

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: **HK-1600878**
投诉人: **TISSOT S.A. (天梭有限公司)**
被投诉人: **Xue Zhen Yi**
争议域名: **tissot.store**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人: TISSOT S.A. (天梭有限公司), 地址为瑞士, 勒洛克勒, 舍曼代图雷尔斯 17。

被投诉人: Xue Zhen Yi, 地址为 Jiang Dong Qu Xu Rong Lu 176 Long, ning bo shi, zhe jiang, China。

争议域名: tissot.store

注册商: 阿里云计算有限公司, 地址为中国杭州市转塘科技经济区块 16 号 8 幢。

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 2016 年 6 月 30 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》与《统一域名争议解决政策规则》, 以及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 就《统一域名争议解决政策》和《统一域名争议解决政策规则》所作的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。

香港秘书处于 2016 年 6 月 30 日向争议域名的注册商传送电子邮件, 请求确认争议域名的注册信息, 注册商于同日回覆了有关的注册信息。

2016 年 6 月 30 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。

2016年7月15日，香港秘书处向被投诉人传送投诉通知，并告知本案程序于当日正式开始，被投诉人应在2016年8月4日或之前提交答辩书。被投诉人于2016年8月3日提交答辩，香港秘书处于2016年8月4日发出确认收到答辩书通知。

2016年7月21日，香港秘书处向关燮健先生发出专家组指定通知，关燮健先生于同日回覆香港秘书处，同意接受指定，并保证独立及公正地审理本案。香港秘书处于2016年8月5日向双方当事人及上述专家传送专家确定通知，确认指定关燮健先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。根据《统一域名争议解决政策规则》第15(b)段的规定，专家组应当在2016年8月19日或之前就本争议作出裁决。

专家组向香港秘书处反映，收到的投诉书附件内容不符。经查明，是香港秘书处于2016年8月5日发出的电邮附件在传送过程中出现不明技术性问题，故于2016年8月18日重发有关投诉书及附件给专家组，并将相关的裁决作出期限延至2016年8月23日。

3. 事实背景

投诉人及其商标

(一) 争议域名注册前，投诉人在中国在第3类的商品上注册有如下商标：

- (1) 商标： TISSOT
注册号：159951
注册类别：14
注册日期：1982年7月15日
使用商品：钟、表、精密时计
有效期：1982年7月15日至2022年7月14日
- (2) 商标： TISSOT 天梭
注册号：187217
注册类别：14
注册日期：1983年7月5日
使用商品：各种表；表心；表盒；表链；摆；闹钟；钟及钟表制品
有效期：1983年7月5日至2023年7月4日
- (3) 商标： TISSOT
注册号：G614931
注册类别：14
注册日期：1994年1月31日
使用商品： 贵金属及其合金以及不属别类的贵金属制品或镀有贵金属的物品；珠宝；首饰；宝石；钟表和计时仪器
有效期：1994年1月31日至2024年1月31日

除了在中国注册上述商标以外，投诉人还在包括瑞士、英国、美国、加拿大、巴西、日本、韩国、台湾、香港等世界多个国家 / 地区拥有 147 个有效的“TISSOT”系列商标注册。

被投诉人

被投诉人于 2016 年 6 月 15 日通过阿里云计算有限公司注册了本案争议域名。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

1. 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 TISSOT S.A.（天梭有限公司）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，后者旗下拥有众多全球知名手表品牌，如宝玑（Breguet）、宝珀（Blancpain）、雅盖•德罗（Jaquet Droz）、格拉苏蒂（Glashütte-Original）、Léon Hatot、欧米茄（Omega）、浪琴（Longines）、雷达（Rado）、斯沃琪（Swatch）及 TISSOT（天梭）等等。

投诉人的 TISSOT（天梭）表于 1853 年诞生于手表制造业的摇篮瑞士，当时制表工人 CHARLES Felicien Tissot 和他受过制表训练的儿子 Charles-Emile 创立了手表装合工作室。他们将此工作室命名为“TISSOT & FILS”用以生产 TISSOT（天梭）表。投诉人的 TISSOT（天梭）品牌自诞生以来就不断推出划时代的产品，1853 年制造出第一枚 TISSOT 怀表、1917 年制造出弧型表身的“香蕉”手表、1930 年制造出防磁手表、1971 年制造出第一枚以塑料表面制成的机械动力表、1986 年制造出配以石英多功能机芯、能同时拥有指针和数码显示的手表、1998 年制造出以高科抗敏感原料制成的超现代设计手表，2002 年制造出触摸式手表。凭借在传统中不断创新的精神，经历 150 年之后，投诉人的 TISSOT（天梭）品牌手表的名字已遍布全球五大洲超过 150 多个国家，成为表坛中不朽的瑞士名表品牌之一，并屡次获得国际殊荣及奖项。投诉人的 TISSOT（天梭）品牌手表曾先后在 1878 年和 1889 年巴黎国际表展中获得银奖和非竞赛性荣誉奖，其后于 1890 年在 Anvers 获得金奖、1896 年在日内瓦获得金奖。通过获取系列大奖，投诉人的 TISSOT（天梭）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 TISSOT 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 147 个 TISSOT 商标注册。投诉人在中国的 TISSOT 商标注册也早在 1982 年就获得了国家工商总局的核准，核定使用商品为第 14 类的钟、表、精密時計。长期以来，投诉人还在全球以及中国市场投入巨资制作广泛而持久的关于 TISSOT 品牌的广告，树立 TISSOT 品牌形象。尤其是近年来，投诉人先后聘请足球明星“迈克尔·欧文”，影视明星“大 S 徐熙媛”作为形象大使，品牌代言人，使得投诉人的 TISSOT 品牌产品更加为全球消费者尤其更加为中国消费者所喜爱。由于投诉人的大力宣传推广，TISSOT 品牌在中国已经非常知名，并多次被中国商标主管部门认定为驰名商标。在针对另一个域名 TISSOTMONTRE.COM 的争议中，亚洲域名争议解决中心的专家组也在裁决书中认定，投诉人的“TISSOT”商标，特别是“TISSOT”，在世界各地特别是在中国，享有高度的知名度。

如上所述，TISSOT 品牌在全球及中国拥有巨大声望和良好的声誉，广大消费者对投诉人及投诉人的 TISSOT 商标已相当熟悉，并已将 TISSOT 商标与投诉人及投诉人的 TISSOT 手表产品排他性地联系在一起。

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

因此，争议域名与投诉人享有权利的商标相同或混淆性近似。

2. 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益

TISSOT 商标为投诉人自创、并获得众多国际注册和中国注册的商标。争议域名的注册日期为 2016 年 6 月 15 日，远远晚于投诉人“TISSOT”商标在手表产品上的最先使用日期（可追溯到 1853 年）及“TISSOT”商标在中国最初注册的日期（1982 年），也远远晚于 TISSOT 手表获得巨大声誉的日期。被投诉人不拥有任何“TISSOT”商标注册，投诉人也从未许可被投诉人使用“TISSOT”商标，或授权其注册任何带有 TISSOT 的域名名称或其他商业性标志，被投诉人对域名不享有任何权利。并且，鉴于“TISSOT”商标系投诉人拥有商标权的注册商标，被投诉人与投诉人没有任何关联关系，也不是一个获得投诉人授权的实体，被投诉人没有使用域名的合法利益。参照 *Parfums Christina Dior v. QTR Corporation* 案，WIPO 2000-0023（被投诉人对 DIOR 的域名不具备合法利益，因为它没有被许可或授权使用 DIOR 商标）。

被投诉人不拥有任何“TISSOT”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“TISSOT”商标，或授权其注册任何带有“TISSOT”的域名或其他商业性标志。除为了误导消费者并吸引那些检索有关投诉人和 / 或它的真实“TISSOT”手表信息的消费者访问其网站以外，被投诉人没有任何理由可以解释其为何使用“TISSOT”注册域名。因为投诉人从未授权被投诉人以任何方式使用“TISSOT”商标，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该域名的争议通知之前已善意使用或准备善意域名或与之相当的名称来销售商品或提供服务。*ICANN 政策(4)(c)(i)*

被投诉人的名字是“Xue Zhen Yi”。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“TISSOT”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。*ICANN 政策(4)(c)(ii.)*。

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。首先，如果一个注册人并未因其域名而普遍为人所知而其域名却包含了第三方的商标，那么这种注册就不是一种合理的使用。其次，被投诉人无权使用 TISSOT 标志，因此，在域名中使用 TISSOT 商标也不是合理的使用。

综上，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益。

3. 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

(1) 被投诉人的恶意完全可以从其选择的域名的词源构成上反映出来

“TISSOT”是投诉人的注册商标，由于 TISSOT 手表悠久的历史、良好的质量以及投诉人的大力宣传、推广，投诉人的 TISSOT（天梭）品牌已经非常知名，并已经与投诉人排他性地联系起来。由此，被投诉人在注册域名前无疑已经知晓了投诉人的 TISSOT 商标。然而，被投诉人尽管知道这样的事实却还是注册了争议域名。争议域名的显著部分与投诉人的 TISSOT 商标完全相同。这些已经可以被认定成具有恶意的证据。在 Imperial Chemical Industries Plc vs. Ye Weiping (ADNDRC 案件编号 HK-0700117) 案及 HARRY WINSTON INC. vs. Wang Shuxiang (ADNDRC 案件编号 HK-1600847) 案中，专家组裁定，被投诉人在“DULUX”和“HARRY WINSTON”享有巨大声望和良好的声誉下选择该标志或名称作为其域名，可以认定被投诉人的注册和使用具有恶意。本案情况与此相似。

(2) 被投诉人注册争议域名显然是为了混淆与投诉人之间的区别，误导公众

TISSOT 是投诉人在手表等商品上的著名商标。如上所述，投诉人的 TISSOT 商标在全球享有巨大的声誉。全球广大消费者已经将 TISSOT 商标与投诉人排他性地联系起来。

在此情况下，被投诉人仍然选择投诉人自创的并拥有专用权 TISSOT 商标作为主要部分，注册争议域名，这一事实足以证明被投诉人是在明知他人商标权的情况下，而有意将明显与自己无关的他人的知名商标注册为域名。因此，被投诉人注册的争议域名无可避免会给公众造成误导，使他们误认为被投诉人与投诉人存在某种商业联系，误认为争议域名为投诉人授权注册，从而混淆其与投诉人的区别。

因此，被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

(3) 被投诉人注册争议域名后并不使用，而是为了阻止投诉人以相应的域名反映其 TISSOT 商标

被投诉人注册了争议域名后并没有实际使用，争议域名始终处于无法解析的状态。由于争议域名的唯一性，被投诉人的注册实际上阻止了投诉人注册和使用相同的域名。实际上，因为争议域名的主要部分与投诉人享有极高知名度的 TISSOT 商标相同，投诉人有强烈的并且是合法商业需求来注册和使用争议域名。投诉人还曾通过争议域名的注册邮箱向被投诉人发出交涉函，告知其投诉人的在先权利，要求被投诉人将争议域名转移给投诉人并同意补偿被投诉人因注册争议域名而支出的合理费用。然而，被投诉人在知晓了投诉人对 TISSOT 商标的在先权利后仍拒不将争议域名转移给投诉人而是消极持有争议域名。被投诉人注册并消极持有争议域名的行为在客观上阻止了作为在先权利人的投诉人在互联网的 .STORE 的平台上行使相关权利。在 OMEGA SA (欧米茄有限公

司) vs. zhang shaobin (ADNDRC 案件编号 HK-1500780)、杜邦公司 vs. 厦门壹名信息技术有限公司 (HKIAC 案件编号 DCN-1100441) 及 AOL Inc. vs. 段翔旺 (ADNDRC 案件编号 HK-1100381) 案件中, 专家组均裁定, 从被投诉人注册域名后不投入实际使用而只是被动持有争议域名的行为, 可以认定被投诉人注册争议域名具有恶意。本案情况与上述案件相似。

综上所述, 被投诉人注册和使用争议域名明显具有恶意。

B. 被投诉人

就投诉人的投诉, 被投诉人的回应是: 被投诉人想创立一个化妆品品牌, TISS 意思组织, OT 篮球比赛的加时。两个结合就是组织延缓的意思, 刚好契合化妆品的含义。

争议域名注册才 3 个月不到, 后续将建站, 这算恶意持有的话, 那么那些未建站的域名是否都算恶意持有。投诉人于 94 年恶意注册第三类商标化妆品系列, 期间长达 23 年时间内一直没有实质性的产品推出, 这才是真正的恶意持有。

就有关投诉不能成立的事实及法律理由: 被投诉人谓:

1. 苹果手机商标是 apple, 那么在美国是不是卖水果 apple 的超市、水果店都侵犯了苹果的商标权, 任何超市、水果店卖 apple 是否都要得到苹果公司的授权。

2. 巧克力品牌 Dove, 沐浴露品牌也有 Dove, 但这两家不是同一公司。

5. 专家组意见

《统一域名争议解决政策》第 4(a) 段的规定

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a) 段规定, 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标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人早已在中国及世界各地注册了“TISSOT”或包含“TISSOT”文字的商标, 是“TISSOT”商标的合法权利人。

争议域名“tissot.store”在除去表示通用顶级域名的“.store”后, 就剩下“tissot”部分。将争议域名这个识别部分与投诉人的“TISSOT”商标比较, 就发现这个部分与投诉人的“TISSOT”商标完全相同。

故此，专家组认为争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性相似，投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第 4(a)(i) 段的条件。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有权利或合法权益

投诉人是“TISSOT”商标的权利人，其商品在相关行业内享有极高的声誉，其商标不但为消费大众普遍知晓，还被认定为驰名商标。投诉人指被投诉人不拥有任何“TISSOT”商标注册，投诉人也从未许可被投诉人使用“TISSOT”商标，或授权其注册任何带有 TISSOT 的域名名称或其他商业性标志，被投诉人对争议域名不享有任何权利。

投诉人称被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的主张已经构成表面证据（见：Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号：D2010-0094）。一旦投诉人一方提供了表面证据，举证责任就转移到被投诉人一方。

虽然被投诉人于答辩期限前提交了答辩书，但当中并未提及其就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益的论述或提供相关证据。因此，专家组有理由相信，被投诉人未就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益，而且《统一域名争议解决政策》第 4(c) 条列举的情况亦不存在。

综上所述，专家组认为投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第 4(a)(ii) 段的条件。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

(1) 被投诉人注册争议域名是否具有恶意

投诉人的 TISSOT（天梭）品牌手表历史悠久，畅销全球五大洲，是瑞士名表品牌之一，并屡次获得国际殊荣及奖项。长期以来，投诉人还在全球以及中国市场投入巨资制作广泛而持久的广告，树立 TISSOT 品牌形象，使得投诉人的 TISSOT 品牌产品更加为全球消费者，尤其为中国消费者所喜爱。由于投诉人的大力宣传推广，TISSOT 品牌在中国非常知名，并被中国商标主管部门认定为驰名商标。

以投诉人“TISSOT”商标的悠久历史和高知名度，被投诉人理应知晓投诉人的“TISSOT”商标和商品，而且应该明白以“tissot”作为域名的识别部分极可能导致他人误认，将其与投诉人混淆。

至于被投诉人称想创立一个化妆品品牌，TISS 意思组织，OT 篮球比赛的加时。两个结合就是组织延缓的意思，刚好契合化妆品的含义。专家组认为这样的讲法有欠说服力，实在无法令人信纳。此外，即便被投诉人的主观意愿确实如此，但鉴于其客观效果将导致潜在消费者混淆。任何一位真心诚意的商家应该都会另想名称，避免别人的误认和混淆。

综上所述，被投诉人仍然以“tissot”作为识别部分来注册争议域名，较合理的解释是被投诉人故意想要引起别人将其与投诉人混淆。故此，被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

(2) 被投诉人使用争议域名是否具有恶意

争议域名在注册后，一直都不是处于一个正常的使用状态。也就是说，被投诉人没有把争议域名解析到任何网站、网页或其它类似的在线联系。专家组同意，不能单单因为被投诉人在短时间内消极持有（也被称为被动持有）争议域名，就直接认定被投诉人在使用争议域名方面具有恶意。所以，并不是所有未建站的域名都算恶意持有。但可惜，这是专家组唯一同意被投诉人所说的话。此外，被投诉人扯得太远，与本案无关的那些防御性的商标注册、商标注册的使用商品或指定服务项目等，专家组就不打算在此反驳或者说明。

就投诉人“TISSOT”商标的高知名度、被投诉人谓 TISS 和 OT 结合就是组织延缓的意思的牵强讲法、被投诉人并未提供任何证据支持其说法、被投诉人注册争议域名的主观恶意、被投诉人阻止了投诉人在 .store 行使相关权利的客观事实，再加上被投诉人的消极持有争议域名这种种事实或因素作通盘的考量之后，专家组认为被投诉人使用争议域名的行为是具有恶意的。

综上所述，专家组认为被投诉人在注册和使用争议域名两方面皆具有恶意，投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第 4(a)(iii) 段的条件。

6. 裁决

既然投诉人的投诉已满足了《统一域名争议解决政策》第 4(a) 段规定的全部三个条件，其投诉应当获得支持。根据《统一域名争议解决政策》第 4(i) 段和《统一域名争议解决政策规则》第 15 段的规定，专家组裁定被投诉人须将争议域名转移给投诉人。

独任专家：关燮健

日期：2016 年 8 月 23 日