



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hongkong

(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	HK-1600882
投诉人:	1. Perry Ellis International Group Holdings Limited 2. PEI Licensing, Inc.
被投诉人:	福建奥秘生物科技有限公司 (Fujian secret biological science and Technology Co.,Ltd.)
争议域名:	<benhogan.club> & <benhogan.cc>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 Perry Ellis International Group Holdings Limited, of Montague Strling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas, Ireland 与 PEI Licensing, Inc., of 3000 N.W. 107 Avenue, Miami, FL 33172, United States of America.

被投诉人为福建奥秘生物科技有限公司(Fujian secret biological science and Technology Co.,Ltd.), of Fujian city, Fujian province Chinese jinan DIstrict GushanTown Sanmu Garden City pedstrian street, 350014.

争议域名为 <benhogan.club>,由被投诉人通过 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn), 地址为: FeiChuang (HiChina) Mansion, 27 Gulouwi Avenue, Dongcheng District, Beijing 100120, China 及<benhogan.cc>,由被投诉人通过 Hichina Zhicheng Technology Ltd., 地址为: HiChina Mansion, No. 27 Gulouwai Avenue, Dongcheng District, Beijing 100120, China.

### 2. 案件程序

2016年7月27日,亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“中心香港秘书处”)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》(“统一政策”),《统一域名争议解决政策之程序规则》(“程序规则”)及《亚洲域名争议解决中心关于统一域名争议解决政策之补充规则》提交的投诉书。

2016年7月29日,中心香港秘书处向争议域名的注册商发送电子邮件,请求注册商确认争议域名的注册信息。

2016年8月3日，注册商回复了中心香港秘书处有关注册信息，并同时确认注册语言为中文。

2016年8月5日，中心香港秘书处以邮件传递向投诉人正式确认收讫投诉书。

2016年8月8日，中心香港秘书处向投诉人发送投诉修改形式缺陷通知，要求投诉人于2016年8月13日或之前修正该缺陷。

2016年8月9日，投诉人回复了中心香港秘书处，并改正了投诉书。

2016年8月10日，中心香港秘书处向被投诉人发送投诉通知，并告知本案程序已正式开始，被投诉人的答辩期限为2016年8月30日。

截止至答辩期限2016年8月30日，被投诉人未提交答辩。

2016年8月31日，中心香港秘书处确认没有收到被投诉人的答辩。

2016年9月2日，中心香港秘书处确认指定张吕宝儿女士（Mrs Peggy Cheung）为专家组审理题述域名争议案。

### 3. 事实背景

#### 投诉人

投诉人 Perry Ellis International Group Holdings Limited，地址为 Montague Strling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahamas, Ireland 和 PEI Licensing, Inc. 均为 Perry Ellis International, Inc.，地址为 3000 N.W. 107 Avenue, Miami, FL 33172, United States of America（下称“Perry Ellis”）的关联公司。Perry Ellis 总部位于美国，是全球领先的服装生产商和销售商。

Perry Ellis 设计、经销和许可经营一系列高端男女服装、饰品和香水，包括礼服、便服、高尔夫运动服、毛衣、西裤、休闲裤、牛仔服、运动服和男女泳装。Perry Ellis 的产品通过全球 20,000 家批发门店、78 家直营店和 99 家联营店销售。在亚洲，Perry Ellis 拥有 28 家联营店，并在中国北京、上海、广州和杭州设立了办公室（附件 4）。

Perry Ellis 通过其全资子公司拥有一系列闻名国内、国际的品牌，包括知名的高尔夫球杆品牌“BEN HOGAN”。“BEN HOGAN”品牌由极具传奇色彩的高尔夫选手 Ben Hogan 先生于 1953 年创立，意在设计和生产世界最好的高尔夫球杆。Ben Hogan 先生是仅有的包揽高尔夫四大锦标赛冠军的五个球手之一，曾 64 次获得巡回赛的冠军（附件 5）。“BEN HOGAN”品牌的高尔夫球杆闻名于全球高尔夫球手和球迷。2011 年，投诉人收购了“BEN HOGAN”品牌（附件 6）。

投诉人在全球拥有多个“BEN HOGAN”注册商标，包括但不限于（附件3）：

商标	注册号	国家	申请日期	有效期
BEN HOGAN	13572899	中国	2013.11.20	2015.2.14-2025.2.13
BEN HOGAN	13616736	中国	2013.11.27	2015.11.24-2025.11.20
	892382	英国	1966.3.24	1966.3.24-2026.3.24
BEN HOGAN	1189316	美国	1979.10.29	1982.2.9-2022.2.9
	2855882	美国	2002.10.31	2004.6.22-2024.6.22
	2855900	美国	2002.12.5	2004.6.22-2024.6.22
	2771772	美国	2002.10.31	2003.10.7-2023.10.7
	3791151	美国	2009.2.27	2010.5.18-2020.5.18
	4713299	美国	2014.10.25	2015.3.31-2025.3.31

前列“BEN HOGAN”商标的注册日期均早于争议域名的注册日期（2016年1月24日/2016年1月22日），且迄今有效，投诉人因此就“BEN HOGAN”商标享有在先的注册商标专用权。

#### 被投诉人

本案被投诉人为福建奥秘生物科技有限公司(Fujian secret biological science and Technology Co.,Ltd.)，地址为 Fujian city, Fujian province Chinese jinan DIstrict GushanTown Sanmu Garden City pedestrian street, 350014，电话为+86.059183851039，电子邮箱为 maping780@126.com。被投诉人于2016年1月22日通过注册商 HiChina Zhicheng Technology Limited 注册了争议域名<benhogan.cc>，于2016年1月24日通过注册商 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)注册了争议域名<benhogan.club>。目前，以上争议域名并未解析到任何网站（附件7）。

投诉人 Perry Ellis International Group Holdings Limited 曾于2016年2月19日向被投诉人发送律师函，要求其停止侵权并将争议域名转让给投诉人。然而，被投诉人无视投诉人的函件。尽管投诉人发送了三次提醒邮件，被投诉人从未回应投诉人的请求（附件8）。

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人的主张如下：

**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**

如上所述，投诉人拥有多个“BEN HOGAN”商标，且其注册日期均早于争议域名注册日期。“BEN HOGAN”商标最早时间注册于1966年，比争议域名的注册时间早了将近50年。投诉人因此就“BEN HOGAN”享有在先的商标专用权。参见WIPO案件编号D2003-0903，*Owens Corning Fiberglas Technology, Inc 诉 Hammerstone, "The Complainant owns a registration for the mark ... and that such registration carries with it a presumption that the mark is valid, i.e., not generic"*。

多个UDRP裁决认定，通用顶级域名或国家顶级域名的后缀，如“.club”和“.cc”，不具备任何区分域名的作用。因此，两争议域名的主要部分均为“benhogan”，完整地包含了投诉人的“BEN HOGAN”商标。

争议域名完整包含投诉人的知名商标“BEN HOGAN”这一事实，便足以证明争议域名与“BEN HOGAN”商标混淆性相似。参见WIPO案件编号D2001-0903，*Oki Data Americas, Inc. 诉 ASD, Inc., "The fact that a domain name wholly incorporates a complainant's trademark is sufficient to establish identity or confusing similarity for the purpose of the Policy"*；WIPO案件编号D2000-0047，*EAuto, L.L.C. 诉 Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., "When a domain name incorporates, in its entirety, a distinctive mark, that creates sufficient similarity between the mark and the domain name to render it confusingly similar"*。

因此，争议域名与投诉人享有在先权利的“BEN HOGAN”商标混淆性相似。

**ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益**

投诉人从未授权或许可被投诉人使用“BEN HOGAN”商标或将之注册为域名。就投诉人所知，被投诉人不持有任何“BEN HOGAN”商标或任何包含“BEN HOGAN”的商标。被投诉人因此就争议域名不享有商标权。

专家已一致认为，单纯的域名注册行为并不产生权利或合法权益，即使域名由字典词或短语组成。因此，被投诉人并不因注册行为而就争议域名享有权利或合法权益。见WIPO Overview 2.0，第2.2条；WIPO案件编号D2002-0635，*Classmates Online, Inc. 诉 John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin*。

如欲基于域名中所包含单词的通用或字典含义而对域名主张权利或合法权益，该域名应真实用于或至少准备用于与所依赖含义相关的使用，而非牺牲第三方就该词语或短语所拥有的权利。参见WIPO案件编号D2009-0601，*St Andrews Links Ltd 诉 Refresh Design*。

两争议域名并未投入使用。被投诉人消极持有争议域名的行为证明了被投诉人并未真实或准备善意使用争议域名。参见 WIPO 案件编号 D2006-0483，*Teachers Insurance and Annuity Association of America 诉 Wreaks Communications Group*，“Absent some contrary evidence from Respondent, passive holding of a domain name does not constitute 'legitimate non-commercial or fair use'”。

其次，被投诉人拒绝回应投诉人的函件，这进一步证明了被投诉人就争议域名并不享有权利或合法权益。参见 WIPO 案件编号 D2006-0230，*Stanworth Development Limited 诉 Mike Morgan (290436)*，“since the Respondent was informed of the Complainant's claims in relation to the trademark and made no attempt to offer any explanation for his adoption of so similar a domain name for use in relation to services of the same description, the Panel finds that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name”。

综上，并无合理解释表明被投诉人存在政策第 4 条(c)的情形，或其它令被投诉人就争议域名享有权利或合法权益的情形。业已公认，一旦投诉人提供了初步证据证明被投诉人就域名不享有权利或权益，则举证责任转移至被投诉人。参见 WIPO 案件编号 D2003-0455，*Croatia Airlines d.d. 诉 Modern Empire Internet Ltd*。

因此，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

### iii. 争议域名已被恶意注册且正被恶意使用中

如上所述，“BEN HOGAN”已经作为商标注册并使用了将近 50 年，在全球包括中国均享有盛誉。就投诉人所知，除投诉人外，并无其它第三方将“BEN HOGAN”商标作商业用途。“BEN HOGAN”商标与投诉人建立起了唯一联系，且主要作为投诉人的产品标识而闻名。只要简单通过百度或谷歌等热门搜索引擎检索“BEN HOGAN”，即可清楚知道“BEN HOGAN”商标与投诉人密切相关（附件 9）。

被投诉人之所以选择争议域名，并非因为将之视为通用词汇或者单词的随机组合。显而易见，“benhogan”并非是任何人都会采用的常见组合或日常用语，除非出于建立与投诉人联系的意图。投诉人难以想象被投诉人在注册争议域名时不知晓“BEN HOGAN”商标。合理的推测是，被投诉人在注册争议域名时知道或应该知道“BEN HOGAN”商标，但至少选择了无视了投诉人的商标。被投诉人在注册时对“BEN HOGAN”商标的明确认识表明其存在投机的恶意。参见 WIPO 案件编号 D-2000-0277，*Deutsche Bank AG 诉 Diego-Arturo Bruckner*，“the Domain Name is so obviously connected with the Complainant and its services that its very use by someone with no connection with the Complainant suggests opportunistic bad faith”。

无合理解释可说明被投诉人因何使用“benhogan”注册争议域名，除了利用投诉人和“BEN HOGAN”商标的商誉获取不正当利益。没有任何理由可正当化被投诉人注册争议域名的行为，因而可据此推断恶意注册的存在

。参见 WIPO 案件编号 D2011-1130，*Government Employees Insurance Company 诉 Gonzalez*，“What does show bad faith, however, is the very domain name itself... Complainant’s mark is ‘distinctive and not an everyday word or phrase... a coined term that is today known primarily as an identifier of Complainant’s products and services. There is, or could be, no contention that Respondent selected the disputed domain name for its value as a generic term or random combination of letters”；WIPO 案件编号 D2003-0453，*Paule Ka 诉 Paula Korenek*，“The Respondent knew she was using a commercial name (protected as a trademark) because she copied it ... That knowledge is sufficient to constitute bad faith registration under the Policy, even if the Respondent asserts that she did not think she was infringing any rights. Ignorance of the law is no excuse”。

两争议域名标价人民币 3,800,000 元出售，远远超过注册和使用争议域名的全部可能的合理费用支出（附件 10）。WhoIs 反查结果显示，被投诉人的注册邮箱与 83 个域名相关联，包括但不限于 <lorealman.com>、<lorealman.cc>、<lorealman.cn>、<zenvo.asia>、<zenvo.cc>和<zenvo.club>（附件 11）。上述域名包含了他人的商标“L’OREAL”和“Zenvo”，且以高价出售。显然，被投诉人为域名抢注者，已形成抢注域名以阻止商品或服务商标所有人以相应的域名反映其商标的行为模式，其行为违反了政策的第 4 (b)(ii) 条。

无数 UDRP 裁决已确认，政策第 4 (b) 条的“恶意使用”不但包括积极使用，在存在其它恶意情形的条件下还包括消极持有。参见 WIPO 案件编号 D2009-0273，*Intel Corporation 诉 The Pentium Group*，“It has long been generally held in UDRP decisions that the passive holding of a domain name that incorporates a well known trademark, without obvious use for an Internet purpose, does not necessarily circumvent a finding that the domain name is in use within the requirements of paragraph 4(a)(iii) of the Policy”。被投诉人消极持有争议域名的行为显示出恶意。

最后，被投诉人无视投诉人发送的律师函和多封提醒邮件。被投诉人拒绝回应投诉人律师函的行为明显证明了恶意的存在。参见 WIPO 案件编号 D2002-0787，*Bayerische Motoren Werke AG 诉(This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc.*，“Any such bad faith is compounded when the domain name owner or its duly authorized privacy service, upon receipt of notice that the domain name is identical to a registered trademark, refuses to respond or even to disclose the domain name owner’s identity to the trademark owner. Such conduct is not consistent with what one reasonably would expect from a good faith registrant accused of cybersquatting”。

综上，被投诉人恶意注册和使用争议域名。

## B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人未在规定时间内提交答辩书。

## 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

争议域名<benhogan.club> & <benhogan.cc>中除去表示通用顶级域名的“.club”及“.cc”，其主要识别部分为“benhogan”。“benhogan”完整包含投诉人享有注册商标权的“BEN HOGAN”商标。争议域名<benhogan.club> & <benhogan.cc>极有可能使人误以为这一域名的注册人是投诉人，或足以导致相关公众误认为被投诉人及该争议域名与投诉人存在一定联系。

据此，专家组认定争议域名与投诉人的商标混淆性相似。《统一政策》第 4(a)条所规定的第一个条件已经得以证明。

### B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

投诉人主张被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。其中，投诉人主张与被投诉人没有任何关系，也从未授权被投诉人使用“BEN HOGAN”标志。投诉人亦指出不持有任何“BEN HOGAN”商标或任何包含“BEN HOGAN”的商标。

另外，投诉人指出被投诉人没有回应投诉人的函件，表示到被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。

专家组认为投诉人已提供表面理据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。如是者，举证责任转移到被投诉人。

被投诉人未有提交答辩。在没有其他证据足以让专家组认定被投诉人对争议域名享有任何权利或合法利益的情况下，专家组认定《统一政策》第 4(a)条所规定的第二个条件已经得以证明。

### C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意，《统一政策》第 4(b)条清楚列明，若专家组发现存在下列情况之一的(特别是以下情况但不仅限于)，则可将其行为构成恶意注册和使用域名之证据：

- (i) 被投诉人注册或获得域名的目的是为了向投诉人(商标或服务标记的所有者)或其竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获取与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益；或者
- (ii) 被投诉人注册域名，旨在阻止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要被投诉人已参与了此类行为；或者
- (iii) 被投诉人注册域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者
- (iv) 被投诉人使用该网名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使该网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。

投诉人提出，“BEN HOGAN”已经作为商标注册并使用了将近 50 年，在全球包括中国均享有盛誉。就投诉人所知，除投诉人外，并无其它第三方将“BEN HOGAN”商标作商业用途。“BEN HOGAN”商标与投诉人建立起了唯一联系，且主要作为投诉人的产品标识而闻名。只要简单通过百度或谷歌等热门搜索引擎检索“BEN HOGAN”，即可清楚知道“BEN HOGAN”商标与投诉人密切相关（附件 9）。经审核投诉人提交的证据和书面材料说明，专家组对于投诉人的上述主张予以认可。

专家组接纳投诉人举证，《政策》第 4(b)条第(ii)款的情况是存在的。证据显示，被投诉人的注册邮箱与某域名相关联，包括但不限于<lorealman.com>、<lorealman.cc>、<lorealman.cn>、<zenvo.asia>、<zenvo.cc>和<zenvo.club>（附件 11）。上述域名包含了他人的商标“L'OREAL”和“Zenvo”。投诉人主张被投诉人用争议域名與上述域名來高價銷售，而被投訴人沒有向這一點反駁。

根據《政策》第 4(b)条第(ii)款，这行为构成恶意注册和使用域名。在这情形下，专家组无需要考虑投诉人其他的主张。投诉人经已就争议域名举证符合《政策》第 4(a)条所规定的第三个条件。

## 6. 裁决

鉴于投诉人满足了《统一政策》第 4 条所有三项条件，根据《统一政策》，将争议域名转移给投诉人。



专家组：张吕宝儿女士 (Mrs Peggy Cheung)

日期: 2016 年 9 月 14 日