



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hong kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: **HK-1600841**
投诉人: **Paul Smith Group Holdings Limited**
被投诉人: **Zhang Ming**
争议域名: **shoppaulsmith.com**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人: Paul Smith Group Holdings Limited, 地址为 The Poplars, Lenton Lane, Nottingham, NG7 2PW, Great Britain。

被投诉人: Zhang Ming, 地址为中国福建省福州市鼓楼区 (邮编: 350001)。

争议域名: shoppaulsmith.com

注册商: 江苏邦宁科技有限公司, 地址为: 中国江苏省南京市雨花大道 2 号邦宁科技园 3 层。

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 1 月 26 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 1 月 27 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 1 月 28 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。

香港秘书处依据《统一域名争议解决政策》与《统一域名争议解决政策规则》的要求对投诉人提交的投诉书进行了形式审查, 发现投诉书存在形式缺陷。故此, 于 2016 年 2 月 2

日向投诉人发出投诉修改形式缺陷通知，要求投诉人作出修正。投诉人于同日提交修正过的投诉书，在期限内满足了香港秘书处的要求。

2016年2月3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2月23日或之前提交答辩书。鉴于被投诉人并未于规定答辩时间内提交答辩，香港秘书处于2016年2月26日向投诉人发出缺席审理通知。

2016年3月3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。香港秘书处亦于同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3月17日或之前就本争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人及其商标

投诉人 Paul Smith Group Holdings Limited 及其所属集团以其设计、时装和配件驰名于世，尤其以作为设计师在英国和海外享有良好的声誉，并且在零售市场的最高端从事业务，以上等材料和创新的技术生产优质的产品。投诉人集团以“Paul Smith”服装品牌经其本身在英国和世界各地无数的销售点出售其时尚服饰。

投诉人 Paul Smith Group Holdings Limited 在包括英国、中国、美国、捷克、匈牙利、冰岛、摩纳哥、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山等在内的世界各国，于第 3、9、14、16、18、20、24、25 和 27 等类别的广泛商品项下注册了“PAUL SMITH”、“Paul Smith”和“PS·Paul Smith”等商标。

被投诉人

被投诉人于2013年3月23日通过江苏邦宁科技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. 争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆地近似

投诉人是“PAUL SMITH”、“Paul Smith”和“PS·Paul Smith”系列商标专用权的真正拥有人

投诉人于2001年3月20日经世界知识产权组织注册了“PAUL SMITH”商标（国际注册号755406），在中国、捷克、匈牙利、冰岛、摩纳哥、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山等地，于第3、9、14、16、18和25等类别的广泛商品项下获得保护。

投诉人于 2008 年 6 月 5 日经世界知识产权组织注册了“*Paul Smith*”商标（国际注册号 988039），在巴林于第 3、9、14、16、18 和 25 等类别的商品项下获得保护。

投诉人于 1999 年 2 月 11 日经世界知识产权组织注册了“*PS · Paul Smith*”商标（国际注册号 708450），在中国、比荷卢、瑞士、捷克、德国、丹麦、芬兰、法国、匈牙利、冰岛、北韩、摩纳哥、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、土耳其、塞尔维亚和黑山等地，于第 25 类的衣物、鞋、帽、手套、围巾、披巾、腰带、衣服吊带、领带等商品项下获得保护。

投诉人在美国于第 25 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 1306038）。

投诉人在美国于第 3 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 1511432）。

投诉人在美国于第 14 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 1703997）。

投诉人在美国于第 14 和 18 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 1661631）。

投诉人在美国于第 9 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 1899650）。

投诉人在美国于第 24、25 和 27 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 3327649）。

投诉人在美国于第 3、20、25 和 27 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 4024727）。

投诉人在美国于第 25 类商品注册了“*PS · Paul Smith*”商标（注册号 2439173）。

投诉人在争议域名注册之前早就已经向英国知识产权局注册了下列商标：

- 1983 年 2 月 16 日在英国于第 25 类商品注册了“*Paul Smith*”商标（注册号 1190572）；
- 1997 年 5 月 16 日在英国于第 3、8、9、14、16、18、21、24、25 和 34 类商品注册了“PAUL SMITH”和“*Paul Smith*”商标（注册号 2051161）；
- 1999 年 6 月 4 日在英国于第 25 类商品注册了“*PS · Paul Smith*”商标（注册号 2184370）。

投诉人在争议域名注册之前也早就已经向欧盟内部市场协调局注册了下列欧共体商标：

- 2001 年 9 月 4 日于第 3、8、9、14、16、18、21、24、25 和 34 类商品注册了“PAUL SMITH”商标（注册号 45393）；

- 2010年5月27日于第3、8、9、14、16、18、21、24、25和34类商品注册了“Paul Smith”商标（注册号8673451）

“PAUL SMITH”、“Paul Smith”和“PS·Paul Smith”商标使用在如衣服、皮制品、鞋、围巾等广泛的商品，在世界各地经持续和广泛的使用和推广，获得了广泛的声誉。

投诉人使用www.google.com就“PAUL SMITH”进行搜寻，获得590,000,000项搜寻结果；而使用www.google.com.hk就“PAUL SMITH”进行搜寻，获得99,800,000项搜寻结果，这些搜寻结果的首页均是与投诉人相关的信息。

争议域名与投诉人的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标混淆地近似

鉴于“.com”在作比较时不在考虑之列，“shoppaulsmith”才是争议域名的主要部分，而当中的“paulsmith”与投诉人在世界各地享有声誉的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标相同。

故此，相关公众在辨认争议域名时，很容易会把它分成“shop”+“paulsmith”。进一步说，“shoppaulsmith”容易被理解为“供购买 PAUL SMITH 商品的网站”。明显地，“paulsmith”是争议域名的中心和显著元素。

与此同时，争议域名的网站正公然地大量出售伪造的 PAUL SMITH 商品，正正是作为证明“shoppaulsmith”也被被投诉人事实上视为“供购买 PAUL SMITH 商品的网站”的良好证据。

再者，争议域名网站所使用的图像和样板与投诉人的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标使用的图像和样板非常近似。这也是证明被投诉人以此网站作为购买商品的 Paul Smith 官方网站来推广的证据。

有见及此，争议域名“shoppaulsmith”容易误导消费者，使消费者误信争议域名是投诉人所拥有或经营的，或者被投诉人与投诉人存在某种关系。

故此，争议域名与投诉人的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标混淆地近似。

综上所述，投诉人相信《统一域名争议解决政策》第4(a)(i)段的条件经已满足。

2. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益

首先，投诉人从未在任何情形下授权被投诉人使用“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标。

再者，被投诉人与投诉人没有任何商业上的关系。故此，被投诉人就“PAUL SMITH”商标未享有任何权利。

其次，被投诉人的名称、地址和其它任何信息均无法与 PAUL SMITH 连上关系。

第三，投诉人进一步的搜寻也无法证明被投诉人就 PAUL SMITH 享有任何其它权利。

综上所述，投诉人相信《统一域名争议解决政策》第 4(a)(ii) 段的条件经已满足。

3. 争议域名已被恶意注册并且正被恶意使用

被投诉人正使用争议域名来出售带有投诉人在先注册的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标的伪造产品

争议域名网站正公然地出售带有投诉人“PAUL SMITH”和“Paul Smith”注册商标的伪造产品，而且很容易发现在该网站出售的商品被称为 PAUL SMITH 产品。被投诉人的行为应被视为《统一域名争议解决政策》第 4(b)(iv) 中所指的恶意的证据。

被投诉人在注册争议域名前早就意识到“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标

投诉人的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标在争议域名注册之前早就已经在包括英国、美国和中国在内的世界各地广泛地注册，注册商标“PAUL SMITH”和“Paul Smith”使用在如衣服、皮制品、鞋、围巾等广泛的商品，在世界各地经持续和广泛的使用和推广，获得了广泛的声誉。

与此同时，被投诉人正利用争议域名出售带有投诉人在先注册的“PAUL SMITH”商标的伪造产品，这更证明被投诉人在注册争议域名前就意识到 PAUL SMITH。

故此，可以合理地推断被投诉人在注册争议域名之前就早已经意识到投诉人在先的“PAUL SMITH”和“Paul Smith”商标。

综上所述，投诉人相信《统一域名争议解决政策》第 4(a)(iii) 段的条件经已满足。

B. 被投诉人

被投诉人并未在规定的期限内提交答辩书。

5. 专家组意见

程序所使用的语言

按《统一域名争议解决政策规则》第 11 (a) 段规定，本程序所使用的语言，应与被投诉人和有关注册商江苏邦宁科技有限公司就争议域名签订的注册协议所使用的语言一致，

即为中文。但投诉人要求以英语作为本程序使用的语言，香港秘书处也曾请被投诉人就此提出其意见，以供专家组参考。然而，被投诉人一直未有就此表示任何意见。

专家组现按有关规定，并根据本案的具体情况，决定拒绝投诉人变更程序使用语言请求，把本程序所使用的语言维持为中文。理由如下：

1. 投诉人要求变更程序语言的所谓理由完全无法成立

投诉人的代表指假如要求投诉人将其英文投诉书翻译成中文，将使投诉人付出额外的成本，鉴于争议域名网站的运作已经使投诉人招致损失，这样对投诉人是不公平的。其次，投诉人的代表觉得付出这些翻译的成本是不必要的，因为他们曾经多次以英语与注册商接触，知道注册商能够以英语进行程序。再者，投诉人一方指曾无数次要求注册商协助对该侵权网站采取行动，但一直得不到任何回应。

专家组对投诉人上述三点的看法是：第一、投诉人一方在提交投诉书前就知道程序语言应该是中文，为何还是偏要用英语来书写这份投诉书？况且这份用英语书写的投诉书也写得不好，错漏的地方有十多处。既然不愿意花钱做中文翻译，何不干脆找人直接以中文草拟投诉书？如果按理要翻译的，那些翻译的成本就不能说成是额外的。所谓额外是因投诉人一方明知故犯用英语来书写投诉书，才使得翻译费用变成是额外的。被投诉人的行为曾导致投诉人损失，也不应该是投诉人不必把英文投诉书翻成中文的理由。假如投诉人一方这样的逻辑可以成立的话，难道要连提交本案的费用也不必缴纳才是对投诉人公平吗？

第二、相关注册商、争议解决中心有关人员甚至专家组的英语能力，一律与决定那一种语言该是程序使用语言，完全无关。《统一域名争议解决政策规则》第 11 (a) 段的规定，才是唯一需要考虑的。

第三、注册商是否协助投诉人对该侵权网站采取行动，在决定本案程序语言时完全无关。投诉人一方不应东拉西扯随便找些不相关的事情来充当理由。

2. 变更程序所使用的语言可能损害被投诉人的权益

其实，专家组在考虑应否接纳变更程序语言的要求时，首要考虑的是当事人的权益是否得到保障？在本案，香港秘书处一如既往地善尽其职责，每次均使用中文和英文两种语言来传送较早前的相关邮件，并就投诉人拟变更程序使用语言一事曾经询问了被投诉人的意见，只是一直得不到被投诉人的答复。

虽然被投诉人没有就变更程序语言表示异议，专家组还是有责任要确保其应有权益不会因此受到损害。被投诉人在收到本案的裁决后，仍然有机会将有关争议提交法院审理。假如本案的程序语言改为英语，一份用英语书写的裁决，无论是供被投诉人参考或需要提交给法院，均可能为被投诉人增添困难和不便。

3. 《统一域名争议解决政策规则》的相关规定应被尊重

《统一域名争议解决政策规则》第 11 (a) 段规定，行政程序使用的语言，应与被投诉人和有关注册商就争议域名签订的注册协议所使用的语言一致，这是就程序语言的原

则性规定。当事双方另有约定、注册协议另有规定以及专家组根据具体情况另行决定等为例外规定。就这些规定的一般解释方法是，例外情况应该从严解释，也就是说不应该随随便便接受一些毫不充分的所谓理由就变更程序语言，这才是对有关规定应有的尊重。否则例外就不是例外，都快变成常态了。

最后，专家组要清楚交代拒绝投诉人变更程序语言的要求后的具体安排：既然程序语言定为中文，本裁决当然是以中文书写。

专家组有权要求投诉人就其较早前提交的英文投诉书补交一份中文翻译，但是鉴于被投诉人一直未就变更程序语言表示反对意见，加上专家组可以充分理解投诉人的英文投诉书，和更重要的是为迅速完成审理工作，专家组才不要求投诉人补交中文翻译，而直接作出本裁决。

《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标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人自 1983 年就开始在世界各地注册了一系列的“PAUL SMITH”商标，是“PAUL SMITH”商标的合法权利人。

争议域名“shoppaulsmith.com”在除去表示通用顶级域名的“.com”后，就剩下“shoppaulsmith”部分。将争议域名这个识别部分与投诉人的“PAUL SMITH”商标比较，就发现这个部分与投诉人商标的差别就只是投诉人在“paulsmith”前面加上“shop”（含义为购物）而已。在投诉人的商标“PAUL SMITH”前面加上“shop”并未使争议域名这个部分与投诉人或其商标分辨开来，反而更容易使人误认为争议域名是个专为购买“PAUL SMITH”产品而设的域名。

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“PAUL SMITH”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，还已经与投诉人建立唯一的对应关系。投诉人指从未授权被投诉人使用其“PAUL SMITH”商标或与被投诉人有任何商业上的关系，被投诉人就“PAUL SMITH”未享有任何权利。

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。

不过，被投诉人并未于答辩期限前提供其就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益的证据。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) 段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

“PAUL SMITH”是投诉人的注册商标，经持续和广泛的使用及推广，在时尚服饰行业中具有极高知名度，广为消费大众所知晓。在被投诉人所处的中国，投诉人亦早已开设有专门店。

被投诉人应该是知晓投诉人的“PAUL SMITH”商标和商品，却以“shoppaulsmith”作为识别部分来注册争议域名。加上争议域名指向的网站的使用情形，专家组有理由相信被投诉人在注册争议域名时，就已经处心积虑要以争议域名及指向的网站来销售侵犯投诉人商标专用权的假冒商品。

故此，被投诉人注册争议域名的行为是具有恶意的。

(2) 被投诉人使用争议域名是否具有恶意

首先，争议域名的含义容易使人联想到其指向的网站，是专供购买 Paul Smith 产品的。其次，就投诉人提交的证据看来，争议域名网站所使用的图像和样板与投诉人的官网使用的图像和样板非常近似。再者，被投诉人在争议域名网站首页接近顶部的中间部分放置了一个用投诉人惯用的彩色直条条纹作车身颜色的车辆图案，而在该车辆图案下面，就是投诉人签名式样的“Paul Smith”商标。

凡此种种，争议域名容易误导消费者，使消费者误信争议域名是投诉人所拥有或经营的，或者与投诉人存在某种关系。被投诉人使用争议域名，明显是想搭乘投诉人的便车，引诱或误导网络用户或潜在顾客访问其网站，并通过上述的误导，使公众认为其网站和该网站上的产品与投诉人存在某种联系，以达到混淆消费者的目的。

被投诉人的上述行为明显是要使网络用户或潜在顾客就其网站和在该网站上提供的商品与投诉人并投诉人的商品之间在来源、附属、关联等方面产生混淆，以获取不当的商业利益。

故此，被投诉人就争议域名的使用是具有恶意的。

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 3 月 14 日