



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

## ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

---

案件编号：HK-1100411

投诉人：Alibaba Group Holding Limited

被投诉人：Yao Jian

争议域名：<taobaosm.com>

注册商：万网志成科技有限公司

---

### 1. 当事人及争议域名

本案的投诉人是 Alibaba Group Holding Limited。投诉人注册地址是 4th Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies，主营业地位于中国，联络地址由香港金钟道 88 号太古广场一期 11 楼霍金路伟律师行代转。投诉人之授权代理人是霍金路伟律师行(Hogan Lovells)，联络地址是香港金钟道 88 号太古广场一期 11 楼。

被投诉人是 Yao Jian，联络地址是 Jiangxi Jiujiang Sanzhong（中国江西省九江市三中）（邮编：332000），电子邮箱是：80798886@163.com。

本案的争议域名是< taobaosm.com >。争议域名的注册机构是万网志成科技有限公司，地址是北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦 3 层（邮编：100120）。

### 2. 案件程序

2011 年 12 月 13 日，投诉人根据互联网络名称及数码分配公司（ICANN）于 1999 年 8 月 26 日起施行之《统一域名争议解决政策》（《政策》），和于 2009 年 10 月 30 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。

2011 年 12 月 14 日，中心向域名注册机构万网志成科技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。

2011 年 12 月 14 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 Yao Jian，注册地址是 Jiangxi Jiujiang Sanzhong（邮编：332000）。联系电话：86-159 7999 9867，电子邮箱：80798886@163.com。注册协议使用的语言为中文。

2011年12月21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。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩，故通知被投诉人中心将指定专家，进行缺席审理。

2012年1月16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。

2012年1月16日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士发送通知，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2012年1月16日正式将案件移交专家组。本案专家组将在2012年1月30日或之前就本案作出裁决。

### 3. 事实背景

投诉人：

投诉人的官方名称为 Alibaba，中文名称为“阿里巴巴”，通过其多家关联公司（“Alibaba 集团”）经营业务。Alibaba 集团于 1999 年在中国杭州成立，自此，Alibaba 集团已发展成为在全球具有领导地位的电子商贸公司。Alibaba 集团其中一家公司 Alibaba.com Limited 于 2007 年 11 月在香港证券交易所上市（HKSE：1688.HK）。

2003 年 5 月，Alibaba 集团开发“Taobao”品牌（中文名称为“淘宝”），网站为 www.taobao.com（中文名称为“淘宝网”），是一个中文的商户对消费者（B2C）及消费者对消费者（C2C）之间的互联网零售平台，专注于服务中国消费者。在过去 8 年间，截至 2011 年 6 月 30 日约有 4.85 亿互联网用户的中国，Taobao Marketplace（淘宝市集）已成为中国最大的网上零售平台及主要的网上购物目的地。Taobao Marketplace 目前约有 3.70 亿注册用户，在其网站上展示的商品超过 8 亿件。投诉人每日接待超过 5,000 万单个访客，根据 Google, Inc.的 Alexa and DoubleClick Ad Planner 的统计，是全球 20 大最多访客的网站之一。

投诉人通过两家境内公司，浙江淘宝网络有限公司及淘宝（中国）软件有限公司，在 Taobao Marketplace 之下经营两个网站，分别为 www.taobao.com 及 www.taobao.com.cn（合称“Taobao 网站”）。Taobao 网站与 Alibaba 集团的其他网上平台链接，其中包括服务进口商和出口商的环球和中国本地商对商（B2B）电子商务网站 Alibaba.com ([www.alibaba.com](http://www.alibaba.com))及(1688.com)；中国具有领导地位的分类目录网站 Koubei.com ([www.koubei.com](http://www.koubei.com))；中国具有领导地位的网上付款网站 Alipay ([www.alipay.com](http://www.alipay.com))；中国具有领导地位的网上广告平台 Alimama ([www.alimama.com](http://www.alimama.com))；及由 Alibaba 集团经营的雅虎中国网站([www.yahoo.cn](http://www.yahoo.cn))。此外，又连接至 Taobao Mall ([www.tmall.com](http://www.tmall.com)) 及其相关网站 (<http://dianpu.taol23.com/>)，是中国网上购物的地标性网站，于 2011 年 6 月，占中国 B2C 网上零售市场的 48.5% 份额；又与 eTao ([www.etao.com](http://www.etao.com)) 连接，eTao 搜索平台，从产品和商户信息的角度看则是中国最全面的购物搜索引擎。

Alibaba 集团总部设于中国杭州，通过其子公司在中国境内 70 多个城市以及香港、台湾、韩国、印度、日本、新加坡、美国和欧洲等地均设有办事处。Alibaba 集团的旗舰公司 Alibaba.com Limited 于 2010 年 12 月录得收入总额达 55.6 亿元人民币，年增长率约为 43.4%。

Taobao 品牌在 2009 年的交易量已超过 2,000 亿元人民币（290 亿美元）。根据中国互联网信息中心（CNNIC）的统计，于 2011 年 6 月 30 日中国有 4.85 亿互联网使用者。**附件 4** 是印自(taobao.com) 网站网页，其显示出 Taobao 品牌的交易量以及一份由 CNNIC 发布关于中国互联网使用者数目的文件。

Alibaba 集团的增长和 Taobao 服务的成功经营，已成为传媒广泛报道的目标，令 Alibaba 集团及其各项品牌在全球引起高度的注意。**附件 5** 是本投诉书日期前刊登有关 Alibaba 集团及 Taobao 的报道文章汇编，其中包含刊登在全球最受尊崇及销量最广的报章和杂志的文章，包括路透社（Reuters）、华尔街日报（The Wall Street Journal）及商业周刊（Business Week）等。

Alibaba 集团提供的 B2C 及 C2C 业务和服务一直以来均持续地及大部分主要以其 Taobao 商标及/或藉提述其 Taobao 商标而经营、供应和进行推广。“Taobao”品牌（包括但不限于“TAOBAO”、“Taobao.com”、“淘宝”及“淘宝网”）最初在 2003 年 5 月首次使用，自此已成为投诉人通常为人广泛认识与 B2C 及 C2C 网上零售服务联系一起的标记名称。

投诉人自 2003 年以来一直通过互联网以及在商贸刊物和印刷媒体上进行的宣传和广告，广泛推广“Taobao”品牌（包括但不限于“TAOBAO”、“Taobao.com”、“淘宝”和“淘宝网”）并在大中华区内投入大量时间和资源以（包括但不限于）Taobao 商标推广在 Taobao 网站提供的各种商品和服务。以下为投诉人在大中华区内用于推广和宣传的估计开支：

#### 中国大陆

年份	金额（人民币）
2010	约 550,000,000 元
2011（1 月 1 日至 5 月 31 日）	约 130,000,000 元
<b>总额</b>	<b>约 880,000,000 元</b>

#### 香港及台湾

年份	金额（港元）
2010	约 4,800,000 元
2011（1 月 1 日至 5 月 31 日）	约 1,050,000 元
<b>总额</b>	<b>约 5,850,000 元</b>

投诉人多年来已通过对 Taobao 商标的使用及/或提述向中国及亚太地区的消费者提供各种服务及取得重大收入。

被投诉人：

被投诉人于 2011 年 10 月 23 日注册了争议域名<taobaosm.com>。被投诉人为 Yao Jian，联络地址是联络地址是 Jiangxi Jiujiang Sanzhong（中国江西省九江市三中）（邮编：332000），电子邮箱是：80798886@163.com。

依据投诉人提供证据显示，投诉人是在发现一家称为淘寶商盟集團股份有限公司（英文名稱：Taobao Shangmeng Group Co., Limited；公司編號：154016）（下称“**有关公司**”）的公司，正以一个包含投诉人的 Taobao 商标的公司名称经营，当时，有关公司正以争议域名（以“taobao sm”的名义注册）经营一个网站（“**有关网站**”），该网站实际上是投诉人的[www.dianpu.taol23.com](http://www.dianpu.taol23.com)网站的复制版（WHOIS 搜索结果及网站快照见**附件 6**）。

投诉人的法律代表于 2011 年 9 月 9 日向有关公司发出停止侵权警告信，要求该公司更改其公司名称、将争议域名转让予投诉人及作出承诺不再使用任何包含 Taobao 商标的公司名称、商号、商标或域名。该停止侵权警告信副本见**附件 7**。有关公司对该停止侵权警告信并无作出任何回应。

在上述停止侵权警告信送达后，争议域名被转让予被投诉人，而有关网站的内容则转变为一个讨论投诉人的 Taobao 网站的网上论坛（详见附件 1 及**附件 8**附录的有关网站在停止侵权警告信发出后的网站快照）。

#### 4. 当事人主张

投诉人：

投诉人是“Alibaba”品牌的创办人，“Alibaba”的正式中文名称为“阿里巴巴”。投诉人是一个相关公司集团的成员，最终由 Alibaba Group Holding Limited 持有。在本投诉书内，投诉人及 Alibaba Group Holding Limited 及其他附属公司统称“Alibaba”。

Alibaba 于 1999 年在中国杭州成立，自此已发展成为在全球具有领导地位的电子商贸公司，经营多个商业互联网平台，其中包括由投诉人经营的服务进口商和出口商的环球 B2B 市集[www.alibaba.com](http://www.alibaba.com)、[www.alibaba.com.cn](http://www.alibaba.com.cn)、[www.1688.com](http://www.1688.com) 及 [www.alibaba.co.jp](http://www.alibaba.co.jp)（“Alibaba B2B 网站”）；中国最大的消费者对消费者（C2C）网上零售平台淘宝（Taobao）（[www.taobao.com](http://www.taobao.com)及[www.taobao.com.cn](http://www.taobao.com.cn)）；中国具有领导地位的分类目录网站 Koubei.com（[www.koubei.com](http://www.koubei.com)）；中国具有领导地位的网上付款网站 Alipay（[www.alipay.com](http://www.alipay.com)）；中国具有领导地位的网上广告平台 Alimama（[www.alimama.com](http://www.alimama.com)）；及 Yahoo!的中国网站 Yahoo China（[www.yahoo.cn](http://www.yahoo.cn)）。

鉴于 Alibaba 的增长及成功，特别是由投诉人所经营的业务的成功，投诉人于 2007 年 11 月在香港证券交易所上市（HKSE：1688.HK），是历来最大规模的互联网公司首次公开招股。

2003 年 5 月，Alibaba 集团开发“Taobao”品牌（中文名称为“淘宝”），网站为 [www.taobao.com](http://www.taobao.com)（中文名称为“淘宝网”），是一个中文的商户对消费者（B2C）及消费者对消费者（C2C）之间的互联网零售平台，专注于服务中国消费者。在过去 8 年间，截至 2011 年 6 月 30 日约有 4.85 亿互联网用户的中国，Taobao Marketplace（淘宝市集）已成为中国最大的网上零售平台及主要的网上购物目的地。Taobao Marketplace 目前约有

3.70 亿注册用户，在其网站上展示的商品超过 8 亿件。投诉人每日接待超过 5,000 万单个访客，根据 Google, Inc.的 Alexa and DoubleClick Ad Planner 的统计，是全球 20 大最多访客的网站之一。

投诉人指出，提出投诉的法律依据为以下几个方面：

### （一）争议域名与投诉人享受民事权益的商标或服务标记相同及/或混淆地相似

争议域名完全包含投诉人的“Taobao”商标。争议域名与投诉人的“Taobao”商标的唯一分别是加入“sm”字母作为后缀，该等字母是通用中文字“商盟”（拼音为“shang meng”）的拉丁字母拼音的首两个字母，是“商业联盟”的意思。目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。投诉人请专家组参考 *Oakley, Inc. v. Joel Wong/BlueHost.com- INC*（WIPO 案号：D2010-0100）、*Diageo Ireland v. Guinnessclaim*（WIPO 案号：D2009-0679）及 *The Coca-Cola Company v. Whois Privacy Service*（WIPO 案号：D2010-0088），副本见附件 9。

“TAOBAO”明显是争议域名的识别性和显著部分，而加入两个英文字母“sm”作为后缀并无在任何方面将其余 Taobao 商标识别。

此外，投诉人指出，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，应无需理会域名的网缀，在本案中即<.com>。投诉人请专家组参考 WIPO 裁决：*Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd*（案号：D2006-0762），副本见附件 10

投诉人因此向专家组指出，就 ICANN《政策》第 4(a)(i) 条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及/或混淆地类似。

### （二）被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益

投诉人提出，被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益，理由如下：

Taobao 商标最初自 2003 年由投诉人注册后，通过投诉人及其关联公司在商贸活动上广泛使用后，已另外取得显著性，特别是其核心“TAOBAO”及“淘宝”商标使消费者能够立即联想到均与 Alibaba 集团有关。附件 11 是投诉人在三个主要互联网搜索网站谷歌、雅虎和百度进行搜索的结果，显示以“Taobao”和“淘宝”进行搜索所得结果绝大部分均与 Alibaba 集团有关。

投诉人并没有许可、同意或在其他方面授权被投诉人使用 Taobao 商标，而投诉人采纳和开始使用 Taobao 商标的时间均远早于被投诉人注册争议域名的日期，因此被投诉人应承担证明其对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任。投诉人请专家组参考 *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 12。

并无任何证据显示被投诉人是以争议域名而通常为人所认识。被投诉人是一名个人，其姓名（Yao Jian）在任何方面与争议域名均没有相符之处，因此并没有明显的需要使用

“Taobao”名称。此外中文字“淘宝”（英文拼音“Taobao”的中文字）在中文中并非通常组合在一起使用，并不构成通常使用的中文字词。在英文语言中，除作为中文字“淘宝”的拼音以外，“taobao”并没有任何意义。鉴于投诉人在中国大陆及香港所享有的知



名度，有关公司或被投诉人在注册/取得争议域名时对投诉人并不知悉的说法实是不能想象。

有关公司在其公司名称中对“Taobao”的使用构成公司名称抢注的行为，因此已侵犯 Alibaba 集团在 Taobao 商标上的知识产权，不可能藉其与有关公司存在关联而获赋予任何有关争议域名的合法权利或权益（详见下文有关恶意的说明）。投诉人已在香港就该公司名称的侵权行为对有关公司提起假冒行为的法律程序，有关程序正在进行中。对有关公司发出的传讯令状的副本见附件 13。

根据投诉人所知及获得的资料，被投诉人或有关公司均并非任何可反映或与争议域名相符的中国或香港的商标注册的所有人。在中国商标局及香港商标注册处的数据库以被投诉人及有关公司的名称进行搜索的结果见附件 14。要求投诉人在其有关居籍国/来源国以外的所有其他国家进行商标查询以确定被投诉人是否任何有关“Taobao”及/或“淘宝”注册商标的所有人，此举并不切实可行。然而，有鉴于投诉人已在亚洲 7 个国家地区以至世界其他国家地区，包括中国和香港，在 45 类商品中广泛注册有关包含或部分包含“Taobao”及/或“淘宝”的商标，除投诉人以外，任何其他人士能在任何该等国家地区成功注册任何有关包含或部分包含“Taobao”及/或“淘宝”的商标的可能性实在极低。

有关网站（最初包含一个与投诉人的 [www.dianpu.tao123.com](http://www.dianpu.tao123.com) 网站完全一样的复制版）目前由一个网上论坛组成，讨论投诉人的 Taobao 网站，仿效其“淘宝商盟”群组（Taobao.com 会员的地区商业群组）（见下文有关恶意的讨论）。上述情况清楚显示被投诉人尝试误导正在搜寻投诉人及其服务的消费者进入被投诉人的网站，从而干扰投诉人的业务运作，在此情况下被投诉人对争议域名的使用不可能说是合法的非商业或公平使用。被投诉人因此必须证明其已就真诚的商品或服务的提供而使用争议域名。然而，在有关网站上可发现多项被投诉人和有关公司的恶意行为的证明（见下文关于恶意的说明），有鉴于此，投诉人认为被投诉人在此情况下所从事的任何商品或服务的提供，均不能构成真诚的商品或服务提供（参 *Madonna Ciccone p/k/a Madonna 诉 Dan Parisi and "Madonna.com"*，WIPO 案号：D2000-0847；及 *Viacom International, Inc., Paramount Pictures Corporation, and Blockbuster Inc. 诉 TVdot.net, Inc. f/k/a Affinity Multimedia*，WIPO 案号：D2000-1253，副本见附件 15）

因此，投诉人向专家组指出，已就 ICANN《政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

### （三）被投诉人对争议域名的注册具有恶意

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意，原因如下：

被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益，这事实本身已构成恶意的证明。

“Taobao”是一个由投诉人创造的拼合字（“淘宝”）的英文拼音，如独立于投诉人的 Taobao 商标以外，该文字在英语或任何其它语言中均没有任何通用的意思。因此可作出如下推定：注册争议域名的前注册人的动机完全是基于要利用投诉人在 Taobao 商标的知名度及干扰投诉人的业务运作。投诉人请专家组参考 *Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) 诉 Kil Inja*（WIPO 案号：D2000-1409）（副本见附件 16），在该案中专家组认为被投诉人注册一个包含拼合而成的用语的争议域名这事实是专家组裁定具有恶意的一个相关因素。

被投诉人实在有关公司被发出停止侵权警告信后从有关公司取得争议域名的注册（详见相关的 WHOIS 历史纪录，证明被投诉人在 2011 年 10 月 9 日前并不拥有争议域名，副本见附件 17）。鉴于投诉人的 Taobao 商标在中国享有的知名度，被投诉人是在不知悉争议域名与 Taobao 商标混淆地相似的情况下取得争议域名的说法是难以令人置信的，因此，被投诉人取得争议域名的行为必定具有恶意，请参考 *Dixons Group Plc 诉 Mr. Abu Abdullaah*（WIPO 案号：D2000-1406），副本见附件 18。在该案中，专家组裁定鉴于投诉人在贸易活动上的广泛知名度以及域名与投诉人的商标的混淆相似性，该域名的取得具有恶意，符合《解决政策》有关恶意注册的要求。

此外，被投诉人明显认识投诉人的 Taobao 商标，故意使用争议域名，通过制造被投诉人的有关网站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有关网站，是被投诉人公然恶意行为的明显证明。

投诉人认为有关公司在收到停止侵权警告信后不久即将争议域名转让的唯一可能解释，是要试图规避投诉人讨回争议域名及执行其商标权利的行动。过往的案例曾裁定域名如在知悉被提起行政投诉程序后进行转让，转让方及受让方应被视为同一人（请参考：*Robert Bosch GmbH 诉 Lee Young Pyo*（WIPO 案号：D2005-0162），副本见附件 19）。投诉人认为本案所发生的情况相同，有关公司在收到停止侵权警告信（因而获得投诉人拟提起行政投诉程序的通知）后将争议域名转让，因此有关公司恶意使用有关网站展示与投诉人其中一个网站完全相同的内容及注册一个包含投诉人的著名 Taobao 商标的公司名称（该有关公司原应可选择任何其他名称进行其业务）的行为，应视为被投诉人的恶意的证明。

被投诉人及有关公司是知悉投诉人的 Taobao 商标及是恶意注册及使用争议域名的证明在有关网站上随处可见。如上文所述，在向有关公司发出停止侵权警告信前，有关网站的页面设计与投诉人的 [www.dianpu.tao123.com](http://www.dianpu.tao123.com) 网站基本上完全相同。在停止侵权警告信发出后，有关网站展示下列标记：(i) “淘宝网” 标记，该标记与投诉人在 Taobao 网站每一网页上使用的“淘宝网”标记完全相同或非常相似；(ii) “淘宝网” 标记（与 Taobao 网站就其 Taobao.com 会员的地区性商业群组所使用的“淘宝网”标记完全相同或混淆地相似）及“Taobaosm.com”，该标记完全包含投诉人的 Taobao 商标；另外又采用与 Taobao 网站相似的颜色系列（Taobao 网站及有关网站的快照见附件 20）。被投诉人抄袭多项在投诉人的网站上使用的标记这事实，是显示被投诉人知悉投诉人的 Taobao 商标的不可推翻的证明，同时是进一步恶意的证明（请参考 *Nintendo of America, Inc. 诉 Garrett N. Holland et al*（WIPO 案号：D2000-1483），副本见附件 21）。

被投诉人明显是试图制造有关网站与 Taobao 商标之间存在关联的印象，产生实际混淆的证明可见于有关网站内，有关网站的使用者被误导以为是在申请加入真正 Taobao 网站的商业群组（有关网站的快照见附件 22）。

投诉人认为，鉴于上文所述的证明，被投诉人在取得争议域名时对投诉人的 Taobao 商标以及投诉人对争议域名因此而拥有的权利并不知情的说法是不可想象的。目前已经确立，被投诉人在已完全知悉投诉人在 Taobao 商标所拥有的在先权利，而被投诉人并没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可，被投诉人在此情况下注册和使用及继续注册和使用争议域名必然具有恶意。投诉人请专家组参考 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 诉 The Polygenix Group Co.*（WIPO 案号：D2000-0163），副本见附件 23。在该案中，专家组裁定注册人恶意使用和注册有关域名时，已考虑被投诉人是在知悉投诉人拥有的长期在先权利而注册有关域名的事实。

在此公然挪用投诉人 Taobao 商标的情况下，被投诉人注册及/或使用争议域名的行为的唯一可能解释就是恶意注册和使用，其唯一目的是干扰投诉人的业务活动。争议域名的注册

和使用是恶意行为，完全符合《解决政策》第 4(b)(iii)条所述构成恶意的证明：注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务。根据 *Dixons Group Plc 诉 Mr. Abu Abdullaah* (WIPO 案号：D2000-1406) (副本见附件 18) 的案例，“竞争对手”应作较为广泛的理解，不限于在商业层面上的竞争。在该案中，专家组认为被投诉人与投诉人竞争取得互联网使用者的注意，希望吸引该等使用者登入其网站，因此裁定被投诉人注册和使用有关域名的行为具有恶意。本案投诉人认为本案的情况相同，鉴于 Taobao 网站与有关网站之间发现的多处实际混淆情况，明显被投诉人正干扰投诉人的业务活动。

因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN《政策》第 4(a)(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

## B. Respondent

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

## 5. 专家组意见

《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) 被投诉的域名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) 被投诉的域名持有人对域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册和使用具有恶意。

《政策》第 4(a) 条说明，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。

根据投诉人所提交的投诉书、以及相关附件证据材料，本案专家组意见如下：

### A) 争议域名与投诉人享受民事权益的商标或服务标记相同及/或混淆地相似

专家组接纳，本投诉乃基于<taobao>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民事权益，包括透过该投诉人的包含该等商标的域名登记。见：*Maxtor Corporation v. 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“taobao”商标、商号及 taobao.com 域名的所有人，投诉人已在其业务总部所在地、中国香港及全球多个国家和地区拥有超过多项关于或包含“taobao”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“taobao 商标”）。投诉人亦已注册多项包含“taobao”文字的域名。

在争议域名<taobaosm.com>中，“.com”是顶级域名。其主要组成部分是<taobao>及<sm>。<taobao>是争议域名的显著部分。就<taobaosm.com>而言，依据投诉人提交的争议域名网页里的文字内容，“sm”可以被认为是“商盟”汉语拼音的缩写。专家组认为，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是以一个拼音或英语



名词的缩写作为前缀或后缀，则该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。见 *Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI*（WIPO 案号：D2006-0768）及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi*（WIPO 案号：D2008-1276）。

此外，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，应毋庸考虑其网缀，在本案中即<.com>。见世界知识产权组织（WIPO）仲裁及调停中心对 *Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd*（案号：D2006-0762）作出的裁决。

显然，争议域名中的“taobao”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“taobao”与投诉人的商标和名称“taobao”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) 被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益**

被投诉人的名称是 Yao Jian，联络地址是联络地址是 Jiangxi Jiujiang Sanzhong（中国江西省九江市三中）（邮编：332000），电子邮箱是：80798886@163.com。

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。

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主要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) 被投诉人对争议域名的注册具有恶意**

《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，投诉人在电子商贸领域具有一定的领导地位，投诉人提交的证据显示，争议域名目前由一个网上论坛组成，讨论投诉人的 Taobao 网站，仿效其“淘宝商盟”群组（Taobao.com 会员的地区商业群组）。

上述情况显示被投诉人尝试误导正在搜寻投诉人及其服务的消费者进入被投诉人的网站，从而干扰投诉人的业务运作。专家组认为，被投诉人必须证明其已就真诚的商品或服务的提供而使用争议域名；或者被投诉人对争议域名的使用是合法的非商业或公平使用。

然而，专家组在有关网站上发现多项被投诉人和有关公司的恶意行为的证明，在投诉人向有关公司发出停止侵权警告信前，有关网站的页面设计与投诉人的 [www.dianpu.tao123.com](http://www.dianpu.tao123.com) 网站所提供的服务内容基本上完全相同。在投诉人发出停止侵权警告信发出后，有关网站展示的“淘宝网”标记与投诉人在 Taobao 网站上使用的“淘宝网”标记完全相同或非常相似。被投诉人在争议域名网站上使用与投诉人网站上相同的标记这事实，显示被投诉人知悉投诉人的 Taobao 商标，也是其试图误导公众，使公众以为该网站是与投诉人相关，或投诉人与被投诉人有联系。

专家组认为，被投诉人对争议域名不享有权益的情况下注册争议域名的事实本身已证明被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

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，符合《政策》所规定的恶意。

## 6. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名 <taobaosm.com> 与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或具有足以导致混淆的近似性；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或者使用具有恶意。

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 <taobaosm.com> 转移给投诉人。

---

独任专家：施天艺 Timothy Sze

2012年1月30日