



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

亚洲域名争议解决中心

香港秘书处

行政专家组裁决

案件编号: HK-1100401

投诉人: Paul Frank Industries, LLC

被投诉人: 怕瓦落地

争议域名: paulfrank-china.com

注册商: 厦门易名网络科技有限公司

1、案件程序

本案的投诉人是 Paul Frank Industries, LLC。地址是 10100 Santa Monica Blvd., Suite 600, Los Angeles, California, 90067, U.S.A.。投诉人授权代表是 Rieko Michishita。地址是中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 1 座 3616 单元。

被投诉人是怕瓦落地。地址是北京朝阳区，邮编 100083。

本案的争议域名是“paulfrank-china.com”。争议域名的注册商是厦门易名网络科技有限公司。地址是中国福建省厦门珍珠湾软件园华讯楼C区2F-A2，邮编361005。

亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（“中心香港秘书处”）于 2011 年 10 月 24 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》），和由 ICANN 董事会于 2009 年 10 月 30 日批准的《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）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 2011 年 10 月 26 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 2011 年 10 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 2011 年 11 月 4 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。

中心香港秘书处没有在规定的时间(即 2011 年 11 月 24 日)内收到被投诉人提交的答辩书及其它证据材料。中心香港秘书处于 2011 年 11 月 28 日向双方当事人发出缺席审理通知。

中心香港秘书处于 2011 年 11 月 30 日向拟定专家发出列为候选专家通知。同日, 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。中心香港秘书亦于同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。按照《规则》以及《补充规则》规定, 专家组需要在 2011 年 12 月 14 日前(含 14 日)将裁决告知中心香港秘书处。

专家组分别于 2011 年 12 月 12 日及 2011 年 12 月 21 日要求延期递交裁决书。中心香港秘书处接纳要求, 指令专家组需要在 2012 年 1 月 3 日前(含 3 日)将裁决告知中心香港秘书处。

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

投诉人是世界领先的生活时尚公司之一。投诉人拥有“Paul Frank”品牌以及大约 150 个形象的所有权, 许可使用于玩具、服饰及饰品。大嘴猴是投诉人 Paul Frank 品牌旗下最著名的形象之一, 并已经出现在各大媒体。投诉人近期被 Saban Brands Inc. 收购。

被投诉人

被投诉人没有提交答辩书。 跟据投诉人提供 Whois.com 数据库记录, 争议域名 <paulfrank-china.com> 是在 2011 年 1 月 3 日注册的。

3、当事人主张

投诉人:

一、争域名有效部分与投诉人拥有的商标等其他在先权利混淆性地相似

被投诉人误导公众, 使其相信争议域名注册的网站为投诉人的官方网站, 其具体误导方式如下:

- 将争议域名注册的网站描述为中国官方网站。

示例：

- 网页上方显示“本站系大嘴猴美国官网授权经营（附授权证书）!”。
- 每个产品介绍文字中均包含以下内容：“大中华区 Paul Frank（大嘴猴）美国官方特许经营授权书：<http://www.leyilemei.com/?article-7.html>（可复制打开查看）”。但该连结无效，无法打开。
- 网页底部显示“大嘴猴（Paul Frank）授权中文官网© 2010 Paul Frank Inc.”及“大嘴猴（Paul Frank）中文官方网站版权所有”。
- 网页底部提供了投诉人官网的连结（www.paulfrank.com），如被投诉人的网站已经投诉人授权一般。

二、被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益

投诉人从未授权被投诉人经营争议域名网站，或出售印有投诉人的注册商标或著作权产品的产品。被投诉人既未获得使用投诉人商标的许可，亦未有用任何争议域名中的权利。

被投诉人并非是合理地非商业地或正当使用争议域名，而是以谋取商业利益为目的，通过使用争议域名，将 Paul Frank 产品的消费者误导转移至其网站上。

被投诉人与投诉人无任何联系或从属关系，也并未自投诉人处获得任何授权、同意、口头同意或默许，以域名或任何其他方式使用投诉人的商标。

三、被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

被投诉人注册并使用了争议域名，该行为侵犯了投诉人就“Paul Frank”和大嘴猴等形象所拥有的合法利益以及在先权利。很明显被投诉人是恶意注册并使用争议域名。

针对争议域名的投诉是基于以下投诉人的商标、著作权和其他权利。

（1） 商标注册权

投诉人拥有“Paul Frank”、“Julius”以及各种版本的大嘴猴和其他形象的商标注册权。投诉人同样拥有“大嘴猴”的商标注册权，这些已在汉语为母语的

国家和地区被广泛熟知，例如中华人民共和国（“中国”）和中华人民共和国香港特别行政区（“香港”）。

附件 B 是“Paul Frank”在美国、香港和中国注册的商标清单，并附有美国专利与商标局（“USPTO”）、香港商标注册处（“HKTMR”）和中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（“CTMO”）的商标注册记录打印件。

附件 C 是“JULIUS”在美国、香港和中国注册的商标清单，并附有 USPTO、HKTMR 和 CTMO 的商标注册记录打印件。

附件 D 是“大嘴猴”图形商标在美国、香港和中国注册的商标清单，并附有 USPTO、HKTMR 和 CTMO 的商标注册记录打印件。

（2） 著作权

投诉人拥有大约 150 个形象的著作权。大嘴猴是投诉人在 Paul Frank 品牌旗下最著名的形象之一。

附件 E 是在美国版权局注册的版权作品登记列表及其注册证复印件。

（3） 域名

投诉人拥有含“Paul Frank”字样的多个域名。投诉人的官网 www.paulfrank.com 于 1998 年 9 月 17 日注册。中文官网 www.paulfrankcn.com 于 2009 年 3 月 3 日注册。该域名现已登记在投诉人母公司 Saban Brands Inc. 的名下。

附件 F 是域名列表，并附有 Whois 搜索结果的打印数据。

附件 G 为主要宣传“Paul Frank”，“Julius”和大嘴猴图样的 www.paulfrank.com 主页及页面的彩印件。

（4） 商号

投诉人拥有该“Paul Frank”的商号。投诉人拥有若干名为“Paul Frank”的直营店和专营店。

附件 H 是全球 Paul Frank 商店的分布情况表。

被投诉人不但注册了包含“Paul Frank”的争议域名，而且虚假宣传争议域名的网站已获得投诉人的正式授权。该网站宣传“Paul Frank”和大嘴猴，并出

售多种印有“Paul Frank”和各版本的大嘴猴形象的 iPhone 4 手机套等产品。

附件 I 是 2011 年 9 月 23 日所作之争议域名网页屏幕截图的公证件复印件。

- 在争议域名的网站上展示投诉人拥有著作权的艺术作品（见附件 C）。
- 综上，投诉人的投诉已完全符合《政策》第 4 条 a 项第 1 款、第 2 款和第 3 款规定的条件。

被投诉人：

被投诉人没有提出任何答辩。

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《统一域名争议解决政策》（《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“Paul Frank”的品牌在多个国家，远在争议域名注册之先，已独立或者与其他图像在多类产品上获得商标注册。在投诉人提供的附件中，专家组留意到其中例如有以下的注册：

地区	商标	注册编号/日期	类别编号
美国	Paul Frank	3726765;15/12/2009	09, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 41
美国	Paul Frank 与 图像	2325419;7/3/2000	25
香港	Paul Frank	300785052;9/5/2007	16, 41
香港	Paul Frank 与 图像	B1826/2001;15/2/2001	25

中国	Paul Frank	5269273;21/7/2009	41
中国	Paul Frank 与 图像	1423203;21/7/2000	25

专家组认同，争议域名“paulfrank-china.com”的识别部份为“paulfrank-china”。

“Paul Frank”明显是争议域名识别部份有区别性的部分。虽然“paulfrank”是通用的英文名字，但投诉人的“Paul Frank”商标以及品牌是具有知名度的，网络上的用户见到争议域名含有“paulfrank”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“-china”，是中国的意思，并没有区别性。

据此，专家组认为争议域名与投诉人拥有的“Paul Frank”商品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，“Paul Frank”是一个具有知名度的商标。投诉人从未授权被投诉人经营争议域名网站，或出售印有投诉人的注册商标或著作权产品的产品。专家组认为，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。

被投诉人并未有作出任何答辩，当然未有就转移的举证责任，作出任何举证。特别是没有根据《政策》第4(c)条作出任何举证。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，故意引诱网络用户访问你方网站或其它联机地址者。”

专家组认为，根据下的情况，可以推断被投诉人注册以及使用争议域名“paulfrank-china.com”是有恶意的：

- (i) 投诉人的商标在全球（包括中国）具有知名度，可以推断被投诉人注册争议域名时是在知道投诉人商标的情形下注册争议域名。
- (ii) 争议域名的网站“paulfrank-china.com”虚假宣传争议域名的网站已获得投诉人的正式授权。该网站宣传“Paul Frank”和大嘴猴，并出售多种印有“Paul Frank”和各版本的大嘴猴形象的 iPhone 4 手机套以及其它假冒大嘴猴形象连同“Paul Frank”品牌的产品。这也说明被投诉人完全是在熟知“Paul Frank”的情况下注册及使用争议域名。
- (iii) 被投诉人并没有对投诉作出任何答辩。

投诉人经已就争议域名“paulfrank-china.com”直接举证符合《政策》第 4(a)(iii) 条规定的要求。同时，以上的情形亦可以被视为《政策》第 4(b)(iv) 条的情形。被投诉人明显是为商业利益目的，通过制造被投诉人网站或网址上所出售的商品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的投诉人网站。

无论如何，投诉人经已就争议域名“paulfrank-china.com”举证符合《政策》第 4(a)(iii) 条规定的要求。

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”。

根据《政策》第 4(i) 条的规定，专家组决定将争议域名“paulfrank-china.com”被投诉人的域名注册转让给投诉人。

独任专家：吴能明
2011 年 12 月 31 日