



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hongkong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号.	HK-1300545
投诉人:	吉尼斯世界纪录有限公司
被投诉人:	王德州(Wang Dezhou)
争议域名:	<吉尼斯纪录.COM>(xn--9prs4q8rc27iuw7a.com)

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为吉尼斯世界纪录有限公司,地址为英国,伦敦,德拉蒙德大街 184-192 号 NW1 3HP。授权代表为北京市铸成律师事务所,地址为北京市西城区北展北街华远企业号 A 座 8 层。

被投诉人为王德州(Wang Dezhou), 地址为 SiChuanChengDu,Chaoyang BJ 100086。

争议域名为<吉尼斯纪录.COM>(xn--9prs4q8rc27iuw7a.com), 由被投诉人通过 Todaynic.com, Inc. 注册。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“香港秘书处”)于 2013 年 9 月 4 日收到投诉人根据互联网络名称及数码分配公司(ICANN)实施的《统一域名争议解决政策》(以下简称《政策》)、《统一域名争议解决政策规则》(以下简称《规则》)及亚洲域名争议解决中心(ADNDRC)《统一域名争议解决政策补充规则》(以下简称《补充规则》)提交的投诉书,要求指定一位专家组成专家组审理本案。同日,香港秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知,确认收到了投诉人的投诉书。香港秘书处亦在同日以电子邮件向 ICANN 及本案争议域名的注册商 Todaynic.com, Inc.传送注册信息确认函,请求确认<吉尼斯纪录.COM>(xn--9prs4q8rc27iuw7a.com)注册信息。

注册商于 2013 年 9 月 6 日回复确认:(1) 争议域名由其提供注册服务;(2) 被投诉人为争议域名注册人;(3) ICANN《统一域名争议解决政策》(UDRP)适用所涉域名投诉;(4) 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2013年9月11日，香港秘书处向投诉人确认投诉书已经审查合格，本案程序于2013年9月11日正式开始。同日，香港秘书处以电子邮件向被投诉人发送投诉通知、投诉书及附件，并同时抄送 ICANN 和注册商。

香港秘书处在规定答辩时间内，没有收到被投诉人提出的答辩书(FORM R)，只收到被投诉人于2013年10月1日发出的电子邮件。

2013年10月3日，香港秘书处向林乐夫先生发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。同日，候选专家回复香港秘书处，同意接受指定，并保证能在双方当事人之间独立及公正地审理本案。

2013年10月4日当日，香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定林乐夫先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在2013年10月18日前就本案争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人，吉尼斯世界纪录公司（Guinness World Records Limited）为依英国法律成立的公司法人成立于1954年，主要出版世界知名的刊物《吉尼斯世界纪录大全》（“Guinness World Records”）并开展世界记录认证服务。《吉尼斯世界纪录大全》原名为《吉尼斯世界纪录丛书》（“Guinness Book of World Records”），在1955年8月27日首次出版。在1999年，投诉人注册了<guinnessworldrecords.com>和<guinnessworldrecords.net>域名。

中国大陆最早的完整编译版《吉尼斯世界记录大全》在1991年诞生。在八十年代中期，中央电视台引进了一文件节目《吉尼斯世界纪录集锦》。从1998年开始，经投诉人授权，辽宁教育出版社每年出版一册《吉尼斯世界纪录大全》。在2002年，《吉尼斯世界纪录大全》的工作人员第一次正式来到中国，承认了十项新的世界纪录。在2006年，经投诉人授权，中央电视台举办了6期吉尼斯世界纪录颁奖典礼特别节目。2006年版的《吉尼斯世界纪录大全》专门开设了中国专版。

投诉人在全球许多国家申请并注册了200多个商标。在中国，投诉人已经成功注册了“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”商标：

序号	商标	注册号	申请日	注册日
1	吉尼斯	2024454	2000年9月29日	2003年3月14日
2	吉尼斯世界纪录	2024455	2000年9月29日	2003年3月14日
3	吉尼斯	1732920	2000年9月29日	2003年3月21日
4	吉尼斯世界纪录	2023488	2000年9月29日	2004年10月14日
5	吉尼斯	2023544	2000年10月12日	2004年10月28日
6	吉尼斯世界纪录	2023542	2000年10月12日	2004年10月28日

被投诉人为自然人，在2011年7月10日注册了争议域名。

4. 当事人主张

A. 投诉人的主张：

(i) 争议域名与投诉人享有民事权益的商标及企业名称相同或混淆性近似

被投诉人于 2011 年 7 月 10 日注册了争议域名<吉尼斯纪录.com>，远在投诉人的“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标及商号在中国注册及建立良好声誉之后。

争议域名的显着部分“吉尼斯纪录”完整包含了投诉人的注册商标“吉尼斯”，与注册商标及商号“吉尼斯世界纪录”高度近似。熟知投诉人的公众会误以为投诉人又注册了新的域名，增加了争议域名和投诉人域名混淆的可能性。

投诉人不懈的打击抢注域名抢注行为，在发现域名<jinisijilu.com>被抢注后，投诉人即向亚洲域名争议解决中心北京秘书处启动了域名争议程序。在 2013 年 4 月 24 日，专家组作出了裁决，将争议域名转移给投诉人。在裁决中，专家组认定：“jinisijilu”指向“吉尼斯纪录”，因此争议域名的显着部分“jinisijilu”与商标“吉尼斯”及“吉尼斯世界纪录”混淆性近似。专家组认为“吉尼斯纪录”与“吉尼斯”及“吉尼斯世界纪录”的近似性是不言而喻的。

通过最常用的搜索引擎www.baidu.com和www.google.com.hk搜索“吉尼斯纪录”，几乎所有的信息都与投诉人相关。投诉人的商号、“吉尼斯”商标、以及“吉尼斯世界纪录”商标在中国享有极高的知名度，事实上已经达到驰名的程度。相反的，争议域名以及被投诉人没有任何影响力和声誉。巨大的差别很容易使公众将争议域名与投诉人联系在一起。因此，公众很容易误解争议域名与投诉人有关联关系。

争议域名的后缀“.com”是 ICANN 推出的域名种类，不应被纳入到争议域名与投诉人注册商标和商号是否相同/相似的认定中。（Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, 世界知识产权组织，案件编号：D2000-0493，专家组认为后缀“.com”与认定相同或混淆性近似无关）。

综上，投诉人主张争议域名与投诉人享有民事权益的商标及商号相同/高度近似，投诉满足了《政策》第 4(a)(i)规定的条件。

(ii) 被投诉的域名持有人对争议域名不享有合法权益

没有证据显示被投诉人曾经注册或使用过含有“吉尼斯纪录”、“吉尼斯”、“吉尼斯世界纪录”商标的商标或商号；没有证据证明被投诉人曾经就“吉尼斯纪录”、“吉尼斯”、“吉尼斯世界纪录”主张过民事权利；投诉人也从未授权被投诉人使用其商标、图片抑或注册争议域名。中国商标局官方网站查询的结果显示，被投诉人从未申请注册过任何与争议域名相关的商标。

关于本项条件的举证责任，当投诉人初步证明被投诉人不享有合法权益后，被投诉人则应承担相应举证责任证明其本身享有合法权益。（Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni, 世界知识产权组织，案件编号D2000-1769）

综上，投诉人主张被投诉人就争议域名不享有权利或者合法权益，投诉满足《政策》第4(a)(ii)条规定的条件。

(iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

在认定被投诉人是否具有恶意时，应综合考虑各种情况后而加以判断。且认定标准应为证据优势原则，即现有证据表示被投诉人具有恶意的可能性大于没有恶意的可能性即可。

（Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 世界知识产权组织，案件编号 D2000-0003.）

进入争议域名指向网站www.吉尼斯纪录.com，页面显示“Internet Explorer 无法显示该页面”。被投诉人注册争议域名后近2年多后仍然没有有效使用争议域名，客观上阻止了投诉人注册使用该域名在中国开展业务。被投诉人的该行为直接导致希望登陆争议域名指向网站谋求投诉人相关信息的消费者无法获得与投诉人相关的信息，阻碍了投诉人通过互联网推广其产品，严重干扰了投诉人正常业务的开展。而且，被投诉人的行为还对投诉人建立的“吉尼斯”系列商标及产品的良好商誉和形象造成淡化和极大的负面影响。考虑到投诉人在中国的巨大声誉，消极的持有他人域名，阻止其反应其业务，也构成“恶意”

（Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc, 世界知识产权组织，案件编号：D2004-0673;）

除了争议域名，被投诉人还注册了其他多个侵犯投诉人权利的域名：<吉尼斯纪录.net>，<吉尼斯纪录.公司>，<吉尼斯纪录.网络>这些域名在注册后都没有被投入使用，被投诉人注册系列与投诉人商标/商号极其相似的注册争议域名而没有合理理由的不投入使用，其注册恶意明显。很可能是为了兜售给投诉人而抢注的，其行为明显是域名抢注行为，已然扰乱了互联网络秩序。

鉴于投诉人在域名注册日之前在中国的巨大声誉，被投诉人不可能不知道投诉人以及被投诉人的知名商号、商标以及出版物。被投诉人明知投诉人享有的民事权益，明知自己不享有民事权益，还申请注册争议商标的行为即具有恶意。（Victoria's Secret et al v. Atchinson Investments Ltd, 美国国家仲裁论坛，案件编号：FA0101000096496; Victoria's Secret et al v Plum Promotions, 美国国家仲裁论坛，案件编号：FA0101000096503）；

综上，被投诉人注册和使用争议域名的恶意可以得到证明，投诉满足《政策》第4(a)(iii)条规定的条件。

(B) 被投诉人的主张:

2013年10月1日被投诉人在电子邮件内回应了投诉人的投诉，而没有提交答辩书(FORM R)。虽然如此，根据《规则》第10(b)条有关保证平等对待双方当事人，并保证各方当事人均有平等的机会陈述案情，专家组决定考虑被投诉人2013年10月1日在电子邮件内的陈述。被投诉人的陈述如下:

- (i) 被投诉方作为吉尼斯的爱好者，注册“吉尼斯纪录.com”，既无主观上的恶意，也无实际上的损害行为和损害结果。这是客观事实。<http://www.zhongsou.com/third.cgi?w=%BC%AA%C4%E1%CB%B9&kid=&y=5&stag=1&dt=0&pt=0>就是被投诉方免费宣传吉尼斯世界纪录的例子。
- (ii) 争议域名注册之后未使用并不代表被投诉方永久不使用，而且投诉方一经要求转移，本人就立即同意转移且并未索要高额费用（只是向投诉方提出希望的“安慰价格”是成本费用+0.5 倍的鼓励费用，并表明了只给点成本费用、或者投诉方怎么给就怎么接受的良好态度。这再次证明了本人的善意）。同时也证明，被投诉方的注册并未影响到投诉方对争议域名的使用。
- (iii) 严格地说，“吉尼斯纪录”并不等同于投诉方所注册的商标“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”。相反，“吉尼斯纪录”的域名创建是对“吉尼斯”和“吉尼斯世界纪录”的首次综合、提炼和升华，实际上起到了发扬光大和使之更加科学、完美的作用，特别是在中国（中文）的使用环境里。投诉方之所以现在要求转移这一域名，“准确而简洁、实用而科学”的优点，应该也是其中的理由之一吧？
- (iv) 被投诉方愿意转移投诉方所提出的争议域名，但要求至少应给与被投诉方为此而付出的注册费用。这应该不过分吧？

5. 专家组意见

根据《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权益；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

关于商标权利，专家组接纳投诉人的“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”商标和商号在中国通过其使用九十年代已获得极高知名度，也在 2003 年 3 月 14 日获得了“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的注册商标。因此，专家组认为投诉人享有“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的商标权利。被投诉人注册争议域名的时间，远在投诉人享有“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的商标权利之后。

关于相同或混淆性相似，本案争议域名是<吉尼斯纪录.COM>，除去其中代表顶级域的<.COM>，可识别部分是“吉尼斯纪录”。“吉尼斯纪录”与“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”明显有混淆性相似。

因此，专家组认为投诉人的投诉满足第 4 (a) (i) 条的条件。

(B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人没有在其陈述中说明其对争议域名或其主要部分怎样享有合法权益，被投诉人也没有提交任何有关的证据。

另外，被投诉人也声称其为吉尼斯的爱好者，也进一步证明争议域名只是与投诉人享有的合法权益有关。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名不具有权利或合法利益。投诉人的投诉满足第 4 (a) (ii) 条的条件。

(C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

关于恶意，《政策》的第 4 (b) 条列明恶意不仅限于第 4 (b) 条所列的四种情况。

Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc, 世界知识产权组织, 案件编号: D2004-0673 以及在该案提及的其他世界知识产权组织案例 (Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, 世界知识产权组织, 案件编号: . D2000-1157; Veuve Clicquot Ponsardin v. The Polygenix Group Ltd., 世界知识产权组织, 案件编号: D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, 世界知识产权组织, 案件编号: D2000-0226) 中也提及当被投诉人在已得知投诉人的商标的情况下仍然注册域名, 就可以假设被投诉人具有恶意。

被投诉人注册争议域名的时间, 在投诉人享有“吉尼斯世界纪录”和“吉尼斯”的商标权利之后, 加上被投诉人也承认在已得知投诉人的商标的情况下仍然注册域名。这已足以满足第 4 (a) (iii) 条的条件。

再者, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 世界知识产权组织, 案件编号 D2000-0003 一案中提到《政策》第 4 (b) (i) (ii) (iii) 以外, 消极的持有他人域名也可以是具有恶意, 但要考虑该案所有的情况。

双方没有争议的是被投诉人没有使用争议域名。在此案专家组认为被投诉人消极的持有争议域名也是具有恶意, 所考虑的情况是:

- (i) 被投诉人在已得知投诉人的商标的情况下仍然注册域名
- (ii) 被投诉人没有证据支持其对争议域名注册及使用的真诚意图
- (iii) 被投诉人还注册了其他多个有关“吉尼斯纪录”的域名: <吉尼斯纪录.net>, <吉尼斯纪录.公司>, <吉尼斯纪录.网络>

此外, 专家组关注的是被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意, 不是被投诉人被投诉之后的行为。再者, 被投诉人要求的成本费用+0.5 倍的鼓励费用, 而不是成本费用, 此行为也不能推翻投诉人具有恶意的假设。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意。投诉人的投诉满足第4(a)(iii)条的条件。

6. 裁决

基于上述事实 and 理由，本专家组裁决投诉人以被投诉人注册争议域名<吉尼斯纪录.COM>(xn--9prs4q8rc27iuw7a.com)而提的投诉成立，争议域名<吉尼斯纪录.COM>(xn--9prs4q8rc27iuw7a.com)转移给投诉人吉尼斯世界纪录有限公司。



专家组：林乐夫

日期：2013年10月6日