



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号：	HK-1100340
投诉人：	Guess?, Inc
被投诉人：	Liu JinGang

1. 当事人及争议域名

投诉人：Guess?, Inc 地址为 1444 South Alameda Street, Los Angeles, California 90021, USA

被投诉人：Liu JinGang 地址为中华人民共和国广东省广州市白云区机场路 1771 号 202 室

争议域名：fs-guess.com

注册商：北京新网数码信息技术有限公司（Xinnet Technology Corporation）地址为中华人民共和国（100020）北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 607 室

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于 2011 年 3 月 23 日收到投诉人根据互联网名称和数码分配公司（ICANN）施行之《统一域名争议解决政策》，《统一域名争议解决政策之规则》及《亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）关于统一域名争议解决政策之补充规则》提交的投诉书。

2011 年 3 月 24 日，中心香港秘书处确认收到投诉人投诉书。同日，中心香港秘书处以电子邮件向本案争议域名注册商传送注册信息确认函请求提供争议域名的注册信息。

2011 年 3 月 25 日，注册商回复确认本案争议域名有关的信息。

2011 年 4 月 12 日，中心香港秘书处要求投诉人修正投诉书，提供投诉书的注册协议语文译本。2011 年 4 月 15 日，投诉人向中心香港秘书处提供投诉书的中文版本。

2011年4月20日，中心香港秘书处向被投诉人发送程序开始通知要求被投诉人在2011年5月10日或之前提交答辩。

被投诉人未按照规定提交答辩。2011年5月16日，中心香港秘书处发出缺席审理通知。

2011年5月16日，中心香港秘书处向方浩然先生发出列为候选专家通知。同日，方浩然先生回复表示同意接受指定，并保证独立，公正地审理案件。

2011年5月18日，中心香港秘书处确认指定方浩然先生作为专家，组成一人专家组审理本案。

根据注册商确认及《统一域名争议解决政策之规则》第11(a)条的规定，专家组决定本案程序的语言为中文。

3. 事实背景

投诉人

投诉人是一家在美国注册成立的公司地址为 1444 South Alameda Street, Los Angeles, California 90021, USA。投诉人委托霍金路伟律师行为其授权代表，参与域名争议程序。

被投诉人

被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司（Xinnet Technology Corporation）在2009年12月14日注册了本案争议域名。

在本案程序中，被投诉人没有答辩。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

Guess 在全球多个国家地区拥有多项包含“GUESS”文字作为其单独或主要组成部分的商标，包括但不限于 GUESS 及 GUESS?；并在全球多个国家地区拥有多项包含“GUESS”作为显著识别部分的系列商标，包括但不限于 GUESS? WHO、GUESS KIDS、BABY GUESS、GUESS BY MAURICE MARCIANO、MARCIANO COLLECTION FOR GUESS、GUESS BY MARCIANO 等（合称“GUESS 商标”），适用于多个商品类别，包括第 20 类家私。

争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同及 / 或混淆地相似

争议域名完全包含投诉人的“Guess”商标。争议域名与投诉人的“Guess”商标的唯一分别是加入“fs”作为前缀。“fs”纯粹是佛山市的地理指示词，将“foshan”缩写为“fs”作为前缀使用，详见下文。

目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。投诉人请专家组参考 *Oakley, Inc. 诉 Joel Wong/BlueHost.com-INC*（WIPO 案号：D2010-0100）、*Diageo Ireland 诉 Guinnessclaim*（WIPO 案号：D2009-0679）及 *The Coca-Cola Company 诉 Whois Privacy Service*（WIPO 案号：D2010-0088）。

此外，“fs”明显指中国城市“佛山市”（Foshan）。目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个地理名词作为前缀或后缀，则加入该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。投诉人请专家组参考 *Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI*（WIPO 案号：D2006-0768）及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi*（WIPO 案号：D2008-1276）。

争议域名的识别和显著部分明显是“GUESS”，而正如上文所述，加入“fs”字母并不能用以将争议域名与 GUESS 商标识别，反而更会制造使人误以为争议域名与位于佛山市的 GUESS 店铺有关的联想。

投诉人又指出目前已公认，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，无需理会域名的网缀，在本案中即<.com>。投诉人请专家组参考 WIPO 仲裁及调停中心的裁决：*Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd*（案号：D2006-0762）。

投诉人因此向专家组指出，就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及 / 或混淆地类似。

被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

GUESS 商标在通过投诉人在商贸活动上的广泛使用后，已另外取得意义，使消费者能够立即联想到 GUESS 商标均与投诉人及其业务有关。投诉人在三个主要互联网搜索网站谷歌、雅虎和百度进行搜索的结果，显示以“GUESS”进行搜索所得结果绝大部分均与投诉人有关。

投诉人采纳和首次使用 GUESS 商标的时间均远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期，这事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上。投诉人请专家组参考 *PepsiCo, Inc. 诉 PEPSI, SRL*

(a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS) (案号: D2003-0696), 作为上述原则的支持。

被投诉人使用争议域名在有关网站经营家私(及其他产品)的买卖业务, 该等商品是投诉人商标注册适用的商品(见上文的说明)。投诉人并无同意或授权被投诉人使用其 GUESS 商标。此外, 鉴于投诉人仅在近期始注意到被投诉人对争议域名的使用, 因此不能说投诉人已默许该等实用。相反地, 投诉人现正采取措施运用所有可行途径制止被投诉人挪用投诉人的权利。被投诉人的公司 Foshan Guess 最近于 2010 年 1 月 25 日在中国就“GUESS”或“GUESS”的中文名称提出 9 项商标注册申请。投诉人已于 2011 年 3 月, 基于投诉人在 GUESS 商标所现有的在先权利针对 Foshan Guess 所提出的“GUESS”商标申请(申请号 8022650)提出异议。

此外, 鉴于 GUESS 商标在中国和世界各地所现有的高度知名度, 被投诉人:

- 注册<fs-guess.com>为域名;
- 采用“Foshan GUESS Sanitary Ware Industrial Co., Ltd.”为公司名称; 及
- 申请注册“GUESS”为商标

的行为, 明显是为制造混淆及利用投诉人在“GUESS”品牌所享有的知名度。被投诉人本来应可选择任何其他公司名称、商标和域名以经营其业务, 但被投诉人却选择使用与投诉人所拥有的知名、具有非常高知名度和声誉的品牌完全相同的“GUESS”标记。诸如投诉人的高档品牌, 通常会将其业务扩展至服装配饰以外的其他商品的设计, 因此, 消费者相当有可能会误以为被投诉人所提供的现代设计卫生产品/家私是于投诉人进行的合作项目的一部分或是在投诉人的监督或批准下供应的商品。被投诉人明显是为利用“GUESS”品牌的优势而选择适用该英文域名。

被投诉人在采用 Foshan Guess 的公司名称和注册争议域名时应已知悉上述事实; 因此, 尽管被投诉人在本投诉程序的通知前已提供商品销售, 被投诉人对争议域名的使用亦不可能是真诚的使用。投诉人请专家组参考 WIPO 案例 *Microchip Technology, Inc. 诉 Milo Krejcek and EDI Corporation, d/b/a Aprilog.com* (案号: D2001-0337), 该案专家组在裁定被投诉人是否对争议域名拥有权利或合法权益时, 认为虽然被投诉人在任何争议程序通知书发出前已在提供合法商品的销售, 但由于被投诉人使用的域名解析至一个相当有可能令使用者误以为是与投诉人存在关联的网站, 被投诉人不可能是真诚的使用者, 因此对有关域名不享有合法权利或权益。

因此, 被投诉人就其提供的商品而对投诉人的知名 GUESS 商标的使用, 不可能被视为: (i)就任何真诚的商品或服务提供使用争议域名; 或(ii)合法的非商业使用; 该等情况下的使用, 在缺乏任何商标权或合法取得有关 GUESS 商标的知名度时, 原可赋予被投诉人有关争议域名的合法权利或权益。

因此，投诉人向专家组指出，已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，原因如下：

- (i) 除在中国及其他地方所拥有的无数项商标注册外，投诉人的 GUESS 品牌已是知名商标，具有相当高的知名度；
- (ii) 情况显示被投诉人有意使用投诉人的 GUESS 商标，为商业利益目的，通过制造有关网站或该网站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有关网站。

被投诉人在 2009 年 12 月注册争议域名，是在投诉人开始使用 GUESS 商标之后差不多 30 年，亦是 GUESS 商标已在中国取得相当高的知名度和商誉之后很多年的时间。

目前已经确立，被投诉人在已完全知悉投诉人在“GUESS”商标所拥有的在先权利，而被投诉人并没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可，被投诉人在此情况下注册和使用争议域名必然是恶意的注册和使用。投诉人请专家组参考 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 诉 The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号：D2000-0163)。在该案中，专家组裁定注册人恶意使用和注册有关域名时，已考虑被投诉人是在知悉投诉人拥有的长期在先权利而注册有关域名的事实。此外，目前亦已确立，对被投诉人合理地必定已经知悉的知名商标进行注册的行为亦构成恶意的证明（请参考 *Dr. Ing. H.c F. Porsche AG 诉 Rojeen Rayaneh* (WIPO 案号：D2004-0488)）。

正如上文所述，鉴于 GUESS 商标在世界各地，包括在中国已经取得的高知名度，被投诉人选择使用 GUESS 作为公司名称和域名及申请注册 GUESS 为商标的行为，明显是希望造成混淆及利用投诉人在 GUESS 品牌上的声誉。被投诉人的公司 Foshan Guess 提出申请注册的商标并非“Foshan Guess”，而是“GUESS”及“GUESS”的中文字。同样地，有关网站亦显著地展示“GUESS”标记，而并不是“Foshan Guess”标记，请参看下列标记和附件 16 的有关网站快照：



被投诉人又选择将其公司名称中的“GUESS”字以英文大写表示，见下图：

此举将“GUESS”一字加重表现，明显是要尝试表示该名称与投诉人的 GUESS 商标存在关联；投诉人的 GUESS 商标均以英文大写表现（请参看投诉人年报的摘录）。

被投诉人对争议域名的使用明显具有恶意。被投诉人将有关网站经营为一项营销卫生产品和家私的业务，对象是可能以为被投诉人的有关网站在某方面与投诉人的业务存在关联的互联网使用者，特别是鉴于投诉人已就家私商品注册 GUESS 商标。此外，被投诉人明显是试图利用投诉人在其 GUESS 商标上所作出的投资和所享有的商誉，以取得不当的利益。因此，被投诉人注册及使用争议域名的行为的唯一可能解释就是恶意注册和使用，其唯一目的是挪用投诉人的商誉及干扰投诉人在中国及其它地方的业务活动。

此外，被投诉人亦正从有关网站取得利润（在有关网站上展示大量供销售商品的情况可作证明），而鉴于消费者相当有可能已将其与投诉人的商标混淆，此情况并不符合真诚注册和使用的要求。投诉人请专家组参考：*Sports Holdings, Inc. 诉 WHOIS ID Theft Protection*（WIPO 案号：D2006-1146）、*The Conference Board, Inc. 诉 Belize Domain WHOIS Service*（WIPO 案号：D2010-0301）及 *Roche Products Inc. 诉 Michael Trinidad, TvForever*（WIPO 案号：D2007-1259）。

因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人没有在规定期限内提出答辩。

5. 专家组意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意接受《统一域名争议解决政策》的约束。该政策适用于此行政程序。

《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权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似

专家组基于投诉人提供“GUESS”商标证据，认为争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性相似。

具体而言，争议域名与投诉人的注册商标“GUESS”相似，容易引起混淆。因为争议域名是由投诉人商标“GUESS”加上前缀“fs-”组成的。

争议域名的“fs-guess.com”中除去表示通用顶级域名的“.com”，由“fs-”和“guess”两部分构成。其中“guess”部份与投诉人的注册商标完全相同，“fs”为一通用词。专家组认同“fs”是佛山市“Foshan”的英文缩写，仅表示地域名称，不具有显著性。专家组认为投诉人的“GUESS”商标是具有显著性，并非一般词语。争议域名与投诉人的注册商标唯一的差别是在投诉人的注册商标前加入一个通用词组成。

该通用词与投诉人的注册商标结合使用非但没有生起区别作用，反而会加强争议域名与投诉人之间的联系，非常容易产生与投诉人的商标之间的混淆。投诉人的“GUESS”商标在国际上已取得非常高的知名度。争议域名极有可能使人误以为该域名与投诉人是有关连。

专家组认为，投诉人已满足上述《统一域名争议解决政策》第4(a)(i)条规定的举证要求。

B) 关于被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益

投诉人采纳和使用“GUESS”商标的日期均早于被投诉人注册或使用争议域名的日期。在这情况下，举证责任转移到被投诉人：见 PepsiCo, Inc. 诉 Amilcar Perez Lista d/b/a Cybersor (WIPO 案号:D2003-0174)。

被投诉人并没有提出任何抗辩及证据，及根据转移的举证责任，举证证明对争议域名享有权益。尤其是没有根据《统一域名争议解决政策》第4(c)条规定作出举证。

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)条的要求。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

根据《统一域名争议解决政策》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他联机地址者。”

专家组认同“GUESS”品牌在全球，包括中国在内所享有的声誉。被投诉人在注册争议域名时应当知晓“GUESS”商标以及投诉人就该商标所享有的权利。

如被投诉人在知悉投诉人在“GUESS”商标在先权利并在没有就有关注册向作为商标所有人的投诉人寻求许可的情况下，仍然将其注册为域名，则在法律上可构成“推定恶意（constructive bad faith）：见 Phat Fashions LLC v. Kevin Kruger, NAF Case No. FA0012000096193。

专家组认同被投诉人将有关网站经营为一项营销卫生产品和家私的业务，对象是可能以为被投诉人的有关网站在某方面与投诉人的业务存在关联的互联网使用者，特别是鉴于投诉人已就家私商品注册“GUESS”商标。此外，被投诉人明显是试图利用投诉人在其“GUESS”商标上所作出的投资和所享有的商誉，以取得不当的利益。

专家组认同被投诉人注册争议域名的唯一合理的原因是为了其自己的商业利益，故意引起互联网用户的混淆，使本不会登录其网站的用户登录到其网站。该行为明显是以商业利益为目的故意引诱投诉人的用户。因此，被投诉人的行为具有明显的恶意。

被投诉人没有提出任何恶意指控抗辩。

因此，专家组认为，投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第 4(a)(iii)条的规定。

6. 裁决

专家组认为，投诉人的投诉已满足了《统一域名争议解决政策》第 4(a)条所规定全部三个条件。

根据《统一域名争议解决政策》第 4(a)条和《统一域名争议解决政策规则》第 15 条规定，专家组裁定被投诉人将争议域名转移给投诉人。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '方浩然' (Fang Haoran), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

专家组：方浩然

日期：2011 年 5 月 31 日