



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hong kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1500687
投诉人:	Alibaba Group Holding Limited
被投诉人:	黄刚 (Gang Huang)
争议域名:	<淘宝.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 Alibaba Group Holding Limited, 主要营业地址是 4th Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, 主营业地位于中国。投诉人之授权代理人是孖士打律师行律师行, 联络地址是香港香港中环遮打道 10 号太子大厦 16-19 楼。

被投诉人: 黄刚 (Gang Huang), 联络地址是浙江省义乌市香山路 402 号, 邮编: 322000。电子邮箱是: hq@soucai.com。

争议域名为 <淘宝.com>, 由被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司注册, 地址为: 北京经济技术开发区地盛西路 1 号数码庄园 A2 座二层, 邮编: 100176。

2. 案件程序

2015 年 1 月 9 日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2010 年 3 月 1 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》) 的规定, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2015 年 1 月 9 日, 中心向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。

2015 年 1 月 13 日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册机构是黄刚(Gang Huang), 联络人是黄刚(Gang Huang), 联络地址是浙江省义乌市香山路 402 号, 邮编: 322000。电子邮箱是: hq@soucai.com。注册协议使用的语言为中文。

2015年1月20日向被投诉人发出邮件，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

2015年2月5日，被投诉人向中心提交了针对题述域名争议案的答辩。同日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2015年2月5日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士(Dr. Timothy Sze)发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。

2015年2月9日，本案投诉人向中心提出准许投诉人提交补充意见的请求，让投诉人有平等的机会陈述投诉人的主张（依据《规则》第10(b)段）。被投诉人在答辩书中作出须与相关背景资料一同分析的指控及主张，而投诉人的立场须作进一步阐述及解析。另被投诉人亦作出反向侵夺域名的指控，故投诉人应有对该指控提出抗辩的权利。

2015年2月10日，专家组依据《程序规则》及《补充规则》的规定，透过香港国际仲裁中心向当事双方发出行政指令，表示接受投诉人和被投诉人提交补充文件或书面答辩。此后其他补充文件将不被采纳。本案专家组将在14天内（2015年3月10日或之前提交裁决书）。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人的旗舰品牌为 Alibaba，中文名称为“阿里巴巴”，于1999年在中国杭州成立，通过其多家子公司及关联公司（合称“阿里巴巴集团”）经营业务。自此，阿里巴巴集团已发展成为在全球具有领导地位的电子商贸公司。其关联公司阿里巴巴网络有限公司(Alibaba.com Limited)（“Alibaba.com”）曾于2007年11月在香港证券交易所上市（HKSE: 1688.HK）并于2012年6月退市。于2014年9月19日，阿里巴巴集团正式在美国纽约证券交易所上市（NYSE:BABA）。

Alibaba.com 经营两个网上 B2B 市集：一个为进口商和出口商提供服务的环球市集（www.alibaba.com）及一个为进行中国境内商贸活动提供服务的中国市集（www.alibaba.com.cn 及 www.1688.com）（以上合称“Alibaba.com B2B 网站”）。Alibaba.com B2B 网站所形成的社区现合共拥有来自全球 240 多个国家及地区超过 6,500 万名注册用户；其国际和中国市集是全球最大规模的网上 B2B 交易平台之一。Alibaba.com 亦已在 2009 年 9 月在国际市集上推出一个批发交易平台 www.aliexpress.com，为小型的批量交易活动提供服务。Alibaba.com 同时又提供业务管理软体和互联网基础设施服务，目标物件是中国境内的小型企业，并为中国的小型企业培育电子商贸的人才。

除 Alibaba.com B2B 网站以外，作为以互联网为基础的业务系列的一部分，投诉人亦经营网上零售和付款平台以及资料为本的云端计算服务。上述平台包括中国最大的消费者对消费者（C2C）互联网零售平台淘宝网（www.taobao.com 和 www.taobao.com.cn）；中国最大的为品牌及零售商而设的第三方平台天猫平台

(www.tmall.com); 中国最受欢迎的团购网站聚划算(www.juhuasuan.com);中国领先的网上营销技术平台阿里妈妈(www.alimama.com);中国具有领导地位的网上支付网站支付宝 (www.alipay.com) ; 及一个资料为本的云端计算服务网站阿里云计算 (www.aliyun.com) 。

投诉人之淘宝网 (www.taobao.com 和 www.taobao.com.cn)

投诉人其中一家关联公司称为浙江淘宝网络有限公司, 以“淘宝”和“Taobao”作为品牌专门提供网上购物平台服务。淘宝网创立于 2003 年 5 月, 是注重多元化选择、价值和便利的中国消费者首选的网上购物平台。淘宝网展示数以亿计的产品与服务信息, 为消费者提供多个种类的产品和服务。根据艾瑞咨询的统计, 以 2013 年的商品交易额 (GMV) 计算, 淘宝网是中国最大的网上购物平台。此外, 根据艾瑞咨询基于移动月度活跃用户数 (MAU) 的统计, 由 2012 年 8 月至 2014 年 7 月 (目前最新资料), 手机淘宝是中国最受欢迎的移动商务手机客户端。“淘宝”品牌及业务由阿里巴巴集团全资拥有。

浙江淘宝网络有限公司营运“淘宝”品牌时经常使用淘宝系列商标以宣传、推广、销售及于淘宝网提供其网上购物平台服务。附件 4 为淘宝网的打印页及 WHOIS 记录副本。

投诉人透过其关联公司多年来已通过对淘宝系列商标的使用及 / 或提述向中国及亚太地区的消费者提供网上购物平台服务并获取巨大知名度。附件 5 为多年来关于淘宝网的新闻报道精选副本。

被投诉人:

被投诉人黄刚 (Gang Huang) 于 2003 年 7 月 7 日注册了争议域名 <淘宝.com>。依据域名注册机构向中心作出的确认显示, 争议域名注册机构是黄刚 (Gang Huang), 联络人是黄刚 (Gang Huang), 联络地址是浙江省义乌市香山路 402 号, 邮编: 322000。电子邮箱是: hq@soucai.com。据此应被视为本案的被投诉人。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下:

i. 争议域名 <淘宝.com> 与投诉人享有的“淘宝”商标和商号相同及/或混淆性近似

争议域名 <淘宝.com> 中, “淘宝”明显为其唯一具识别性和显著性的部份, 而该部份与投诉人的“淘宝”商标及投诉人上述的网上购物平台服务品牌名称完全相同。争议域名亦与投诉人淘宝系列商标的多个商标十分相似 (尤其但不限于“淘宝网”及“Taobao” (请留意“Taobao”为淘宝的英文译名))。

投诉人亦指出目前已公认在查询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, 而在投诉中即指“.com”。投诉人请专家组参考 WIPO 裁决: Rohde &

Schwarz GmbH & Co. HG 控诉 Pertshire Marketing, Ltd. (案号：D2006-0762)，副本见附件 7。

鉴此，投诉人特此向专家组指出就《政策》第 4(a)(i)条而言，已证明争议域名与投诉人已注册及享有权利或权益的淘宝系列商标（尤其是“淘宝”商标）相同及/或混淆地相似。

ii. 被投诉人对争议域名<淘宝.com>并不享有权利或合法利益

被投诉人有责任就其对争议域名享有合法权利及 / 或权益举证

如前所述，投诉人分别自 2003 年 5 月起已开始使用“淘宝”商标。被投诉人于 2003 年 7 月 7 日注册争议域名，大概是投诉人开始使用“淘宝”商标后约两个月时间。投诉人采纳和首次使用“淘宝”商标的时间（2003 年 5 月）均早于被投诉人注册争议域名的日期，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。投诉人请专家小组参考 WIPO 裁决：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，副本见附件 8。

被投诉人并无需要或合理理由使用“淘宝”名称

不论在外观、意思或发音上，争议域名与被投诉人的名字（gang huang）之间均没有任何关联。此外，根据投诉人所知及获得的资料，在被投诉人的所在地中国，被投诉人并非任何反映或与争议域名相符的注册商标拥有人。在中国商标局的官方数据库以被投诉人的名字及包含“淘宝”的商标进行搜索的结果见附件 9。同时，“淘宝”并非一个常见或具任何特别意义的中文字组合。鉴此，被投诉人并无明显的原因促使其使用“淘宝”作域名名称。

被投诉人未经投诉人授权使用其淘宝系列商标

投诉人并没有同意或授权被投诉人使用淘宝系列商标。同时，鉴于投诉人仅在近期始知悉争议域名的存在，亦不可说投诉人已默许该等使用。

被投诉人并无真诚意图使用争议域名

鉴于投诉人于中国及其他地区所享有的高知名度，以及投诉人推出以“淘宝”作为品牌的网上购物平台服务时中国各大网站的广泛报道（见附件 5），被投诉人在仅仅两个月后取得/注册争议域名时对投诉人及其“淘宝”品牌名称及商标并不知悉的可能性极微。如前所述，被投诉人并没有真诚使用争议域名，而只是把该些域名解析到与投诉人无关的搜才网<soucai.com>。由此可见，被投诉人处心积虑在完全知晓投诉人享有的有关权利及/或权益的情况下，不真诚及恶意地抢注争议域名，以不法及严重损害投诉人权利及/或权益的方法，以争议域名误导互联网使用者前往<soucai.com>。

（详见下文有关恶意的讨论）

结论

投诉人因此向专家小组指出，就《政策》第 4(a)(ii)条的目的，已证明被投诉人就系争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

iii. 被投诉人对争议域名<淘宝.com>的注册和使用具有恶意

被投诉人没有任何权利或合法权益下注册争议域名

被投诉人对争议域名并不享有任何权利或合法权益。被投诉人在没有任何权利或合法权益的情况下注册争议域名这事实本身已证明被投诉人注册争议域名具有恶意。

被投诉人注册争议域名的时间

被投诉人在投诉人推出以“淘宝”作为品牌的网上购物平台服务仅仅两个月后注册与“淘宝”相同的争议域名，此为明显的恶意抢注域名行为。如前所述，被投诉人并无真诚意图使用争议域名，再次突显其恶意抢注的动机。

被投诉人企图利用投诉人在“淘宝”商标的知名度误导互联网使用者，从而取得不正当利润

“淘宝”一词如独立于投诉人的服务品牌或“淘宝”商标以外，其在中文没有任何通用意思，此事实可支持以下推定：被投诉人注册争议域名的动机完全是基于要利用投诉人在“淘宝”商标的知名度，籍以取得不当的利润（投诉人现请专家小组参考

WIPO 裁决：Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) 诉 Kil Inja (案号：D2000-1409)，副本见附件 10)，亦可作为被投诉人已对投诉人的“淘宝”商标及其在争议域名的所享有的权利有所认识的左证。鉴于投诉人在世界各地就淘宝系列商标拥有的知名度，被投诉人在争议域名的注册日期定必对投诉人就争议域名所享有的在先权利和权益有所知悉。在此情况下，被投诉人显然恶意利用争议域名误导互联网使用者前往与投诉人无关的搜才网<soucai.com>，从而取得不正当利润。投诉人请专家小组参考 WIPO 裁决：Paris Hilton 诉 Deepak Kumar（案号：D2010-1364），副本见附件 11。

被投诉人并无向投诉人寻求使用其商标许可

目前已公认，若被投诉人知悉投诉人在“淘宝”商标所拥有的在先权利，而被投诉人在没有向作为商标拥有人的投诉人寻求许可的情况下注册及继续注册争议域名必然具有恶意。投诉人请专家小组参考 WIPO 裁决：Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 诉 The Polygenix Group Co.（案号：D2000-01630），副本见附件 12。

B. 被投诉人

被投诉人提交的答辩如下：

被投诉人于 2002 年 8 月注册成立了义乌天互网络有限公司，并担任法定代表人。2005 年 12 月，义乌天互网络有限公司变更为义乌搜才网络有限公司，公司经营的搜才网(www.soucai.com)经过多年的发展，已成为义乌最知名的人才招聘网站，每年为招聘企业输送了大量的高级人才（见证明文件附件 1、2、3、4、5、6）。“淘宝.中国”、“淘宝.com”分别由义乌天互网络有限公司和黄刚于 2003 年 7 月 7 日在注册服务机构北京新网互联科技有限公司及北京新网数码信息技术有限公司申请注册（见证明文件附件 7、8），注册的本意基于人才是企业立足之本，是企业发展的最宝贵的财富，搜寻人才就是淘宝。这两个域名正常用于公司经营的 www.soucai.com 人才网站（见证明文件附件 9）。2003 年 11 月 24 日浙江淘宝网络有限公司就“淘宝.中国”域名对被投诉人的义乌天互网络有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心提交投诉，2004 年 1 月，域名争议解决中心作出贸仲域裁字第

(2004)0001 裁决书，驳回其投诉，维持被投诉人域名注册人地位（（见证明文件附件 10））。

争对上述三个条件以及投诉人的投诉理由，作如下答辩：

（一）关于相同或混淆性的相似

根据《统一域名争议解决政策》4(a) (i)你方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，该规定的投诉人所享有权利的商品商标应当是指享有在先权益的商标。

1.投诉人提供的系列商标证，其商标权人分别在阿里巴巴集团控股公司以及浙江淘宝网络有限公司等公司名下，投诉人认为其他商标权人均为其关联公司，但这些公司均是不同的主体。

2.被投诉人持有的争议域名的注册成功日期为 2003 年 7 月 7 日，均早于上述系列商标的申请人在中国以及其他国家地区获得注册商标专用权的日期，更早于投诉人在申请获准注册后实际受让上述商标注册专用权的时间。即在被投诉人注册争议域名时，投诉人还不可能享有“淘宝”及“taobao.com”注册商标权的民事权益；而且，上述商标在被投诉人注册域名的时候，在市场上并不享有声誉，不为相关公众所熟知，因此对于驰名商标的保护无法在该商标上适用。

鉴于投诉人对于争议域名并不享有在先权益，所以虽然争议域名与投诉人目前享有商标权益的名称或标志相似，但投诉人的投诉不应当得到支持。

（二）被投诉人对争议域名享有合法权益。

被投诉人系网络服务公司的法定代表人，有权利在法律允许的范围内从事经营活动。而网络经营活动当然包括开设为广大网民服务的互联网站和为此网站注册域名并使用，争议域名是被投诉人经有关单位注册而成，属合法使用，享有合法的权益。“淘宝”一词是“淘金”、“寻宝”的意思，在被投诉人注册之时已被相关公众所熟悉。被投诉人认为人才是企业发展的至宝，搜寻人才的过程就是名副其实的“淘宝”过程，基于如此考虑，注册了该域名。

在没有任何单位和个人对于“淘宝”这一通俗词语享有在先独占权利的情况下，被投诉人完全有权利将其注册为中文域名并使用在网络经营活动中。

投诉人的所谓关联公司“浙江淘宝网络有限公司”成立于 2003 年 9 月 4 日，争议域名在 2003 年 7 月 7 日被被投诉人注册时，“淘宝”二字与投诉人也没有任何的关联，投诉人是否也无合理需要和正当理由使用“淘宝”名称？投诉人更没有权力对被投诉人的注册行为指手画脚。

（三）被投诉人对争议域名的注册和使用不具有恶意。

被投诉人对于争议域名的注册和使用，基于正当的商业目的，不具有任何恶意。

1.被投诉人与投诉人之间即便存在竞争关系，也是市场经济的必然要求，受到国家法律和政策的鼓励与保护。被投诉人经营的网络公司成立于 2002 年 8 月 20 日，而投诉人的所谓的关联公司“浙江淘宝网络有限公司”成立于 2003 年 9 月 4 日，远远晚于被投诉人的成立时间。被投诉人注册的域名的时间也早于投诉人及其所谓关联公司取得的商标证时间，如果说存在竞争关系的双方有哪一方是恶意的话，肯定应当是存在时间在后的那一家存在恶意。投诉人以后来者的身份，对先行者指手划脚，显然是非常可笑的！

2.没有任何证据证明被投诉人注册域名的主要目的是为了向商标或服务标记的所有者或所有者的竞争者出售、出租或以其他方式转让域名，以期从中获取扣除了与你方持有域名的相关费用之后的额外收益。被投诉人在此严正声明，被投诉人注册和使用此域名均为自身经营之目的。

3.被投诉人将争议域名用于自身经营和标记并不侵犯任何企业和个人的利益，被投诉人注册域名的目的不是为了阻止商标或服务标记的持有人使用其域名，不存在任何所谓的恶意倾向，投诉人的揣测纯属无稽之谈。

4.被投诉人在发生了域名争议之前，已将域名用于善意的合法的商品或服务之中，不存在任何破坏竞争对手的正常业务的行为。

5.被投诉人合理使用域名或出于非商业目的合法地使用域名，不存在以牟取商业利益的目的出发，故意以连接源、赞助者或联接者的形式造成与投诉人所持有的商品或服务标记间的混淆，从而诱使互联网络用户访问被投诉方的网站或者其他联机地址，以及订购其产品或服务。

6.没有任何证据证明相关公众对于投诉人网站和被投诉人网站发生认知混淆的情况的存在。即使发生混淆，由于被投诉人使用此域名作为互联网标识在先，投诉人主张在后，在后的行为不可能是为了模仿在后的行为。如果说这种混淆是哪一方恶意导致的，显然应该是在后的投诉人存在恶意，而非在先的被投诉人。

7.网络领域中，域名主体部分相同的例子还有很多，例如 51job.com 与 51job.net，163.net 与 163.com，qq.com.cn 与 qq.com\qq.cn 等。投诉人网站有其明显的图形商标作为标志，被投诉人网站亦有明显的商业标识和独特的页面设计，相关公众不会因为域名的主要识别部分相同而受到误导。

8.投诉人通过毫无根据的指责，意图反向侵夺域名持有人合法持有并使用的域名，这才是真正的恶意行为。

综上，投诉人的投诉没有任何事实与法律依据，均不符合提起域名争议的三个条件，请求驳回投诉人提起的投诉，维持被投诉人域名注册人地位。

C. 投诉人于 2015 年 2 月 10 日向中心提交的补充意见以及被投诉人于 2015 年 2 月 16 日向中心提交的补充答辩意见，如下：

投诉人于 2015 年 2 月 10 日向中心提交的补充意见

1. 引言

1.1. 被投诉人在答辩书中作出须与相关背景资料一同分析的指控及主张，而投诉人的立场须作进一步阐述及解析。投诉人请求专家组考虑以下补充意见及证据。投诉人将采用投诉书中的简称。

1.2. 为免生疑问，即使投诉人未必会在本补充意见中具体论述被投诉人在答辩书中的每一项指控，但这并不代表投诉人承认任何被投诉人的指控。

2. 关于相同或混淆性的相似

2.1. *被投诉人的指控：投诉人提供的系列商标证，其商标权人分别在阿里巴巴集团控股公司以及浙江淘宝网络有限公司等公司名下，投诉人认为其他商标权人均为其关联公司，但这些公司均是不同的主体。（答辩书第3页）*

投诉人指出，投诉人在附件 3 中已提供“淘宝”商标注册证及所有将“淘宝”商标注册转让予投诉人的相关证明，故投诉人为所有“淘宝”商标注册的拥有人。据此，被投诉人的上述指控并不成立。

2.2. *被投诉人的指控：被投诉人持有的争议域名的注册成功日期为 2003 年 7 月 7 日，均早于上述系列商标的申请人在中国以及其他国家地区获得注册商标专用权的日期，更早于投诉人在申请获准注册后实际受让上述商标注册商标专用权的时间。即在被投诉人注册争议域名时，投诉人还不可能享有“淘宝”及“taobao.com”注册商标权的民事权益（答辩书第3页）*

投诉人指出，根据 WIPO 的判例综述（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")）第 1.4 段，“Registration of a domain name before a complainant acquires trademark rights in a name does not prevent a finding of identity or confusing similarity under the UDRP.”（域名的注册早于投诉人就一个名称取得商标权并不妨碍根据《统一域名争议解决政策》关于相同或混淆地相似的定论。）

再者，在 2003 年 5 月投诉人宣布创立“淘宝”品牌时，投诉人已在世界各地（尤其是被投诉人所在地中国）的电子贸易界取得极高的商誉。故此，投诉人宣布创立“淘宝”品牌时引起电子贸易界的高度关注，“淘宝”名字因而迅速与投诉人挂钩。投诉人认为，即使在投诉人获得任何“淘宝”商标注册之前，投诉人已拥有“淘宝”名称在普通法之下的权利。

据此，被投诉人的上述指控并不成立。

3. 被投诉人对争议域名享有合法权益

3.1. *被投诉人的指控：“淘宝”一词是“淘金”、“寻宝”的意思，在被投诉人注册之时已被相关公众所熟悉。被投诉人认为人才是企业发展的至宝，搜寻人才的过程就是名副其实的“淘宝”过程，基于如此考虑，注册了该域名。（答辩书第3页）*

投诉人指出，虽然中文字“淘”可作“寻找”的意思，但“淘宝”并非字典中的词语，而是投诉人为其网上购物平台品牌创立的名称。被投诉人并没有提交任何证据证明在投诉人采纳“淘宝”名称之前“淘宝”已有被相关公众所熟悉的意思。据此，被投诉人的上述指控并不成立。

另外，虽然被投诉人声称因其“认为人才是企业发展的至宝，搜寻人才的过程就是名副其实的“淘宝”过程”而注册争议域名，但被投诉人并没有在其人才招聘网站中（或以任何其他途径）提及或使用“淘宝”。事实上，被投诉人是采用“搜才”作为其网站名称并将以“搜才”汉语拼音组成的<soucai.com>作为该网站的域名。被投诉人声称注册争议域名的原因只是被投诉人的片面之词。被投诉人并没有提交任何证据证明其在注册争议域名之前就“淘宝”名称拥有合法权益。

4. 被投诉人对争议域名的注册和使用不具有恶意

4.1. *被投诉人的声称：被投诉人在发生了域名争议之前，已将域名用于善意的合法的商品或服务之中；被投诉人合理使用域名或出于非商业目的合法地使用域名，不存在以牟取商业利益的目的出发（答辩书第4页）*

投诉人指出，被投诉人并没有真诚使用争议域名，只是将争议域名解析到<soucai.com>，投诉人认为被投诉人并没有将争议域名用于任何商品或服务之中。

另一方面，被投诉人将争议域名解析到<soucai.com>，而<soucai.com>提供的人才招聘服务为收费服务（见附件 14）。被投诉人声称以“不存在以牟取商业利益的目的出发”使用争议域名，事实上却将争议域名解析到提供收费服务的网站，投诉人认为被投诉人实际上是利用投诉人“淘宝”品牌的声誉，引导公众到<soucai.com>，从而牟取商业利益。

4.2. *被投诉人的指控：没有任何证据证明相关公众对于投诉人网站和被投诉人网站发生认知混淆的情况的存在。即使发生混淆，由于被投诉人使用此域名作为互联网标识在先，投诉人主张在后，在先的行为不可能是为了模仿在后的行为。如果说这种混淆是哪一方恶意导致的，显然应该是在后的投诉人存在恶意，而非在先的被投诉人。（答辩书第4页）*

如上所述，投诉人宣布创立“淘宝”品牌时引起电子贸易界的高度关注。被投诉人在“淘宝”品牌推出仅仅 2 个月后及对争议域名并无合法权益的情况下申请注册争议域名，显然为恶意抢注行为。

再者，根据 *Octogen Pharmacal Company, Inc. 诉 Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions*（WIPO 案件编号：D2009-0786）（附件 15），“bad faith registration can be deemed to have occurred even without regard to the state of mind of the registrant at the time of registration, if the domain name is subsequently used to trade on the goodwill of the mark holder”（如域名其后的使用是以商标拥有人的声誉而获取利益，该域名注册则可被认为是恶意注册而无须理会注册人在注册时的心态）。

投诉人亦指出，《统一域名争议解决政策》第 2 条说明：

“你方的陈述。 申请注册域名或者要求我方维护或续签域名注册，即表示你方特此声明并保证 (a) 你方在注册协议中所述的声明皆完整准确；(b) 据你方所知，域名注册将不会侵犯或触犯任何第三方的权益；(c) 你方注册域名出于合法目的；以及 (d) 你方将不会使用域名故意违反任何适用的法律法规。你方有责任确定你方的域名注册是否会侵犯或触犯他人的权益。”

因此，投诉人认为即使被投诉人在注册争议域名时并无恶意（投诉人对此坚决否定），基于被投诉人在投诉人“淘宝”品牌及商标获取巨大知名度后仍继续使用与“淘宝”品牌及商标完全一样的争议域名，该使用应被视为违反《统一域名争议解决政策》第 2 条，而该域名注册应被视为恶意注册。（近期案例见附件 16 - *Alibaba Group Holding Limited 诉 Guangzhou Mama Television Ltd.*（案件编号：HK-1400655））

4.3. *被投诉人的指控：投诉人通过毫无根据的指责，意图反向侵夺域名持有人合法持有并使用的域名，这才是真正的恶意行为。（答辩书第 4 页）*

基于上述 2、3、4.1 及 4.2 段，投诉人否认被投诉人人的指控。投诉人认为，基于上述及投诉书中的理据，投诉人已分别就《政策》第 4(a)条的三种情况可辩驳的理据，而 WIPO Overview 2.0 第 4.17 段中描述裁断反向侵夺域名的潜在理据亦不适用。

5. 结论

5.1. 投诉人认为投诉人已证明《政策》第 4(a)条的三种情况同时存在。请专家组裁决将本案争议域名转让给投诉人。

被投诉人于 2015 年 2 月 16 日向中心提交的补充答辩意见

针对投诉人的补充意见，补充答辩如下：

一：关于相同或混淆性的相似

1、投诉人在投诉书第 3 页最后两段及第四页前两段中陈述：“投诉人其中一家关联公司称为浙江淘宝网络有限公司”至“投诉人透过其关联公司多年来已通过对淘宝系

列商标的使用及/或提述向中国及亚太地区的消费者提供网络平台服务并获取巨大知名度”。

1.1, 在被投诉人注册争议域名之时, 浙江淘宝网络有限公司并没有“淘宝”的商标专用权, 何来“淘宝”的品牌? 其宣传和推广是在被投诉人注册了域名之后才开始的;

1.2, 投诉人仅仅将浙江淘宝网络有限公司后来受让来的“淘宝”商标权转让过去, 浙江淘宝网络有限公司转让之前的行为并不能认定为投诉人的行为。<参见投诉方提供的证据 3, 35 类商标 (人才中介服务类), 注册有效期限自公元 2005 年 02 月 21 日至 2015 年 02 月 20 日止; 核准转让时间是二〇一〇年八月十三日>

1.3, 投诉人以 2013、2014 年的统计数据来证明其具有较高的知名度, 且不论该统计是否属实, 该数据统计的时间远远晚于被投诉人注册域名的时间, 并不能证明任何问题;

1.4, 投诉人指出: “在 2003 年 5 月投诉人宣布创立“淘宝”品牌时, 投诉人已在世界各地 (尤其是被投诉人所在地中国) 的电子贸易界取得极高的商誉。故此, 投诉人宣布创立“淘宝”品牌时引起电子贸易界的高度关注, “淘宝”名字因而迅速与投诉人挂钩。投诉人认为, 即使在投诉人获得任何“淘宝”商标注册之前, 投诉人已拥有“淘宝”名称在普通法之下的权利。”

首先, 投诉人的上述意见认同了被投诉人的域名注册时间早于投诉人商标权取得的时间; 其次, 投诉人明显在撒谎: 商标还未注册, 何来品牌? 何况当时宣布方并非投诉方, 投诉方故意在混淆时间概念。投诉人宣布要创立品牌, 那时才与投诉人挂钩, 那何来当时在世界各地尤其在中国的电子贸易界取得极高的商誉? 投诉人品牌都不存在之时, 何来权利?

投诉人在被投诉人注册域名之时, 没有商标权, 何来相同或混淆性的相似?

二、关于被投诉人对争议域名享有合法权益

投诉人在补充意见中指出: “虽然被投诉人声称因其“认为人才是企业发展的至宝, 搜寻人才的过程就是名副其实的“淘宝”过程”而注册争议域名, 但被投诉人并没有在其人才招聘网站中 (或以任何其他途径) 提及或使用“淘宝”。”

在被投诉人注册该域名之时, “淘宝”并非品牌, 投诉人也没有商标权, 任何公众均可以使用, 被投诉人合法注册了该域名, 其合法权益就应该得到保护, 域名注册遵循先注册先得的原则。而且, 被投诉人一直在使用该域名。被投诉人不需要将“搜寻人才就是淘宝”在网站上公开。

三、关于被投诉人对争议域名的注册和使用不具有恶意

3.1, 根据《统一域名争议解决政策》**被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意, 应当由投诉人举证证明, 而投诉人仅仅根据其主观想象和推理, 就认为被投诉人的注册和使用具有恶意, 没有任何法律和事实的依据;**

3.2, “投诉人认为被投诉人实际上是利用投诉人“淘宝”品牌的声誉, 引导公众到 <soucai.com>, 从而牟取商业利益。”但在被投诉人注册之时, “淘宝”并非是个品牌, 没有任何的声誉, 而被投诉人一直在使用着, 何来利用投诉人认为的声誉?

3.3, “投诉人宣布创立“淘宝”品牌时引起电子贸易界的高度关注。被投诉人在“淘宝”品牌推出仅仅 2 个月后及对争议域名并无合法权益的情况下申请注册争议域名, 显

然为恶意抢注行为。”其实，在被投诉人注册了该域名几个月后，“浙江淘宝网络有限公司”才发布新闻发布会，打算推广“淘宝”。

3.4，被投诉人在注册争议域名时并无恶意，投诉人又凭哪条法律依据，要求被投诉人不能使用该域名？

综上所述，被投诉人请求专家组驳回投诉人的投诉请求，维持被投诉人域名注册人地位。

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利益；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

投诉人提供的证据显示，投诉人自 2003 年 5 月起已开始使用“淘宝”商标。被投诉人于 2003 年 7 月 7 日注册争议域名，大概是投诉人开始使用“淘宝”商标后约两个月时间。投诉人采纳和首次使用“淘宝”商标的时间（2003 年 5 月）均早于被投诉人注册争议域名的日期。

而被投诉人则主张，其于 2003 年 7 月 7 日在注册服务机构北京新网互联科技有限公司及北京新网数码信息技术有限公司申请注册分别注册了“淘宝.中国”、“淘宝.com”，上述日期均早于上述系列商标的申请人在中国以及其他国家地区获得注册商标专用权的日期，更早于投诉人在申请获准注册后实际受让上述商标注册商标专用权的时间。

专家组认为，《政策》第 4a 条规定投诉应当得到支持的第一个条件是投诉人在与争议域名相同或混淆性相似的那个商标上享有商标权利，而**不是**享有在先的商标权利。

世界知识产权组织(“WIPO”)归纳了过往众多《ICANN 统一域名争议解决政策》的裁决结果，并经过众多专家的详细讨论之后，就域名争议解决过程当中常遇到的一些问题，提出了其基本的立场和看法。在 WIPO 最新一份提出其上述立场和看法的文件 WIPO Overview 2.0 中，专家们一致认为，争议域名在投诉人取得某个名称的商标权之前注册，并不阻止争议域名与投诉人享有权利的名称或者标志相同或混淆性相似的认定。¹《ICANN 统一域名争议解决政策》也没有规定商标的持有人须于何时取得有关权利。在众多的《ICANN 统一域名争议解决政策》裁决，如 Madrid

¹ WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)

2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, WIPO 案号: D2003-0598; Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, WIPO 案号: D2006-0916 和 Esquire Innovations, Inc. v. Iscrub.com c/o Whois Identity Shield; and Vertical Axis, Inc. Domain Administrator, WIPO 案号: D2007-0856 等都采纳了上述看法。

因此, 专家组也采纳与上述一致的看法, 认为本投诉乃基于<淘宝>商标、商号, 以及投诉人使用该等商标、商号名称而产生的该投诉人的权益, 包括透过该投诉人的包含该等商标的域名登记。见: Maxtor Corporation 诉 Sheng Yang Shi Xin Co. Ltd; HKIAC 案件编号 DCN-0300001 及 Sanofi-Synthelabo V. Pae Sun Ja; HKIAC 案件编号 DCN-0400018。

专家组接纳, 投诉人是<淘宝> (“taobao”) 商标、商号及 taobao.com 等域名的所有人, 投诉人已在业务总部所在地及全球多个国家和地区拥有多项关于或包含“淘宝”的商标注册, 其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册 (合称“淘宝商标”)。投诉人亦已注册多项包含“淘宝”文字的域名。投诉人提交了商标注册证明, 上述商标注册至今合法有效。因此, 专家组认为投诉人对<淘宝>商标享有权利。

在争议域名<淘宝.com>中, “.com”是其网缀。其主要组成部分是<淘宝>。在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时, 毋需考虑其网缀, 在本案中即<.com>。见: Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd (WIPO 案件编号 D2006-0762) 作出的裁决。

显然, 争议域名中的“淘宝”是与投诉人的商标、名称或商号完全相同的或具有足以导致混淆的近似性。

据此, 专家组裁定争议域名的主要组成部分“淘宝”与投诉人的商标和名称“淘宝”相同或足以导致混淆的近似性。

综上, 专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4a 条中第一项的规定。

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

依据域名注册机构向中心作出的确认显示, 争议域名注册机构是黄刚(Gang Huang), 联络人是黄刚(Gang Huang), 联络地址是浙江省义乌市香山路 402 号, 邮编: 322000。电子邮箱是: hq@soucai.com。被投诉人姓名“黄刚(Gang Huang)”与争议域名毫无关系。

投诉人是<淘宝> (“taobao”) 商标、商号及 taobao.com 等域名的所有人, 投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。被投诉人并非投诉人的附属公司、与其没有任何关联且没有获得其任何方式的授权。

投诉人称被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的主张已经构成表面证据(见: Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号: D2010-0094)。一旦投诉人一方提供了表面证据, 举证责任就转移到被投诉一方。

投诉人在其答辩中指其争议域名先于投诉人商标取得, 在被投诉人注册该域名之时, “淘宝”并非是品牌, 投诉人也没有商标权, 任何公众均可以使用, 被投诉人合法注

册了该域名，其合法权益就应该得到保护，域名注册遵循先注先得的原则。而且，被投诉人一直将争议域名解析到被投诉人担任法定代表人的搜才网<soucai.com>。被投诉人认为不需要将“搜寻人才就是淘宝”在网站上公开。

专家组认为，被投诉人的主张和举证内容来看，被投诉人未能通过提供具有证明力的证据材料完成其举证责任，被投诉人认为不需要将“搜寻人才就是淘宝”在网站上公开的说法过于牵强。就《政策》的目的而言，并且在过往众多域名争议的裁决已经确认，被投诉人单纯就该案中争议域名享有的权利和合法权益并不足以构成《政策》第 4a 条第二项的要求。另外，从证据证明力的角度，被投诉人提交的营业执照，域名注册证书均不足以表明被投诉人准备使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务；或者被投诉人一直以该争议域名而广为人知；或者被投诉人合法或合理使用该域名，不以营利为目的，不存在为商业利润而误导消费者或沾污引起争议之商标或服务标记之意图。

综上，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益的主张。专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第 4a 条第二项的要求。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《政策》第 4b 条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

- (i)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)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)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，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。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人在世界各地就“淘宝”商标拥有的知名度。投诉人使用其“淘宝”商标、淘宝.com 域名及其“淘宝”品牌在先，其商标至今已经是家喻户晓。还有，通过在世界各地长期贯彻使用，投诉人之“淘宝”商标已广为人知，是一个相当知名的商标，尤其是在网上购物、电子商务以及互联网零售平台相关界别中。被投诉人选择注册一个包含“淘宝”文字的域名，显然对投诉人在争议域名享有的合法权利和权益已有所知悉，可以认为被投诉人注册争议域名是有意利用投诉人的知名度，吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。

另一方面，专家组认为被投诉人并没有将争议域名用于任何商品或服务之中。被投诉人表示其选择将“搜寻人才就是淘宝”作为企业从事业务的含义之一，专家组认为这与投诉人之“淘宝”商标所广为人知之界别相同。被投诉人并没有真诚地使用争议域名，只是将争议域名解析到<soucai.com>，而<soucai.com>提供的人才招聘服务为收费服务。被投诉人声称以“不存在以牟取商业利益的目的出发”使用争议域名，事

实上确将争议域名解析到提供收费服务的网站，实际上是利用投诉人“淘宝”品牌的声誉，引导公众到<soucai.com>，从而牟取商业利益。

专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.*（WIPO 案号：D2000-0163）。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为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。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为和使用，符合《政策》所规定的恶意。

关于被投诉人提出的投诉人属于“反向侵夺”的主张

专家组认为被投诉人未能提供足够的证据证明：被投诉人在争议域名注册前已经注册了完全不同的其他域名，又未提供确切的证据证明投诉人未注册该等争议域名有适当理由。另外，被投诉人也未就《政策》所规定的内容证明其对争议域名的注册及使用没有恶意，也没有对投诉人正常的业务活动带来不利影响，或者这种影响属于合理的竞争等。仅以“反向侵夺”作为己方辩护的理据，专家组不予采纳。

6. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<淘宝.com>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；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册和使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名<淘宝.com>转移给投诉人。

专家组：施天艺 Timothy Sze

日期：2015年3月10日