

行政专家组裁决

欧洲品牌有限责任公司（Europe Brands S.à r.l.）诉 上海有裕文化创意有限公司

案件编号 DCN2022-0016

1. 当事人双方

本案投诉人是欧洲品牌有限责任公司（Europe Brands S.à r.l.），其位于卢森堡。投诉人的授权代理人是 CSC Digital Brand Services Group AB，其位于瑞典。

本案被投诉人是上海有裕文化创意有限公司，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <waterman.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是 Number One Web Hosting Limited（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 2022 年 2 月 9 日收到投诉书。2022 年 2 月 9 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。2022 年 2 月 9 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 2022 年 2 月 10 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 2 月 10 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 2022 年 3 月 2 日。2022 年 3 月 1 日及 14 日，被投诉人请求根据《程序规则》延期答辩。中心于 2022 年 3 月 1 日及 14 日确认答辩截止日期已根据《程序规则》第二十条分别延长至 2022 年 3 月 14 日及 17 日。中心于 2022 年 3 月 17 日收到被投诉人提交的答辩书。

经投诉人的请求，中心于 2022 年 3 月 23 日通知当事人双方和域名注册服务机构，本行政程序已中止至 2022 年 4 月 23 日。经投诉人的再次请求，中心于 2022 年 4 月 20 日通知当事人双方和域名注册服务机构，本行政

程序的中止期间已经延长至 2022 年 5 月 23 日。2022 年 4 月 1 日至 5 月 4 日之间，当事人双方就协商该域名争议交换了电子邮件。由于当事人双方未能达成和解，本行政程序于 2022 年 5 月 23 日重新恢复进行。

2022 年 6 月 15 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《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》。

中心于 2022 年 5 月 26 日收到投诉人自行提交的补充材料。中心于 2022 年 6 月 14 日收到被投诉人自行提交的补充材料。《程序规则》第三十二条规定，“对于当事人在投诉书与答辩书之外自行提交的材料，除非当事人双方另有约定或专家组另有决定，专家组原则上不再接受。”专家组认为本案中无任何特殊情形需要专家组接受当事人双方自行提交的补充材料，因此专家组决定不接受上述当事人双方自行提交的补充材料。即使专家组接受该些材料，也不会对裁决的结果有任何影响。

4. 基本事实

投诉人欧洲品牌有限责任公司（Europe Brands S.à r.l.）的 Waterman 品牌起源于 1883 年美利坚合众国（“美国”）纽约，于钢笔的制造拥有超过 135 年的历史，在全球超过 150 个国家和地区销售。投诉人在全球拥有多个包含“Waterman”字样的注册商标，包括但不限于中国商标 WATERMAN（注册号 75993，注册于 2017 年 7 月 15 日）、中国商标 WATERMAN（注册号 9419384，注册于 2014 年 3 月 7 日）、美国商标 WATERMAN（注册号 1091396，注册于 1978 年 5 月 16 日）和国际商标 WATERMAN（通过领土延伸至中国受到保护）（注册号 940848，注册于 2007 年 5 月 29 日）。

另外，投诉人或其关联公司还注册了含有 WATERMAN 商标的域名，如<waterman.com>（注册于 1995 年 5 月 4 日）。

本案被投诉人是上海有裕文化创意有限公司，其位于中国。争议域名<waterman.cn>注册于 2019 年 6 月 22 日。

争议域名曾经指向出售争议域名的网站，随后出售争议域名的信息在网站上被删除。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张争议域名<waterman.cn>应转移给投诉人，理由如下：

投诉人主张其在包含被投诉人之所在地中国以及美国等世界各地，已经取得 WATERMAN 的商标注册，且其 WATERMAN 商标享有极高的商誉，为广大公众所知晓的钢笔品牌。本案争议域名完整包含投诉人的 WATERMAN 商标，争议域名与投诉人商标相同，或者具有足以导致混淆的近似性。

投诉人也从未许可、授权或允许被投诉人使用投诉人的商号及商标及注册争议域名，而且被投诉人“上海有裕文化创意有限公司”与争议域名中的主要部分“waterman”完全没有任何关联，也不存在任何业务上的联系。被投诉人并没有因为争议域名而广为人知。投诉人也发现被投诉人曾把争议域名透过中介网站“dan.com”进行销售。因此，被投诉人对域名或者其主要部分不享有合法权益。

投诉人主张争议域名的注册日期是 2019 年 6 月 22 日，但是争议域名是在 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 4 月 15 日期间才转移至被投诉人的名下。投诉人的 WATERMAN 商标注册并闻名于世界各地，投诉人早于 1883 年开始推出其 Waterman 品牌的钢笔产品，比争议域名的注册日期早了约 135 年。投诉人的 Waterman 品牌的钢笔在中国 30 多个城市有售。“Waterman”并非日常通用的汉语拼音或者英语字典词，具有极高的独创性。争议域名与投诉人的商标完全相同，与投诉人的域名<waterman.com>混淆性相似。由此可见，被投诉人在注册争议域名时对投诉人的品牌和业务有一定的认识和了解。被投诉人曾企图在争议域名指向的网站销售争议域名。提出此投诉之前，投诉人曾在 2021 年 7 月 29 日通过授权代理人书面要求被投诉人停止侵权，并转移争议域名。虽然被投诉人拒绝了投诉人的要求，但是网站上出售争议域名的信息随后被删除。因此，被投诉人恶意注册或使用争议域名。

B. 被投诉人

被投诉人主张应驳回将争议域名转让给投诉人的要求，理由如下：

投诉人所列举的商标注册号，并不包含商标大类 42 类，4220-提供互联网引擎搜索，投诉人并不拥有该类别注册商标，且中国法律没有规定注册域名需要先注册商标，且被投诉人未使用争议域名宣传或其他行为的任何与其知识产权有关的行为，未造成产品混淆或近似。

被投诉人未将争议域名做任何网站建设，且未使用争议域名作任何虚假宣传行为，并未恶意影响投诉人的商标。被投诉人合理使用或非商业性合法使用争议域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。因此，被投诉人对争议域名享有合法权益。

被投诉人注册争议域名的初衷是为了建设一个有关其公司养身沐足的产品网站，中文译作“水人”以水养生的概念。被投诉人称其公司在沐足产品方面有近十多年的从业经历以及相应的知识产权。被投诉人注册争议域名是为了拓展消费市场，但是因为项目暂缓，网站还未建立。被投诉人曾考虑将争议域名转让，但后了解到转让争议域名，可能使之落入不法分子之手，所以决定永不出售争议域名。被投诉人注册争议域名，没有损害投诉人的声誉，没有破坏投诉人的正常业务活动，也没有使用任何混淆与投诉人知识产权类似的标识宣传，不存在任何恶意情形。

被投诉人曾经委托第三方向被投诉人购买域名，已被被投诉人拒绝。被投诉人在与投诉人沟通中亦书面回应，被投诉人会善意、合法、合理使用争议域名，不会影响投诉人的任何已注册商标类别的权益。

6. 分析与认定

根据《解决办法》第八条的规定，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。

投诉人应当在行政程序中举证证明以上三种条件同时具备。

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

审酌投诉人所提出的商标注册信息，投诉人在争议域名注册前，已于多国注册了 WATERMAN 商标，包括但不限于中国商标第 75993 号（注册于 2017 年 7 月 15 日）、中国商标第 9419384 号（注册于 2014 年 3 月 7 日）、美国商标第 1091396 号（注册于 1978 年 5 月 16 日）、国际商标第 940848 号（注册于 2007 年 5 月 29 日），已通过领土延伸至中国受到保护。专家组认为投诉人就以上商标享有民事权益。

本案争议域名完全包含了投诉人享有在先民事权益的注册商标 WATERMAN 的整体。争议域名 <waterman.cn> 由注册商标 WATERMAN、及国家和地区顶级域名（“.cn”）的组合构成。

“.cn”是中国的国家顶级域名，为功能性必要部分，通常在认定争议域名与投诉人享有民事权益的注册商标是否相同或混淆性相似时无需考虑。争议域名完整包含投诉人享有民事权益的注册商标 WATERMAN。因此，专家组认为争议域名与投诉人享有民事权益的商标相同，或者具有足以导致混淆的近似性。

被投诉人辩称，投诉人的商标并不涉及第 42 类，特别是提供互联网引擎搜索，但是专家组依据《解决办法》在认定争议域名与投诉人的商标是否混淆性相似时，并不需要考虑投诉人商标获准注册的类别、时间等。

基于上述理由，专家组认为争议域名与投诉人享有民事权益的商标相同，或者具有足以导致混淆的近似性。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（一）款规定的条件。

B. 权利或合法利益

根据《解决办法》第八条第（二）款规定，投诉人虽负有证明被投诉人对争议域名不享有合法权益的责任，然而对于投诉人而言，这通常是难以证明的负面事实。被投诉人是否对争议域名享有合法权益，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。（参见 *Diadora Sport S.r.l. 诉许静 (xu jing)*，WIPO 案件编号 [DCN2019-0004](#)）。同时，《解决办法》第十条规定更逐一明列被投诉人可以如何表明其对争议域名享有合法权益。第十条规定“被投诉人在接到域名争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对该域名享有合法权益：

- （一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名或与该域名相对应的名称；
- （二）被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度；
- （三）被投诉人合理使用或非商业性合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。”

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合法权益时，被投诉人即有责任提出证据以显示其对争议域名享有合法权益。在该情形下，如果被投诉人未能提出此等证据，专家组可以推定投诉已符合《解决办法》第八条第（二）款规定的要求（参见 *Diadora Sport S.r.l. 诉许静 (xu jing)*，见上）。

本案投诉人从未许可或授权被投诉人使用投诉人的任何注册商标，或注册使用包含投诉人名称或商标的域名。被投诉人“上海有裕文化创意有限公司”与争议域名中的主要部分“waterman”也没有任何关联。专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何合法权益，从而将反驳该推定的责任转移到了被投诉人。

被投诉人主张注册争议域名是为了建设一个关于养身沐足的产品网站，因为其公司在沐足产品方面有近十多年的从业经历以及相应的知识产权，但是被投诉人未提出任何证据证明其主张。相反，根据投诉人提交的证据，争议域名曾经指向一个出售争议域名的网站，随后出售争议域名的信息被删除。因此，专家组认为，本案中无证据表明被投诉人已取得与争议域名有关的任何商标权，或该争议域名已被用于或将被用于善意提供商品或服务。亦无证据表明被投诉人因该争议域名已经获得一定的知名度。亦无证据表明被投诉人对该争议域名的使用是合理使用或非商业性合法使用，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

鉴于上述理由，专家组认为投诉人已提出初步证据显示被投诉人对争议域名不享有合法权益，对此，被投诉人未提出任何有利证据证明其对争议域名享有合法权益。因此，专家组认为投诉符合《解决办法》第八条第（二）款规定的条件。

C. 恶意注册或使用域名

依《解决办法》第九条的规定，“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：

- （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；
- （二）将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；
- （三）注册或者受让域名是为了损害投诉人声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；
- （四）其他恶意的情形。”

在争议域名注册（注册日期：2019年6月22日）之前，投诉人早已在世界多国，包括在中国，注册 WATERMAN 商标（2007年起）。并且，投诉人的 WATERMAN 商标是全球知名的钢笔品牌。根据投诉人所提供的证据，在中国的各大城市包括被投诉人所在的城市上海，有诸多销售地点售卖投诉人的 Waterman 产

品。而且，投诉人提供的证据亦显示用“waterman”作为关键词在中国的搜索引擎百度进行搜索，所得第一页的搜索结果基本都指向投诉人的 Waterman 产品。

因此，投诉人及其 WATERMAN 商标在中国享有较高的知名度，且产品也在中国市场广泛出售。此外，虽然“water”（“水”）和“man”（“人类”）都是字典词汇，但是两者组合而成的“waterman”并不是一个字典词汇。鉴于此，被投诉人注册了完全包含 WATERMAN 商标的争议域名且该争议域名与投诉人的域名 <waterman.com> 基本一样，专家组很难想象被投诉人是在不知道投诉人及其 WATERMAN 商标的情形下，出于善意而注册了争议域名。

被投诉人虽然主张其注册争议域名是为了推广其公司的养身沐足产品，其公司在沐足产品方面有近十多年的从业经历，但被投诉人未提出任何证据佐证其主张。此外，投诉人提出的证据显示争议域名曾指向的网页将争议域名放在“dan.com”域名销售平台上出售。虽然目前争议域名出售的信息已被删除，但这并不妨碍专家组根据本案的案情认定被投诉人具有恶意使用争议域名的行为。

鉴于上述分析及本案其他相关的情况，专家组认为被投诉人注册和使用该争议域名的行为符合《解决办法》第九条第（一）款和第（二）款的规定，即“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”及“将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志”，属于恶意。投诉符合《解决办法》第八条第（三）款规定的条件。

鉴于投诉人已成功举证证明《解决办法》第八条所规定的三个条件，专家组认为投诉人没有恶意提起投诉。

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 <waterman.cn> 转移给投诉人。

Peter J. Dernbach

独任专家

日期：二〇二二年六月二十九日