13 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网上关于第 734770 号注册商标相关信息的电子打印件。该文件记载，该商标续展注册的有效期自 2005 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 738473 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 8 类，具体包括：刀（手工具），小刀（随身带）；注册有效期为 1995 年 4 月 7 日至 2005 年 4 月 6 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网关于第 734873 号注册商标相关信息的电子文档。该文件记载，该商标续展注册的有效期自 2005 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 6 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 864807 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 9 类，具体为钢尺；注册有效期为 1996 年 8 月 21 日至 2006 年 8 月 20 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了第 864807 号注册商标核准续展注册证明的电子扫描件。该扫描件记载，该商标续展注册的有效期自 2006 年 8 月 21 日至 2016 年 8 月 20 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 4335420 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 9 类，具体包括：光学器械或仪器、眼镜、太阳镜、非医用温度计、照相机（摄影）、摄像机、收音机、电视机；注册有效期为 2007 年 5 月 14 日至 2017 年 5

月 14 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 4335432 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为艺术体字母组成的“zippo”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 9 类，具体包括：光学器械或仪器、眼镜、太阳镜、非医用温度计、照相机（摄影）、摄像机、收音机、电视机；注册有效期为 2007 年 5 月 14 日至 2017 年 5 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 734632 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 11 类，具体包括：照明灯、电筒、照明手电筒；注册有效期为 1995 年 3 月 14 日至 2005 年 3 月 13 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网关于第 734632 号注册商标相关信息的电子文件。该文件记载，该商标续展注册的有效期自 2005 年 3 月 14 日至 2015 年 3 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 4335419 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 11 类，具体包括：烹饪器具、烧烤架、烧烤用油炸锅、便携式电热自动翻转烤肉器、壁炉、照明灯、手提灯、手电筒等；注册有效期为 2007 年 5 月 14 日至 2017 年 5 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 4335418 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 12 类，具体包括：越野车、陆、空、水机动运载器、自行车、自行车支架、自行车挡泥板、自行车车铃等；注册有效期为 2007 年 5 月 14 日至 2017 年 5 月

13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 4335430 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为艺术体字母组成的“自拍坡”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 12 类，具体包括：越野车、陆、空、水机动运载器、自行车、自行车支架、自行车挡泥板、自行车车铃、自行车座等；注册有效期为 2007 年 5 月 14 日至 2017 年 5 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 740216 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 14 类，具体为：表；注册有效期为 1995 年 4 月 14 日至 2005 年 4 月 13 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网关于第 740216 号注册商标相关信息的电子扫描件。该扫描件记载，该商标续展注册的有效期自 2005 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 13 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 346209 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 16 类，具体包括：书写工具；注册有效期为 1989 年 4 月 20 日至 1999 年 4 月 19 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了第 346209 号注册商标两次核准续展注册证明的电子扫描件。其中最后一次续展证明扫描件记载，该商标续展注册的有效期至 2019 年 4 月 19 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第 738926 号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 18 类，具体包括：皮包、皮袋、皮钱袋；注册有效期为 1995 年 4 月 7 日至 2005 年

4月6日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网关于第738926号注册商标相关信息的电子文件。其中该文件记载，该商标续展注册的有效期至2015年4月6日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第740370号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第25类，具体包括：T恤衫、运动衫、圆领长袖运动衫、卫生衫、羊毛衫；注册有效期为1995年4月14日至2005年4月13日。投诉人还向中心北京秘书处提交了中国商标网关于第740370号注册商标相关注册信息的电子文件。其中该文件记载，该商标续展注册的有效期至2015年4月13日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第3093967号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第25类，具体包括鞋、运动鞋；注册有效期为2003年7月7日至2013年7月6日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第873325号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第26类，具体包括：带子钩扣、背带钩扣；注册有效期为1996年9月21日至2006年9月20日。投诉人还向中心北京秘书处提交了第873325号注册商标两次核准续展注册证明的电子扫描件，其中记载该商标续展注册的有效期至2016年9月20日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理局商标局出具的第347274号商标注册证的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为印刷体字母组成的“ZIPPO”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第34类，具体包括：打火机、打火石；注册有效期为1989年4月30日至1999年4

月 29 日。投诉人还向中心北京秘书处提交了第 347274 号注册商标两次核准续展注册证明的电子扫描件。其中最后一次续展证明扫描件记载，该商标续展注册的有效期至 2019 年 4 月 29 日。

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第 3091639 号商标注册证明的电子扫描件。该电子扫描件所记载的内容包括：该注册商标的图案为艺术体字母组成的“Zippo”；注册人为 Zippo Manufacturing Company（之宝制造公司）；核定使用商品为第 34 类，具体包括：打火机（吸烟用）；注册有效期为 2003 年 3 月 14 日至 2013 年 3 月 13 日。

以上证据所显示的注册商标均处于保护期之内，被投诉人未就这些证据的有效性提出任何异议。专家组推定这些证据均为真实的，并据此认为投诉人对于字符串“ZIPPO”在其注册的商品门类上享有中国商标法所规定的商标专用权。

投诉人在其投诉书中称其享有“Zippo”企业名称权，同时声称其注册了“zippo.cn”、“zippo.com”、“zippo.biz”、“zippo.asia”等域名，并向中心秘书处提交了其称为“以‘Zippo’为主题的部分域名对应网站的首页，以及易名中国查询的 Whois 数据库信息打印件”。专家组认为，企业名称与商号在严格意义上存在细微差异。企业名称中的“Zippo”作为商号投诉人可能主张其相应的利益。但无论在哪个国家，对这种利益的主张都必须承担证明对方存在仿冒行为的举证责任，否则其主张难以得到支持。同样地，基于域名长期使用所形成的商业利益，其保护也必须以证明对方存在仿冒行为为前提。鉴于在后面将专门就投诉人是否存在恶意问题进行专门讨论，故此处不再详述。另一方面，投诉人在此处作为证据提交的网页打印件根本无法辨认其网址以及网页中所记录的域名注册人等信息。故专家组对于该证据不予采信。

尽管如此，投诉人享有权益的标志“zippo”与本案争议域名相比，在构成上仍然存在混淆性相似。本案争议域名的顶级域名为通用顶级域“com”，其区别作用有限。故作为二级域名的“zippojapan”便成为该域名的核心部分。而该二级域名在构成上为“zippo”加“japan”。“japan”在含义上指日本。

这将直接让人联想到使用该域名的网站为投诉人在日本设立的专门网站。这种状态很容易造成普通消费者误解或混淆。因此，本案情况满足《政策》4.a (i) 的要求。

关于被投诉人权利或合法权益

投诉人在其投诉书中声称，被投诉人对争议域名及其主要部分不享有合法权益。从举证责任分配的角度看，此时被投诉人应就其是否就本案争议域名及其主要部分享有合法权益承担举证责任。

在本案审理过程中，被投诉人未曾向中心北京秘书处提交任何证明其对本案争议域名享有权益的证据，本案全部在案证据中也未见有任何能够证明被投诉人对本案争议域名享有权益的证据。故专家组推定被投诉人对于本案争议域名不享有任何权益，投诉人的投诉满足《政策》4.a (ii) 的规定。

关于恶意

投诉人向中心北京秘书处提交了由中国宇航出版社出版的投诉人的介绍、投诉人的在上世纪 30 年代的商业广告、2000 年-2002 年三年的广告宣传费用单据、2000 年前后在有关中文媒体上所刊登的广告、2004“ZIPPO”中国区火热之旅活动报道材料以及 2012 迷笛音乐节 ZIPPO 摇滚之夜相关报道等材料。这些材料从一个侧面反映了投诉人自 20 世纪 30 年代成立以来的发展过程。在一定程度上反映出“zippo”品牌的历史以及“ZIPPO”商标在本案争议域名注册前在中国的知名度状况。专家组认为这些证据对于证明投诉人“ZIPPO”商标的知名度有积极作用。

投诉人向中心北京秘书处提交了“zippo”品牌在国内各地所开设的门店或者专柜照片。这其中包括南京、成都、北京、重庆、无锡、宁波、天津、上海、广州、杭州、武汉等地的数十家。

投诉人向中心北京秘书处提交了在 Google 和百度网站上以“zippo”为关键词搜索的结果，搜索结果基本都与投诉人相关。其中，在百度网站的搜索结果经北京市国信公证处进行了公证（见京国信内民证字第 04742 号公证书）。

被投诉人对以上证据的真实性未提出异议，专家组推定这些证据是真

实的。综合前述证据，专家组作出如下认定：

第一，投诉人的商标“zippo”自上世纪八十年代在中国注册以来，经过多年的使用以及相应的广告宣传，到本案争议域名注册前已经在相关公众中具有一定的知名度。

第二，投诉人商标“zippo”并非英语中的一个固有词汇，除了指代投诉人或其产品之外，别无他意。故被投诉人因偶然因素而采用与投诉人完全相同标志的可能性极小。

第三，本案争议域名“zippojapan.com”显然以其二级域名为核心部分，即起到区别作用的主要部分。该部分在构成上以投诉人的“zippo”商标全部文字加地名日本的英文拼写完全相同的字母“japan”构成。如此结构显然有“Zippo 的日本分支机构”的含义。若被投诉人使用该域名，则非常容易造成普通消费者混淆。

基于前述认定，专家组认为被投诉人在注册本案争议域名时，将他人具有一定知名度的商标文字纳入所注册域名之中显然有利用他人商誉之虞。这种做法存在恶意。如前所述，“zippo”字母组合在英语中并无其他含义，因偶然原因导致 5 个字母组合完全相同的概率极小，且被投诉人在本案审理中又未给出任何有关其选择“zippo”作为二级域名中一部分的合理解释；加之本案争议域名的使用确实可能造成了公众混淆，故根据《政策》4.b 的规定，被投诉人注册本案争议域名的行为存在恶意。本案情形满足《政策》4.a (iii) 的规定。

5、裁决

鉴于上述所有理由，根据《政策》4.a 的规定，专家组裁决将争议域名“zippojapan.com”转移给投诉人之宝制造公司（Zippo Manufacturing Company）。

独任专家：



二〇一二年六月二十一日