



(香港秘书处)

行政专家组裁决

| | |
|--------|-------------------------------------------|
| 案件编号: | HK-1400683 |
| 投诉人 1: | 特许零售公司 (Retail Royalty Company) |
| 投诉人 2: | 美国鹰服装公司 (American Eagle Outfitters, Inc.) |
| 被投诉人: | de wo / Wo De Yi Miao |
| 争议域名: | <americaneaglejp.com> |

1. 当事人及争议域名

本案投诉人 1 为特许零售公司 (Retail Royalty Company), 地址为美国内华达州拉斯维加斯市会议中心 101 号, 邮编: 89109。投诉人 2 为美国鹰服装公司 (American Eagle Outfitters, Inc.), 地址为美国宾夕法尼亚州匹兹堡霍特梅特街 77 号, 邮编: 15203。投诉人 1 与投诉人 2 是关联公司。投诉人 2 负责“AMERICAN EAGLE”等品牌的商业运营和管理, 投诉人 1 则持有品牌相关的知识产权(以下合称“投诉人”)。受权代表为江章桥, 北京铸成(上海)律师事务所律师, 地址为中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2508A, 邮编: 200121。

被投诉人为争议域名 <americaneaglejp.com>的注册人, 地址 Song Jiang Qu Song Jiang Lu, Shanghai City, 201600, China。被投诉人的电邮地址为whoisbaohu@mingguantianxia.com。

争议域名为<americaneaglejp.com>, 由被投诉人通过 BIZCN.COM, INC., 地址为厦门市火炬高新区软件园 (一期珍珠湾) 创新大厦 B 区 6F, 邮编: 361005, 在 2014 年 9 月 27 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 2014 年 12 月 22 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。2014 年 12 月 23 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 BIZCN.COM, INC. 传送注册信息确认函, 请求确认争议域名注册信息。注册商 2015 年 1 月 13 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。

本案程序于 2015 年 1 月 23 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。香港秘书处在规定答辩时间 2015 年 2 月 12 日没有收到被投诉人提交的答辩书。2015 年 2 月 13 日香港秘书处向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知。

2015 年 2 月 13 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。

同日，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立专家，成立一人专家组审理本案。根据《规则》第 6(f)条和第 15(b)条，专家组应当在 2015 年 2 月 27 日前就本案争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人总部位于美国。投诉人于 1977 年在美国开设第一家零售商店，从事产业涵盖现代休闲服装、饰品、包、鞋类制品、个人护理品的设计、开发、销售等。如今，投诉人在众多国家拥有总计 940 余家 American Eagle Outfitters 零售店和 120 余家 aerie 独立专卖店。同时投诉人也通过其官方网站 www.ae.com 及其各个国家分别设立的网站将其产品介绍并销往全球。在域名 www.ae.com 中，“ae”代表“American Eagle”。投诉人官方网站 www.ae.com 使用“American Eagle 系列商标”（包括但不限于：“American Eagle”，



“American Eagle Outfitters”，“AE”，“AE.COM” “AEO”，“AMERICAN

EAGLE”，“美鹰傲飞”，“aerie”，“”，“Live Your Life”和“”等)。

投诉人通过报纸和杂志《Seventeen》、《Lucky》、《Jane》、《Teen Vogue》、《Glamour》、《Teen People》、《Cosmo Girl》、《Spin》、《Maxim》、《Mademoiselle》、《Details》、《In Style》、《Rolling Stone》和《FHM》等平面媒体对其品牌零售店及产品进行广告宣传，并且投诉人经常通过商品本身宣传“AMERICAN EAGLE 系列商标”。

被投诉人在 2014 年 9 月 27 日注册争议域名。

4. 当事人主张

A. 投诉人的主张

(i) 被投诉人注册和使用的域名与投诉人享有民事权益的“AMERICAN EAGLE 系列商标”相同或混淆性近似

投诉人 1 与投诉人 2 是关联公司。投诉人 2 负责“AMERICAN EAGLE”等品牌的商业运营和管理，投诉人 1 则持有品牌相关的知识产权，因此投诉人主张投诉人 1 和 2 对争议域名共同享有权益。

投诉人主张投诉人在超过 100 个国家或地区申请和注册了“AMERICAN EAGLE 系列商标”，包括但不限于美国，安道尔共和国，阿根廷，澳大利亚，玻利维亚，巴西，加拿大，中国，埃及，欧盟，中国香港，印度尼西亚，日本，蒙古，新西兰，挪威，秘鲁，俄罗斯，沙特阿拉伯，新加坡，韩国，瑞士，越南等。除了在全球范围内对“AMERICAN EAGLE 系列商标”的知识产权进行注册以外，投诉人还在包括中国在内的全球范围内提起仲裁，并成功追回了许多被抢注域名，包括但不限于<americaneagleoutfitters.asia>，<americaneagle.cn>，<americaneagleboot.com>，<american-eagle-boots.com>等。

投诉人主张投诉人拥有的“AMERICAN EAGLE 系列商标”享有广泛知名度，并作为投诉人的零售店、网站、产品服务之来源的标识被公众广泛认可。投诉人列举了其拥有的“AMERICAN EAGLE”商标的注册登记，奠定了其对“AMERICAN EAGLE”享有的权利基础。参见 Janus Int'l Holding Co. v. Rademacher 案，D2002-0201（世界知识产权组织，2002 年 3 月 5 日）（认为：商标的注册登记是证明商标专用权的初步证据，并籍此证明商标内在的显著性。如欲驳斥上述推论，被投诉人将承担举证责任。）

投诉人主张争议域名<americaneaglejp.com>近乎等同于且完全包含上诉人的“AMERICAN EAGLE”注册商标，因此，由于争议域名完全包含投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标，唯一区别是添加于“AMERICAN EAGLE”商标之后的描述性词语“jp”，被投诉人注册的争议域名应被认定为与投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标构成混淆性近似。（ICANN《规则》3(c)(ix)(1); ICANN《政策》4(a)(i)）。

同时，争议域名包含描述性词语，如本案中在商标后添加“jp”，并不影响上述结论。本案中，“jp”表示“Japan”（日本），描述了网站目标顾客的居住国家。其他专家组已经认定，根据《政策》4(a)(i)，若注册的域名完全包含第三方标识及仅在该标识后添加描述性词语，则足以认定该域名与第三方标识混淆性近似。事实上，相同问题已在 Retail Royalty Company and AEO Management Co. Vs. Xie Ao Ke 案（亚洲域名争议解决中心香港秘书处，案号 HK1200465）中得到判断，亚洲域名争议解决中心的专家组认定域名 american-eagle-boots.com 与投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标构成混淆性近似。此外，在 Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti 案中，添加通用顶级域名“.com”被认定为与混淆近似的判断无关。（参见 Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti 案，世界知识产权组织，案号 D2000-0493）。

鉴于被投诉人注册和使用的争议域名<americaneaglejp.com>与投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标混淆性近似，被投诉人对该域名的使用可能使人产生错误印象，认为被投诉人的网站隶属于投诉人，或得到了投诉人的授权或赞助，或以某种方式与投诉人存在联系，从而造成混淆、误解乃至欺骗。被投诉人将争议域名用于促销“AMERICAN EAGLE”品牌的服装、鞋类、包，必然加剧该混淆和误解。因此，被投诉人对<americaneaglejp.com>域名的注册和使用所引起的混淆给投诉人的合法权益造成了严重损害。

综上，投诉人主张争议域名<americaneaglejp.com>与投诉人享有权益的商标构成混淆性近似。

(ii) 被投诉人对争议域名不享有合法权益

根据争议域名的 Whois 查询结果，被投诉人是居于中国大陆的实体，而中国商标局官方网站显示被投诉人从未申请或注册过任何全部或部分包含“American Eagle”的注册商标。投诉人主张被投诉人对“AMERICAN EAGLE”标识或被投诉人的名称显示均不对争议域名享有任何合法权益。

投诉人主张被投诉人与投诉人无任何附属、许可或者利益关系，也未得到投诉人许可使用与“AMERICAN EAGLE 系列商标”相关的域名，被投诉人与投诉人及其子公司也无任何联系。被投诉人亦未寻求授权使用，或被授权以任何方式使用投诉人的“AMERICAN EAGLE 系列商标”。（ICANN《规则》3(b)(ix)(2); ICANN《政策》4(a)(ii)）。

投诉人主张被投诉人的域名完全包含投诉人的“AMERICAN EAGLE”注册商标，以便误导用户访问其大量销售“American Eagle”品牌商品的网站。其他专家组已经认定此种行为既非《政策》4(c)(i)规定的善意提供商品或服务，亦非《政策》4(c)(iii)规定的合法非商业使用或正当使用行为。（参见 eBay Inc. v. Hong 案, 世界知识产权组织, 案号 D2000-1633, 2001 年 1 月 18 日, 该案认定被投诉人在域名中对投诉人整体标识的使用难以推断为合法使用; 又见 State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. LaFaive 案, 美国国家仲裁院, 案号 FA 95407, 2000 年 9 月 27 日, “未经授权而以第三方之标识提供信息和服务, 不能被认定为善意提供商品或服务”）。

至于《政策》4(c)(ii)所述情形, 没有证据证明被投诉人通过争议域名为人熟知。WHOIS 注册信息亦无法反映被投诉人通过“American Eagle”为人熟知。因此, 投诉人认为被投诉人对争议域名不具有任何合法权益。

被投诉人既不能主张其通过争议域名被人熟知, 也不能主张其对争议域名的使用是合法的非商业使用或正当使用。作为<americaneaglejp.com>域名注册者, 投诉人主张被投诉人唯一可能的动机是误导那些搜索投诉人合法网站的顾客去访问被投诉人的非法网站。

投诉人主张以上事实强烈否认了被投诉人善意选择“AMERICAN EAGLE”作为域名的任何结论。（参见 American Online, Inc. v. Xianfeng Fu 案, 世界知识产权组织, 案号 D2000-1374, 2000 年 12 月 11 日, 结论是: “被投诉人使用与投诉人标识混淆性近似的域名, 并运营业务相同的网站, 将此行为认定为善意提供服务是显失公正的”。）

一旦投诉人提出初步证据证明被投诉人缺少合法权益, 举证责任即转移至被投诉人。（参见 Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni, 世界知识产权组织, 案号 D2000-1769）。

综上, 投诉人主张被投诉人缺乏任何有关争议域名的合法权益。

(iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

投诉人主张通常情况下，仲裁机构会从“整体情况”判断被投诉人在注册域名时是否具有明显恶意。（参见：Twentieth Century Fox Film Corp. v. Risser, FA 93761, 2000年5月18日，美国国家仲裁院，认为：在判断域名是否被恶意注册时，须从整体情况判断）。以下情况将使得争议域名发生强制转移。

被投诉人对争议域名的注册和使用是意图从投诉人那里转走业务，和/或为了误导和迷惑那些在网上搜索投诉人的业务、商品和服务的顾客。基于互联网受众广泛的特点，若商品和服务的品牌名称相同或实质近似，相关公众必然会对商品和服务提供者的来源或身份产生混淆。

由于被投诉人与投诉人没有任何从属关系或联系，投诉人进一步认为，被投诉人恶意注册域名。投诉人认为，被投诉人注册争议域名，其目的仅为不当利用投诉人的品牌权益，和/或为牟利而窃取投诉人的品牌影响力，在“.com”域名上使用与投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标构成混淆性近似之标识，误导投诉人拥有和运营的合法网站的访问者转向被投诉人争议域名指向的网站，以阻挠投诉人的网上商机。

以往的UDRP专家组已认定，若被投诉人选择注册的域名与投诉人的代表性知名商品或服务的标识混淆性近似，则该域名注册构成“恶意”。（参见如Oly Holigan, L.P. v. Private, FA 95940, 美国国家仲裁院，2000年12月4日，认为：若被投诉人使用争议域名，“将投诉人的顾客和潜在顾客转向与投诉人无关的商业网站”，则构成“恶意”）。

事实上，无论被投诉人出于何种目的注册该域名，其行为客观上已经扰乱了投诉人的经营活动。被投诉人为不当获取商业利益，可能试图从来源，投资，从属或授权关系等方面使其争议域名指向的网站www.americaneaglejp.com或网站上的商品和服务与投诉人的“American Eagle”品牌和www.ae.com网站上的商品和服务产生混淆，以便将投诉人的网络用户转向被投诉人争议域名指向的网站，因此被投诉人的行为损害了投诉人的合法权益。此外，被投诉人在争议域名指向的网站上销售所谓的“American Eagle”品牌商品，必然会进一步损害投诉人的正常经营与商誉。

基于投诉人的全球知名度，投诉人在中国和日本的大规模商业活动，以及投诉人与被投诉人业务范围的关联，被投诉人理应知晓投诉人及其拥有的“AMERICAN EAGLE”品牌。（参见Jupiters Limited v. Aaron Hall案，世界知识产权组织，案号D2000-0574；及Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.案，世界知识产权组织，案号D2003-0455。专家组认为：因投诉人与被投诉人业务相同，被投诉人在申请注册争议域名时，有充分理由知晓投诉人的商标权利）。

既然被投诉人有充分理由知晓投诉人的“AMERICAN EAGLE”知名商标，被投诉人对争议域名的注册和使用应当被认定为“恶意”。（参见Victoria's Secret et al v. Atchinson Investments Ltd案，美国国家仲裁院，案号FA0101000096496，认为：若被投诉人理应知悉投诉人的知名特色商标，而仍将其注册为域名，则该行为已构成法律上的“推定恶

意”)。(参见 Phat Fashions LLC v. Kevin Kruger 案, 美国国家仲裁院, 案号 FA0012000096193)。

投诉人主张被投诉人申请注册和使用争议域名具有恶意。投诉人请求专家组裁决将争议域名<americaneagle.jp.com>的所有权转移到投诉人 1 特许零售公司名下。

B. 被投诉人的主张

在规定答辩时间被投诉人没有提交答辩书。

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“AMERICAN EAGLE”商标在中国、日本等世界各地通过其使用已获得极高知名度, 也在中国、日本等世界各地开始获得了“AMERICAN EAGLE”的注册商标。被投诉人注册争议域名的时间, 远在投诉人享有“AMERICAN EAGLE”的商标权利之后。因此, 专家组认为投诉人享有“AMERICAN EAGLE”的商标权利。

关于相同或混淆性相似, 本案争议域名是<americaneagle.jp.com>, 除去其中代表顶级域的<.com>, 可识别部分是“americaneagle.jp”。专家组接纳“jp”在网络应用上代表日本。除去“jp”之后, 争议域名的可识别部分与投诉人享有的“americaneagle”商标完全一样, 加上争议域名指向的网页以日文写成。因此专家组接纳在互联网使用争议域名明显有混淆性相似。

因此, 专家组认为投诉人的投诉满足第 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

被投诉人没有陈述说明其对争议域名或其主要部分怎样享有合法权益, 被投诉人也没有提交任何有关的证据支持其持有任何“americaneagle.jp”或“americaneagle”的商标。投诉人确认被投诉人与投诉人没有任何从属关系或联系。被投诉人的名称和地址跟“americaneagle.jp”或“americaneagle”没有关系。专家组接纳被投诉人不对“americaneagle.jp”或“americaneagle”享有合法权益。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名不具有权利或合法利益。投诉人的投诉满足第 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

关于恶意，专家组接纳投诉人提供的证据。投诉人及“AMERICAN EAGLE”商标在日本和被投诉人的所在地中国享有极高的知名度，加上争议域名指向的网页亦有售卖“AMERICAN EAGLE”的产品，专家组接纳被投诉人知晓投诉人的“AMERICAN EAGLE”商标。被投诉人明知“AMERICAN EAGLE”商标而注册争议域名，这已足以证明其恶意。

另外，有关被投诉人在争议域名指向的网页售卖“AMERICAN EAGLE”的产品这一点，因被投诉人未经投诉人授权，被投诉人直接破坏了投诉人的正常业务。该注册与使用域名行为构成恶意，满足第 4 (b) (iii) 条的情况。同时专家组接纳被投诉人注册争议域名的目的在于使得互联网用户误认为争议域名网站与投诉人存在某种联系，借助“AMERICAN EAGLE”商标的知名度增强争议域名的吸引力，制造其与投诉人之间存在产品或服务的来源、赞助商、从属关系或其它商业关联的混淆，从而吸引用户访问争议域名网站并使用被投诉人的服务，牟取不正当的商业利益，满足第 4 (b) (iv) 条的情况。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意。投诉人的投诉满足第 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<americaneagle.jp.com>转移给投诉人 1 特许零售公司 (Retail Royalty Company)。



专家组：林乐夫

日期：2015 年 2 月 15 日