

**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-1100504**

---

**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：wuhan dodd**

**争议域名：paulsmithoutlet.com**

**注 册 商：北京新网数码信息技术有限公司**

---

### **1、案件程序**

2011年10月13日，投诉人根据互联网名称及数字地址分配机构（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”）提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2011年10月19日，中心北京秘书处以电子邮件向投诉人发出通知，确认收到投诉书。同日，中心北京秘书处向ICANN和域名注册商北京新网数码信息技术有限公司发出注册信息确认函，要求其确认注册信息。2011年10月19日，注册商回复确认争议域名系在该公司注册，注册人为本案被投诉人。

2011年10月31日，中心北京秘书处向被投诉人传送了投诉书传递封面，并转去投诉人的投诉书。

2011年11月4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，确认投诉书已于同日被审查合格并送达被投诉人，本案程序于 2011 年 11 月 4 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北京新网数码信息技术有限公司传送程序开始通知。

被投诉人在规定期限内未提交答辩书。2011 年 11 月 25 日，中心北京秘书处向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知。

2011 年 11 月 28 日，中心北京秘书处向高卢麟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 11 月 28 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 11 月 28 日，中心北京秘书处向双方当事人及上述拟指定专家传送专家指定通知，指定高卢麟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 11 月 28 日）起 14 日内即 2011 年 12 月 12 日之前（含 12 日）就本案争议作出裁决。

## 2、基本事实

投诉人：

本案投诉人为保罗史密斯集团控股有限公司（PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED），地址为英国诺丁汉河畔路河畔大厦（the Riverside Building Riverside Way, Nottingham, NG2 1 UK）。投诉人在本案中的代理人为尚锋伟业知识产权代理（北京）有限公司的 Alex ZHU (朱长远)。

被投诉人：

本案被投诉人为 wuhan dodd，地址为 wuchang yuemachang，WuHan, Hubei, CN。被投诉人于 2009 年 5 月 23 日通过北京新网数码信息技术有限公司注册了本案争议域名“paulsmithoutlet.com”。

### 3、当事人主张

#### 投诉人诉称：

投诉人保罗史密斯集团控股有限公司（PAUL SMITH GROUP HOLDINGS LIMITED）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类等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见下：

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：不属别类的贵金属及其合金、以及贵金属制品或镀有贵金属的物品；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）。

投诉人提出本案投诉的事实及理由如下：

（1）争议域名与投诉人在先享有权利的“PAUL SMITH”、“Paul Smith”、“PS·Paul Smith”系列商标混淆性相似

①投诉人是“PAUL SMITH”、“Paul Smith”、“PS·Paul Smith”系列商标专有权利人

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 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 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。

早在争议域名注册日（2009年9月12日）前，投诉人即在中国注册了多个“PAUL SMITH”商标，指定保护第9类、第14类和第18类多个类别的商品。

早在争议域名注册日（2009年9月12日）前，投诉人即在中国注册了多个“Paul Smith”商标，指定保护第3类、第9类、第14类、第16类、第18类和第25类多个类别的商品。

早在争议域名注册日（2009年9月12日）前，投诉人即在中国注册了多个“PS·Paul Smith”商标，指定保护第3类、第9类、第14类、第16类、第18类和第25类多个类别的商品。

投诉人注册并指定保护的包括服装、皮革制品、鞋、围巾等众多商品的“PAUL SMITH”、“Paul Smith”、“PS·Paul Smith”商标，经过长期且广泛的使用和宣传推广，已在世界范围内知名。

登录WWW.GOOGLE.COM.HK搜索“PAUL SMTIH”关键词，获得了超过一亿六千三百多万条搜索结果。搜索结果页面首页的全部信息也都是关于投诉人及其“PAUL SMITH”品牌产品相关的信息。

②争议域名与投诉人的“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“paulsmithoutlet.com”的识别部分为“paulsmithoutlet”。

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“paulsmith”与投诉人在先注册商标并知名的商标“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”和“outlet”两部分进行识别。而“outlet”作为一个一般性英文词汇，有“批发商店”之义，当置于“paulsmith”之后，作为域名，“paulsmithoutlet”则在整体上具有“PAULSMITH 品牌商品网上批发商店”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“PAULSMITH 品牌商品网上批发商店”。

因此，与投诉人“PAUL SMITH”及“Paul Smith”商标文字构成完全一致，“paulsmith”是争议域名的主要识别部分，而“outlet”又具有“批发商店”之义，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。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）被投诉人对争议域名的注册及使用均具有恶意

①被投诉人在熟知投诉人“PAUL SMITH”品牌的情况下恶意注册了

## 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、围中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。

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。

### ②被投诉人使用争议域名有明显恶意

在注册争议域名后，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。

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。因此，投诉人请求专家组裁决将争议域名“paulsmithoutlet.com”转移至投诉人。

### 被投诉人辩称：

针对投诉人的上述投诉主张，被投诉人未在规定的答辩期限内进行答辩。

## 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

专家组认为，根据《政策》第 4(a)(i)条的规定，投诉人对其主张权利的商标享有在先商标权，是投诉能够得到支持的前提。专家组注意到，投诉人在投诉书中主要通过对其“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”、“*PS · Paul Smith*” 商标享有权利来主张争议域名与上述商标构成混淆性近似。在此，专家组首先就投诉人是否对上述商标享有在先商标权加以分析和评判。

投诉人提供的中国、美国及世界知识产权组织的商标信息打印件等材料表明，投诉人在第 3 类、第 9 类、第 14 类、第 16 类、第 18 类、第 25 类等商品或服务项目上注册了多个“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”、“*PS · Paul Smith*” 商标。例如：早在 1995 年 9 月 7 日，投诉人就在第 9 类“眼镜框；太阳眼镜”等商品上获得第 764679 号“PAUL SMITH”商标注册；1995 年 12 月 21 日，投诉人就在第 25 类“服装；鞋；靴；袜；安全帽”等商品上获得第 801433 号“*Paul Smith*”商标注册；2010 年 9 月 21 日，投诉人在第 18 类“手提包；皮夹子；钱包（小钱袋）”等商品上获得第 7109213 号“*PS · Paul Smith*”商标注册等。

上述商标均处于有效期内，且注册时间均早于本案争议域名的注册时间。因此，专家组认为投诉人对“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”、“*PS · Paul Smith*” 商标享有在先商标权。

下面进一步分析本案争议域名与投诉人享有在先权利的商标是否构成混淆性近似的问题：

争议域名“paulsmithoutlet.com”中，“paulsmithoutlet”是具有识别



作用的部分，由“paulsmith”和英文单词“outlet”组成。其中，“paulsmith”与投诉人“PAUL SMITH”及“*Paul Smith*”商标文字构成完全一致。域名的后半部分“outlet”，作为一个一般性英文词汇，具有“直销店、商店”之义，属于通用词汇，不具有显著性，难以起到与投诉人注册商标相区分的作用。同时，由于“outlet”译为“直销店、商店”，与“paulsmith”连用，易使相关公众误认为争议域名为投诉人创建的销售投诉人产品的网站，或与投诉人具有某种关联关系，直接导致识别上的混淆。

因此，专家组认为争议域名“paulsmithoutlet.com”与投诉人的在先商标“PAUL SMITH”、“*Paul Smith*”及“*PS·Paul Smith*”构成混淆性近似，投诉满足《政策》第4(a)(i)条所述的条件。

#### 关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张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。

被投诉人未在规定的期间内提交答辩书，也并未对其就本案争议域名享有的任何商标权及其它合法权益进行说明，也没有提供相应的证明材料予以证明。

专家组认为，投诉人已经提供了初步的证据，完成了《政策》第4(a)(ii)条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方，被投诉人需自己证明其对该争议域名具有权利或合法利益。然而被投诉人却未对此提出具体答辩与证据材料，未能完成其所承担的举证责任。专家组也无法基于现有证据得出被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益的结论。

因此，专家组认为，投诉人的投诉符合《政策》第4(a)(ii)条所述的条件。

#### 关于恶意

根据《政策》第 4(b)条之规定，下列情形（但不限于此）将构成域名注册及使用的恶意：

(i)该情形表明，被投诉人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)被投诉人注册行为本身即表明，被投诉人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)被投诉人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，被投诉人通过制造被投诉人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被投诉人网站或其它连机地址者。

投诉人提供的相关证据表明，投诉人的“PAUL SMITH”、“Paul Smith”及“PS·Paul Smith”商标远在争议域名注册前即已在中国及美国等国家进行了广泛注册，并在时尚界具有一定知名度，被投诉人对投诉人及其商标理应知晓。

投诉人提供的证据表明，被投诉人在争议域名所指向的网站销售服装、箱包、鞋、皮带等产品，与投诉人产品相同或类似。此外，争议域名指向网站上显示的“PAUL SMITH”标识与投诉人注册商标“Paul Smith”的设计几乎完全相同。据此，专家组合理推断被投诉人完全是在熟知投诉人及其“PAUL SMITH”商标的情况下注册及使用争议域名。

专家组认为，被投诉人在对争议域名不享有任何合法权益的情况下，选择并注册与投诉人知名商标近似的域名，并在争议域名网站上销售与投诉人相同或类似商品的行为不但在客观上阻止了投诉人以相应的域名反映其上述商标，而且极有可能误导公众，使公众将争议域名网站误认为是投诉人自身或其授权的网站进行访问，从而产生混淆，损害投诉人的合法权益。据此，专家组认为，被投诉人注册争议域名的行为符合《政策》4(b)(iv)条规定的恶意情形。

因此，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)(iii)条所述的条件，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

## 5、裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第 4(a)条规定的所有三个条件。因此，根据《政策》第 4 条和《规则》第 15 条的规定，专家组裁决将争议域名“paulsmithoutlet.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：

二〇一一年十二月十二日