



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hongkong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1901213
投诉人:	美国宝石研究院 (Gemological Institute of America, Inc.)
被投诉人:	chen qin, xia men zhong yin ke ji ji tuan you xian gong si
争议域名:	giaau.com

1. 当事人及争议域名

本案投诉人: 美国宝石研究院 (Gemological Institute of America, Inc.)，地址为美国加利福尼亚州 92008 卡尔斯巴德 啊玛达路 5345 号。

被投诉人: chen qin 和 xia men zhong yin ke ji ji tuan you xian gong si，地址为 fu jian sheng xia men shi wu yuan wan hai fu zhong xin A dong, China。

争议域名: giaau.com

注册商: 阿里云计算有限公司 (万网)

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 2019 年 1 月 3 日收到投诉人的授权代表根据互联网名称与数字地址分配机构 (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 2019 年 1 月 4 日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；和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，注册商亦于当天回覆了有关注册信息。

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 2019 年 1 月 7

日向投诉人发出投诉修改形式缺陷通知，要求投诉人于 2019 年 1 月 12 日前作出修正，而投诉人于当天即提交修正过的投诉书，在期限内满足了香港秘书处的要求。

2019 年 1 月 16 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 2019 年 2 月 5 日或之前提交答辩。但是，被投诉人并未于指定答辩期限内提交答辩书，香港秘书处亦于 2019 年 2 月 8 日向双方当事人发出被投诉人缺席审理通知。

2019 年 2 月 13 日，香港秘书处向关燮健先生发出专家组候选通知，关燮健先生于当天回覆香港秘书处，同意接受指定，并保证独立及公正地审理本案。香港秘书处于 2019 年 2 月 13 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，专家组应在 2019 年 2 月 27 日或之前就本争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人

投诉人美国宝石研究院，又称“美国宝石学院”（GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.，以下简称“GIA”）是全球知名宝石学教育及研究机构。

被投诉人

被投诉人于 2016 年 10 月 17 日通过上述域名注册商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：

一、投诉人对“GIA”享有在先商标权、商号权和域名权，且投诉人“GIA”商标已在中国具有极高知名度

（一）投诉人简介

投诉人，美国宝石研究院，又称“美国宝石学院”（GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.，以下简称“GIA”）是极具规模的全球知名非营利宝石学教育及研究机构。GIA 不只是美国第一所宝石学校，同时也是全球珠宝业界最具权威、最受推崇的珠宝钻石审定机构，创立了 4C 标准和国际钻石分级系统，并成为全球通用的钻石鉴定标准。自成立之初，投诉人一直使用“GIA”作为其公司商号及主商标，通过长期、大量的使用和宣传，无论是在中国还是世界范围内，“GIA”商标在宝石、钻石、珠宝和宝石学等相关商品和服务上都享有极高的知名度。

(二) 投诉人在先在中国注册“GIA”系列商标

投诉人在先在中国注册的“GIA”商标包括但不限于以下：

- 1) 第 1676846 号“GIA”注册商标，申请日为 2000 年 08 月 07 日，注册有效期为 2001 年 12 月 07 日至 2021 年 12 月 06 日，核定使用商品为第 14 类“珠宝；珠宝盒；珍珠；宝石；宝石仿制品；宝石盒；珠子（贵金属或宝石制成）；饰针（贵金属或宝石制成）；领针（贵金属或宝石制成）；戒指（贵金属或宝石制成）；环链（贵金属或宝石制成）”。
- 2) 第 1555834 号“GIA”注册商标，申请日为 1998 年 02 月 17 日，注册有效期为 2001 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 13 日，核定使用服务为第 35 类“样品分发服务；商业信息；进出口代理；推销(替他人)”。
- 3) 第 1463399 号“GIA”注册商标，申请日为 1999 年 05 月 06 日，注册有效期为 2000 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 20 日，核定使用服务为第 42 类“划分宝石等级服务；宝石登记服务”。

(三) 投诉人在先在中国使用“GIA”作为商号简称

投诉人正式登记成立于 1982 年 12 月 30 日，成立时的英文商号为 GIA ENTERPRISES, INC.，后于 1999 年变更名称为美国宝石研究院（英文：GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, INC.），但仍然一直使用“GIA”作为投诉人商号的简称。可见，投诉人自成立之日起，就一直使用“GIA”作为其商号或商号的简称，并在中国进行广泛使用。投诉人对“GIA”享有商号权。

(四) 投诉人在先将“GIA”作为域名进行注册和使用

GIA 早在 1996 年 3 月 30 日就已经注册注册了<gia.edu>域名，并将该域名作为官方网站进行使用，投诉人对“GIA”享有在先域名权益。

(五) 投诉人的商标和商号“GIA”已在中国具有一定知名度和影响力

中国国家工商总局商标评审委员会在 2018 年《关于第 9497483 号“GIAHK”商标无效宣告请求裁定书》中认定“GIA”作为投诉人的商标和商号已经在珠宝领域具有一定知名度，并最终认定第 14 类第 9497483 号“GIAHK”争议商标在珠宝等商品上的商标注册，侵犯投诉人对“GIA”享有的在先商标权和商号权，并据此认定无效第 9497483 号“GIAHK”商标注册无效。该裁定部分内容摘录为：

“在案证据可以证明，在争议商标注册申请日（即 2011 年 5 月 23 日）前，引证商标（GIA）在珠宝等商品上已具有一定知名度……”；

“申请人（本案投诉人）所提交的媒体报道等证据可以证明申请人将 GIA 作为其名称缩写经过长期而广泛的使用宣传，并在珠宝等商品上在中国大陆地区相关公众中具有一定知名度”。

贵中心在投诉人针对 <giaau.cn> 域名的域名争议案件中（案件编号：DCN-1800856），亦认定投诉人“GIA”商标的知名度以及投诉人对“GIA”享有商号权等民事权益。该仲裁裁决的部分内容摘录如下：

“投诉人在中国、在争议域名注册之前已经注册并持有多个 gia 商标。经过多年使用这些商标与广泛宣传，这些商标是有知名度的。投诉人对这些标志是享有民事权益的。同时，专家组亦接纳，投诉人对其商号“gia”是拥有民事权益”

“这部分与投诉人拥有的“gia”商标完全相同，投诉人的商标在全球包括在中国是享有知名度的”。

贵中心在投诉人针对 <giausa.cn> 域名的域名争议案件中（案件编号：DCN-1800860），亦认定投诉人对“GIA”享有在先权利且“GIA”已经具有巨大商誉。该仲裁裁决的部分内容摘录如下：

“本专家组认定投诉人对于“GIA”享有在先权利”，“本专家组认为在投诉人就其上述商标名称取得巨大商誉的情形下，被投诉人应该充分知悉投诉人的商标及其商誉”。

二、贵中心在上述前案中，已裁定被投诉人的另一域名 <giaau.cn> 注册具有恶意，易造成混淆，侵犯投诉人对“gia”享有的民事权益。鉴于前案与本案在被投诉人、域名显著性部分、案件事实等方面基本完全相同，本案争议域名也应认定侵权。

三、争议域名 <giaau.com> 完整包含投诉人具有一定知名度的商号和主商标“GIA”，极易导致混淆。

争议域名的核心部分“GIAAU”中的字母“au”为国家澳大利亚英文 Australia 的字母缩写形式（国家代码），属于对地点的描述，作为后缀修饰“gia”，显著性较弱，争议域名的显著识别部分为“gia”，这与投诉人在中国注册并享有很高知名度的第 1676846 号“GIA”、第 1463399 号“GIA”等商标“GIA”构成完全相同，与投诉人的商号简称和在先注册的域名“GIA”也完全相同。

普通消费者在看到“gia”和“au”（Australia）构成的域名时，极易认为争议域名是 GIA 澳大利亚分公司的网络域名，从而误认为该域名提供的商品和服务来源于投诉人的澳大利亚分公司，导致混淆。

事实上，中国国家工商总局商标评审委员会，在 2018 年的中曾认定“GIAHK”商标与投诉人的“GIA”商标构成近似，原文摘录如下：“争议商标（即

GIAHK)与引证商标(即GIA)已构成《商标法》第二十八条所指的使用在相同或类似商品/服务上的近似商标”。

同时,贵中心在上述前案中,裁定被投诉人的另一域名<giaau.cn>注册侵犯投诉人对“gia”享有的民事权益。

考虑到“GIAHK”与“GIAAU”在结构上均是“GIA”+“国家或地区简称”,争议域名“GIAAU”也应被认定为与“GIA”构成近似。考虑到争议域名事实上用于珠宝销售(见下文),争议域名的注册和使用极易造成消费者混淆,误认为该域名提供的商品和服务来源于投诉人的澳大利亚分公司。

四、被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益。

被投诉人对“GIA”或“GIAAU”并不享有合法权益。其商号为“中银科技”与GIA无任何关联。在中国商标网上以申请人名义检索,也并未发现被投诉人名下有任何“GIAAU”商标的注册。事实上,被投诉人名下并无任何商标注册。因此,被投诉人对“GIAAU”域名并不享有合法权益。

五、争议域名的注册和使用具有恶意。

(一)明知而恶意抢注

被投诉人系另外一家名为“厦门周泰福珠宝有限公司”(“厦门周泰福”)公司的控股股东,持有该公司股份的51%。厦门周泰福的另外一名股东“陈琴”与被投诉人的法定代表人、以及争议域名ICP备案负责人的名字完全相同,应是同一自然人。由此可知,厦门周泰福的两名股东中,一名是被投诉人,另外一名是被投诉人的法定代表人。显然,被投诉人对厦门周泰福具有直接控制权,厦门周泰福与被投诉人“厦门中银科技集团有限公司”具有直接和密切关联。

考虑到被投诉人直接控股和享有控制权的子公司厦门周泰福是一家珠宝公司,被投诉人也应对在珠宝领域具有极高知名度的“GIA”具有一定了解。被投诉人在明知的情况下,仍然恶意注册“GIAAU”域名,具有明显的搭便车、傍名牌的恶意。

根据企查查商业数据库显示的信息,厦门周泰福曾对争议域名进行过ICP备案,备案号为闽ICP备15017370号。虽然目前该备案已经过期,但在福建省通讯管理局网站仍然可以查到此前的备案信息。目前争议域名的ICP备案主办单位为被投诉人厦门中银科技集团有限公司(备案号:闽ICP备17011724号-6)。该事实足以证明,厦门周泰福曾控制并使用争议域名,且目前仍然有可能是该域名的实际控制人。

(二) 突出使用“GIA”

争议域名网站上存在对“GIAAU”的突出使用，并且该网站被用来经营钻石等产品，且相关钻石产品宣称配有“GIA”证书。同时，该网站上还存在对投诉人美国宝石研究院的介绍，并提及 GIA 是投诉人的简称，同时刊载投诉人“4C”标准的介绍。该网站标明的经营者联系地址位于福建省厦门市思明区。这与厦门周泰福的注册地址位于同一行政区。结合上述事实可以推定，由厦门周泰福极有可能是“giaau.com”网站的实际运营者。因此，该网站上关于投诉人及“GIA”的介绍表明，被投诉人及其关联公司应十分熟悉投诉人和“GIA”品牌在钻石领域的知名度，而故意注册“GIAAU.COM”的域名，具有搭便车、傍名牌的恶意。

B. 被投诉人

被投诉人未于限定的答辩期限内提交答辩书。

5. 专家组意见

《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

就投诉人提供的证据显示，投诉人在中国注册了多个“GIA”商标，是“GIA”商标的合法权利人。

本案争议域名在除去表示通用顶级域名的“.com”后，剩下的部分是“giaau”。将争议域名这个识别部分与投诉人的“GIA”商标比较，差别就是争议域名这个识别部分在投诉人的“GIA”商标后面多了“au”两个拉丁字母。而“au”又正正是澳大利亚 Australia 的国家代码，故此，争议域名的识别部分就变成了投诉人的“GIA”商标加上一个国家代码的模式。

此外，在 RapidShare AG and Christian Schmid v. majeed randi (WIPO 案号：D2010-1089) 一案，专家组认为在判断争议域名是否与投诉人商标混淆地近似时，并非完全不看域名指向的网站的内容。因为当被投诉人存心混淆消费大众时，其网站内容将可以作为消费者怎样理解（即有没有被混淆）的一个指标。也就是说，藉有关网站的内容，更容易确认到争议域名的混淆性近似是否存在。

争议域名指向的网站用于销售珠宝，且当中也有提到投诉人、其 4C 标准和 GIA 证书等。故此，在“GIA”后面加上一个国家代码组成的争议域名识别部分不但未能与投诉人的“GIA”商标区分开来，反更使人联想到投诉人，使得网络大众更容易误认为争议域名与投诉人（或其某国家 / 地区的关联公司）有关联，是投诉人注册或授权注册的域名。故此，争议域名与投诉人的“GIA”商标混淆性相似。

因此，专家组认为投诉人的投诉已满足《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

“GIA”不单是投诉人的英文商号的缩写，还是投诉人长期使用的商标，在公众中享有较高的知名度，为相关大众普遍知晓。

投诉人称与被投诉人无任何关联，也未发现被投诉人在中国拥有任何“GIAAU”的商标注册，因此被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益。

投诉人的上述主张已经构成表面证据（见：Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号：D2010-0094），投诉人一方一旦提供了表面证据，举证责任就转移到被投诉人一方。但是，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。

综上所述，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，投诉人的投诉已满足《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

“GIA”不单是投诉人的英文商号的缩写和注册商标，在中国有一定的知名度和影响力，为相关大众普遍知晓。投诉人提供的证据显示，被投诉人与其商业伙伴从事与钻石和珠宝相关的行业，不可能不知道投诉人及其商标。故此，专家组有理由相信被投诉人在注册争议域名时，是知晓投诉人及其“GIA”商标的。

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

争议域名指向的网站除了用作销售钻石珠宝之外，并在网站中介绍投诉人及其 4C 标准，并声称相关钻石商品附有 GIA 证书等。凡此种种显示，被投诉人只是想搭乘投诉人的便车，使网络大众将争议域名网站上提供的商品和 / 或服务与投诉人及其服务在来源、附属、关联等方面产生混淆；并透过引诱或误导网络用户访问其网站和使用其网站的销售服务，以获取不当的商业利益。

故此，被投诉人使用争议域名的行为是具有恶意的。

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，投诉人的投诉已满足《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必须将争议域名 **giaau.com** 转移给投诉人。

關燮健

独任专家：关燮健

日期：2019 年 2 月 27 日