



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-1200425 |
| 投诉人: | ESMOD |
| 被投诉人: | Chen Yun |

1. 当事人及争议域名

投诉人：ESMOD，地址：10/12 Rue De La，Rochefoucauld 75009，Paris，France。

被投诉人：Chen Yun，地址：Shanghaishi Linglinglu 677 nong，Shanghai。

争议域名：esmodshopping.com，由被投诉人于 2011 年 6 月 8 日通过注册商万网注册。注册商地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号证大五道口大厦 2306B(200135)。

2. 案件程序

2012 年 3 月 1 日，域名争议解决中心收到投诉人提交的投诉书。

2012 年 3 月 1 日，域名争议解决中心要求注册商确认注册信息。

2012 年 3 月 1 日，域名争议解决中心向投诉人发出投诉书确认通知。

2012年3月2日，注册商回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人是本案争议域名的注册人，《ICANN 统一域名争议解决政策》适用本域名争议，争议域名注册协议使用的语言为中文。

2012年3月9日，域名争议解决中心向投诉人和被投诉人发出程序开始通知并根据《规则》和《补充规则》的规定要求被投诉人于20日内提交答辩书。

2012年4月2日，域名争议解决中心向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知，通知双方当事人域名争议解决中心没有在规定的答辩时间内收到被投诉人的答辩，中心将很快指定专家审理本案。

2012年4月16日，域名争议解决中心向投诉人和被投诉人发出专家确定通知，确认指定周中琦作为一人专家组审理本案。专家组将于2012年4月30日之前就本案提交裁决。

3. 事实背景

投诉人公司商号为“ESMOD”，于1957年8月28日注册于法国巴黎。

投诉人于1988年2月5日通过马德里国际注册获得第522602号“ESMOD”商标注册，在澳大利亚、比荷卢、埃及、德国、希腊、意大利、英国、韩国、越南等国获得延伸保护，指定类别为国际分类第16、35、40、41和42类。

投诉人于2001年3月14日通过马德里国际注册获得第754496号“ESMOD”商标注册，在中国、俄罗斯获得延伸保护，指定类别为国际分类第16、35、40、41和42类。

投诉人于 2005 年 12 月 7 日通过马德里国际注册获得第 873809 号“ ESMOD” 商标注册，在中国、越南获得延伸保护，指定类别为国际分类第 20、25 类，核定使用商品为“ 鞋子；帽子” 等。

投诉人为编号 300439687 的香港注册商标“ ESMOD” 的注册人。该商标注册日为 2005 年 6 月 15 日，指定类别为国际分类第 41 类，核定使用服务为“ 教育、培训” 等。

投诉人还在巴西、加拿大、法国、印度、马来西亚、新加坡等国在第 16、35、40、41 和 42 类等不同类别上进行了商标注册。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

1. 投诉人的商业名称“ ESMOD” 被争议域名“ esmodshopping.com ”完全采纳。“ shopping” 一字本身具有形容性及缺乏显著性，故不应予以重视。此外，域名中的“.com” 部份应不被考虑。

2. 被投诉人对争议域名不享有权利及/或合法的权益，原因如下：

(1) 被投诉人并未确立任何合法的权益。截至今日，商标注册处没有任何被投诉人名下的商标申请或注册记录。

(2) 被投诉人注册争议域名似乎是意图利用投诉人“ ESMOD” 商标及商业名称的知名度，而并非真诚地用于提供商品及/或服务及/或合法的非商业用途。

3. 争议域名是基于误导意图而注册，理由如下：

(1) 投诉人及其关联公司并没有许可或准许被投诉人注册含有“ ESMOD” 商标的域名，双方没有任何联系。

(2) 被投诉人注册争议域名使投诉人及其关联公司不能通过该域名使用自身的商业名称及/或商标。

(3) 如果被投诉人在申请注册争议域名之前进行商标检索，将可能不会发生该域名争议。

(4) 投诉人是一所古老的世界知名的时装设计学校。该校于 1841 年在法国成立，现已在柏林、北京、贝鲁特、大马士革、迪拜、雅加达、里昂、莫斯科、慕尼黑、大阪、奥斯陆、巴黎、圣保罗、首尔、东京等地建立了 20 所分校。

(5) 投诉人于 1969 年已于法国及其他地区使用“ ESMOD” 商标。该商标经过投诉人长期和广泛的使用，获得很高的知名度。被投诉人必定是基于误导意图故意注册争议域名。

投诉人请求本案专家组将本案争议域名转让予投诉人。

B. 被投诉人

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

如“事实背景”部分所述，投诉人在中国大陆和香港特别行政区，以及其他国家在多个类别取得了“ESMOD”商标注册。这些注册商标的注册日期均早于被投诉人注册争议域名的日期，即2011年6月8日。

争议域名“esmodshopping.com”中，域名后缀.com对于“相同或混淆性相似”判断不具有意义。将该域名的可识别部分“esmodshopping”与投诉人注册商标“ESMOD”相比较发现，前者完全包含了后者并在后者基础之上添加了字母“shopping”。显然，“shopping”由英文单词“shop”衍生而来，为后者的名词形式，意为“购物；买东西”。投诉人注册商标“ESMOD”为一具有显著性的臆造词。专家组认为，争议域名完整地包含了投诉人享有商标权利的注册商标文字并在具有显著性的注册商标文字基础上添加了通用词汇，两者构成混淆性相似。

据此，专家组认定，投诉满足《ICANN统一域名争议解决政策》第4(a)(i)规定的条件。

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

投诉人主张被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。专家组认为，在此情况下，证明被投诉人对争议域名享有合法权益的举证责任转移到被投诉人一方。

被投诉人没有进行答辩，也没有提交任何证明其对争议域名享有合法权益的证据，专家组亦没有发现任何证明被投诉人对争议域名享有合法权益的

证据。因此，专家组无法根据现有证据得出被投诉人对争议域名享有任何合法权益的结论。

据此，专家组认定，投诉满足《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)(ii)规定的条件。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人提供的证据表明，投诉人为一所有着悠久历史和良好声誉的时装设计学校，在包括中国在内的十多个国家和地区开设了分校。通过在中国广泛使用、推广，投诉人商标“ESMOD”在时装、时尚行业获得了很高的知名度，得到了相关公众的高度认可。

尽管没有证据表明被投诉人已经实际使用争议域名，但被投诉人在未经授权的情况下注册完全包含投诉人商标的域名，并且添加意为“购物”的文字，一旦被投诉人使用该争议域名建立网站，则很可能使网站访问者误认为该网站与投诉人提供的商品或者服务相关，从而不正当地利用投诉人长期积累的商誉，损害投诉人的利益，极可能误导消费者并损害其利益。

被投诉人注册争议域名客观上限制了投诉人通过互联网推广、使用自己的品牌标识的能力。

据此，专家组认定，投诉满足《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)(iii)规定的条件。

5. 裁决

专家组认定，投诉满足《ICANN 统一域名争议解决政策》4 (a) 所述全部条件。专家组裁决将争议域名“esmodshopping.com”转移给投诉人。



专家组：周中琦

日期：2012年4月30日