



ADNDRC Asia

Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1700953
投诉人:	CERTINA AG (雪铁纳有限公司)
被投诉人:	Wang Chao
争议域名:	CERTINA.SHOP

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 CERTINA AG (雪铁纳有限公司), 地址为瑞士勒洛可 2400 图尔拉路 17 号。

被投诉人为 Wang Chao, 地址为 Yun Long Qu Kang Yi Jia Yuan B6Zuo, xu zhou shi, jiang su。

争议域名为 CERTINA.SHOP, 注册日期为 2017 年 1 月 11 日, 由被投诉人通过阿里云计算有限公司 (万网), 地址为北京市朝阳区望京东园四区 9 号楼阿里中心.望京 A 座。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心 (香港秘书处) (“中心香港秘书处”) 于 2017 年 3 月 15 日收到投诉人根据《统一域名争议解决政策》、《统一域名争议解决政策之规则》及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》的规定, 向中心香港秘书处提交的投诉书。

2017 年 3 月 22 日, 争议域名注册机构回复确认争议域名注册信息。

2017 年 3 月 22 日, 中心香港秘书处以电子邮件向投诉人发送“投诉修改形式缺陷通知”, 要求投诉人提交有关争议域名注册商含有 ICANN 政策的域名注册协议。

2017 年 3 月 23 日, 投诉人向中心香港秘书处提交有关争议域名注册商含有 ICANN 政策的域名注册协议。同日, 中心香港秘书处确认收到相关协议, 修正了投诉缺陷。

2017年3月23日，中心香港秘书处以电子邮件向被投诉人发送“投诉通知”，通知被投诉人本案程序正式开始，同时转送审查合格的投诉书以及所有附件材料给被投诉人，要求被投诉人按照规定的期限，即2017年4月12日或之前提交答辩书及其附件。

2017年4月6日，被投诉人提交了答辩书。中心香港秘书处于2017年4月7日以电子邮件发送“确认收悉答辩书通知”，并将答辩书发送给投诉人及投诉人代理人。

2017年4月13日，中心香港秘书处向投诉人、投诉人代理人、被投诉人及刘耀慈先生发出指定刘耀慈先生作为本案一人专家组通知，并将本案移交给专家组审理。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人为 CERTINA AG (雪铁纳有限公司)，地址为瑞士勒洛可 2400 图尔拉路 17 号。

被投诉人：

被投诉人为 Wang Chao，地址为 Yun Long Qu Kang Yi Jia Yuan B6Zuo, xu zhou shi, jiang su。被投诉人于 2017 年 1 月 11 日通过注册商阿里云计算有限公司（万网）注册了争议域名<CERTINA.SHOP>。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人拥有以下“CERTINA®”商标的美国及瑞士及国际注册（中国领土延伸保护）：

商标：CERTINA®（美国）

注册号：401762

注册类别：14

申请日期：1942年10月22日

注册日期：1943年6月8日

使用商品：表及表的部件；表心；钟。

注册人：CERTINA AG (雪铁纳有限公司)

有效期：1943年6月8日至2023年6月8日

商标：CERTINA®（中国领土延伸保护）

注册号：G623906

注册类别：14

注册日期：2014年8月1日
使用商品：表和表的部件
注册人：CERTINA AG (雪铁纳有限公司)
有效期：2014年8月1日至2024年8月1日

商标：CERTINA® (瑞士)
注册号：687706
注册类别：9、14、35
注册日期：2016年3月8日
使用商品：录音设备，钟表，表链，替他人推销等。
注册人：CERTINA AG (雪铁纳有限公司)
有效期：2016年3月8日至2026年3月8日

此外，投诉人对“CERTINA”还拥有厂商名称权。

(一) 争议域名与投诉人享有权利的注册商标构成混淆性近似

投诉人 CERTINA AG (雪铁纳有限公司) 是全球最大、最具活力的制表公司——斯沃琪集团公司的全资子公司之一。投诉人的 CERTINA (雪铁纳) 品牌手表已经为相关公众所熟知，并在全球拥有巨大声望和良好的声誉。

为推广其 CERTINA® 品牌，同时也为了保护其珍贵的知识产权，投诉人已在全球多个国家/地区获得多个 CERTINA® 商标注册。投诉人早在 1942 年就在美国申请注册了 CERTINA®，其国际注册商标 CERTINA® 也早在 2014 年就获得了中国领土延伸保护，核定商品涵盖第 14 类的表和表的部件等。长期以来，投诉人还在全球以及中国市场对 CERTINA® 品牌进行了长期、持久的广告宣传，中国的各大报纸、期刊及互联网媒体也对投诉人及其 CERTINA® 品牌进行了广泛的报道。CERTINA® 品牌在在世界各地特别是在中国，享有高度的知名度。

争议域名“CERTINA.SHOP”由作为顶级域名的“.SHOP”和二级域名“CERTINA”组成，但是起区别作用的显著部分是二级域名“CERTINA”，而该二级域名与投诉人享有权利的“CERTINA®”商标完全相同。

(二) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益

争议域名的注册日期为 2017 年 1 月 11 日，远远晚于投诉人“CERTINA®”商标在手表产品上的最先使用日期（可追溯到 1888 年）及“CERTINA®”商标在美国最初注册的日期（1943 年），也远远晚于 CERTINA® 手表获得巨大声誉的日期。被投诉人不拥有任何“CERTINA®”商标权及厂商名称权。投诉人从未许可被投诉人以任何方式使用“CERTINA®”商标，或授权其注册任何带有“CERTINA®”的域名或其他商业性标志。被投诉人不能证明其在收到有关投诉人的权利及争议解决机构有关争议域名的争议通知之前已善意使用或准备善意使用争议域名或与之相当的名称来销售商品或提供服务。

被投诉人的名字是“Wang Chao”。被投诉人与投诉人没有任何关系，投诉人也没有授权被投诉人使用其商标作为被投诉人的商号或商标。被投诉人没有（并且从来就没有）因为名称“CERTINA”而普遍为人所知。被投诉人注册争议域名后并未实际使用，争议域名注册后一直处于无法解析的状态，被投诉人持有的争议域名也没有任何知名度。

被投诉人对争议域名的使用没有构成合理地使用或非商业性地合法使用，也并非不是出于故意误导消费者或从而获取商业利益目的。

（三）被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

被投诉人注册争议域名主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或投诉人的竞争对手销售、租赁或转让争议域名注册，以获得与争议域名直接相关的现款支付成本的等价回报还要高的收益。

注册之后，被投诉人仅仅被动持有域名而没有对其进行有效使用，争议域名处于无法解析的状态。并且，投诉人曾于 2017 年 2 月 7 日委托律师通过争议域名的注册邮箱向被投诉人发出律师函，要求其将争议域名转移给投诉人，并同意补偿因注册和持有域名所发生的费用。投诉人于 2017 年 2 月 8 日收到被投诉人的电子邮件，要求以 5 万元人民币的高价出售争议域名，该价格远远高出被投诉人注册和持有争议域名的所发生的费用。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

（一）争议域名与投诉人享有权利的注册商标不构成混淆性近似

投诉人在中国拥有的商标注册类别为第 14 类，使用商品限定在“表及表的部件；表心；钟”。而在中国境内还有相同字符（certina）不同类别商标正在挂牌转让或有意出售。被投诉人注册争议域名目的是因为，入驻某些商城平台需要商标才能进入，而被投诉人在某平台看到此字符（certina）商标正在出售或有意，而第 25 类恰好是服装鞋帽类商标，且此商标注册于 2014 年，非常适合被投诉人使用，由于商标转让时间较长，且价格问题，加之被投诉人对域名保护非常重视，所以被投诉人先注册了争议域名，为以后的电商平台做保护。对投诉人所提出的：争议域名与投诉人享有权利的注册商标构成混淆性近似，以及知名度调查等，也只是应用在其商标第 14 类，商标具有专用权，专用权是指商标权主体对其注册商标依法享有的自己在指定商品或服务项目上独占使用权利，而被投诉人将要使用的域名或第 25 类，或第 18 类，所以没有对其造成影响。

（二）被投诉人对争议域名享有权利或合法利益

中国国内有正在出售或有意转让的非 9、14、35 类的商标，如第 25 类，第 18 类。被投诉人对其它类别商标未必不享有权利或合法权利。

(三) 被投诉人对争议域名的注册和使用不具有恶意

在交涉期间，因为被投诉人非常喜欢并做了很多关于“CERTINA”这个字符商标的努力，所以故意说了维护费用 50000¥，以让投诉人知难而退，从而正常使用此字符域名“certina.shop”。再者，被投诉人并没有索要和提出具体交易方式。其次，.shop 这个新后缀域名，在国内正式开放时间为 2017 年 1 月 11 日，而投诉人 2 月 7 日就给被投诉人发送函件，域名注册到收到函件间隔不足 1 个月，且被投诉人注册此域名是为之后保护商标，不是所有域名注册下来是为了做网站的。再者，投诉人代理人明知道投诉人保有的商标类别是 9、14、35 类，而 25 类 18 类商标正在或有意转让，所以更能突显对方投诉人讹诈性质。

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利益；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

争议域名除去表示新通用顶级域名的.shop，其主要识别部分为“CERTINA”。

根据投诉人提供的相关证据，包括在美国、中国及瑞士取得之“CERTINA”商标注册（注册号分别为 401762（第 14 类），G623906（第 14 类）及 687706（第 9、14、35 类）），专家组认为投诉人就“CERTINA”享有本条件下之商标权利。

争议域名的主要识别部分“CERTINA”与投诉人的商标权利完全相同。传统通用顶级域名部分（如：“.com”）一般在本条件下不影响相同或混淆性相似的判断。然而，不少新通用顶级域名本身有特殊含义，例如是针对某行业，专家组在判断本条件时可以一并参考（见 WIPO D2014-0206 “canyon.bike”及 WIPO D2015-1378 “bloomberg.news”）。本案中，“.shop”泛指商店，特别容易使人以为域名是投诉人“CERTINA”产品的网上商店。因此，专家组认为《政策》第 4(a)条中的第一项条件成立。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

投诉人主张争议域名的注册日期远远晚于投诉人“CERTINA®”商标在手表产品上的最先使用日期及“CERTINA®”商标在美国最初注册的日期，也远远晚于 CERTINA®手表获得巨大声誉的日期。被投诉人不拥有任何“CERTINA®”商标权及厂商名称权。投诉人从未许可被投诉人以任何方式使用“CERTINA®”商标，或授权其注册任何带有“CERTINA®”的域名或其他商业性标志。

被投诉人主张中国国内有其他人正在出售或有意转让的非 9、14、35 类的“CERTINA”商标，如第 25 类，第 18 类，因此被投诉人对其它类别商标未必不享有权利或合法权利。

专家组不接纳被投诉人的主张。即便其他人正在出售或有意转让“CERTINA”商标，这并不构成本条件下被投诉人的合法权益。关键的是，被投诉人并没有提交实质证据证明被投诉人对“CERTINA”商标享有合法权益。此外，争议域名一直处于无法解析的状态，被投诉人没有提交实质证据证明被投诉人使用争议域名或争议域名的对应名称来用于提供诚信商品或服务。再者，被投诉人没有提交实质证据证明其对争议域名拥有合法权益，包括第 4(c)条列举的一些情况（如被投诉人一直以争议域名而广为人知）。

综上，专家组裁定《政策》第 4(a)条的中第二项条件成立。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

根据投诉人提供的相关证据，专家组认为经过长期广泛的宣传和使用，投诉人的“CERTINA”商标已在手表等商标和相关服务上被广泛认知并获得一定的知名度。另外，投诉人提交的证据显示，其取得相关商标权利远早于争议域名注册之时。专家组还注意到，被投诉人在电邮中称“鉴于曾与斯沃琪旗下其他品牌有过合作，望贵方转告斯沃琪集团！”。专家组有理由认为被投诉人知晓并熟悉投诉人及投诉人之“CERTINA”商标权利。

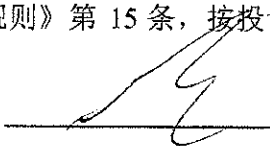
被投诉人主张其希望购买第 25 类“CERTINA”商标注册，注册争议域名是为了保护商标。此外，被投诉人主张其向投诉人索要 5 万元人民币的维护费用是为了让投诉人知难而退。

专家组认为，被投诉人的主张欠缺说服力。首先，被投诉人并没有提交任何证据证明其欲或已购买第 25 类“CERTINA”商标注册。此外，若被投诉人希望投诉人知难而退，完全可以直接拒绝投诉人的转让请求，而非开价 5 万元人民币，且 5 万元人民币的价格远远高出一般注册和持有争议域名的正常成本。

综上，专家组认为被投诉人上述注册及消极持有争议域名，已构成恶意。专家组裁定《政策》第 4(a)条的中第三项条件成立。

6. 裁决

专家组裁定投诉人满足《政策》第 4(a)条所载的三个条件。根据《政策》第 4(a)条及《统一域名争议解决政策规则》第 15 条，按投诉人的请求，专家组裁决被投诉人将争议域名转移给投诉人。



专家组：刘耀慈先生

日期：2017 年 4 月 25 日