ARBITRATION
AND
MEDIATION CENTER

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

行政专家组裁决
De Beers UK Limited 诉 耿启光
案件编号 DCN2023-0027

1. 当事人双方

本案投诉人是 De Beers UK Limited，其位于联合王国（“英国”）。投诉人的授权代理人是 Lexsynergy Limited，其位于英国。

本案被投诉人是耿启光，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<debeersforevermark.cn>和<debeersforevermark.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是浙江贰贰网络有限公司（下称“域名注册服务机构”）。

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 2023 年 5 月 11 日收到英文投诉书。同日，中心向域名注册服务机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2023 年 5 月 12 日，域名注册服务机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构确认被投诉人是争议域名的注册人，并提供其详细联系办法。

中心确认，投诉书符合《国家顶级域名争议解决办法》（下称《解决办法》）、《国家顶级域名争议解决程序规则》（下称《程序规则》）及《世界知识产权组织（WIPO）关于国家顶级域名争议解决办法和国家顶级域名争议解决程序规则补充规则》（下称《WIPO 补充规则》）规定的形式要求。

根据《程序规则》第五条和第六条，及第十四条至第十六条，以及《WIPO 补充规则》第四条第（四）款，中心于 2023 年 5 月 23 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 2023 年 5 月 23 日开始。根据《程序规则》第十七条和第四十九条，提交答辩书的截止日期是 2023 年 6 月 12 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 6 月 14 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 6 月 26 日，中心指定陈长杰 Jacob (Changjie) Chen 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《程序规则》第二十九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

本案投诉人 De Beers UK Limited 属于 De Beers 集团，创立于 1888 年，至今已有一百多年的历史。该集团在全球范围内开展钻石业务，并在钻石勘探、采矿、零售、贸易和工业制造领域处于领军地位。投诉人集团一直使用 DE BEERS 作为商标开展业务经营。投诉人集团于 2001 年建立了 De Beers Jewllers，用于广泛提供高端钻石珠宝。投诉人在其业务经营地区进行了大量的市场营销和广告宣传投入，包括通过主流媒体和社交媒体进行宣传和报道。

投诉人在全球多个国家和地区注册有多个 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标，包括在中国注册的第 724460 号和第 1014687 号 DE BEERS 商标，分别注册于 1995 年 1 月 14 日和 1997 年 5 月 28 日，分别核定使用于第 3 类和第 14 类商品；第 3905444 号 FOREVERMARK 商标，注册于 2006 年 7 月 7 日，核定使用于第 35 类服务。

此外，投诉人还持有包含其 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标的域名，如<debeers.com>和<forevermark.com>，分别注册于 1998 年 2 月 4 日和 2000 年 4 月 20 日。

本案被投诉人是耿启光，位于中国。被投诉人于 2022 年 9 月 20 日注册了本案中的两个争议域名<debeersforevermark.cn>和<debeersforevermark.com.cn>，两个争议域名均指向出售争议域名的网站。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张，本案中的两个争议域名将投诉人的 DE BEERS 和 FOREVERMARK 两个商标组合在一起，分别包含了其 DE BEERS 和 FOREVERMARK 整个商标，仅删除 DE BEERS 商标中“de”和“beers”之间的空格符号，并不影响识别投诉人的商标。争议域名后缀“.cn”和“. com.cn”并不具有判断争议域名与投诉人注册商标之间是否相同或混淆性相似的作用。因此，争议域名与投诉人的商标混淆性相似。

投诉人进一步主张，被投诉人对争议域名并不享有权利或合法利益。首先，投诉人与被投诉人之间不存在任何关联，投诉人也从未许可被投诉人使用其商标，或使用其商标注册争议域名。其次，被投诉人将两个争议域名指向出售争议域名的网站，此种对争议域名的注册和使用不构成合理使用或非商业性地合法使用，或使用争议域名善意地提供商品或服务。此外，没有证据可以证明被投诉人已经因为争议域名而具有了一定的知名度。最后，除本案两个争议域名外，被投诉人还注册有大量包含其他商标权利人商标的域名，说明被投诉人具有通过域名抢注获利的意图。因此，被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。

投诉人最后主张其 DE BEERS 和 FOREVERMARK 注册商标具有较高的知名度，被投诉人在注册争议域名时应当知晓投诉人及其商标。被投诉人注册本案两个争议域名是为了阻止投诉人通过争议域名反映其商标。被投诉人将本案两个争议域名指向出售争议域名的网站，具有向投诉人出售争议域名以获取商业利益的目的，并且被投诉人具有利用投诉人知名度误导消费者的意图，使其误认为争议域名指向网站与投诉人存在关联。此外，被投诉人注册有大量包含其他商标权利人商标的域名，进一步说明了被投诉人的恶意。因此，被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。投诉提交前，投诉人于 2022 年 11 月 4 日向被投诉人发出停止侵权警告函。同日，投诉人收到来自一个第三方电子邮件的回复，表示愿意尽快解决问题，但是需要有合理回报。投诉人于 2022 年 11 月 15 日回复了该电子邮件，重申要求被投诉人转让争议域名。2022 年 11 月 16，投诉人又收到来自这个第三方电子邮件的回复，指出争议域名并没有损害任何人的权利。

6. 分析与认定

6.1 程序问题 – 行政程序的语言

《解决办法》第六条规定：“裁决程序使用的语言为中文，投诉人和被投诉人另有约定，或者专家组决定采用其他语言的除外。”

《程序规则》第八条规定：“除非当事人另有约定或者专家组在特殊情况下另有决定，域名争议解决程序所使用的语言应为中文。专家组对任何以非中文制作的文件可以要求当事人提交全部或部分中文译文。”第三十一条规定：“在争议处理过程中，专家组应当平等地对待双方当事人，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。”

综上，专家组应当秉持公平公正原则，审慎考虑个案的具体情况，包括但不限于双方对行政程序语言的建议、时间因素及成本因素。

本案中，投诉人以英文提交了投诉书和证据材料，并要求以英文作为本案的行政程序语言，主要理由是：(1) 投诉人是英国公司，英文是其主要使用的语言，若以中文作为本案行政程序语言将会增加投诉人参与行政程序的成本，并会给本案行政程序造成不必要的拖延；(2)本案争议域名由英文组成，争议域名指向网站内容包含英文，并且被投诉人还注册了其它包含英文的域名，说明被投诉人能够理解英文；(3) 被投诉人曾使用英文回复了投诉人的邮件，同样说明被投诉人有能力理解并使用英文。

专家组根据相关规定认为，本案的行政程序语言原则上应为中文，因此专家组决定以中文作出裁决，并在考虑以下情形后决定接受投诉人提交的英文投诉书和证据材料：

(1) 中心一直同时使用中文和英文两种语言向当事人双方发送与本案相关的电子邮件（包括投诉和启动行政程序的通知），并在投诉和启动行政程序的通知中明确说明被投诉人可以在答辩书中对行政程序的语言作出评论及答辩书可以以中文或者英文提交。

(2) 被投诉人未对本案行政程序语言进行答复。

(3) 要求投诉人提交中文的投诉书和证据材料势必引起行政程序不必要的拖延。

6.2 实体问题

根据《解决办法》第八条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

（一）被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；

（二）被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；

（三）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

A. 与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

根据投诉人提交的证据，专家组认定投诉人就 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标享有注册商标权利。

本案中，两个争议域名均包含“debeersforevermark”，并在其后分别添加了“.cn”和“.com.cn”。其中“.cn”和“.com.cn”作为域名注册的标准要求，通常在判断争议域名与投诉人商标之间是否相同或混淆性相似时，无需纳入考虑。本案两个争议域名的主体部分均为“debeersforevermark”，将投诉人的 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标组合在一起后完整包含其中，仅去除了投诉人 DE BEERS 商标中“de”和“beers”之间的空格符号，但这并不影响在两个争议域名中识别出投诉人的 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标，因此，本案中的两个争议域名与投诉人的商标混淆性相似。

专家组认定，本案两个争议域名与投诉人的注册商标 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标具有足以导致混淆的近似性，本投诉满足《解决办法》第八条第（一）款的规定。

B. 权利或合法利益

投诉人确认其与被投诉人之间不存在任何关联，也从未授权被投诉人使用其注册商标。专家组认为投诉人已经提供了初步证据证明被投诉人对本案中的两个争议域名不享有权利或合法利益。因此，反驳该主张的举证责任转移至被投诉人，即被投诉人应该举证证明其对本案争议域名享有权利或合法利益。

本案被投诉人未作任何答辩，亦未提供任何证据证明其注册争议域名是用于合理使用或非商业性地合法使用，或者是善意地使用争议域名提供商品或服务，或者被投诉人已经因为争议域名获得了一定的知名度。

本案中，两个争议域名均指向出售争议域名的网站，展示了两个争议域名目前的售价均为 5000 元，并提供链接邀请互联网用户对两个争议域名进行购买报价。专家组认为，此种对争议域名的使用说明被投诉人具有出售争议域名以获取商业利益的意图，并不属于合理使用或非商业性地合法使用，或者善意地使用争议域名提供商品或服务的情形。

鉴于上述事实及证据，专家组认定被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。本投诉符合《解决办法》第八条第二个条件。

C. 恶意注册或使用域名

专家组主要到，本案两个争议域名的注册日期均为 2022 年 9 月 20 日。投诉人早于 1995 年 1 月 14 日获得 DE BEERS 商标在中国的注册，于 2006 年 7 月 7 日获得 FOREVERMARK 商标在中国的注册，远早于争议域名的注册时间。

根据投诉人提交的证据，专家组认为，投诉人的 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标具有较高的知名度，并且经过投诉人长期的商业使用和宣传已经与投诉人之间建立起了较为稳定的对应关系。在此种情况下，如无合理解释和证据支持，专家组难以信服，被投诉人是在不知晓投诉人及其 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标的情况下，完全基于巧合而将投诉人的 DE BEERS 和 FOREVERMARK 两个商标组合在一起后注册了本案的两个争议域名。被投诉人在应当知晓投诉人及其 DE BEERS 和 FOREVERMARK 商标的情况下仍然注册争议域名的行为具有恶意。

本案中两个争议域名均指向出售争议域名的网站，说明被投诉人注册争议域名是为了出售争议域名以获取商业利益。被投诉人的行为符合《解决办法》第九条关于恶意注册或使用争议域名的相关规定，即“（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益”。

此外，根据投诉人提交的附件 1A 可知，本案被投诉人还注册有包含有其他商标权利人商标的多个域名，说明被投诉人具有将他人商标注册为域名从而阻挡他人通过域名反映自己商标的行为模式，进一步证明了被投诉人的恶意。

鉴于上述事实及证据，专家组认定被投诉人对争议域名的注册和使用均具有恶意。本投诉符合《解决办法》第八条第三个条件。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据《解决办法》第十四条和《程序规则》第四十条，专家组裁定将争议域名 <debeersforevermark.cn>和<debeersforevermark.com.cn>转移给投诉人。

/陈长杰 Jacob (Changjie) Chen/
陈长杰 Jacob (Changjie) Chen
独任专家
日期：二零二三年七月十日