



ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No. HK-1100402

案件编号：HK-1100402

投诉人：Paul Frank Industries, LLC
被投诉人：Yang Qing
争议域名：<paulfrankcn.net>
注册商：北京万网志成科技有限公司

1. 案件程序

本案的投诉人是 Paul Frank Industries, LLC。投诉人注册地址是美国 10100 Santa Monica Blvd., Suite 600, Los Angeles, California 90067, U.S.A。投诉人之授权代理人是 Rieko Michishita 道下理惠子律师，联络地址是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 Yang Qing，联络地址是 lasaminguxuexiao, lasa, xizang，邮编：225120。电子邮箱是：197162697@qq.com；以及 postmaster@paulfrankcn.net。

本案的争议域名是<paulfrankcn.net>。争议域名的注册机构是北京万网志成科技有限公司，地址是北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦一层南侧（邮编：100120）。

2011 年 10 月 24 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。

2011 年 11 月 1 日，中心向域名注册机构北京万网志成科技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。

2011 年 11 月 1 日，域名注册机构向中心作出相关确认，表示争议域名注册机构是 Yang Qing，注册地址是 lasaminguxuexiao, lasa, xizang，邮编：225120。电子邮箱是：197162697@qq.com；以及 postmaster@paulfrankcn.net。注册协议使用的语言为中文。

由于投诉人首次提交的投诉书经中心形式审查存在缺陷，经中心要求，投诉人在 2011 年 11 月 8 日向中心提交了符合有关《政策》及《规则》要求的投诉书。

2011 年 11 月 9 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。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题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。

2011 年 12 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。

2011 年 12 月 2 日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。本案专家组将在 2011 年 12 月 16 日或之前就本案作出裁决。

2. 基本案情

投诉人：

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，其中包括中华人民共和国（“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署（“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及部分商标注册证复印件。

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及部分商标注册证复印件。

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及部分商标注册证复印件。

（1） 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清单及其注册证复印件。

（2） 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 是域名清单，并附有 Whois 搜索结果的打印资料。

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

(3) 商号

投诉人拥有该“Paul Frank”的商号。投诉人拥有若干名为“Paul Frank”的直营店和连锁加盟店。

附件 H 是全球 Paul Frank 商店的分布情况表。

被投诉人：

被投诉人于 2011 年 5 月 3 日注册了争议域名 < paulfrankcn.net >。被投诉人为 Yang Qing，注册地址是 lasaminguxuexiao, lasa, xizang，邮编：225120。电子邮箱是：197162697@qq.com；以及 postmaster@paulfrankcn.net。

3. 当事人主张

投诉人：

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

- (a) 被投诉人“yang qing”是系争域名的注册人，注册地址为中国西藏拉萨。被投诉人注册的系争域名包含与投诉人申请/注册商标混淆性近似的“Paul Frank”。
- (b) 被投诉人虚假宣传系争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如服装、箱包、家具、iPhone 4 手机套等产品。
- (c) 附件 I 是 2011 年 9 月 23 日所作之系争域名网页下屏幕截图的公证书复印件。
- (d) 根据“统一域名争议解决规则”（“UDRP”）第 4 段内容，投诉人需证明满足在 UDRP 第 4 段第 (a) (i)、(II)、(III) 条所规定的所有要求。在此程序中，投诉人已提供充足的证据证明被投诉人使用的域名符合第 4 段第 (b) (iv) 条规定的情形。具体分析如下：

(e) 1. 系争域名与投诉人享有权利的商品商标相同或混淆性相似 - UDRP 第四段第(a)(i)条的规定

(f) 系争域名与投诉人在香港注册的文字商标内容一致，详情如下：

商标	注册号	注册日期	类别
PAUL FRANK	300042993	2003 年 7 月 4 日	9、14、18、25、28
PAUL FRANK	300785052	2006 年 12 月 22 日	16、41

(g) 系争域名完整的包含投诉人的商标。系争域名中所添加之“cn”部分不足以使该系争域名与投诉人的商标相区分。如前述第 7 段第 (3) 部分所述，投诉人的母公司，即 Saban Brands Inc., 拥有已于 2009 年 3 月 3 日注册的域名 <paulfrankcn.com> 之在先权利。系争域名完整的包含“paulfrankcn”。因此，投诉人相信此事实完全满足 UDRP 所规定的相同或混淆性近似的要求。

(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：

- (a) 如上所述，投诉人从未授权被投诉人经营系争域名网站，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，亦未有用任何系争域名中的权利。
- (b) 被投诉人并非是合理地非商业地或正当地使用系争域名，而是以谋取商业利益为目的，通过使用系争域名，误导消费者认为 Paul Frank 产品来源于其网站上。
- (c) 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及使用具有恶意，原因如下：

恶意行为的证据包括：

-如附件 I 所示，以系争域名注册的网站在未经授权的情况下使用了投诉人“Paul Frank”、“JULIUS”和大嘴猴图形等的注册商标。

-被投诉人误导公众，使其相信系争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：

- 将系争域名注册的网站描述为中国授权官方网站。

示例：

- 网页上方显示“大嘴猴官网 paul frank 官网 大嘴猴中文网 大嘴猴官方网站 大嘴猴 paul frank”。
- 首页中部显示“美国大嘴猴：大嘴猴官网欢迎你”。
- 网页下方“友情链接”显示“大嘴猴官网”，该链接重新返回系争域名主页。
- 提供授权淘宝店链接（<http://paulfranken.taobao.com>），即“PAULFRANK 美国大嘴猴大嘴猴”，该链接中虚假地声称其为“大嘴猴中文网授权淘宝特价店”，该淘宝在线店铺未经投诉人授权，出售大量带有投诉人注册商标及著作权作品的产品。
- 在系争域名网页中发布虚假信息：11月8日，经过讨论，我们决定授权一家淘宝特价店，推出一部分特价商品放在TAOBAO特价店销售)。投诉人从未授权任何人在淘宝平台设立在线店铺出售 Paul Frank 产品。

- 销售大量带有投诉人注册商标及著作权作品的产品：

在系争域名的网站上出售的产品	产品描述	侵权理由
	Paul Frank 大嘴猴 iphone4 新款 硅胶套(多款多色) 销售价： ¥268.00	“Paul Frank”是投诉人的注册商标。原版大嘴猴头像在美国受版权保护（注册编号：VAI618964）。
	Paul Frank 大嘴猴灰色经典猴猴 新款七分袖 T 恤 销售价： ¥399.00	“Paul Frank”是投诉人的注册商标。原版大嘴猴头像在美国受版权保护（注册编号：VAI618964）。

- 在系争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）。

根据上述证据可以清楚的看出被投诉人为谋取商业利益，通过误导吸引互联网用户至系争域名网站，认为被投诉人官方网站所售商品是源于投诉人网站、受其赞助，抑或被投诉人网站及其网站上的商品从属于投诉人的官方网站或已获得投诉人网站的许可。因而被告使用争议域名显然存在恶意。

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

4. 专家组意见

《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：

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，本投诉乃基于<PAUL FRANK>商标、商号，以及投诉人使用该等商标、商号名称而产生的该投诉人的民事权益，包括透过该投诉人的包含该等商标的域名登记。见：Maxtor Corporation v. Sheng Yang Shi Xin Co. Ltd; HKIAC 案件编号 DCN-0300001 及 Sanofi-Synthelabo V. Pae Sun Ja; HKIAC 案件编号 DCN-0400018。

专家组接纳，投诉人是<PAUL FRANK> 以及<大嘴猴>商标、商号及 paulfrank.com、paulfrankcn.com 等域名的所有人，投诉人已在业务总部所在地、中国及全球多个国家和地区拥有超过多项关于或包含“PAUL FRANK”的商标注册，其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册（合称“PAUL FRANK 商标”）。投诉人亦已注册多项包含“PAULFRANK”文字的域名。

在争议域名<paulfrankcn.net>中，“.net”是顶级域名。其主要组成部分是<paulfrank> 及 <cn>。 <PAUL FRANK> 是争议域名的显著部分。就<paulfrankcn.net>而言，“cn”是中国的简称，是为了表达争议域名所覆盖的地理位置。专家组认为，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是以一个国家简称作为前缀或后缀，则该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。见 *Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI*（WIPO 案号：D2006-0768）及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi*（WIPO 案号：D2008-1276）。

此外，在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时，应毋庸考虑其网缀，在本案中即<.net>。见世界知识产权组织（WIPO）仲裁及调停中心对 *Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd*（案号：D2006-0762）作出的裁决。

显然，争议域名中的“PAULFRANK”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。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“PAULFRANK”与投诉人的商标和名称“PAUL FRANK”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。

关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人的名称是 Yang Qing，联络地址是联络地址是中国拉萨，邮编：225120。电子邮箱是：197162697@qq.com；以及 postmaster@paulfrankcn.net。

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。

依据投诉人提供的证据，被投诉人在争议域名的网站上以及 Taobao 平台上开设了包含投诉人商标、名称或商号的店铺，由此可以证明被投诉人对投诉人的 Paul Frank 商标及其知名度有所知悉。

被投诉人在争议域名的网站上销售包含投诉人商标、名称或商号却又未经投诉人授权或准许的商品，投诉人可假设被投诉人注册争议域名的目的，或设立一个网站吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。就《解决政策》的目的而言，此等原因不能为争议域名产生任何合法的权利或权益；在此情况下，被投诉人并不能主张拥有任何有关争议域名的权利或合法权益。

综上，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大部分不享有合法权益的主张。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。

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，投诉人在世界各地就 Paul Frank 商标拥有的知名度。投诉人使用其 Paul Frank 商标、paulfrankcn.com 域名及其“大嘴猴”品牌在先，被投诉人选择注册一个包含“Paul Frank”文字的域名，特别是被投诉人在争议域名的网站上、TAOBAO 平台上开设店铺的描述他本人所从事的业务是销售“Paul Frank”的官方产品，并且知悉投诉人是在该等领域经营的事实。显然对投诉人在争议域名享有的在先权利和权益已有所知悉，可以认为被投诉人注册争议域名是有意利用投诉人的知名度，吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益

专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.*（WIPO 案号：D2000-0163）。

专家组认为，被投诉人对争议域名不享有权益的情况下注册争议域名的事实本身已证明被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为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。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为，符合《政策》所规定的恶意。

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<paulfrankcn.net>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<paulfrankcn.net >转移给投诉人。

独任专家：施天艺 Timothy Sze

2011 年 12 月 14 日