



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-18010175
投诉人 1:	国泰君安国际控股有限公司 (Guotai Junan International Limited)
投诉人 2:	国泰君安(香港)有限公司 (Guotai Junan (Hong Kong) Limited)
被投诉人:	Zhang Jian Zhi
争议域名:	<guotaifinancial.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人 1 为国泰君安国际控股有限公司 (Guotai Junan International Limited), 本案投诉人 2 为国泰君安(香港)有限公司 (Guotai Junan (Hong Kong) Limited) (以下合称投诉人), 地址均为香港中环皇后大道中一八一号新纪元广场低座二十七楼。投诉人代理人为 Paddy Tam, CSC Digital Brand Services Group AB, 地址为 Drottningatan 92-94, 111 36 Stockholm, Sweden。

被投诉人为争议域名的注册人, 地址为香港九龙尖沙咀梳士巴利道 3 号星光行 12 楼 1227 室。争议域名由被投诉人通过注册商阿里云计算有限公司 (万网) 在 2016 年 5 月 7 日注册。

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 2018 年 10 月 12 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》) 提交的中文投诉书, 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成都西维数码科技有限公司传送注册信息确认函, 请求确认争议域名注册信息。注册商同日回复确认: (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。其后 2018 年 10 月 19 日, 投诉人应香港秘书处的要求作出了投诉形式缺陷修改。

本案程序于 2018 年 11 月 2 日正式开始。同日，域名争议解决中心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 2018 年 11 月 21 日收到被投诉人提交的答辩书。

2018 年 11 月 27 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。

2018 年 11 月 27 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。

2018 年 11 月 28 日，针对被投诉人于 2018 年 11 月 21 日所提交的答辩书，投诉人 1 和投诉人 2 提交补充投诉文件。但专家组认为并不需要考虑，亦没有考虑补充投诉文件。

3. 事实背景

投诉人的历史背景是始于两家金融公司国泰证券 GUOTAI SECURITIES 和君安证券 JUNAN SECURITIES 的合并。这两家始祖公司创立于 1992 年。投诉人 2 于 2008 年在香港成立时前称为国泰君安金融控股（萨摩亚）有限公司 GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS (SAMOA) LIMITED。投诉人旗下其中的两家子公司分别是 GUOTAI JUNAN FINANCE (HONG KONG) LIMITED 和 GUOTAI JUNAN FINANCIAL PRODUCTS LIMITED。投诉人于香港另有一关联公司名为 GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED，成立于 1995 年。投诉人从 1992 年始祖公司国泰证券 GUOTAI SECURITIES 创立至今一直使用包含 GUOTAI 的名字和商标提供金融方面的服务，并从 2001 年起注册了其主域名<gtja.com>之后以包含 GUOTAI 名字在互联网上为营销和宣传工作。

投诉人于香港注册了以下包含 GUOTAI 的商标，部分详情如下：

投诉人 1

商标	管辖区	注册号码	类别	注册日期
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 國泰君安國際 	HK	301629270	36	2010 年 06 月 02 日

投诉人 2

商标	管辖区	注册号码	类别	注册日期
GUOTAI JUNAN (HONG KONG)	HK	301415376	36	2009 年 08 月 27 日
GUOTAI JUNAN (HONG KONG) 国泰君安	HK	301547848	36	2010 年 02 月 22 日

(香港)				
------	--	--	--	--

被投诉人在 2016 年 5 月 7 日注册争议域名。

4. 当事人主张
A. 投诉人的主张

(i) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且

投诉人主张投诉人是为以上商标的拥有人，当中管辖区包括被投诉人的所在地香港，有关案例参见 *United Way of America v. Alex Zingaus*, FA 1036202 (NAF Aug. 30, 2007)。

投诉人主张在香港金融服务业界上，GUOTAI 和 GUOTAI FINANCIAL 商标已经成为了让消费者联想到投诉人及其业务的独特标识符，而被视为拥有相等或相同的商标，因此已经通过使用同时获得了普通法商标权。参见 *China CITIC Bank International Limited v ktechlimited Mike/ktechlimited*, HK-18010123 (ADNDRC 2018 年 9 月 3 日) (“Prior UDRP Panels have held that the following non-exhaustive factors may be taken into consideration when weighing the evidence brought to show unregistered trademark rights: length, duration and nature of use (*Philip Morris USA Inc. v. Doug Nedwin/SRSPlus Private Registration*, WIPO Case No. D2014-0339) [25 years of continued use incorporating the mark into the complainant’s various websites sufficient to show unregistered trademark rights]); amount of sales under the mark (WIPO Overview 3.0, 1.3); nature and extent of use exclusively in the field of operation (*Sant’Andrea S.p.A. v. Andy Picken*, WIPO Case No. D2009-0517); the degree of recognition (for example through history and accolades displaying fame and prestige) (*Antonio de Felipe v. Registerfly.com*, WIPO Case No. D2005-0969)…”) 以及 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (WIPO Jurisprudential Overview 3.0) 第 1.3 條 (“To establish unregistered or common law trademark rights for purposes of the UDRP, the complainant must show that its mark has become a distinctive identifier which consumers associate with the complainant’s goods and/or services. Relevant evidence demonstrating such acquired distinctiveness (also referred to as secondary meaning) includes a range of factors such as (i) the duration and nature of use of the mark, (ii) the amount of sales under the mark, (iii) the nature and extent of advertising using the mark, (iv) the degree of actual public (e.g., consumer, industry, media) recognition, and (v) consumer surveys.,, ”)。

当比较本案争议域名和投诉人的商标时，有关的比较应只针对域名的第二级部分与投诉人的商标。参见 *Rollerblade, Inc. v. McCrady*, D2000-0429 (WIPO June 28, 2000) (发现顶级域名，如 “.net” 或 “.com” 不影响域名，确定它是否相同或混淆相似)。

争议域名完整包含投诉人的 GUOTAI 和 GUOTAI FINANCIAL 普通法商标。尤其 FINANCIAL (金融的英文) 是与投诉人和其业务有密切关系的描述性词语，更增加了争议域名与投诉

人的商标之间混淆的近似性。更具体来说，投诉人在香港是一家享誉盛名的金融公司，提供多样化的金融服务和金融产品，也荣获了多项金融业务大奖。过往的专家组已经确定，添加地域性描述性词语不会改变相关的商标或否定混淆的相似性。参见 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 第 1.8 條 (“Where the relevant trademark is recognizable within the disputed domain name, the addition of other terms (whether descriptive, geographical, pejorative, meaningless, or otherwise) would not prevent a finding of confusing similarity under the first element” .) 另见 Fubon Financial Holdings Co., Ltd (富邦金融控股股份有限公司) v. Domain Admin, Domain Privacy Guard Sociedad Anónima Ltd., HK-1701040 (ADNDRC, Jan. 8, 2018) (“This striking resemblance will no doubt mislead consumers into believing that the website is operated by or associated with the Complainant. There is no doubt that the Disputed Domain Name <fubonbank.com > completely incorporates the Complainant’ s “Fubon” trademark which is the distinctive part of the Disputed Domain Name, and such incorporation makes the Disputed Domain Name confusingly similar with the Complainant’ s trademark.”).

此外，被投诉人对争议域名的使用也增加了混淆的相似性。被投诉人运用争议域名建立的网站标上了投诉人的“国泰金融”商标，也设立了账号登入服务，疑似企图网络钓鱼行为，显示了被投诉人有意使争议域名与投诉人的商标相似，以达到混淆消费者的目的。虽然在举证证明第一种情形下通常会无视网站内容，但是根据 WIPO Jurisprudential Overview 第 3.0 条第 1.15 项允许以下有关案例：(“panels have however taken note of the content of the website associated with a domain name to confirm confusing similarity whereby it appears prima facie that the respondent seeks to target a trademark through the disputed domain name”)。因此，被投诉人运用争议域名解析的网站和投诉人的 GUOTAI FINANCIAL 商标企图网络钓鱼的非法行为更增加了争议域名与投诉人商标的混淆相似性。

因此，本案争议域足以对投诉人的商号及商标构成混淆。所以，本案情况符合《解决办法》第八条第一项条件。

(ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且

投诉人主张被投诉人并非因本案争议域名而广为人知，投诉人也从未许可、授权或允许被投诉人使用投诉人的商号及商标当中包括注册域名，因而证明被投诉人对域名或者其主要部分不享有合法权益。在申请此投诉之前，争议域名的 WHOIS 资料库的讯息并没有列出被投诉人的身份信息。过后在同年 10 月 18 日，ADNDRC 发出了投诉修改形式缺陷通知的邮件，通知被投诉人的身份为“Zhang Jian Zhi, Xiang Gang Ai Jia Cai Fu Guan Li You Xian Gong Si”。由此可见，被投诉人与争议域名中的主要部分“GUOTAI”完全没有任何关联，也不存在任何业务上的联系。案例参见 Instron Corp. v. Kaner, FA 0768859 (NAF Sept. 21, 2006)。明显地，被投诉人抄袭了投诉人的商号、商标及域名并注册争议域名。参见 United Way of America v. Alex Zingaus, FA 1036202 (NAF Aug. 30, 2007)。根据投诉人的了解，被投诉人并没有在香港拥有任何“GUOTAI”的商标注册而且国泰金融财富管理有限公司并没有在香港注册。此外，被投诉人的公司 - 香港爱家财富管理有限公司，身为金融服务公司，确与投诉人是竞争对手。

被投诉人既不是善意地提供商品或服务，也不是合法、非商业地使用争议域名。

被投诉人在 2016 年 5 月 7 日注册了争议域名，晚于投诉人在 2009 年申请注册首个商标，也晚于投诉人 1 在 2008 年成立于香港，并远远晚于投诉人始祖公司 1992 年成立及在金融业界开始运用包含 GUOTAI 的商标。

综上，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有任何合法权益，投诉人的理由符合《解决办法》第八条的第二项条件。

(iii) 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

投诉人主张被投诉人注册或使用争议域名的行为是具有明显的恶意。其具体恶意行为如下：

投诉人及其“GUO TAI”和“GUO TAI FINANCIAL”商号在国际金融证券业上尤其是在中国香港是十分知名的。投诉人在 1992 年开始使用此商标营销和提供服务，这大大早于被投诉人在 2016 年注册争议域名，参见 Suning Commerce Group co., Ltd. v. Tou Guan/Guan Tou, HK-1600893 (ADNDRC 2016 年 10 月 17 日)。

被投诉人身为金融服务公司，是不可能不知道同在香港的商业竞争对手是谁，尤其被投诉人在香港金融界享有很高的知名度。所以，被投诉人极有可能是在已知悉投诉人在金融界的名气和声誉以及其商号及注册商标享有在先权益的前提下，才恶意地注册争议域名。如上所述，投诉人是香港第一家通过首次公开发售方式与香港联合交易所主板上市的中资证券公司。在被投诉人在 2016 年 5 月 7 日注册争议域名之前，投诉人在 2013 年获得《经济一周》选为【香港杰出企业 2013】，在 2014 年获得《和讯网》选为【第 12 届中国财经风云榜】之[最佳香港品牌券商]，等多项奖项。因此，“GUOTAI”商号及注册商标为香港金融业界相关公众所熟知。被投诉人于投诉人自 1995 年公司在香港以其 GUOTAI 商标成立后的 10 多年后注册本案争议域名的行为明显地表现出被投诉人在注册域名时知识或起码知道投诉人的商号、商标及注册知名域名所构成的恶意。此外，跟据投诉人在各互联网搜寻引擎中搜索“GUOTAI FINANCIAL”的结果显示，绝大部分的结果均与投诉人或其业务有关。有关案例请见凯悦国际酒店集团 v. 广州市旅悦商务服务有限公司, DCN-1600702 (HKIAC, 2016 年 10 月 31 日)，另见 Caesar World, Inc. v. Forum LLC, D2005-0517 (WIPO Aug. 1, 2005)。与此同时，尽管建设性通知有时可以单独被认为不足以支持恶意发现，但过去的许多专家认为，被投诉人应被视为拥有对投诉人的商标的实际知识和认知，因此已将域名注册视为恶意，其中投诉人的商号是众所周知的，案例参见 GO Local NC Farms, LLC v. Paul Darcy, FA 1426087 (NAF Mar. 13, 2012)。

争议域名只能被视为意图在互联网用户之间造成混淆的争议域名的来源。

争议域名目前解析为非活动网站，并且未被使用，虽然过去专家组已经注意到在《政策》第 4 (a) (iii) 条中的恶意“使用”一词被投诉人不需要对该部分采取积极行动，而是被动地持有域名可能构成根据《政策》第 4 (a) (iii) 条发现恶意注册和使用的一个因素。

因此，如以上所述，被投诉人恶意注册及使用争议域名的行为是毋庸置疑的，符合《政策》第 4 (a) (iii) 条的情形。

B. 被投诉人的主张

被投诉人主张：

1. “国泰”两个字寓意国家安定太平，代表着一种美好的愿望和祝福，“GUOTAI”为“国泰”的标准汉语拼音。基于以上最基本的两点，“国泰”及“GUOTAI”都不应属于投诉人所专属的，纵然投诉人的公司名称里或者注册商标里包含以上两个字或者部分字母，但是注册商标应是全部的文字及图案作为一个整体，而不应该简单的截取投诉人的公司名称或者注册商标的一部分文字去以偏概全做出判断。因此我们认为投诉人【投诉主张】的部分提出来的第 1, 2, 3, 4, 5, 7 条都跟我现在拥有的域名没有联系，投诉的理据是非常不充分的。

2. “国泰金融”的名称，在我们公司内部的品牌体系内，对应的是“国泰金融服务有限公司”或者“GUO TAI FINANCIAL SERVICES LIMITED”，公司名称以及相应的 LOGO 与投诉人完全不同，没有任何混淆或者联想的地方。我们是一个独立的品牌，在公司的业务开展与宣传方面，也从来有没提及与投诉人有任何关系。我们现时的主营业务为保险经纪业务，与投诉人完全没有任何业务联系。投诉人的商标是“国泰君安国际以及国泰君安（香港）”，而不是他们自己认为的“国泰金融”或者“guo tai financial”，因为他们的主营业务也一直是证券相关的业务。

3. 经互联网搜索以及香港公司注册处查册表明，大量的金融或者非金融相关的公司含有“国泰”，“国泰金融”，“GUO TAI”，“GUO TAI FINANCIAL”，而这些公司与投诉人有很多都是没有任何关联的独立公司或者品牌，正如我们目前运营的品牌“国泰金融”一样，与投诉人没有任何的联系，是完全独立的，只不过我们很少通过互联网途径去推广和宣传。因此我们认为投诉人投诉主张的第 6 条也是片面和牵强的。

4. 基于以上大量的事实，争议域名与投诉人拥有的商标或者服务标记是完全不同的，也不会构成任何的混淆或者联想，“国泰”，“国泰金融”，“GUO TAI”，“GUO TAI FINANCIAL”并不是投诉人专属，而且投诉人的现有域名与争议域名差别极大（投诉人现有域名是‘国泰君安’四个汉语拼音的首字母‘gtja’组成，争议域名为完整的汉语拼音加完整的英文词语构成），更加不可能构成混淆。

5. 关于“国泰金融”品牌以及域名“guotaifinancial.com”的使用，是本公司发展战略的一部分，是本公司正在规划和即将大力推动的独立品牌（现在及过去的业务也时常使用，双品牌同时运行），但是并没有对外大肆推广宣传（本公司的‘国泰金融’or ‘guotaifinancial’品牌将来也未必会于香港推广。域名是国际性的，全球适用，投诉人的商标未必是全球适用）。由于我们开发和设计的是一套应用最新金融科技的 SAAS 业务管理系统，这个系统的开发已经基本完成，将会通过所谓的争议域名进行正式的解析和上线，时间将会在 2018 年 12 月 30 日之前。以前解析的网站并未正式对外发布和推广，仅用于内部的测试，现在相关的工作已经进展到最后收尾阶段。

综上所述，投诉方没有理由要求我方转移所谓的争议域名给他们。

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) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

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“GUOTAI JUNAN”商标在香港通过其使用已获得极高知名度，也在香港获得了包含“GUOTAI JUNAN”的注册商标。被投诉人注册争议域名的时间，在投诉人享有“GUOTAI JUNAN”的商标权利之后。因此，专家组认为投诉人享有“GUOTAI JUNAN”的商标权利。

关于相同或混淆性相似，本案争议域名是<guotaifinancial.com>，除去其中代表域名的<.com>，可识别部分是“guotaifinancial”。当中，可分为“guotai”和“financial”两组文字。“financial”的意思为金融，亦是投诉人的业务范围。“guotai”与投诉人享有在先权利的“GUOTAI JUNAN”重迭。

投诉人的投诉满足《政策》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

被投诉人陈述“国泰金融”的名称，为公司香港爱家财富管理有限公司内部的品牌。亦声称其现时的主营业务为保险经纪业务。

被投诉人陈述关于“国泰金融”品牌以及域名“guotaifinancial.com”的使用，是规划和即将大力推动的独立品牌，但是并没有对外大肆推广宣传，品牌将来也未必会于香港推广。域名是国际性的，全球适用，投诉人的商标未必是全球适用。被投诉人陈述他们开发和设计的是一套应用最新金融科技的 SAAS 业务管理系统，这个系统的开发已经基本完成，将会通过所谓的争议域名进行正式的解析和上线，时间将会在 2018 年 12 月 30 日之前。

但被投诉人没有证据支持其说法，而且被投诉人的所谓“国泰金融”并未使用。专家组认为被投诉人的名字与“guotai”没有任何关系。因此，因此专家组接纳被投诉人对争议域名不拥有任何的合法权益。

投诉人的投诉满足《政策》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

专家组接纳被投诉人规划金融服务品牌，是不可能不知道同在香港的竞争对手是投诉人。所以，专家组接纳被投诉人是在已知悉投诉人在金融业界的名气和声誉以及其商号及注册商标享有在先权益的前提下，才注册争议域名。这是恶意的一证。

加上注册争议域名之后两年多亦没有使用，消极注册争议域名是恶意的二证。

专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。投诉人的投诉满足《政策》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的投诉成立，争议域名 <guotaifinancial.com> 转移给投诉人 1 或投诉人 2。



专家组：林乐夫

日期：2018 年 12 月 8 日