



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-0900192
Case ID HK-0800161
Disputed Domain Name www.shboss.net
Case Administrator Dennis CAI
Submitted By Arthur Chang
Participated Panelist

Date of Decision 06-01-2009

Language Version : Non-English

The Parties Information

Claimant 德国雨果博斯商标管理有限公司 及 雨果博斯股份有限公司
Respondent 上海泊诗化妆品有限公司

Procedural History

1. 案件程序

本案的投诉人德国雨果博斯商标管理有限公司 及 雨果博斯股份有限公司，是一家在德国注册的公司，地址是德国梅茨根市72555迪赛尔大街12号。投诉人指定廖美好律师事务所为其授权代理人。

本案被投诉人是上海泊诗化妆品有限公司，地址为上海市奉贤区金轩路6号 (21000)

本案的争议域名是shboss.net。争议域名shboss.net的注册机构是北京新网数码信息技术有限公司

2008年4月3日，投诉人根据互聯網名稱與數字地址分配機構(ICANN)1999年10月24日发布的《統一域名爭議解决政策》(下称《解决政策》)、《統一域名爭議解决政策程序规则》(下称《程序规则》)以及《亞洲域名爭議解决中心关于〈統一域名爭議解决政策〉补充规则》(下称《补充规则》)，向亞洲域名爭議解决中心香港秘書處 (下称“中心”)提交了英文投诉书，并选择由一人专家组审理本案。2008年4月8日，中心以电子邮件向投诉人传送投诉书接收确认，确认收到投诉人的投诉书，并表示中心将根据《解决政策》、《程序规则》以及《补充规则》的规定对投诉书予以形式审查。

2008年4月7日，中心向争议域名注册机构北京万网新兴网络技术有限公司传送请求协助函，请求提供其WHOIS数据库中有关本案争议域名的信息。同年4月8日，北京新网数码信息技术有限公司以电邮回复中心，确认本案争议域名是由其提供注册服务，现争议域名持有人为被投诉人，并提供其联络地址。

2008年6月2日中心向投诉人确认收到的投诉书，经审查合格后，中心向以电子邮件向投诉人和被投诉人，表示本案程序是于2008年6月2日正式开始，要求被投诉人按期提交答辩。被投诉人于答辩期限自2008年6月2日起20个日历日内向中心及投诉人传递答辩书。

中心向按《程序规则》第二十五条的规定，本案应由一人专家组进行审理。因此，中心向按《程序规则》第二十五条拟指定的专家张子恆先生，以电子邮件传送列为候选专家通知，并请他们确认是否接受指定作为本案专家审理案件，以及如果接收指定，能否在当事人间保持独立公正。其后，张子恆先生回复中心，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2008年7月24日，中心以电子邮件向双方当事人及张子恆先生传送专家指定通知，指定张子恆先生为本案专家，审理本案。并确认中心没有收到被投诉人针对投诉人提出有关域名<shbos.net> 投诉而提出的答辩;中心也正式将案件移交专家

组,但由於email傳遞出現問題, 案件在2008年12月30日重新審理, 並於2009年1月2日提交裁決。

Factual Background

For Claimant

2. 基本案情 投诉人:

投诉人为一已成立 80 多年知名的德国公司。"HUGO BOSS" 是投诉人创立者的姓名。投诉人商名及商标 "HUGO BOSS" 多年前已在许多国家包括德国在内获准注册, 其中早于1986年已在中国取得注册, 包括: -

1. 第257001号 “BOSS”
2. 第1481851号 “BOSS”
3. 第1536556号 “BOSS”
4. 第1772684号 “BOSS”
5. 第1076982号 “BOSS”
6. 第949204号 “BOSS”
7. 第949338号 “HUGO BOSS”
8. 第253481号 “HUGO BOSS”
9. 第1794538号 “HUGO BOSS”
10. 第1954922号 “HUGO BOSS”
11. 国际注册第606620号 “BOSS HUGO BOSS”
12. 第1251089号 “BOSS HUGO BOSS”
13. 第1244327号 “BOSS HUGO BOSS”
14. 第1285824号 “BOSS HUGO BOSS”
15. 第1252525号 “BOSS HUGO BOSS”
16. 第1651715号 “BOSS HUGO BOSS”
17. 国际注册第550975号 “BOSS HUGO BOSS”
18. 第1251061号 “HUGO HUGO BOSS”
19. 第1244328号 “HUGO HUGO BOSS”
20. 第1244505号 “HUGO HUGO BOSS”
21. 第1250621号 “HUGO HUGO BOSS”
22. 第1068417号 “BOSS SPORT”
23. 国际注册第604811号 “HUGO HUGO BOSS”
24. 国际注册第G754225号 “BOSS; HUGO BOSS”
25. 国际注册第G782587号 “BOSS; HUGO BOSS”
26. 国际注册第G860974号 “BOSS; HUGO BOSS”
27. 国际注册第G795302号 “BOSS INTENSE”
28. 国际注册第G868595号 “BOSS HUGO BOSS SELECTION”
29. 国际注册第G831152号 “BOSS HUGO BOSS”
30. 国际注册第G746972号 “BOSS WOMAN”
31. 国际注册第G832231号 “HUGO; HUGO BOSS;ENERGISE”

投诉人在亚洲区的发展起步于70年代。自1973年开始销售至香港, 每年的销量急升。投诉人在香港的第一家专卖店亦于1990年成立, 投诉人更于1994年香港成立香港雨果博斯有限公司为分公司, 统筹一切有关中港澳及亚洲其它地区的业务。投诉人现在港、澳地区共有10间专卖店。

随着中国经济改革, 市场开放, 投诉人亦发展中国内地的广大市场, 投诉人早于1994年12月1日已于上海开设第一间专卖店。投诉人在下列国内城市设有专卖店:

北京、上海、广州、深圳、大连、珠海、温州、成都、厦门、长春、杭州、南京、昆明、重庆、武汉、太原、青岛、石家庄、天津、西安、沈阳、哈尔滨等。

投诉人的 “BOSS” 商标是世界著名品牌, 在世界许多国家包括中国在内被认定为驰名商标。根据《巴黎公约》和《中华人民共和国商标法》的有关规定, 应予以保护。除在中国被国家工商局指定为重点保护商标及多次被国家商标承认为驰名商标, 该商标已被多国法院确认为驰名商标。

投诉人对 “BOSS” 商标的保护情况

“BOSS” 商标在中国内地的使用, 在过去数年间有急剧的增长, 而另一方面, 被侵权的情况亦屡见不鲜, 投诉人就所发现的侵权活动, 一直是致力打击, 有鉴于此, 投诉人商标 “BOSS” 亦获国家工商局评审为全国重点保护商标及中国驰名商标。

中国北京市高级人民法院对投诉人商标知名度的确认

中国北京市高级人民法院亦确认投诉人的“BOSS”商标的知名度。中国域名“boss.com.cn”曾经为北京国网信息有限公司（“北京国网”）所注册。投诉人就此向中国北京市第二中级人民法院提出诉讼，指北京国网注册争议域名“boss.com.cn”乃属不正当竞争行为，具有恶意，域名注册应予以注销。北京市第二中级人民法院经审理后，于2001年11月14日作出判决（民事判决书（2001）二中知初字第171号），判令北京国网注销争议域名“boss.com.cn”。北京国网不服，亦被北京市高级人民法院于2002年12月5日驳回（民事判决书（2002）高民终字第283号），理由如下：

- a. 投诉人是“BOSS”注册商标的权利人，商标已在世界20多个国家（包括中国）注册，其享有的“BOSS”商标属于合法有效的在先民事权利。同时，“BOSS”也是原告企业名称的主要部份。
- b. 投诉人通过“BOSS”为商标的产品的生产、销售和广告宣传，已使“BOSS”商标为相关公众所知悉且具有较高的知名度。
- c. 北京国网注册的域名的主要识别部分为“boss”，与投诉人享有合法在先商标权的“BOSS”注册商标的读音，字母完全相同；北京国网不享有关于“BOSS”的任何权益，其使用“BOSS”作为注册域名，足以造成公众的误认。
- d. 尽管“BOSS”的英文原意为“老板”，由于投诉人有意借用这一词意表明其产品，且经投诉人的长期经营，已使“BOSS”脱离其本身具有的单纯词意，而上升为具有显著的商业性标志并因此为投诉人带来商业利益。
- e. 北京国网注册了但又不实际使用争议域名，阻碍了作为权利人的原告注册该域名，其行为具有主观上的恶意。
- f. 故此，北京国网注册争议域名的行为，已侵害了原告的合法权益，构成不正当竞争，应承担民事法律责任。

上述判决说明了投诉人的“BOSS”商标举世知名，于中国亦拥有非常高的知名度，受法律的保障，故此，在未经投诉人的同意下注册或使用包含“boss”的域名属非法的侵权行为。

随上述中国域名“boss.com.cn”曾被投诉人撤销外，投诉人亦成功撤销多个包含“boss”一字的域名，如“boss.cn”、“bossbabi.com”、“hugo-boss.cn”、“hugoboss.cn”、“cnboss.com.cn”、“cnboss.cn”、“shboss.com.cn”及“shboss.cn”等。

本争议案的使用者“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”与“shboss.com.cn”争议案(编号：DCN-0600071)的使用者“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”属同一集团，香港国际仲裁中心已裁定该域名注册侵犯投诉人的权益，须予以注销。）

就“shboss.com.cn”的侵权行为，投诉人曾于2006年3月28日向香港国际仲裁中心作出投诉，指出“shboss.com.cn”的注册或使用乃属不合法及具有恶意的，域名注册应予以注销或转移给投诉人。专家组于2006年10月3日裁定“shboss.com.cn”与投诉人享有民事权益的名称或标志有所冲突，并判决争议域名“shboss.com.cn”应予以注销或转移给投诉人），理由如下：-

- a. 争议域名“shboss.com.cn”中的“cn”为中国之顶级域名，“.com”为描述性之二级域名。所余下的主要组成部份为“shboss”。其中之“sh”在中国内地之互联网使用者而言是一般被认为代表上海的意思，和顶级域名“.cn”及二级域名“.com”均具有高度描述性。明显地，争议域名的主要组成部份的“boss”与投诉人之“BOSS”等标志相同或具有足以导致混淆的近似性。
- b. 被投诉人或“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”均与“BOSS”系列标志没有明显联系。而专家组也相信，因在被投诉人注册争议域名之前，投诉人已在包括被投诉人所在地之中国内地注册及广泛使用了“BOSS”商标。被投诉人应不可合法地实际或预计使用该争议域名，故被投诉人或“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”应不可合法地实际或预计使用该争议域名。
- c. 被投诉人或“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”注册或使用争议域名“shboss.com.cn”乃属具有恶意的行为。投诉人在全世界多个地方包括被投诉人所在地之中国内地注册及广泛使用了“BOSS”商标，被投诉人必要是在知悉投诉人“BOSS”商标之情况下注册争议域名。而被投诉人将争议域名使用于护肤、美容和化妆品为主的业务，该网页不仅在设计、显示的产品外观、及营业场地装潢的照片，均是以“BOSS”为主题，且在争议域名网页中显示之联系电邮也是boss@shboss.com.cn。这显示被投诉人或“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”之相关恶意。

上述裁定再一次确认了投诉人的“BOSS”商标的知名度及认可性。而争议域名“shboss.net”与“shboss.com.cn”皆与投诉人之“BOSS”等标志极为相似，足以使公众混淆，故此争议域名“shboss.net”应与“shboss.com.cn”一样予以注销或转移给投诉人。

For Respondent

被投诉人：

被投诉人于2006年12月22日注册本案争议域名shboss.net。争议域名的注册单位是上海泊诗化妆品有限公司。

Parties' Contentions

Claimant

3. 当事人主张

投诉人：

争议域名与被投诉人商标具有足以混淆的相似性

“BOSS”为投诉人商名及商标的中心和最为显著部份。而争议域名分别由“SH”及和“BOSS”两部份组成。其排列在前的“SH”并没有任何意思极其量只可辨认为“Shanghai”，上海的简称，而在后的“BOSS”与投诉人注册并使用多年的“BOSS”商标完全相同，一般公众要登入被投诉人的网站，很多都是按入BOSS，即使是按入“SHBOSS”，大众的理解亦多会是投诉人在国内不同地区的分站，基本上亦是与投诉人产生联系。而此正是被投诉人的恶意企图。此外，“SH”作为区域性的形容词，并没有特殊的标签或特别的附加意义，其显著性较“BOSS”为弱，主体仍是“BOSS”，因而争议域名的显著性突出表现在后面的“BOSS”之上。从争议域名的整体上看，“SHBOSS”无论是排列方式，或是构成方式均与投诉人注册和使用在先的“BOSS”、“HUGO BOSS”、“BOSS HUGO BOSS”等系列商标结构近似，普通消费者根本不会作其它理解，加上被投诉人网站内显示的产品，均为载有与投诉人“BOSS”商标极为相似的“BOSS”商标美容及化妆品，包括个人护理用品、护肤品、化妆品、护发用品及男士个人护理用品等，其行为很明显是藉采取模仿、抄袭等鱼目混珠的方式，利用投诉人知名商标混淆公众，谋取利益。

在“essocn.com”/“cn-esso.com”（案件编号：DE 0300011）的争议案件中，亚洲域名争议解决中心认为被争议的域名与著名商标“ESSO”（埃索）的不同之处为两字，惟“cn”一般被假定为关于中国的国别域名代码，所以被争议的域名即使不能视作为与商标“ESSO”一样，亦具有与被投诉商标足以混淆的相似性。基于一般消费者极有可能尝试使用被争议的域名找寻产品，被争议的域名会被联想成为与“ESSO”商标持有人或“ESSO Mobile”公司有所联系或为其所赞助。由于本案件的争议关键点与上述案例有相同之处及商标的驰名度较“ESSO”为高，所以其判案的论据应予以采用。

世界知识产权组织仲裁与调停中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）在“bossshoes.com/.net/.org”的争议案件当中（案件编号：D2000-1135）及亚洲域名争议解决中心在“bossbabi.com”的争议案件当中（案件编号：DE-0400020）认为即使该争议域名包含“shoes”及“babi”一字，它与投诉人的商标亦具有足以混淆的相似性。

总括来说，争议域名与被投诉人商标具有足以混淆的相似性。

被投诉人对争议域名不享有合法权益

投诉人的“BOSS”系列商标作为驰名商标，承载着申请人巨大的声望和良好的声誉，并与投诉人和其优质产品形成了特定的联系。因此，投诉人的商标也成为众多侵权者竞相假冒的对象，而在这些侵权者中，本案的被投诉人就是其中之一。他们的手法是把BOSS一字修改为其它相似的文字或写法，根据一般消费者只着重产品的包装，而不会严格检验商标的心理，瞒骗消费者，被投诉人对争议域名根本没有享有任何合法利益。

被投诉人对争议域名的注册或使用构成恶意

争议域名shboss.net的网页显示，该域名是分别是由“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”所使用，以经营在其争议域名投入用于“BOSS”为主题的护肤、美容和化妆品业务为主，这经营手法跟上述第8.5点所提及投诉案（案件编号DCN-0600068）完全或近乎一样，两案网站内所载的内容也根本是完全或近乎一样，只是争议域名网站的注册人及项及域名“.net”不同。

明显地，被投诉人或是“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”分明是由于“shboss.com.cn”争议案(编号：DCN-0600071)败诉后，该域名于2006年10月被撤销，便旋即于同年12月22日同样地以“shboss”为主体，注册“shboss.net”继续经营其以“BOSS”为主题的护肤、美容和化妆品业务，“shboss.net”的使用，根本是漠视香港国际仲裁中心所作出的裁决，并企图偷天换日，借着“BOSS”的显赫名声和商誉，继续刻意模仿及恶意抄袭投诉人“BOSS”驰名商标，使公众混淆误认二商品为同一来源或虽不同来源但有所关联，但事实上却并非如此。其使用构成之恶意，十分明显。

基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决，本案争议域名应转移给投诉人或予以注销。

Respondent

被投诉人：

被投诉人未在規定期限內提交答辯書, 而由于無特殊情形, 依據《程序規則》第七條規定, 專家組應當依據投訴書裁決爭議。

Findings

4. 专家组意见

《統一域名爭議解決政策》第4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

(1) 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

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

《解决办法》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及其所附证据材料，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

投诉人是一家已成立80多年的德国公司，所使用的名称和商标是以“BOSS”，“HUGO BOSS”为主。而“BOSS”这商标的使用范围遍及全世界，也于多年前在包括中国等许多国家取得注册。自1986年以来，投诉人的“BOSS”商标便先在中国内地获准注册。专家认为投诉人对“BOSS”这标志或所名称享有民事权益。

“BOSS”为投诉人商名及商标的中心和最为显著部份。而争议域名分别由“SH”及“BOSS”两部份组成。在争议域名中，除了“BOSS”部份，争议域名加上了“sh”，乃上海(shanghai)之拼音缩写，由于被投诉人是一家上海公司，因此，人们会被误导以为被投诉人乃投诉人的上海分站；加上被投诉人网站内显示的产品，均为载有与投诉人“BOSS”商标极为相似的“BOSS”商标美容及化妆品，包括个人护理用品、护肤品、化妆品、护发用品及男士个人护理用品等，其行为很明显是藉采取模仿、抄袭等鱼目混珠的方式，利用投诉人知名商标混淆公众，

投诉人对“BOSS”这名称或标志享有民事权益。在争议域名“shboss.net”中，“.net”为顶级域名，在略去争议域名中的相关“.net”顶级域名，所余下的“shboss”主要部分与投诉人享有民事权益的“boss”标志是近似，只是加上了sh形容被投诉人在网页上显示公司的经营地，根据被投诉人的网页中所宣传，容易令人混淆www.shboss.net的网页与投诉人集团相关，与投诉人的商标“BOSS”具有足以导致混淆的近似性。

鉴于此，专家组裁定投诉人的投诉已满足了《解决政策》第4(a)条中的第一项条件，即争议域名与投诉人享有权益的名称和商标相同或混淆地相似。

Rights and Legitimate Interests

关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

在本案投诉书提交之日被投诉人对于“SHBOSS”名称或者商标尚未建立任何权利或合法权益。在本案投诉书提交之日：

1. 争议域名并不反映被投诉人上海泊诗化妆品有限公司（或任何演化的词）的名字以及在网页上显示上海泊诗化妆品有限公司的名称；
2. 被投诉人在中国大陆并不拥有反映争议域名的任何注册商标权利；
3. 被投诉人就争议域名得以构建的“SHBOSS”商标并没有在中国大陆、香港或台湾地区取得任何声誉，投诉人已就其“BOSS”名称或者商标建立权利或合法权益，取得知名度和商誉，在这情形下，举证责任转移到被投诉人，而被投诉人未有对投诉作出任何答辩。
4. 投诉人从未授权、许可、认可或者以其它方式允许被投诉人将投诉人的“BOSS”商标或商号注册或使用于商业或其他用途上。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名或者其大部分不享有合法权益。

Bad Faith

关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《解决政策》第4(b)条规定，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，故意引诱网络用户访问你方网站或其它连机地址者。

专家在2009年1月1日尝试浏览争议域名网站，发现网站停止运作，专家再在Google搜索中，得出争议域名指向泊诗化妆品集团有限公司的相关网页，而撷取日期在2008年10月23日于Google页库储存各网页的存档显示与投诉人提供的数据符合。

根据投诉人提供的数据显示，争议域名shboss.net的网页显示，该域名是分别是由“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”所使用，以经营在其争议域名投入用于“BOSS”为主题的护肤、美容和化妆品业务为主，这经营手法跟投诉案（案件编号DCN-0600068）近乎一样，两案网站内所载的内容也近乎一样，只是争议域名网站的注册人及顶及域名“.net”不同。

明显地，被投诉人或是“泊诗(法国)化妆品集团有限公司”是由于“shboss.com.cn”争议案(编号：DCN-0600071)败诉后，该域名于2006年10月被撤销，便旋即于同年12月22日同样地以“shboss”为主体，注册“shboss.net”继续经营其以

“BOSS”为主题的护肤、美容和化妆品业务，借着“BOSS”的名声和商誉，继续刻意模仿及恶意抄袭投诉人“BOSS”驰名商标，使公众混淆误认二商品为同一来源或虽不同来源但有所关联，被投诉人意图去误导消费者，令公众误以为描绘的是投诉人，令他们认为被投诉人及其产品与投诉人是有关联的，利用“BOSS”的知名度去令消费者认为被投诉人与投诉人是有关联，使原想购买投诉人产品的公众向被投诉人购买产品，及故意吸引互联网用户访问争议域名以谋取商业利益，扰乱投诉人之业务。因此，依据该政策的第4(b)(iv)项，被投诉人注册或使用争议域名是具有恶意的。

关于恰当救济方式

投诉人请求本案专家组裁决，本案争议域名应转移给投诉人或予以注销。专家组认为争议域名“SHBOSS”与投诉人享有民事权益的名称“BOSS”或“HUGO BOSS”並不完全配對，专家认为根据“先到先得”的域名注册原则，不应排除其他可能对其主张合法权益的个体申请注册相关域名，因此专家认为裁定将争议域名注销是合适的救济方式。

Status

www.shboss.net

Domain Name Cancel

Decision

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：(1)争议域名shboss.net与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，具有足以导致混淆的近似性；(2)被投诉人对该域名或者其主要部分不享有合法权益；和(3)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。据此，专家组裁定域名shboss.net應予注销。

專家：张子恆 Arthur Chang

2009年1月2日 于 香港