



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (HONG KONG OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Version
Decision ID DE-0800145
Case ID HK-0800154
Disputed Domain Name www.jackdanl.com
Case Administrator Dennis CAI
Submitted By Timothy Sze
Participated Panelist

Date of Decision 15-07-2008

Language Version : English

The Parties Information

Claimant Jack Daniel's Properties Inc.
Respondent 深圳市杰克丹尼服饰有限公司

Procedural History

1. 案件程序

本案的投诉人是 Jack Daniel's Properties Inc.。投诉人注册地址是美国 4040 Civic Center Dr., Ste. 528, San Rafael, CA 94903, United States of America, 授权代理人是路伟律师行, 联络地址是香港皇后大道中 2 号长江集团中心 23 楼。

被投诉人是深圳市杰克丹尼服饰有限公司, 联络地址是中国深圳市南山区创业路 90 号怡海广场西座 30 楼 G 室。

本案的争议域名是 < jackdanl.com >。争议域名的注册机构是北京新网数码信息技术有限公司, 地址是北京亦庄经济技术开发区北工大软件园 2 号楼 1 层。

2007 年 11 月 15 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 1999 年 10 月 24 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。

2007 年 11 月 28 日, 中心向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求确认函, 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。2007 年 11 月 28 日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册单位是深圳市杰克丹尼服饰有限公司, 注册地址是中国深圳市南山区创业路 90 号怡海广场西座 30 楼 G 室。中心于 2008 年 1 月 24 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。

被投诉人在答辩期内未向中心提交答辩书。2008 年 2 月 22 日, 中心向被投诉人发出电子邮件, 由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对上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。

2008 年 6 月 2 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。

2008 年 6 月 2 日, 中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺先生发送通知, 告知有关各方, 由施天艺先生组成独立专家组审理本案。中心于 2008 年 6 月 2 日正式将案件移交专家组。经中心确认, 本案专家将在 14 天内 (2008 年 6 月 16 日或之前提交裁决书)。

Factual Background

For Claimant

2. 基本案情

投诉人：

投诉人是Jack Daniel's®Tennessee Whiskey（田纳西威士忌）的拥有者。Jack Daniel于125年前在美国田纳西州林奇堡创立，注册为美国第一家酿酒厂，发展至今，成为世界最受欢迎及知名度最高的威士忌品牌之一。Jack Daniel's长期以来一直是美国销量最高的优质蒸馏酒，并由于其在国际市场不断取得佳绩，现已成为世界销量最高的威士忌品牌之一，2006年的全球销售额已达到9,000,000箱。截至2007年7月止三个月期间的销售额已达到739,100,000美元，经营溢利为155,400,000美元，净溢利达95,300,000美元。

Jack Daniel's在国际上亦取得相当成就，预期Jack Daniel's2008年在美国以外的销售量可超过4,800,000箱，即自1866年创立以来在国际的销量首次超过其在美国的销量。Jack Daniel's虽然仅于10年前始在中国设立代表办事处，但已在40多个城市有售，且已成为全国第三大销量最高的威士忌酒。Jack Daniel's预计持续以15 - 20%的速率增长，估计2009年的全球销量可达10,000,000箱。

投诉人是全世界超过1,300项与争议域名混淆地相似的商标注册的拥有人；该商标已在超过160个国家注册。

For Respondent

被投诉人：

被投诉人于2005年9月19日注册了争议域名< jackdanl.com >。被投诉人为深圳市杰克丹尼服饰有限公司，联络地址是中国深圳市南山区创业路90号怡海广场西座30楼G室。

Parties' Contentions

Claimant

3. 当事人主张

投诉人：

投诉人Jack Daniel's®Tennessee Whiskey（田纳西威士忌）由充满传奇的Jack Daniel早于125年前在美国田纳西州林奇堡创立，注册为美国第一家酿酒厂，发展至今，堪称世界最受欢迎及知名度最高的威士忌品牌。Jack Daniel's长期以来一直是美国销量最高的优质蒸馏酒，并由于其在国际市场不断取得佳绩，现已成为世界销量最高的威士忌品牌之一，2006年的全球销售额已达到9,000,000箱。截至2007年7月止三个月期间的销售额已达到739,100,000美元，经营溢利为155,400,000美元，净溢利达95,300,000美元。

Jack Daniel's在国际上亦取得相当成就，预期Jack Daniel's2008年在美国以外的销售量可超过4,800,000箱，即自1866年创立以来在国际的销量首次超过其在美国的销量。Jack Daniel's虽然仅于10年前始在中国设立代表办事处，但已在40多个城市有售，且已成为全国第三大销量最高的威士忌酒。

Jack Daniel's预计持续以15 - 20%的速率增长，估计2009年的全球销量可达10,000,000箱。

鉴于其在美国及海外取得的巨大成就，Jack Daniel's不单作为知名的威士忌品牌而广为人知，更已成为一文化标志。Jack Daniel's®Tennessee Whiskey（田纳西威士忌）曾高调地出现于电影、歌曲，甚至是小说内，同时与乐与怒及电单车文化和乡土音乐等有强烈的连系，吸引大批Jack Daniel's的拥护者。纽约时报（New York Times）近期发表的相关文章包括：（i）关于Banks Violette艺术作品展的评论，展品包括一个空的Jack Daniel's酒樽；（ii）关于一套新的电视剧集“Saving Grace”的评论，其中介绍Holly Hunter饮用Jack Daniel's的开幕片段；及（iii）关于Michael Dibdin的最新小说“End Games”的评论，其中包括一幕围绕着Jack Daniel's而发生的情节的摘录；上述文章均显示Jack Daniel's广泛深入民间，已成为家喻户晓的名字。基于此标志性地位，Jack Daniel's亦生产多类别配套性的商品，包括Jack Daniel's系列服装。

Brown-Forman Inc自1956年起负责Jack Daniel's的全球分销、销售和推广，通过在全球多个国家地区进行广告、赞助活动和进取的分销策略，已将Jack Daniel's® Tennessee Whiskey由一个本地的品牌变为席卷全球的力量，涉及的国家地区包括澳大利亚、奥地利、白俄罗斯、比利时、保加利亚、加拿大、中国、克罗地亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、希腊、香港、匈牙利、冰岛、印度、印尼、爱尔兰、以色列、拉托维亚、立陶宛、卢森堡、马来西亚、摩尔多瓦、蒙古、黑山、莫桑比克、新西兰、挪威、菲律宾、波兰、葡萄牙、爱尔兰共和国、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、瑞典、瑞士、泰国、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、英国和美国。

单在2007年的第三个财政季度，Brown Forman在全球用于Jack Daniel's品牌的广告宣传和推广费用已达94,000,000美元。

Jack Daniel's亦是多项著名体育赛事的官方赞助商，其中包括美国国家赛车联合会（纳斯卡赛车（NASCAR））；按电视收视率计算，纳斯卡赛车是全美第二最受欢迎的专业体育活动（排名仅次于美国国家橄榄球联盟）。在国际上，纳斯卡赛车在超过150个国家播放，有超过75,000,000名观众。Jack Daniel's亦在澳大利亚赞助Jack Daniel's赛车队，参与著名和极受欢迎的澳大利亚V8超级房车赛事。

投诉人亦长期在美国和世界各地的音乐业界赞助和参与各类活动。

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

投诉人是全世界超过1,300项与争议域名混淆地相似的商标注册的拥有人；该商标已在超过160个国家注册。争议域名的主要部份“JackDanl”显然与投诉人的注册商标“Jack Daniel's”混淆地相似。将其中两个字母，即“i”和“e”漏去对于争议域名与投诉人的“Jack Daniel's”商标的分辨并无产生任何作用。“JackDanl”明显是“Jack Daniel's”简写，而从发音上两者并无实际的分别。此外，目前已公认，在对一个商标是否与一个域名完全相同或混淆地相似作出查询时，应毋庸考虑其网缀，在本案而言，即是<.com>。投诉人请专家组参考全球知识产权组织（WIPO）仲裁及调停中心对Rhode & Schwarze GmbH & Co. HG诉Pertshire Marketing, Ltd（案号：D2006-0762）作出的裁决。

考虑到投诉人在“Jack Daniel's”的知名度，投诉人认为消费者相当有可能会被误导以为争议域名与投诉人有关。同时，投诉人认为消费者在互联网上以“Jack Daniel's”商标查询投诉人时，在某些情况下会被导入JackDanl网站，因而进一步造成混淆。Nokia Corporation诉Nokiagirls.com a.k.a IBCC（案号：D2000-0102）和Pepsi Co Inc诉Amilcar Perez Lista d/b/a Cybersor（案号：D2003-0174）两宗比对案例均认为上述情况是相关的考虑因素，分别基于上述理由裁决<pepsigirl.com>及<pepsixxx.com>与投诉人的PEPSI商标混淆地相似。

投诉人因此认为，就ICANN《政策》4(a)(i)条的目的而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的注册商标混淆地相似。

（二）被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益

投诉人提出，被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益，理由如下：

投诉人的“Jack Daniel's”品牌自1866年已一直在使用之中。即使在中国，投诉人使用“Jack Daniel's”品牌亦已超过10年，即在被投诉人成立之前最少5年及在被投诉人注册和开始使用争议域名之前最少7年已开始使用“Jack Daniel's”品牌。

投诉人在中国境内及在国际上采纳和首先使用“Jack Daniel's”的日期均远早于被投诉人注册和最初使用争议域名的日期这一事实，已将须证明其对争议域名拥有合法权利及/或权益的举证责任实际上转移至被投诉人身上。为支持此项原则，投诉人请专家组参考Pepsi Co, Inc.诉PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) 及EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a/ EMS)（案号：D2003-0696）。

在缺乏有关证据的情况下，被投诉人将无法履行其在这方面的举证责任；专家组应因此裁决被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益。

投诉人知悉下列事实：

- (i) 被投诉人已将“JackDanl”字眼包含在其公司名称内；
 - (ii) 被投诉人现正并已有数年时间以“JackDanl”的品牌（及其他与“Jack Daniel's”混淆地相似的商标）经营业务；及
 - (iii) 被投诉人已申请注册“杰克丹妮”商标，大致可认为是“JackDanl”的译音。
- 投诉人预计被投诉人将会倚赖上述事实，藉以说服专家组其对争议域名拥有合法的权利或权益，投诉人因此主动预先作出下列回应：

在中国，一家公司是否有权注册某特定名称须受限于第三方的合法在先权利。《企业名称登记管理规定》反映这项原则，其中规定企业名称如可能对公众造成欺骗或者误解的，或损害他人合法权益的，被视为不适宜的名称。鉴于投诉人对“杰克丹尼”及“Jack Daniel's”已拥有在先注册商标权并享有重大的知名度，投诉人认为被投诉人的公司名称构成不适宜的名称，因此不可能就争议域名向被投诉人赋予任何合法权利或权益。

被投诉人在其注册成立时不认识投诉人的“Jack Daniel's”品牌是难以令人置信的。除非作为“Jack Daniel's”的简称，否则“JackDanl”一字是毫无意义的；而除非是极大的巧合，该名称亦并非一家服装制造商在其通常业务过程中通常会选择作为其品牌的名称。

有鉴于此，并考虑到“Jack Daniel's”品牌在国际间及中国境内享有的知名度，可以不容否定地推定：被投诉人选择以“JackDanl”作为其公司名称，是意图挪用投诉人的商誉，利用投诉人在“Jack Daniel's”的知名度，在消费者之间制造混淆，误以为其与投诉人之间存在某种联系或获投诉人认许。在此等情况下，被投诉人的公司名称不可能向被投诉人提供任可在争议域名上的合法权利或权益。

同时，鉴于“JackDanl”的使用构成对投诉人注册商标“Jack Daniel's”的公然抄袭及挪用，被投诉人声称由于其在服装制造业务上使用该品牌而在“JackDanl”上取得的知名度，亦同样地不可予以倚赖以确立其在争议域名上拥有任何合法权利或权益。

投诉人并无同意或授权被投诉人在其服装业务上使用“JackDanl”品牌。此外，投诉人仅在近期始知悉被投诉人对“JackDanl”品牌的使用，因而亦不可以表示投诉人已默许该有关使用。相反地，投诉人现正采取措施，运用其在中国法律下可使用的一切行动，包括依据《中国商标法》提出的侵犯商标行动及依据《中国反不正当竞争法》提出的反不正当竞争行动等，藉以制止被投诉人公然抄袭及非法利用一个明显地相似的标记。正如下文所述，投诉人并无亦不会将其标记用于给儿童使用的商品上，包括服装。然而，应予以注意的是，虽然投诉人的核心产品是威士忌，投诉人已授权许可制造和分销广泛类形的配套商品，包括一系列成人尺码的Jack Daniel's服装，在多个国家，包括中国有销。

就被投诉人正等待审批的“杰克丹妮”（大致可被认为是“JackDanl”的译音）商标申请而言，投诉人请专家组注意：根据《中国商标法》的规定，除非及直至有关申请已成为商标注册，该项商标申请本身不会就该申请的商标赋予申请人任何权利。因此，被申请人待批的商标申请亦同样地不能为被投诉人对争议域名提供任何合法权益或权利。投诉人因此认为就ICANN《政策》第4(a)(ii)的目的而言，已证明被投诉人对争议域名不享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，理由如下：

投诉人认为就ICANN《政策》第4(b)(iv)而言，被投诉人选择争议域名是为金钱利益的目的，通过制造JackDanl网站及在JackDanl网站上宣传、推广及/或出售的商品与投诉人的“Jack Daniel's”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JackDanl网站。以下事实可就此提供支持：

- (a) 被投诉人对争议域名不拥有任何合法权利或权益；
 - (b) 基于投诉人于被投诉人注册争议域名时在中国就“Jack Daniel's”商标已取得的知名度，被投诉人作为中国境内的个人必定知悉投诉人在争议域名所有的在先权利和权益；
 - (c) 被投诉人在其JackDanl网站使用投诉人的注册商标“杰克丹尼”；及
 - (d) 被投诉人申请注册“杰克丹妮”，而该标记与投诉人的注册商标“杰克丹尼”实质上相同。
- 被投诉人在对争议域名不拥有任何合法权利或权益的情况下注册争议域名这事实本身已证明被投诉人注册争议域名是具有恶意。

在中国，“Jack Daniel's”品牌在被投诉人注册成立为一家中国公司之前的多年间已取得相当知名度，以致被投诉人在其注册争议域名的日期对“Jack Daniel's”商标及投诉人对该商标的权利必定已所有知悉。此项推定在以下事实中获得进一步支持：被投诉人选择使用的名称“杰克丹尼”的部份与投诉人在其中文品牌及注册商标“杰克丹尼”所使用的中文字眼完全相同。

在中国，“Jack Daniel's”及“JackDanl”均并非惯常使用的名称，而假若离开投诉人的商标的背景，两个名称在中文语内均没有任何意思。因此，被投诉人将“JackDanl”包含在其公司名称中或选择以“Jack Daniel's”商标作为争议域名的基础，根本上没有客观的合理解释，唯一的理由是要挪用和利用投诉人在“Jack Daniel's”的知名度。投诉人请专家组参考Sony Kabushiki Kaisha（亦称Sony Corporation）诉Kil Inja（案号：D2000-1409）的决定，专家组认为这是决定采用第三方商标作为域名具有恶意的相关因素。

倘若被投诉人在及继续注册和使用争议域名时完全知悉投诉人在“Jack Daniel's”商标的在先权利，而被投诉人并没有就有关的注册及使用寻求投诉人（作为商标的所有人）的许可，此等事实已充份证明被投诉人注册和使用争议域名是具有恶意。投诉人请专家组参考Veuve Cliequot Ponsardin, Maison Fodie en 1772诉The Polygenix Group Co.（案号：D2000-0163）的

决定。在决定注册人使用和注册争议域名具有恶意时，专家组考虑到被投诉人注册争议域名时知悉投诉人的长期在先权利。

被投诉人就服装而使用“JackDanl”及争议域名这事实，对于解决其在“JackDanl”与投诉人之间所产生的混淆完全没有作用。虽然投诉人的核心业务是威士忌，“Jack Daniel's”的知名度已使其成为家喻户晓的名称，而并没有与任何特定商品联系。投诉人的许可使用人亦有制造及销售注有“Jack Daniel's”的服装及多种其他配套商品。此外，投诉人亦已申请及取得“Jack Daniel's”在第25类服装商品上的商标注册。

被投诉人注册争议域名的唯一可能原因是蓄意混淆互联网使用者及将其本来不会吸引到的互联网访问者登入其JackDanl网站，藉以取得商业利益和利润。此情况已构成ICANN《政策》第4(b)(iv)条所指恶意的证据。因此，投诉人认为已就ICANN《政策》第4(a)(iii)条的目的，证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。进一步意见

投诉人不遗余力地以负责任的方式仅向符合可饮用酒精产品的成年人宣传和推销“Jack Daniel's”品牌。以“Jack Danl”品牌推广和销售儿童服装将会大大损害投诉人提倡负责任地饮用酒类产品的努力（例如投诉人近期的“Pace Yourself Drink Responsibly”的宣传活动）。此外，鉴于投诉人于中国就酒类饮品在“Jack Daniel's”品牌的知名度，被投诉人的行为及JackDanl网站向消费者发出有关未成年人士饮酒的负面信息，此情况不单重大损害投诉人作为负责任的酒类饮品供应商的知名度，更会对中国公众人士的利益造成损害。据此，投诉人要求裁决被投诉人将争议域名转移给投诉人。

Respondent

被投诉人未提交任何答辩。

Findings

《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利益；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：

Identical / Confusingly Similar

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，投诉人是“Jack Daniel's”商标、商号及jackdaniels.com域名的所有人，Jack Daniel's已在其总部所在地美国及超过160个国家注册为商标，投诉人的代理亦出具了“Jack Daniel's”商标在中国的注册详情，证明该商标是投诉人所有。

在争议域名< jackdanl.com >中，“.com”是顶级域名。其主要组成部分是“jackdanl”。“jack”“danl”的英语发音与“Jack Daniel's”一词相同或混淆性相似。显然，争议域名中的“jackdanl”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。专家组认为在对于知名商标的域名争议中，删除个别字母并不表示该争议域名与投诉人所享有的商标不会造成混淆，只要该争议域名不影响或改变公众对于投诉人所享有的知名商标的整体印象，则字母“i”或“e”是否存在争议域名当中仍可以被视为相同，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“jackdanl”与投诉人的商标和名称“Jack Daniel's”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。

Rights and Legitimate Interests

关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人的公司名称是“深圳市杰克丹尼服饰有限公司”，依据域名注册机构向中心作出的相关确认，表示争议域名注册单位是深圳市杰克丹尼服饰有限公司，注册地址是中国深圳市南山区创业路90号怡海广场西座30楼G室。被投诉人企业的中文名称发音与“Jack Daniel's”相似。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。

据此，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益的主张。

综上，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。

Bad Faith

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，投诉人是在包括中国内地的世界范围内经营的威士忌品牌，“Jack Daniel’s”享有较高的知名度。被投诉人所从事的业务领域与投诉人的配套商品近似，在注册争议域名时对“Jack Daniel’s”应该有所认知。

投诉人提交的证据显示，被投诉人由于侵犯投诉人的合法权益而受到投诉人的调查，被投诉人以使用域名的手段，为商业利益目的，通过争议域名指向的网站上企图出售或推广其服装类商品，这些商品与投诉人商标之间存在来源的混淆，被投诉人是在故意引诱网络用户访问其网站，破坏了投诉人正常的业务活动。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册是出于为了商业利益，其使用存在误导消费者的意图，符合《政策》所规定的恶意。

Status

www.jackdanl.com

Domain Name Transfer

Decision

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名< jackdanl.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< jackdanl.com >转移给投诉人。

独任专家：施天艺 Timothy Sze

2008年6月3日