



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
- a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: **HK-1300543**

投 诉 人: 瑞秋罗伊知识产权有限公司

被投诉人: **xuqingwei**

争议域名: **rachelroy.net**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为瑞秋罗伊知识产权有限公司，注册地：美国。

被投诉人: xuqingwei, 地址: fengzequjinshilu137hao quanzhou,fujian,CN 362000。

争议域名为由被投诉人通过 HANGZHOU AIMING NETWORK CO., LTD/杭州爱名网络有限公司注册，地址为：浙江杭州文一西路 75 号数字娱乐产业园 2 号楼一楼。

2. 案件程序

2013 年 8 月 28 日，投诉人委托代理人北京铸成联合知识产权代理有限公司向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交投诉书。

2013 年 8 月 29 日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处要求域名注册机构确认注册信息。

2013 年 8 月 29 日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉确认通知。

2013年8月29日，注册商杭州爱名网络有限公司回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人 xuqingwei 是被本案争议域名的注册人，仲裁协议所使用的语言为中文。

2013年9月9日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送费用确认通知。

2013年9月9日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉格式审核通知。

2013年9月9日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向被投诉人传送投诉通知，通知被投诉人，本案投诉人已经就本案争议域名向域名争议解决中心提出投诉，同时转送投诉书副本，要求被投诉人在20日内（即2013年9月29日）提交答辩书。

2013年9月26日，被投诉人向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交答辩书。

2013年9月26日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送答辩确认通知。

2013年9月29日，投诉人向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交关于被投诉人答辩书的意见。

2013年10月2日，被投诉人向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交补充说明。

2013年10月2日，域名争议解决中心向双方当事人及罗衡律师传送专家确定通知，指定罗衡律师为专家审理本案。10月2日，域名争议解决中心将案件移交专家。根据程序规则的规定，专家应于2013年10月16日前就本案争议做出裁决。

专家根据统一域名争议解决政策之规则第11条的规定，认为本程序所使用的语言应与注册协议所使用的语言一致，为中文。

3. 事实背景

投诉人瑞秋罗伊知识产权有限公司是根据美国特拉华州法律设立存在的企业。“Rachel Roy”名称的创造灵感来源于 Rachel Roy 的品牌设计师 Rachel Roy 女士的名字。Rachel Roy 品牌系列产品包括但不限于女装、鞋、珠宝和手提包，这些产品都在其唯一指定官网 www.rachelroy.com 上均有产品介绍与销售。经过多年的推广和商业活动，“Rachel Roy”品牌已经在全球时尚市场已经拥有极高的声誉和良好的信誉。“Rachel Roy”品牌不仅仅享誉其母国美国，而且由于中国媒体对“Rachel Roy”品牌产品的蜂拥报道，其知名度及品牌影响力现也蔓延到了中国。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人对“Rachel Roy”商标及商号拥有合法权益

投诉人非常重视对其知识产权的保护，在中国和美国已经对“Rachel Roy”商标进行了注册，是“Rachel Roy”商标的合法所有人。“Rachel Roy”中国注册号 8527646，于 2011 年 8 月 7 日在中国商标局注册，核定使用商品为第 18 类 手提包、钥匙盒（皮制）、钱包（小钱袋）、半加工或未加工皮革、毛皮制覆盖物、兽皮、伞、手杖、马具配件、制香肠用肠衣、皮肩带。“Rachel Roy”美国注册号 3066466，于 2006 年 3 月 7 日在美国注册，核定使用商品为第 25 类 衣服、裙子、衬衫、T 恤、衬衣、夹克、外套、运动衫、运动裤、裤子、牛仔裤、围巾、内衣、袜子和鞋。

首先“Rachel Roy”作为商标和商号在商业活动中使用时具有极强的独特性。首先，“Rachel Roy”名称的创造灵感来源于 Rachel Roy 的品牌设计师 Rachel Roy 女士的名字。再者，“Rachel Roy”商标及商号中的“Rachel”和“Roy”单词在词意上毫无关联，一起使用的情况极为罕见。目前，除了在投诉人的商标及商号中一起使用之外，在他人的商业活动一起使用的情况闻所未闻。

其次，经过多年的推广和商业活动，“Rachel Roy”品牌已经在全球时尚市场已经拥有极高的声誉和良好的信誉。“Rachel Roy”品牌不仅仅享誉其母国美国，而且由于中国媒体对“Rachel Roy”品牌产品的蜂拥报道，其知名度及品牌影响力现也蔓延到了中国。 _

最后，争议域名与投诉人所有的商标及商号“Rachel Roy”完全一致。被投诉人的域名 rachelroy.net 与投诉人注册并长期使用的商标及商号完全一致，其顶级域名后缀由于是域名注册的必须技术因素，在判断两者近似度时不应作为参考因素进行考虑。

被投诉人对该域名并不享有权利或合法权益

投诉人从未授权、许可或允许被投诉人使用其“Rachel Roy”商标和商号。被投诉人从未对投诉人作出其对该商标、商号具有合法权益的声明。同时，被投诉人本人及其关联人并不被具名为“Rachel Roy”，也从未以 Rachel Roy 作为商业名称进行商业活动。

投诉人最近在中国商标网、香港知识产权办公室及美国专利商标局进行商标检索，结果显示被投诉人在以上三地对“Rachel Roy”商标无任何注册信息。被投诉人也许会利用其在中国商标局申请注册的“Rachel Roy”商标（申请号：10885412）对投诉人上述主张进行抗辩，主张其对“Rachel Roy”具有合法权益。如果被投诉人提出以上抗辩理由的话，我们认为该抗辩应不予采纳。众所周知，在中国，除特殊情况，普通商标要经过注册程序完成（即商标注册人得到商标注册证）方才能正式成为注册商标，获中国法律保护。由于被投诉人“Rachel Roy”商标目前还未取得注册核准，所以不应被视作有效的商标权利。且投诉人已经提出商标申请异议。由于被投诉人的恶意显著且证据充分，投诉人对该商标异议的成功率十分高。

综上，被投诉人对“Rachel Roy”争议域名无任何合法权益

被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

被投诉人不仅注册包含投诉人“Rachel Roy”商标、商号的域名，同时被投诉人还被发现在争议域名指向网站上擅自使用投诉人“Rachel Roy”商标、商号用以宣传其眼镜类产品。在已录音公证的电话交谈中，被投诉人承认他知道“Rachel Roy”是知名的美国服装品牌，在中国尚未在眼镜产品上进行使用，骑劫“Rachel Roy”品牌已经建立的良好声誉以及谋取不正当利益是他注册争议域名的最大动因。被投诉人在交谈中更表示，其打算将其生产的“Rachel Roy”品牌眼镜产品在争议域名指向的网站上售往美国，抑或将该争议域名及“Rachel Roy”商标以人民币 100 万元的打包价格进行出售。

B. 被投诉人

被投诉人的答辩意见如下：

1) 被投诉人申请 rachelroy.net 域名是为了对其眼镜产品进行品牌化运营，符合相关法律法规，应当享有合法的权利。

被投诉人出身于眼镜世家，家人从事眼镜行业至今已三代。2008 年，在经营实体店同时，被投诉人发现电子商务的前景非常广阔，为了扩大其销售渠道，2008 年 12 月 22 日在淘宝网注册了眼镜店铺，与实体店同步经营。2011 年以来，被投诉人深深认识到品牌的重要性，为了让自己的眼镜走品牌化道路，从普通的店铺经营转为品牌专卖店经营

模式，经过几个月的深思熟虑，取其妻子（王瑞腾）英文名 RACHEL 和其本人（许清伟）英文名 ROY，将其组合后形成“RACHEL ROY”。经过中国商标局官网查询，“RACHEL ROY”之前并没有在第 9 类的商品上在先申请过，也没有近似商标，于是被投诉人于 2012 年 4 月和 5 月将“RACHEL ROY”分别申请了域名和商标进行保护。并开始使用在眼镜产品上。

“RACHEL ROY”商标全部由英文组成，符合被投诉人对商标大气、简洁、国际化以及易记的要求，被投诉人非常重视该商标。被投诉人对该诉争域名申请合法有效，享有相应的合法权利。

2) 商标和商号是一种地域性权利，被投诉人不认可投诉人声称其对“RACHEL ROY”商标及商号拥有合法权益，“RACHEL ROY”在中国及全球范围内已经获得很高的知名度的说法。

商标和商号是一种地域性权利。投诉人是在美国设立的企业，其注册的商标大部分是在美国，其在美国的注册与中国无关。投诉人无论在中国还是美国，均没有申请注册在第 9 类的眼镜商品上的商标。投诉人提交的证据不能证明其在中国具有很高的知名度。且提交的商品中并没有眼镜，其在眼镜行业的知名度更是无从谈起。

3) 被投诉人申请诉争域名是为了与其在中国申请注册的第 10885412 号“RACHEL ROY”商标配套使用，理应对该域名享有合法权益。绝非恶意申请。

诉争域名的内容“RACHEL ROY”由英美国家非常常见的女名“Rachel”和男名“Roy”组成，非投诉人独创，不能排除他人的合理使用。诉争商标是被投诉人的智力成果，具有独创性，并没有侵犯其他人的合法权益，应当予以核准。

4) 对投诉人附件 9 的质证。

被投诉人对该证据的真实性和效力均不予认可。该证据是投诉人采取电话录音方式，在被投诉人不知情的情况下取得的证据，是否经过剪辑修改，我们无法认定。根据被投诉人回忆，该证据中文字记录部分有遗漏和缺字情况。且该通话完全是投诉人诱导被投诉人按照其设想作出的回答，并非完全是被投诉人的意思表示。

被投诉人知道投诉人的“RACHEL ROY”商标和官网域名等情况，也是源于之前电话中有人说要 50 万购买申请中的诉争商标，引起被投诉人的怀疑后上网查询才知道的。被投诉人怀疑和背刺被作为证据的通话是同一批人所为。

被投诉人询问对方购买价格和邀请对方投资合作，只是为了了解其投资的无形资产（商标和域名）的价值。被投诉人通话中表示要将其眼镜产品销往美国，只是一个设想。

C、投诉人补充意见

被投诉人自称所在家族三代从事眼镜行业且“深深认识到品牌重要性”，按常理来说，对品牌保护以及不侵犯他人权利的意识理应比常人更加强烈。但是被投诉人在选定“Rachel Roy”作为其眼镜产品的品牌后，没有对该品牌是否已被他人先持有作出必要调研，这显然有悖商业习惯。被投诉人只要通过 google, baidu 或者 sogou 搜索关键字“rachel roy”，被投诉人就会很轻易得得知“rachel roy”是一个国际品牌，理应作出回避。但被投诉人刻意选择与投诉人“Rachel Roy”品牌完全相同的文字用于其眼镜产品的推广。被投诉人希望骑劫权利人“Rachel Roy”品牌的市场影响力，通过引起相关公众的联想、误认来谋取不正当利益的意图昭然若揭。

被投诉人自称“Rachel Roy”源于他夫人及其他本人的英文名称，无证据。

被投诉人至今未取得“Rachel Roy”在中国的任何商标注册，对<rachelroy.net>域名不具有合法权益。

“Rachel”和“Roy”虽然是常见英文名称，但作为商号、商标一起进行使用的方式十分罕见，属于权利人独创。

D、被投诉人补充说明

投诉人的“rachelroy”无论是中国还是美国，都是注册在其他类别，且其不具备驰名商标的条件，不能享受跨类别商标保护。再者，该商标的组成是两个常见的英文姓名，不能排除他人的合理使用。“Rachel”和“Roy”是被投诉人根据自身需要和条件设计而成，与投诉人字号、商标相同实属巧合。

5. 专家组意见

根据《ICANN 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) 争议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) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

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。

A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人提交的商标注册证书复印件等证据表明：“Rachel Roy”商标于 2006 年 3 月 7 日在美国注册，核定使用商品为第 25 类；于 2011 年 8 月 7 日在中国商标局注册，核定使用商品为第 18 类，这些注册商标的注册时间都早于争议域名的注册时间 2012 年 4 月，并且目前仍处于有效期内。因此，专家组确认投诉人对“Rachel Roy”享有在先的商标权利。

被投诉人提出投诉人的“Rachel Roy”商标并没有在第 9 类注册，也不具备驰名商标的条件。这些因素对于域名争议的法理并没有影响。投诉人不需要证明在每一个类别上均注册商标，也没有规定投诉人一定要在被投诉人使用的商品上注册。域名仲裁并不是要专家组认定被投诉人的使用是否侵犯了投诉人的商标权为前提。

具体而言，争议域名 <rachelroy.net > 的可识别部分为“rachelroy”，与投诉人的注册商标“RACHEL ROY”完全相同。投诉人提交的有关网络上对投诉人品牌的宣传介绍等证据表明，投诉人的“RACHEL ROY”注册商标具有一定的知名度和影响力。据此专家认为，本案争议域名与投诉人享有商标权利的标志相同或者具有混淆性相似。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

投诉人主张，投诉人与被投诉人没有任何关联关系，也从未授权被投诉人注册/使用争议域名或“RACHEL ROY”商标。投诉人在中国商标局的官方网站上进行了查询，结果显示被投诉人并不拥有与“RACHEL ROY”相关的任何注册商标；虽然被投诉人于 2012 年 5 月向商标局申请“RACHEL ROY”商标在第 9 类的注册，但到目前该申请只是通过初审，不能作为被投诉人拥有商标权的证明。

专家认为投诉人已经尽可能进行举证证明被投诉人对争议域名不享有合法权益，“RACHEL ROY”是投诉人的注册商标，而被投诉人不拥有任何“RACHEL ROY”商标注册，投诉人也从未许可被投诉人使用“RACHEL ROY”商标，或授权其注册任何带有“RACHEL ROY”的域名或其他商业性标志。投诉人已完成其举证责任，在这种情况下，被投诉人在答辩中并未举证证明其对争议域名享有合法权益，包括长时间使用、投放广告并在消费者中享有一定的信誉的证据。被投诉人对此仅仅提供了一间当地眼镜店铺的照片、被投诉人的执业证书和标有“RACHEL ROY”的眼镜的照片。被投诉人也提出“RACHEL”和“ROY”只是两个普通的英文名字，对拥有争议域名的合法权益举证不足。因此专家认定被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

如前所述，投诉人的“RACHEL ROY”商标具有一定的知名度和影响力，并且投诉人提交的证据也表明，被投诉人在注册争议域名时是知道投诉人及其商标的，被投诉人在对争议域名没有合法权益的前提下，将与投诉人具有一定知名度的“RACHEL ROY”商标完全相同的“rachelroy”注册为域名，这本身就说明了被投诉人的恶意。

投诉人提交的证据显示，被投诉人承认他知道“RACHEL ROY”是知名的美国服装品牌，被投诉人也表示打算通过争议域名所建立的网站将其生产的“RACHEL ROY”品牌眼镜销往美国，或者以 100 万的价格将其申请的“RACHEL ROY”商标和争议域名打包出售。无论被投诉人采取哪种方式，都符合《政策》第 4.b 条关于恶意的规定，因此，专家组根据上述事实认定被投诉人对争议域名的注册和使用都具有恶意。

6. 裁决

综上所述，专家认为，本案投诉符合《ICANN 统一域名争议解决政策》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”，“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。专家组决定：支持投诉人的投诉请求，本案争议域名**转移**给投诉人。

专家组：罗衡（William Law）

日期：2013年10月14日