

亚洲域名争议解决中心
北京秘书处
行政专家组裁决
案件编号: CN-1100508

投诉人: 保罗史密斯集团控股有限公司 (PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED)
被投诉人: Rene Paley
争议域名: paulsmithsaleuk.com、lovepaulsmithsale.com
注册商: 厦门东南融通在线科技有限公司

1、案件程序

2011年10月13日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 施行的《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之规则》(以下简称《规则》) 及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称《补充规则》), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处 (以下简称“中心北京秘书处”) 提交了中文投诉书, 选择由一人专家组进行审理。

2011年10月19日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向 ICANN 和域名注册商厦门东南融通在线科技有限公司发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。注册商厦门东南融通在线科技有限公司于2011年10月20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。

2011年11月3日, 中心北京秘书处向被投诉人传送投诉书传递封面, 转去投诉人的投诉书。

2011年11月9日, 中心北京秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知, 转送已经审查合格的投诉书及其附件, 要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日, 中心北京秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及

送达通知，确认投诉书已于同月经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2011年11月9日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件向 ICANN 和争议域名的注册商厦门东南融通在线科技有限公司传送程序开始通知。

被投诉人在答辩期限内未提交答辩。2011年12月2日，中心北京秘书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

2011年12月5日，中心北京秘书处向吴能明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。2011年12月7日，候选专家回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2011年12月9日，中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定吴能明先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2011年12月9日）起14日内即2011年12月23日前（含23日）就本案争议作出裁决。

2、基本事实

投诉人

本案的投诉人是保罗史密斯集团控股有限公司（PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED）。地址是英国，诺丁汉河畔路河畔大厦（the Riverside Building Riverside Way, Nottingham, NG2 1 UK）。投诉人在本案中的授权代理人是尚锋伟业知识产权代理（北京）有限公司。

被投诉人

本案被投诉人是 Rene Paley。地址是 6466 NE Chestnut Rd, Shenzhen Guangdong 576855 cn。根据投诉人提供 Whois.bizcn.com 数据库记录，争议域名“paulsmithsaleuk.com”及“lovepaulsmithsale.com”是在2010年11月13日注册的。但根据投诉人声称，争议域名是在2009年9月12日注册的。

3、当事人主张

投诉人主张：

投诉人是世界知名时装公司。经长期市场宣传和推广、营销活动，投诉人产品及相关服务在世界范围内已极具知名度和美誉度，并赢得了广大消费者的广泛赞誉。

投诉人在世界范围内（包括英国、美国、中国、捷克、匈牙利、冰岛、摩纳哥、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚及黑山等）注册有“PAUL SMITH”、“Paul Smith”、“PS·Paul Smith”商标，涉及第3类、第9类、第14类、第16类、第18类、第20类、第24类、第25类和第27类多个商品类别及相关服务。

投诉人注册商标指定的具体商品如下：

第3类：香水；古龙水；化妆品；香皂；洗发水；剃须用膏及洗剂；盥洗用品；护肤、护发制剂；除臭剂；防汗剂；牙膏；沐浴露；爽身粉；鞋用清洁剂。

第9类：眼镜架；太阳镜镜架；太阳镜；眼镜；夹；眼镜、太阳镜盒及套；收音机；计算器；前述商品零附件。

第14类：不属别类的贵重金属及其合金、以及贵重金属制品或镀有贵重金属的物品；珠宝；宝石；钟表和计时仪器；人造首饰；胸针；袖扣；装饰针；领带别针；手表；表带；钟表；钱夹；钥匙圈。

第16类：纸；卡纸板和卡纸板制品；文具；印刷品；印刷出版物；日历；相册；书写材料和书写工具；笔记本；便签本；日记本；地址簿；海报；活页夹；案卷袋；文件夹；笔架；文件盒及架；信架；裁纸刀；卡片；扑克牌；纸镇；前述商品部件配件。

第18类：皮革、人造皮革及其制品；动物皮；皮；箱子及旅行袋；雨伞；阳伞；手杖；鞭和马具；行李箱；背包；箱包；公文包；钱包；皮包；袋；信用卡夹具；口香糖夹具；笔记本支架；硬币夹；钥匙夹。

第20类：枕头；坐垫。

第24类：手帕；毛巾。

第25类：衣服；鞋；帽；手套；围巾；披巾；皮带；背带；领带。

第 27 类：地毯；墙面装饰面层（如壁纸）。

（1）争议域名有效部分与投诉人拥有的商标等其他在先权利混淆性地相似

① 争议域名“paulsmithsaleuk.com”与投诉人的“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”商标混淆性相似

除去不具区分作用的“.com”后，争议域名“paulsmithsaleuk.com”的识别部分为“paulsmithsaleuk”。

由于域名不区分大小写，且域名要素间不能有间隔，所以争议域名中的“paulsmith”与投诉人在先注册并知名的商标“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”在文字构成上完全一致，相关公众极易将争议域名拆分为“paulsmith”、“sale”及“uk”三部分进行识别。而“sale”作为一个一般性英文词汇，有“销售”之义。“uk”，即“UK”为“UNITED KINGDOM”缩写形式，含义为“英国”。加之“PAULSMITH”品牌本身源于英国，当“sale”与“uk”置于“paulsmith”之后，作为域名，“paulsmithsaleuk”则在整体上具有“英国 PAULSMITH 品牌商品网上销售”之义。很显然“paulsmith”是争议域名的主要识别部分。

同时，争议域名所指向的网站也公然地大量销售假冒“PAUL SMITH”品牌商品，足以证明被投诉人自身也将争议域名“paulsmithoutlet”理解为“英国 PAULSMITH 品牌商品网上销售”。

因此，与投诉人“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标文字构成完全一致的“paulsmith”是争议域名“paulsmithsaleuk.com”的主要识别部分，而“sale”又具有“销售”之义，“uk”具有“英国”之义，在“PAULSMITH”品牌本身源于英国的情况下，此争议域名的使用极易误导消费者错误地认为争议域名及其指向的网站为“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标所有人即投诉人所有，或者误认为被投诉人与投诉人之间存在一定的关联关系。此争议域名与投诉人商标“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”构成混淆性相似。

② 争议域名“lovepaulsmithsale.com”与投诉人“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”商标混淆性相似

除去不具区分作用的“.com”后，争议域名“lovepaulsmithsale.com”的识别部分为“lovepaulsmithsale”。

由于域名不区分大小写，且域名要素间不能有间隔，所以争议域名中的“paulsmith”与投诉人在先注册并知名的商标“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”在文字构成上完全一致，相关公众极易将争议域名拆分为“love”、“paulsmith”及“sale”三部分进行识别。“love”具有“喜爱”、“爱”之间。而“sale”作为一个一般性英文词汇，有“销售”之义。当“love”与“sale”置于“paulsmith”之后，加之“PAULSMITH”品牌本身应深受广大消费者所喜爱，在此情况下，作为域名，“lovepaulsmithsale”则在整体上具有“深受喜爱的 PAULSMITH 品牌商品网上销售”之义。很显然“paulsmith”是争议域名的主要识别部分。

被投诉人通过争议域名“paulsmithsaleuk.com”所指向的网站也公然地大量销售假冒“PAUL SMITH”品牌商品。被投诉人熟知投诉人“PAUL SMITH”品牌及该品牌受广大消费者欢迎的程度，被投诉人使用“lovepaulsmithsale”无疑具有“深受喜爱的 PAULSMITH 品牌商品网上销售”之义。

因此，与投诉人“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标文字构成完全一致的“paulsmith”是争议域名“lovepaulsmithsale.com”的主要识别部分。此争议域名在整体上又具有“深受喜爱的 PAULSMITH 品牌商品网上销售”之义，此争议域名的使用极易误导消费者错误地认为争议域名及其指向的网站为“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标所有人即投诉人所有，或者误认为被投诉人与投诉人之间存在一定的关联关系。此争议域名与投诉人商标“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”构成混淆性相似。

（2）被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

投诉人从未以任何形式授权被投诉人使用“PAUL SMITH”商标，与被投诉人亦无业务往来。被投诉人对“PAUL SMITH”不享有任何形式的商标权。被投诉人名称与“PAUL SMITH”毫无关联，就“PAUL SMITH”也不享有企业名称权。被投诉人对“PAUL SMITH”亦不享有其他民事权益。

由此，被投诉人就“PAUL SMITH”不享有任何民事权利，其注册及持有争议域名无任何合法的权利基础。

(3) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

①被投诉人注册、使用争议域名“paulsmithsaleuk.com”有明显恶意

在注册此争议域名后，被投诉人将其用于建站并公然大肆销售假冒“PAUL SMITH”品牌商品。此种行为势必破坏投诉人正常的业务活动，并可能使消费者误以为被投诉人与投诉人之间有某种协议或安排，从而损害投诉人的声誉。被投诉人的行为已构成《政策》第4条b项第4款规定的恶意情形。

②被投诉人注册、使用争议域名“lovepaulsmithsale.com”有明显恶意

被投诉人在此争议域名指向的网站公开销售此域名。被投诉人在域名销售广告中写到：““lovepaulsmithsale.com”域名正在热销中...”。被投诉人恶意注册争议域名并试图高价转让以获取不当利益的意图十分明显。

另外，被投诉人在公开销售此争议域名的同时，还将此域名链接到第三方域名停放平台，通过利用投诉人“PAUL SMITH”品牌的高名度和高美誉度赚取网络点击量以获取不正当经济利益。

不仅如此，争议域名“lovepaulsmithsale.com”所指向的网站所推广、宣传的产品或服务具有“种类多”、“数量大”和“不确定性”等特点，而投诉人在世界范围内所广泛注册的“PAUL SMITH”商标指定保护的商品范围极广，涉及第3类、第9类、第14类、第16类、第18类、第20类、第24类、第25类和第27类多个商品类别及相关服务。争议域名的此种使用，不可避免地会出现损害投诉人“PAUL SMITH”品牌形象和投诉人经济利益的情况，即争议域名所指向的停放页面宣传、推广与投诉人有竞争关系的产品及相关服务。

最后，被投诉人在注册并使用“paulsmithsaleuk.com”域名中所表现出的恶意也足以证明被投诉人注册、使用争议域名

“lovepaulsmithsale.com”具有明显恶意。投诉人也有足够理由相信，被投诉人曾经，或者在不久的将来（如果继续持有此争议域名），以与“paulsmithsaleuk.com”相同的使用方式，利用此争议域名销售假冒“PAUL SMITH”品牌商品。届时，被投诉人的恶意无疑将让投诉人、相关公众蒙受更大的经济损失。

由此，被投诉人注册、使用争议域名“lovepaulsmithsale.com”的恶意应予认定。

(3) 被投诉人在熟知投诉人“PAUL SMITH”品牌的情况下恶意注册了两争议域名

投诉人“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标远在争议域名注册前即已在包括英国、美国、中国在内的世界范围内进行了广泛注册。经过长期且持续使用和广泛的推广、宣传，投诉人“PAUL SMITH”品牌在诸如服装、皮革制品、鞋、围巾等商品上在世界范围内已极具知名度。被投诉人在注册争议域名之时，显然已熟知投诉人“PAUL SMITH”品牌及其产品和服务。

在 www.google.com.hk 中搜索“PAUL SMITH”，可以获得约 163,000,000 项搜索结果，其中多数与投诉人的“PAUL SMITH”品牌相关。可见，在注册争议域名时，即便被投诉人未进行原属必要的商标查询，其仍可轻易通过在线搜索获知投诉人“PAUL SMITH”品牌的存在，而这种搜索对于熟悉互联网的人（注册和使用域名的人显然应被认为是熟悉互联网的人）来说是至为简易和常用的。

此外，被投诉人在争议域名所指向的网站公然销售假冒“PAUL SMITH”品牌产品。这说明被投诉人完全是在熟知“PAUL SMITH”的情况下注册及使用争议域名。

综上，投诉人的投诉已完全符合《政策》第 4 条 a 项第 1 款、第 2 款和第 3 款规定的条件。投诉人请求专家组裁决，争议域名转移至投诉人。

被投诉人：

被投诉人没有提出任何答辩。

4、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第 4 条规定了强制性域名争议解决程序。根据第 4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

(i) 被投诉人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) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且

(iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

关于完全相同或混淆性相似

专家组接纳，投诉人“保罗史密斯集团控股有限公司（PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED）”的“PAUL SMITH”商标已在多类产品上获得大量注册，在行业内具有极高的知名度。

专家组接纳投诉人对各类“PAUL SMITH”商标是享有在先权利的(无论是以 2010 年 11 月 13 日抑或 2009 年 9 月 12 日作为争议域名注册的日期)。

2001 年 3 月 20 日，投诉人即通过世界知识产权局于第 3 类、第 9 类、第 14 类、第 14 类、第 16 类、第 18 类和第 25 类多个商品类别上注册了“PAUL SMITH”国际商标（国际注册号：755406），获得保护的国家（或地区）包括英国、中国、捷克、匈牙利、冰岛、摩纳哥、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚及黑山等。

2008 年 6 月 5 日，投诉人即通过世界知识产权局于第 3 类、第 9 类、第 14 类、第 14 类、第 16 类、第 18 类和第 25 类多个商品类别上注册了“*Paul Smith*”国际商标（国际注册号：988039），获得保护的国家包括英国和巴林等。

1999 年 2 月 11 日，投诉人即通过世界知识产权局于第 25 类服装、鞋、帽、手套、围巾、披巾、皮带、背带、领带等诸多商品上注册了“*PS · Paul Smith*”国际商标（国际注册号：988039），获得保护的国家（或

地区)包括英国、中国、比荷卢、瑞士、捷克、德国、丹麦、芬兰、法国、匈牙利、冰岛、韩国、摩纳哥、挪威、波兰、罗马尼亚、瑞典、土耳其、塞尔维亚及黑山等。

1983年2月25日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:1306038),指定保护第25类诸多商品。

1988年2月2日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:1511432),指定保护第3类诸多商品。

1990年4月19日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:1703997),指定保护第14类诸多商品。

1990年6月4日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:1661631),指定保护第14类和第18类诸多商品。

1993年3月16日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:1899650),指定保护第9类诸多商品。

2006年4月13日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:3327649),指定保护第24类、第25类和第27类多个类别的商品。

2010年7月12日,投诉人即在美国注册了“PAUL SMITH”商标(注册号:4024727),指定保护第3类、第20类、第25类和第27类多个类别的商品。

1999年1月21日,投诉人即在美国注册了“PS·Paul Smith”商标(注册号:2439173),指定保护第25类诸多商品。

专家组认同,争议域名“paulsmithsaleuk.com”的识别部分为“paulsmithsaleuk”。“paulsmith”明显是争议域名识别部分中有区别性的部分。虽然“paulsmith”乃是通用的英文名字,但投诉人的“PAULSMITH”商标以及品牌具有极高的知名度,网络上的用户见到争议域名含有“paulsmith”会联想到投诉人的商标以及品牌。而其他部分为“sales”以及“uk”是通用字,并没有区别性。“sale”是“销售”的意思。“uk”在网络上一

般理解为英国的代号，也是一个通用的英文简写，并没有区别性。专家组认为，争议域名是会导致混淆，误导公众。

争议域名“lovepaulsmith.com”的识别部分为“lovepaulsmith”。同样地，专家组认为，基于投诉人的“PAULSMITH”商标以及品牌的知名度，“paulsmith”是争议域名识别部分有区别性的部分。其他部分“love”以及“sale”是通用字，并没有区别性。

据此，专家组认为两个争议域名与投诉人拥有的“PAUL SMITH”商品商标混淆性地相似，投诉人已经满足《政策》第4(a)(i)条规定的举证要求。

关于被投诉人权利或合法权益

专家组接纳投诉人的举证，“PAUL SMITH”是一个具有极高知名度的商标。被投诉人与投诉人概无关联，亦非投诉人的被许可人，未获投诉人授权使用“PAUL SMITH”或任何其他类似标记作为域名或作其他使用。专家组认为，在这情形下，投诉人已经表面证明被投诉人对争议域名并未有权利或合法权益，举证责任因而转移到被投诉人。

被投诉人并未有作出任何答辩，当然未有就转移的举证责任，作出任何举证。特别是没有根据《政策》第4(c)条作出任何举证。投诉人的表面证明，在这情形下是可以被确认的。

据此，专家组的结论是，投诉人已经满足《政策》第4(a)(ii)条规定的举证要求。

关于恶意

根据《政策》第4(a)(iii)条规定，投诉人需要证明的第三个争议事实是，被投诉人注册和使用域名具有恶意。

根据《政策》第4(b)条规定如下：

“针对第4(a)(iii)条，尤其是如下情形但并不限于如下情形，如经专家组发现确实存在，则构成恶意注册和使用域名的证据：

(i) 该情形表明，你方注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者，

(ii)你方注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者，

(iii)你方注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者，

(iv)以使用域名的手段，为商业利益目的，你方通过制造你方网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它连机地址者。”

专家组认为，根据以下情况，可以推断被投诉人注册以及使用争议域名“paulsmithsaleuk.com”是有恶意的：

①投诉人的商标在全球（包括中国）具有极高的知名度，可以推断被投诉人是在知道投诉人商标的情形下注册争议域名。

②根据争议域名“paulsmithsaleuk.com”链接的网络内容，被投诉人在注册此争议域名后，将其用于建站并公然大肆销售带有“PAUL SMITH”标识的商品。这也说明被投诉人完全是在熟知“PAUL SMITH”的情况下注册及使用争议域名。

③被投诉人并没有对投诉作出任何答辩。

投诉人已经就争议域名“paulsmithsaleuk.com”举证符合《政策》第4(a)(iii)条规定的要求。同时，以上的情形亦可以被视为《政策》第4(b)(iv)条的情形。被投诉人明显是为商业利益目的，通过制造被投诉人网站或网址上所出售的商品与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问的投诉人网站。

关于争议域名“lovepaulsmithsale.com”，被投诉人在此争议域名指向的网站公开销售此域名，并将争议域名链接到第三方域名停放平台。专家认为，两个争议域名的注册人属于同一个人，基于争议域名“paulsmithsaleuk.com”的注册以及使用的情形，可以印证被投诉人是在知道投诉人商标知名度的情形下注册争议域名。在这情形下，可以推断的是，被投诉人将域名公开出售，用于域名停放，就是为了利用投诉人商标的知名度，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者，

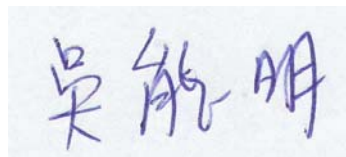
其行为具有第 4(b) 条规定的恶意。投诉人已经就争议域名“lovepaulsmithsale.com”举证符合《政策》第 4(a)(iii) 条规定的要求。

5、裁决

综上所述，专家组认为，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a) 条规定的三个条件，即“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标混淆性地近似”，“被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

根据《政策》第 4(i) 条的规定，专家组决定将争议域名“paulsmithsaleuk.com”及“lovepaulsmithsale.com”转移给投诉人保罗史密斯集团控股有限公司（PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED）。

独任专家：



2011 年 12 月 20 日