



(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	<b>HK-1500686</b>
投诉人:	诺顿罗氏富布莱特香港
被投诉人:	左盼, 秦皇岛诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司
争议域名:	<b>&lt;norton-rose-fulbright.com&gt; &lt;nortonrose-fulbright.com&gt;</b>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为诺顿罗氏富布莱特香港, 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 38 楼。

被投诉人: 左盼, 秦皇岛诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司, 中国河北省秦皇岛市海港区玉龙湾 9-1-402 号。

争议域名为 **norton-rose-fulbright.com** 和 **nortonrose-fulbright.com**, 由被投诉人通过北京万网志成科技有限公司注册, 其地址为: 北京市东城区鼓楼外大街 27 号飞创大厦。

### 2. 案件程序

2015 年 1 月 8 日, 投诉人根据互联网络名称及数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2010 年 3 月 1 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及于 2012 年 7 月 26 日起施行之《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》) 的规定, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2015 年 1 月 8 日, 中心确认收到上述投诉, 并向域名注册机构北京万网志成科技有限公司 (HiChina Zhicheng Technology Limited) 发出请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册。2015 年 1 月 9 日, 域名注册机构向中心作出了相关确认。注册协议使用的语言为中文。

2015 年 1 月 13 日，中心向投诉人确认收到有关投诉的案件费用。1 月 16 日，中心向投诉人发送投诉格式审核，要求确认投诉人已根据规定向被投诉人和注册商发送投诉书及有关文件。同日，投诉人根据规定向中心及有关各方发送了符合要求的投诉书和文件。

2015 年 1 月 20 日，中心向被投诉人发出正式的投诉通知，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于 20 天内（即 2 月 9 日之前）提交答辩，并同时转发了投诉书及所有附件材料。本案程序于 2015 年 1 月 20 日正式开始。2015 年 1 月 26 日，被投诉人向中心发送了答辩书及证据材料。2015 年 1 月 26 日，中心确认在规定时间内收到了上述答辩材料。

2015 年 2 月 4 日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。同日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家 Mr. Matthew Murphy 发送通知，告知有关各方，由 Mr. Matthew Murphy 作为独任专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。

2015 年 2 月 9 日，投诉人请求专家组给予其 14 天时间提交进一步说明。2015 年 2 月 10 日，专家组向双方当事人发出《行政专家组指令第一号》，允许投诉人在 2015 年 2 月 25 日下午五点之前提交补充意见及/或证据，允许被投诉人在 2015 年 3 月 11 日下午五点之前就投诉人提交的前述补充意见及/或证据进行回应。

2015 年 2 月 25 日，投诉人在规定时限内提交了补充意见及证据材料。同日，中心确认收到上述材料。2015 年 3 月 11 日，被投诉人在规定时限内提交了补充意见及材料证据。同日，中心确认收到上述材料。

### 3. 事实背景

投诉人:

投诉人声称，诺顿罗氏富布莱特香港是律师事务所 Norton Rose Fulbright LLP(前称 Norton Rose LLP)和 Fulbright & Jaworski LLP 的关联律师事务所，获各有关方授权提交本投诉。上述两家律师事务所与 Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP 和 Norton Rose Fulbright South Africa(以 Deneys Reitz Inc 名义成立)等 5 家律所同为 Norton Rose Fulbright Verein, 一家瑞士式结构联盟的成员（合称 Norton Rose Fulbright）。该结构联盟帮助协调 Norton Rose Fulbright 成员的活动，但本身不向客户提供法律服务。

投诉人声称，Norton Rose Fulbright 是由 Norton Rose 和 Fulbright 合并而来，其中，前者于 1794 年创立于伦敦，后者于 1919 年创立于美国，两家律所均在中国大陆及香港设有办事处。经过各自多年的发展，二者于 2012 年 11 月宣布合并，并于 2013 年 6 月正式合并组成 Norton Rose Fulbright。Norton Rose Fulbright 的法律业务遍布全球，为全球顶级企业和金融机构提供全方位商业法律服务。Norton Rose Fulbright 在遍布欧洲、美国、加拿大、亚洲等 50 多个城市有超过 3800 名律师。

投诉人声称，在合并前，Norton Rose Fulbright 成员各自至少早于 1988 年和 1919 年，已一直在全球各地的法律服务和其他相关服务上使用“NORTON ROSE”和“FULBRIGHT”的商用名称和商标，而两所自 2013 年 6 月合并后，亦一直在法律服务和其他相关服务上使用“NORTON ROSE FULBRIGHT”的商用名称和商标。投诉人还称，Norton Rose Fulbright LLP，Fulbright & Jaworski LLP 或 NRF IP Services Limited（为知识产权的持有公司）是包括中国在内的全球各地“NORTON ROSE”和“FULBRIGHT”商标的申请人或注册所有人。NRF IP Services Limited 是包括中国在内的全球各地“NORTON ROSE FULBRIGHT”英文和中文商标的申请人或注册所有人。

投诉人提交了大量的上述商标申请文件或注册证明佐证上述内容，包括但不限于：

- 1) 以 Norton Rose Fulbright 成员 NRF IP Services Limited 为申请人向中国商标局提交的多份“NORTON ROSE FULBRIGHT”（第 14052042、14052043、14052044 号）和“诺顿罗氏富布莱特”（第 14052035、14052036、14052037、14052038 号）商标注册申请受理和初审公告文件，目前，除第 14052035 号申请仍在待审阶段，其余六份申请已进入初审公告阶段；以及该中/英文商标在 WIPO、欧盟、香港、阿联酋及英国的注册证明；
- 2) 以 Norton Rose Fulbright 成员 Fulbright & Jaworski LLP 为所有人在中国注册的“FULBRIGHT”及/或含有“FULBRIGHT”字样的中英文商标注册证，例如第 3772609、3772610、3772611、3772612 号等；
- 3) 以 Norton Rose Fulbright 成员 Norton Rose Fulbright LLP 的前身 Norton Rose LLP 为所有人在中国注册的“NORTON ROSE”的英文商标证明材料，注册号 G844224 等。

投诉人声称，Norton Rose Fulbright 长久以来在法律服务和其他相关服务上持续并广泛使用、推广“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”的商用名称和商标，已就“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”的标记建立了极高且极具价值的声誉和商誉，而全球各地的相关客户和公众都将“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”的商标独有地与 Norton Rose Fulbright 联系。

投诉人声称，其于 2014 年 7 月接获一封查询电邮，询问 Norton Rose Fulbright LLP 是否在一宗 WIPO 域名争议案中代表答辩人。据该电邮显示，该宗争议案中的答辩人似乎已委托一家称为诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司的公司，该代理人的联系人是左盼，即被投诉人，该公司网址所显示的域名为本案争议域名之一。至此，投诉人才初次知道争议域名及本案被投诉人的存在。

投诉人提供的对争议域名网页的公证书显示：被投诉人在两个争议域名的网页内，都以 Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特经营，并声称在中国提供商标、域名、专利和著作权的法律服务。该网页还显示，中文“诺顿罗氏富布莱特”及英文

“Norton Rose Fulbright”是案外第三方秦皇岛鸿顺科技开发有限公司的注册商标（“案外第三人”），并由该第三方授权被投诉人使用该商标。投诉人声称，其通过中国商标网得知该案外第三人的商标（申请号：11764753）于2012年11月19日在中国申请注册，NRF IP Services Limited已对该申请向中国商标局提出异议，现正处理中。此外，通过该等网页还可以连接到另一域名<nrflaw.cn>，该等域名的注册人亦是前述案外第三人。投诉人声称，其已就该域名提交另一投诉。

被投诉人：

被投诉人，左盼，秦皇岛诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司，未在答辩书中提及其具体身份信息及/或其背景资料；但是，从其提供的工商登记信息等证明资料中可获知以下信息：

被投诉人秦皇岛诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司，成立于2014年6月19日，经营范围涉及商标代理服务、版权代理服务、软件代理服务、翻译服务（涉外翻译除外）、企业管理咨询等。本案争议域名于2014年5月5日注册，2014年6月30日过户至被投诉人名下，到期日2015年5月5日，争议域名网站已由前述案外第三人在工业和信息化部备案。此外，被投诉人已在中国商标局备案为商标代理机构。

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- i. 争议域名与“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”的商标极为相似，容易引起混淆。

争议域名 norton-rose-fulbright.com 和 nortonrose-fulbright.com 的显著组成部分是“norton rose”/“nortonrose”和“fulbright”，均与 Norton Rose Fulbright 已取得并一直享有合法权利和权益的“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”的商用名称和商标极为相似，容易引起混淆。

- ii. 被投诉人对争议域名没有任何权利或合法权益。

投诉人强调，在本案争议域名于2014年5月注册和被投诉人的公司于2014年6月核准成立之前，Norton Rose Fulbright 一直在全球享有“NORTON ROSE”、“FULBRIGHT”和/或“NORTON ROSE FULBRIGHT”商标的权利和

权益。被投诉人与 Norton Rose Fulbright 没有任何关联或联系，也从未获 Norton Rose Fulbright 授权、特许或同意其使用前述商标和“诺顿罗氏富布莱特”的商标或 Norton Rose Fulbright 的任何其他商标。投诉人主张，被投诉人未经授权使用争议域名及商标是蓄意盗用投诉人的声誉，并非提供诚信商品或服务。被投诉人从没有凭争议域名而广为人知。投诉人还主张，被投诉人声称被授权使用的第 11764753 号商标申请仍在异议申请的处理中。被投诉人使用争议域名，根本称不上是合法合理或不以营利为目的使用该等域名，因为被投诉人显然是利用争议域名招揽业务。

iii. 争议域名已被注册并且正被恶意使用。

投诉人主张，被投诉人显然已注册并恶意使用争议域名，借以 ( a ) 防止有关商标或服务标记的所有人使用与标记相对应的域名，因为被投诉人已经参与了该行为模式； ( b ) 用于破坏竞争对手的业务；及 ( c ) 利用与投诉人极为相似的域名，使人产生混淆，企图故意吸引互联网用户访问被投诉人的网页或其他在线网址，以获得商业利益。

iv. 投诉人通过提交补充说明及证据证明进一步证明其主张：

- 1) 投诉人获各商标商号持有方授权提交本投诉（补充附件 1-5，包括前述商标所有人的授权书及变名证明）；
- 2) Norton Rose Fulbright 在争议域名注册日（2014 年 5 月 5 日）之前，在全球已广泛使用其商标商号，并有一定的知名度和影响力（补充附件 6-13，包括 Norton Rose Fulbright 成员持有的注册域名列表及各类宣传报道等）；
- 3) <nrlaw.cn>域名争议的裁决，该裁决命令将该域名转移给投诉人（附件 14）；
- 4) 被投诉人及案外第三人申请的其他域名多与第三方品牌相同或相似（附件 15-21）。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：：

- i. 投诉人诺顿罗氏富布莱特香港不拥有与争议域名相同或混淆性相似的注册商标。

被投诉人主张，投诉人诺顿罗氏富布莱特香港是在香港登记注册的独立法律实体，虽然其与投诉书中涉及到的相关方，如 Norton Rose Fulbright LLP，Fulbright & Jaworski LLP，NRF IP Services Limited 等通过 Norton Rose Fulbright Verein（一家瑞士式结构联盟）的帮助协调成员的活动，但其均为相互独立的法律实体。

被投诉人认为，作为争议域名的投诉人，必须拥有与争议域名相同或极其相似的注册商标才能获得《政策》支持。本争议中，投诉人不是投诉书中涉案商标的申请人和/或注册人；投诉人未提供证据证明其已获得涉案商标注册人的授权；投诉人与涉案商标各申请人之间均为独立法律实体，没有投资关系或母子公司关系，不能推定投诉人对涉案商标拥有相关权利；投诉人在投诉书中声称“获有关方授权提交本投诉”，仅能证明投诉人可以提交本投诉并不能证明其获得了涉案商标的授权。

- ii. 投诉书中绝大部分商标与争议域名即不相同也不构成混淆性相似。

被投诉人认为，尽管争议域名中含有的“NORTON ROSE”和“FULBRIGHT”，与 Norton Rose Fulbright LLP, Fulbright & Jaworski LLP, NRF IP Services Limited 各自拥有的商标相同，但不能将分别属于不同所有人的商标组合起来与争议域名比较，而应该严格遵循商标专用权的保护范围，分别进行单一比较分析。争议域名与“NORTON ROSE”相比较多出了“FULBRIGHT”，该词语并非通用词语，具有一定显著性，因此争议域名与商标“NORTON ROSE”不构成混淆性近似；同理，争议域名与“FULBRIGHT”亦不构成混淆性相似。被投诉人还注意到 NRF IP Services Limited 在香港，WIPO，英国，阿联酋的注册商标“NORTON ROSE FULBRIGHT”已获注册，投诉人认可上述商标与争议域名相同，但因其所有人并非投诉人，因此该注册商标与本域名争议无关。

- iii. 被投诉人对争议域名拥有合法权益。

被投诉人主张，其是依中国法规登记成立的有限责任公司，从事商标、域名、版权、专利等知识产权代理服务。其自 2014 年 6 月成立后便聘请前述案外第三人将争议域名网站在工业和信息化部进行网站备案，且其已向中国商标局申请商标代理备案。被投诉人进一步主张，“诺顿罗氏富布莱特”是其依法登记的中文商号，由“诺顿”、“罗氏”和“富布莱特”组成，这三个中文词语并非汉语固有传统词语，而是分别根据英文“NORTON”，“ROSE”和“FULBRIGHT”翻译而来。被投诉人采用其中文商号的英文对应词语作为公司网址（域名），完全合法正当，故其对争议域名享有合法权益。

被投诉人还主张，其在接到有关争议前已经使用该争议域名和该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务：前述案外第三人于 2012 年 11 月 19 日在中国商标局申请注册“Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特”；2014 年 6 月，被投诉人与该第三人商定，待其商标注册成功后，授权被投诉人使用，同时，该第三人还为被投诉人提供域名、网站建设等技术服务。被投诉人认为，其与投诉人在所处位置、业务范围、主要工作语言方面均不同，且被投诉人在投诉人所在地区并无分支机构，其不可能利用投诉人声誉误导或欺诈客户。

- iv. 被投诉人善意获得争议域名并作为被投诉人公司网址善意使用。

被投诉人主张，其获得争议域名的方式合法正当：争议域名系前述案外第三人于 2014 年 5 月 5 日注册。同年 6 月，被投诉人公司股东与该第三人就第 11764753 号“Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特”授权、受让争议域名、网站备案、网站制作等事宜达成合作共识。2014 年 6 月 30 日，被投诉人通过在线过户的方式从前述第三人处受让争议域名。此外，被投诉人还主张，其自开始使用争议域名至今，从未表明过与投诉人有任何联系或关联，从未试图吸引投诉人的用户访问被投诉人的网站，其目前开展的业务全部为法律允许的合法业务。

- v. 被投诉人通过提交补充说明及证据证明进一步证明其主张：

- 1) 在争议域名注册日（2014 年 5 月 5 日）之前，投诉人及其关联律所的商标、商号在中国大陆并无知名度和影响力。（补充附件 1-2，包括司法部关于香港律师事务所驻内地代表机构通过 2013 年年度检验获准在内地执业的公告等）；
- 2) 被投诉人不认同 nrflaw.cn 域名争议裁决的结果，并已向具有司法管辖权的中国法院提起域名权属纠纷诉讼（补充附件 3，《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》，证明该裁决的部分认定内容不准确）；
- 3) 投诉人补充提交的关于“恶意”的证据与本域名争议无关。

## 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

本域名争议案件的涉案商标有三，分别是：NRF IP Services Limited 所有的“NORTON ROSE FULBRIGHT”商标、Fulbright & Jaworski LLP 所有的“FULBRIGHT”商标和 Norton Rose Fulbright LLP 及/或其前身 Norton Rose LLP 所有的“NORTON ROSE”商标。毫无疑问，上述商标所有人已经通过在包括中国大陆和香港的全球范围内的广泛注册和使用上述商标，确立了其对该等商标的合法权利及利益。

关于被投诉人“投诉人诺顿罗氏富布莱特香港不拥有与争议域名相同或混淆性相似的注册商标”的主张，尽管被投诉人提交了投诉人及 NRF IP Services Limited 的注册登记信息表明二者是独立的法律实体，但是，在审阅、对比上述登记资料后，专家组发现如下情况：1) 投诉人香港登记信息（被投诉人提交的证据 1）上记载的“海外分行(9)”的“地址”信息，与 NRF IP Services Limited 登记信息（被投诉人提交的证据 2）中记载的登记地址一致；2) 前述投诉人香港登记信息上记载的公司网址链接（<http://nortonrosefulbright.com/>）与前述提及的“Norton Rose Fulbright”的公司网站系同一网站；3) 前述投诉人香港登记信息上记载的国内与海外分行地址与“Norton Rose Fulbright”的公司网站中列明的全球各办公室的地址亦相吻合。据此，有理由可以推断出本案投诉人与前述涉案商标所有人 NORTON ROSE FULBRIGHT LLP 等确实具有事实上（de facto）的关联关系。

专家组认为，《政策》第 4(a)(i)条，“并未提及‘独有权利’是或者应当是投诉人需要满足的简单条件，其目的是仅仅是要确保投诉人在最初投诉时具有事实基础”。见 WIPO 案件 Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. 诉 Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington, D2003-0796。因此，考虑到以下基本情况：①投诉人前述登记信息上所显示出的关联信息；②NORTON ROSE LLP 和 FULBRIGHT & JAWORSKI LLP 以 Swiss Verein(瑞士式协会)形式发生合并的事实，专家组认为，投诉人对于发起本投诉所依据的上述涉案商标享有必要的权利和利益。

专家组认为，本案争议域名<norton-rose-fulbright.com>和<nortonrose-fulbright.com>与前述涉案商标已构成混淆性相似：

#### 1) 与涉案商标“NORTON ROSE FULBRIGHT”

尽管该涉案商标在中国大陆地区尚未正式注册（仍在初审公告中），但是投诉人提交的该商标在其他国家和地区的商标注册证明文件（WIPO、欧盟、香港、阿联酋及英国）对于本争议案件来说已经足够，因为“互联网的使用并不受领土边界的局限，在特定国家的商标注册与域名争议之间的关联性不大，尤其是涉及.com 域名的案件中”。见 WIPO 案件 Infospace.com Inc. 诉 Infospace Technology Co. Ltd.，D2000-0074。毫无疑问，该涉案商标与上述争议域名在拼写上完全一致。争议域名在单词之间加入的“-”以及在末尾添加的 gLTD“.com”，并未赋予争议域名一个使其不会产生与该涉案商标混淆风险的全新含义。见 WIPO 案件 France Telecom SA 诉 France Telecom Users Group，D2002-0144。因此，涉案商标“NORTON ROSE FULBRIGHT”与争议域名已构成混淆性相似。

#### 2) 与涉案商标“NORTON ROSE”及“FULBRIGHT”

很显然，争议域名同时包含了上述两个涉案商标。尽管被投诉人主张应当将上述两个涉案商标分别与争议域名进行比较分析，但是，即使在分开比较的情形下，当一个域名完整的包含一个商标时，这已足以在该商标和域名之间造成一种充足的相似性，并

进而表现为混淆性相似。此外，将一个商标添加在另一个商标之后并不会创造出一个被投诉人享有权利的全新的或者不同的标识。见 WIPO 案件 Nintendo of America Inc 诉 Pokemon, D2000-1230。因此，涉案商标“NORTON ROSE”及“FULBRIGHT”与争议域名已构成混淆性相似。

综上所述，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4(a) 条第(i)款的规定。

#### **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**

在讨论“合法权益”之前，专家组认为有必要事先探讨一下前述案外第三人与被投诉人之间的关系，因为，在本案中，它的每一次出现，都对被投诉人在建立本案“合法权益”和“恶意”方面的有关事实产生了重要影响：

专家组注意到，该案外第三人“秦皇岛鸿顺科技开发有限公司”进行了如下注册、转让及授权等行为，且该等行为发生的时间点值得注意：

- a) 该案外第三人于 2012 年 11 月 19 日向中国商标局申请注册第 11764753 号“Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特”商标。巧合地是，本案投诉人的前身 Norton Rose LLP 和 Fulbright & Jaworski LLP 亦在 2012 年 11 月宣布合并，成立 Norton Rose Fulbright，其中文是诺顿罗氏富布莱特。
- b) 前述第 11764753 号申请主要注册在第 45 类“知识产权咨询、知识产权许可、诉讼服务、法律研究、调解、域名注册（法律服务）”等法律类服务之上。从案外第三人的名称来看，在去掉其所在行政区域“秦皇岛”和商号“鸿顺”之后，“科技开发有限公司”主要是暗示了该第三人所处的行业或经营特点。据此，至少从表面上看，上述申请注册的服务项目似乎与其业务/所处行业相去甚远。值得注意的是，该第三人准备将该商标授权本案被投诉人，一家知识产权代理机构，使用。本案涉案商标所有人之一的 NRF IP Services Limited 已就该申请向商标局提出异议。
- c) 除注册本案两个争议域名之外，该案外第三人还注册了第三个域名“nrflaw.cn”。投诉人已就该域名另案提起投诉并获得该案专家组支持（DCN-1500610）。（尽管被投诉人声称其已就该域名纠纷向法院提起诉讼，截至今日，尚无任何法院判决推翻中心就 DCN-1500610 号案作出的裁决。）
- d) 该案外第三人在 2014 年 5 月 5 日成功注册本案争议域名后，将其转让给于 2014 年 6 月核准成立的被投诉人（投诉人的同业竞争者）。值得注意的是，据被投诉人提供的争议域名在线过户记录（证据 9a,9b,9c）显示，该等转让发生于 2014 年 6 月 30 日，距案外第三人成功注册尚不足两个月，被投诉人核准成立不足一个月。
- e) 被投诉人还曾在其答辩中表示其公司股东与该案外第三人“就商标授权、受让争议域名、网站备案、网站制作等事宜达成合作共识”。

作为一个案外人，竟然能在与案件相关的众多重要节点上起到如此重要的作用，不禁让专家组对上述种种“巧合”产生疑问。

专家组并未收到专门介绍该案外第三人的资料，因而无法直接获知该案外第三人是否与被投诉人之间具有任何法律上的关联关系；但是，“魔鬼隐藏在细节之中（The devil is

in the details)”，专家组在双方提交的 WHOIS 记录和中国商标局记录中发现了一些有趣的细节：

- ① 本案争议域名与前述“nrflaw.cn”域名系该案外第三人于同日注册；
- ② 两个争议域名的 WHOIS 记录均显示：  
Admin Organization (管理组织):Grand Successful Technology Development Co. Ltd  
Admin Street (街道):Haigangqu Yanshan University Xixiaoqu,,  
Admin City (城市):Qinhuangdao  
Admin State/Province (州/省):Hebei  
Admin Email (管理电子邮件):[zuopan@gmail.com](mailto:zuopan@gmail.com)
- ③ 另一域名“nrflaw.cn”的 CNNIC(中国互联网络信息中心)查询记录显示：其注册人(registrant)为案外第三人，但其注册人联系电子邮件(registrant contact email)确是 [zuopan@gmail.com](mailto:zuopan@gmail.com)。

尽管上述细节②显示的信息为英文或者汉语拼音，但是，通过与本案当事人提交的中国商标局记录交叉对比后，可以推定上述拼音地址与第 11764753 号商标申请人（即案外第三人）的地址基本一致，而管理组织“Grand Successful Technology Development Co. Ltd”应当就是案外第三人的英文名称。如果说“原域名注册人在转让域名后继续担任管理人”这本身并不意外的话，那么“nrflaw.cn”域名在没有迹象表明已被转让给被投诉人的情形下其注册人联系邮件地址却显示为“左盼(Zuo Pan)”就确实是个谜团了。联系到前述事实中的种种“巧合”，一个合理的解释就是，该案外第三人与被投诉人，左盼，秦皇岛诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司，之间具有某种事实上 (de facto) 的关联或联系。

专家组认为，基于该案外第三人与被投诉人之间的关联或联系，以及被投诉人作为法律从业者对于相关法律（如商标权、域名等）应有的熟悉程度，前述情况容易让人形成这样一种印象：被投诉人意图通过设立知识产权代理公司、借由第三人申请并授权或转让第 11764753 号商标和争议域名，以达到为自己在未来的域名争议程序或其他法律程序(如有)中创立关于“合法权益”和“善意”的预先抗辩的目的。换句话说，尽管设立公司及商标申请的程序及结果本身都符合中国有关法律规定，但是，如果这种“设立”或者“申请”主要是为了规避法律规定或出于其它不正当目的（如不正当竞争或搭便车）而实施，那么，机械地将该等商标或其他权利认定为被投诉人对争议域名享有合法权益的权利基础，将会造成事实上的不公正及《政策》保护目的的落空。因此，在极端情况下，如本案，必须综合考虑案件的全部情况进行判断。

据此，专家组认为，在判断本案被投诉人对争议域名是否享有合法利益及其注册和使用是否具有恶意时，必须将以下与本案密切相关的具体情况纳入考虑范围：①投诉人与被投诉人同处法律行业，都在中国大陆开展业务，系同业竞争者关系，②投诉人及 NORTON ROSE FULBRIGHT 在法律界悠久的历史和积累的声誉，以及③域名，尤其是涉及.com 的域名，在互联网使用中不受国家或地区地理边界的限制这一事实。在此情形下，专家组基于如下分析，不接受被投诉人以其登记的中文商号作为其英文争议域名权利基础的相关主张：

第一，被投诉人依法登记注册的中文商号不足以直接作为其获得本案英文争议域名的权利基础。

由于中国企业的外文名称由“企业依据文字翻译原则自行翻译使用，不需报工商行政管理机关核准登记”（《企业名称登记管理实施办法》第八条），被投诉人经工商登记的商号通常只能及于其登记的中文部分，而非必然地惠及于其中文名称的其他语种翻译之上。这是因为，企业的中文名称在译成外文的过程中，可能会基于语言本身的发音特点或多重含义而出现多种译法，进而造成翻译后的英文名称无法与该企业建立起对应关系的情况并导致市场混淆。考虑到被投诉人与投诉人是同业竞争者关系、以及在投诉人合并之后才成立的被投诉人具有与投诉人相同的名称这一事实，除非被投诉人有充足的理由和证据能够证明其企业和中文商号已经与翻译过来的英文（即本案争议域名中的“norton-rose-fulbright”或“nortonrose-fulbright”）之间建立了一一对应的联系，例如已凭借该英文名称广为人知，否则，仅仅依据其中文名称的工商登记尚不足以证明被投诉人必然对该“英文翻译”亦享有权益。

对此，被投诉人并未提交任何证据表明其中文商号已经与该“英文翻译”之间建立了一一对应的关系，仅仅主张其中文商号是由英文单词“Norton”、“Rose”和“Fulbright”翻译而来。需要指出的是，从中英文互译的角度讲，无论是音译还是意译，“诺顿罗氏富布莱特”与英文单词“Norton”、“Rose”和“Fulbright”之间并不具有唯一对应的翻译关系，尤其是“Rose”本身具有多重含义而“罗氏”又并非其常见翻译。姑且不论被投诉人为什么要选中并如此排列“Norton”、“Rose”和“Fulbright”——三个已在法律业界与投诉人商标/商用名称紧密联系起来单词——作为其中文名称的来源，被投诉人在上述英文单词本身可具有多重含义及多种中文译法的情形下，偏偏又选中了和投诉人中文商标及商用名称完全相同的汉字作为其名称，这种“巧合”未免令人生疑。考虑到争议双方的同业竞争背景及投诉人的业内名声，专家组有理由推定被投诉人知道或者应当知道投诉人的存在，其有关“翻译”的主张并不可信。

第二，案外第三人第 11764753 号商标的申请注册与授权，在本案这个特例中，亦不足以作为被投诉人合法权益的基础。

关于被投诉人获得的商标权利是否必然构成《政策》中的“合法权益”这个问题，已经有不少过往判例给出了否定的回答，例如：

- “……当然，被投诉人凭借一个有效商标注册来证明其在《政策》下的在先权利是可能的。但若就此得出‘仅有商标注册就可以建立起《政策》中的合法权益’这一结论则是错误的。……要想建立起能够被认可的权利，其整体情况应当表明，该注册是出于在该商标注册所在管辖内对该商标进行善意使用的目的而获得，并且不是为了规避《政策》申请而注册。”见 WIPO 案件 *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna 诉 Dan Parisi and "Madonna.com"*, D2000-0847。
- “《政策》第 4(c)(ii)条暗示，一方可以通过凭借一个域名广为人知而宣示其对该域名的权利或合法利益。据此可以合理推测，拥有商标的一方凭借该商标被广为人知，亦可能通过与该商标完全相同的域名广为人知。但是，这种推测并非结论性的。在某些情况下，域名注册人注册商标是为了寻求对在先商标权利人的不正当利用。”见 WIPO 案件 *Chemical Works of Gedeon Richter Plc 诉 Covex Farma S.L.*, D2008-1379。

如本部分最开始讨论的那样，案外第三人，即第 11764753 号“Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特”商标的注册申请者，在本身并不从事法律业务的情况下，于投诉人宣布合并之际在第 45 类的法律服务项目上申请注册上述商标。且在该商标申请的过程中，

案外第三人就已经与被投诉人商定该商标授权使用的事宜。此外，本案的两个争议域名也是由该案外第三人先行注册再转让至被投诉人名下。很显然，案外第三人所实施的上述申请注册均是为了被投诉人的利益而做：从商标申请、争议域名注册、被投诉人公司成立到争议域名转让，这四个步骤在实施的时间及内容上环环相扣，其目的均在于为被投诉人创造使用“Norton Rose Fulbright/诺顿罗氏富布莱特”的合法性，无论是将其作为商标、商号还是域名使用。

在通常情况下，这种“创造合法性”的做法本没有问题。但是，①本案的被投诉人与投诉人系同业竞争者，并提供相同或类似的产品和服务；② 投诉人及其前身经过在业内多年的发展，已经与“NORTON ROSE FULBRIGHT”及“诺顿罗氏富布莱特”等关联品牌之间形成了一一对应的紧密关系。在此情形下，被投诉人利用投诉人合并之机实施上述步骤的动机就非常可疑，更何况二者的共存已经造成了混淆。因此，在综合考虑本案的相关情况后，无论第 11764753 号商标申请是否获得中国商标局的核准注册，它都不足以构成被投诉人在《政策》之下对争议域名享有“合法权益”的权利基础。

第三，被投诉人对争议域名网站的使用不足以为其创设《政策》意义上的“合法权益”。

尽管被投诉人辩称其与投诉人在所处位置、业务范围、主要工作语言等方面均有不同，不可能利用投诉人的声誉误导或欺诈客户，但其争议域名网站上的介绍却呈现了不同的内容。根据投诉人提供的经公证的争议域名网页（证据 8）显示，该网站在“关于我们”的部分声称：

- ◆ “诺顿罗氏富布莱特由诺顿罗氏富布莱特知识产权代理有限公司和诺顿罗氏富布莱特律师事务所（筹）两部分组成，主要从事专利、商标、著作权、域名、反不正当竞争等知识产权方面的代理服务和法律事务……”——投诉人系全球知名律所，亦从事相关法律业务。很显然，被投诉人与投诉人不仅是同行且在业务范围上具有竞争关系。
- ◆ “诺顿罗氏富布莱特的主要目标客户是国外企业。……诺顿罗氏富布莱特依托先进的互联网技术，可通过英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语、韩语等多种语言服务全球客户，形成跨国家、跨地区的全球化、网络化、紧密型服务体系……”——投诉人作为全球最大的律所之一，拥有包括中国大陆在内的数十家办公室，据此可以推断二者在目标客户、工作语言等方面都并没有很大的差异。

值得一提的是，投诉人提供的“询问邮件”证据（证据 7）已经表明，被投诉人通过使用与投诉人中英文商标及商用名称完全相同的名称及域名，已经造成了投诉人客户或潜在客户的混淆。由于互联网域名本身的无边界性，可以预见的是，争议域名网站可能会进一步加剧这种混淆可能性。

多个 WIPO 案例已经表明，“若争议域名可能造成用户混淆，使其错误地相信被投诉人网站是由投诉人运营或支持的，则其不能被认为是《政策》第 4（c）（i）条中的善意使用”。见 WIPO 案件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution , D2014-1688。

“出于商业获利目的，通过使用与投诉人商标造成混淆的域名来刻意吸引互联网用户，是《政策》第 4（b）（iv）条规定的恶意注册的证明”。如果此种使用能够建立起《政策》第 4（a）（ii）条意义上“权利或合法利益”的话，那么《政策》第 4（b）（iv）条

项下的恶意使用将会在实际排除对第 4 ( a ) 条滥用注册的适用。见 WIPO 案件 Adobe Systems Incorporated 诉 Domain OZ , D2000-0057 。基于上述案例，专家组认为，被投诉人提供的有关网站登记备案等证明、及其对争议网站的使用不能证明其对争议域名具有合法权益。

综上所述，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4 ( a ) 条第(ii)款的规定。

### C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

如同前文在“合法权益”部分的分析所述，案外第三人的商标申请及本案争议域名的注册主要是为了本案被投诉人的利益所做，其随后的商标申请的授权与域名转让行为已经印证了此点。因此，案外第三人的这些行为本身就暗示了一种恶意——有意地通过合法程序创造“合法性”以掩饰某些不正当目的，并在出现争议时帮助被投诉人创立关于“合法权益”和“善意”的预先抗辩。

有鉴于此，本案争议域名系出于恶意注册。

“为从与投诉人商标有关的商誉和知名度中获取商业利益，通过使用完全相同或近似的名称，在造成投诉人商标与被投诉人服务的来源、赞助、关联或支持的混淆可能性的意图下使用争议域名，这表明被投诉人是在有意对投诉人的商标实施搭便车的行为。” 见 WIPO 案件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution , D2014-1688 。

如同前文所分析的那样，作为与投诉人同处法律行业的竞争者，被投诉人在对与投诉人商标混淆性相似的争议域名不具有合法权益基础的情形下，使用该等争议域名吸引需要法律服务的潜在客户至其网站。这在被投诉人服务来源，以及被投诉人与投诉人是否具有关联的问题上造成了混淆可能性。“被投诉人在其争议域名中使用投诉人的商标以吸引投诉人的潜在客户。这已构成了《政策》第 4(b)(iv)条含义之中的恶意。” 见 WIPO 案件 The Frozfruit Company 诉 Maui Bound Media Group , D2000-0851 。

因此，本案争议域名系出于恶意使用。

综上所述，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4 ( a ) 条第(iii)款的规定。

## 6. 裁决

根据《政策》第 4(a)条和《规则》第 15 条，本专家组裁定域名<norton-rose-fulbright.com>和<nortonrose-fulbright.com>转移给投诉人。

---

专家组：Mr. Matthew Murphy

日期：2015 年 3 月 16 日