

行政专家组裁决

Pexels GmbH 诉 李厚昌 (li hou chang)，无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si)

案件编号 D2022-2191

1. 当事人双方

本案投诉人是 Pexels GmbH，其位于德国。投诉人的授权代理人是 SafeNames Ltd.，其位于联合王国。

本案被投诉人是李厚昌 (Li Hou Chang)，无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si)，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <pexelss.com> 和 <pexls.com> (下称“争议域名”)。上述争议域名的注册机构是 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) (下称“域名注册机构”)。

3. 案件程序

世界知识产权组织 (WIPO) 仲裁与调解中心 (下称“中心”) 于 2022 年 6 月 16 日收到英文投诉书。2022 年 6 月 16 日，中心向注册机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2022 年 6 月 17 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构向本中心披露的争议域名的注册人及其联系信息与投诉书中所列的注册人及其联系信息不一致。中心于 2022 年 6 月 20 日向投诉人发送电子邮件，向其提供由注册机构披露的争议域名注册人及其相关信息并邀请投诉人提交投诉书修正本。本中心 2022 年 6 月 21 日收到由投诉人提交的英文投诉书修正本。

2022 年 6 月 20 日，中心使用中、英文向当事人双方发送有关行政程序语言的电子邮件。2022 年 6 月 20 日，被投诉人要求将中文作为行政程序的语言。2022 年 6 月 21 日，投诉人确认要求将英文作为行政程序的语言。

中心确认，投诉书和投诉书修正本符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”或“UDRP”)、《统一域名争议解决政策规则》(下称“规则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》(下称“补充规则”)规定的形式要求。

根据规则第 2 条与第 4 条，中心于 2022 年 6 月 28 日使用中、英文正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 6 月 28 日开始。根据规则第 5 条，提交答辩书的截止日期是 2022 年 7 月 18 日。被投诉人没有作出任何正式的答辩。中心于 2022 年 7 月 19 日通知当事人双方中心将开始指定行政专家组。

2022 年 8 月 11 日，中心指定 Peter J. Dernbach 为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保规则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

4. 基本事实

投诉人是一家德国公司，主要业务为媒体运营，管理及营运一个存有超过 320 万张照片和视频的资料库。自投诉人于 2014 年成立以来，已建立非常良好的商誉。例如，投诉人与来自 170 个国家的摄影师合作，某些使用投诉人平台的用户更拥有超过 33.5 亿的浏览量。

投诉人就 PEXELS 在世界不同国家和地区拥有注册商标，包括：

- a) 欧洲联盟第 017913932 号 PEXELS 注册商标，注册日期为 2018 年 9 月 19 日；
- b) 美国第 5860074 号 PEXELS 注册商标，注册日期为 2019 年 9 月 17 日；及
- c) 澳大利亚第 2004678 号 PEXELS 注册商标，注册日期为 2020 年 1 月 7 日。

投诉人亦使用如下的品牌标志：



投诉人主要通过其网站“www.pexels.com”运营。除主网站外，投诉人还注册了多个带有 PEXELS 商标的域名，例如<pexels.co>、<pexels.photos>及<pexels.org>。

被投诉人是一位位于中国的个人及其公司。

争议域名<pexelss.com>注册于 2019 年 5 月 15 日。

争议域名<pexls.com>注册于 2020 年 1 月 22 日。

根据投诉人提交的证据，两个争议域名会不断指向不同的网站，其中包括显示每次点击付费的广告链接（pay-per-click）的网站和显示有安全警告信息的网站。专家组作出裁决时，两个争议域名也各自指向不同的显示每次点击付费的广告链接的网站。争议域名<pexls.com>指向一个显示包括“Stock Videos”、“Free Stock Images”和“Photo Purchase”的付费广告链接的网站，提供与投诉人存在竞争关系的商品和服务。争议域名<pexelss.com>指向一个显示“推荐交友软件”、“Ddos 压力测试”及“Windows”的付费广告链接的网站，上面还有写着“购买此域名”的链接。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

(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

投诉人主张其是 PEXELS 商标的所有人，已就该商标建立非常良好的商誉。两个争议域名都错误拼写了 PEXELS 商标，争议域名<pexelss.com>加上了一个字母“s”而争议域名<pexls.com>则移除了一个字母“e”。两个争议域名与投诉人商标的不同之处在于增加了“.com”，此只为技术要求。因此，投诉人主张两个争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性相似。

(ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益

据投诉人所知，被投诉人对于 PEXELS 商标不享有权利或合法利益，被投诉人对于争议域名亦不享有任何权利或合法利益。投诉人亦从未许可、授权或允许被投诉人使用其 PEXELS 商标。此外，被投诉人并没有因为两个争议域名而广为人知，或以 Pexels 的名义提供任何服务或商品。而且被投诉人故意错误拼写 PEXELS 商标，两个争议域名均指向不同的显示每次点击付费的广告链接（pay-per-click）的网站，且具有出售争议域名获利的目的，不构成合理地或非商业性地合法使用争议域名。因此，投诉人主张被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。

(iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

投诉人的 PEXELS 商标的注册时间比争议域名的注册时间早，且早就获得良好商誉。被投诉人只要透过简单的网络搜寻，就可以清楚地知道投诉人、其商标和官方网站，却故意注册了争议域名。两个争议域名均故意将投诉人的 PEXELS 商标进行错误拼写，希望将互联网用户导向显示每次点击付费的广告链接的网站。

两个争议域名均不断指向不同的网站。例如，争议域名 <pexls.com> 指向的网站上显示的广告链接提供与投诉人存在竞争关系的商品和服务而争议域名 <pexelss.com> 指向的网站则显示安全警告的信息。两个争议域名指向的网站上有时也会有出售争议域名的信息。被投诉人在回复投诉人的停止侵权警告函时，还提出以 288 美元的价格出售争议域名，这一金额显然是为了牟取商业利益。

再者，Pexels 本身并不具有任何文字上意义，被投诉人并无使用该文字进行商业行为的必要与需求。被投诉人只是希望互联网用户在不小心的情况下把投诉人的 PEXELS 商标错误拼写，并前往争议域名指向的网站。

另外，过去也有其他投诉人对被投诉人提起 UDRP 投诉，先前的专家组就有关案件，都作出了有利相关投诉人的裁决。由此可知被投诉人有抢注域名的惯行。

因此，投诉人主张被投诉人注册和使用争议域名均具有恶意。

B. 被投诉人

除了要求将中文作为行政程序的语言外，被投诉人未对投诉人的主张作出任何正式的答辩。但是被投诉人于 2021 年 12 月 13 日回复投诉人的侵权警告函时，要求投诉人支付 288 美元作为转移争议域名的前提，并指出即使投诉人赢得了 UDRP 投诉，被投诉人会提起法院诉讼，这会给投诉人带来更多的花费和时间。

6. 程序事项

6.1 多个域名的合并审理

根据规则第 3 条第(c)项规定，投诉人可对注册在同一域名持有者名下的多个域名提起投诉。

注册机构已确认两个争议域名均由被投诉人持有。鉴于此，专家组认为本案可以合并审理。

6.2 行政程序语言

根据规则第 11 条第(a)项规定，除非当事人双方另有协议或注册协议中另有规定，否则行政程序的语言应使用注册协议的语言；但专家组在考虑行政程序的具体情形后有权另作决定。

上述规定允许专家组依据案件具体情形决定行政程序所使用的语言。专家组在考虑案件具体情形时，亦应参酌规则第 10 条第(b)和(c)项的规定，确保当事人双方得到平等对待，同时也确保行政程序快速及经济地进行。换言之，专家组应秉持公平公正原则，审酌个案争议的具体因素，包括但不限于当事人双方对建议语言的理解能力和使用能力、时间因素及成本因素。

本案争议域名注册协议使用的语言为中文。投诉人提交的投诉书是以英文撰写，并请求以英文作为行政程序的语言，而被投诉人则要求以中文作为行政程序的语言。专家组在考虑以下具体因素后，认为本案行政程序的语言应为中文：

(1) 根据注册机构的回复，争议域名注册协议使用的语言是中文，根据规则第 11 条第(a)项规定，本案行政程序语言原则上应为中文。

(2) 当事人双方未就行政程序的语言达成任何协议。

在争议处理过程中，专家组应当平等地对待当事人双方，给予当事人双方平等地陈述事实、说明理由及提供证据的机会；专家组应确保争议解决程序快速进行。专家组同时注意到被投诉人在回复投诉人的停止侵权警告函

时使用了英文，而争议域名有时指向的显示每次点击付费的广告链接的网站中亦有英语内容。所以专家组认为，被投诉人有理解英文的能力。因此，专家组亦决定接受投诉人提交的英文投诉书及相关材料，不要求投诉人提交中文翻译件。专家组相信这一决定并不会对当事人双方造成不公平，亦能确保争议解决程序快速进行。

7. 分析与认定

根据政策第 4 条第(a)项规定，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；并且
- (ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益；并且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

投诉人为 PEXELS 注册商标的合法商标权人。除去通用顶级域名后缀外，争议域名故意将商标 PEXELS 错误拼写为“pexelss”（在商标后添加字母“s”）和“pexls”（删除商标中的第二个字母“e”）。因此，争议域名已构成与投诉人的商标混淆性相似（见 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”), 第 1.9 节）。通用顶级域名后缀“.com”，作为域名注册的技术要求，并不会妨碍专家组认定争议域名与投诉人的商标混淆性相似。因此，专家组认定争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性相似。

B. 权利或合法利益

根据政策第 4 条第(a)项规定，投诉人虽负有证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的责任，然而对于投诉人而言，这通常是难以证明的消极事实。被投诉人是否对争议域名享有权利或合法利益，通常是被投诉人本身最清楚知悉、且能够直接提出证据来证明的事实。同时，政策第 4 条第(c)项更逐一明列被投诉人可以如何响应投诉书，表明自身对争议域名享有权利或合法利益。因此，当投诉人能够提出初步证据显示被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益时，被投诉人即有责任提出主张或证据以显示其对争议域名享有权利或合法利益。在该情形下，如果被投诉人仍未能提出此等主张或证据，专家组可以推定投诉书已符合政策第 4 条第(a)(ii)项规定的要求。

政策第 4 条第(c)项明列被投诉人可以用来回应其对争议域名享有权利或合法利益的情形，包括但不限于：

- (i) 在被投诉人接到有关争议通知之前，被投诉人已经使用或可以证明准备在善意提供商品或服务中使用争议域名或与争议域名相对应的名称；或者
- (ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）虽未获得商品商标或服务商标，但已因争议域名而广为人知；或者
- (iii) 被投诉人对争议域名的使用属于合法的非商业性使用或合理使用，无意为牟取商业利益而以误导的方式转移消费者的注意力或损害争议商品商标或服务商标的声誉。

投诉人已证明其为 PEXELS 商标的所有权人，从未以任何形式授权或许可被投诉人使用其 PEXELS 商标，亦不曾同意被投诉人注册含有其商标的争议域名。

而且本案中，并没有证据显示被投诉人对于 PEXELS 商标享有任何权利或合法利益。根据注册机构提供的资料，被投诉人的名称亦与 Pexels 无关。本案也没有证据显示被投诉人已经以争议域名而广为人知。

再者，根据投诉人所提供的证据，两个争议域名不断指向不同的网站，其中包括显示每次点击付费的广告链接（pay-per-click）的网站和显示有安全警告信息的网站。专家组作出裁决时，争议域名<pexls.com>指向一个显示每次点击付费的广告链接的网站，与投诉人业务有紧密关联。争议域名<pexelss.com>亦指向一个显示每

次点击付费的广告链接的网站，网站上还有“购买此域名”的链接。被投诉人在回复投诉人的停止侵权警告函时，还提出投诉人需要支付 288 美元作为被投诉人转移争议域名的前提，这一金额显然是为了牟取商业利益。由此可见，被投诉人并没有善意使用争议域名，亦非合法的非商业性使用或合理使用争议域名。

因此，专家组认为投诉人已提供初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益，提出主张或证据以显示其对争议域名享有权利或合法利益之责任即移转至被投诉人，但被投诉人却未予以正式回复。因此，专家组认定被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。

C. 恶意注册和使用域名

投诉人的 PEXELS 商标的注册时间比争议域名的注册时间早，且早就获得良好商誉。被投诉人只要透过简单的网络搜寻，就可以清楚地知道投诉人、其商标和官方网站，却故意注册了争议域名。两个争议域名均故意将投诉人的 PEXELS 商标进行错误拼写，希望将互联网用户导向每次点击付费的广告链接的网站。因此，专家组认定被投诉人恶意注册争议域名。

两个争议域名会不断指向不同的网站，其中都包括指向显示每次点击付费的广告链接（pay-per-click）的网站。争议域名 <pexls.com> 显示的每次点击付费的广告链接的网站提供与投诉人存在竞争关系的商品和服务而争议域名 <pexelss.com> 的网站还显示“购买此域名”的链接。被投诉人在回复投诉人的停止侵权警告函时，还提出投诉人需要支付 288 美元作为被投诉人转移争议域名的前提，这一金额显然是为了牟取商业利益，具有恶意。

再者，Pexels 本身并非字典词汇，没有意义，投诉人的 PEXELS 商标享有较高的显著性。被投诉人同时注册两个将投诉人的 PEXELS 商标错误拼写的争议域名，且该些争议域名将互联网用户导向显示每次点击付费的广告链接的网站，专家组认为被投诉人试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人网站或网址上的产品或服务的来源、赞助、附属关系或担保方面造成与投诉人商标之间可能的混淆，以牟取商业利益，具有恶意。

另外，过去也有其他投诉人对被投诉人提起 UDRP 投诉，先前的专家组就有关案件，都作出了有利相关投诉人的裁决。由此可知被投诉人有抢注域名的惯行。

因此，专家组认定被投诉人恶意注册和使用争议域名。

8. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和规则第 15 条，专家组裁定将争议域名 <pexelss.com> 和 <pexls.com> 转移给投诉人。

/Peter J. Dernbach/

Peter J. Dernbach

独任专家

日期：2022 年 8 月 25 日