

行政专家组裁决

JCDECAUX SA 诉 孔庆成

案件编号 DCN2022-0039

1. 当事人双方

本案投诉人是 JCDECAUX SA，其位于法国。投诉人的授权代理人是 Nameshield，其位于法国。

本案被投诉人是孔庆成，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <stdecaux.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是成都西维数码科技有限公司（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 2022 年 7 月 1 日收到英文投诉书。2022 年 7 月 1 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 7 月 2 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。中心于 2022 年 7 月 4 日向投诉人发送电子邮件，向其提供由域名注册服务机构披露的争议域名注册人的详细联系办法，并请求其修正投诉书以写明请求的救济方式。中心于 2022 年 7 月 5 日收到由投诉人提交的英文投诉书修正本。同日，中心注意到投诉书修正本仍未写明请求的救济方式，遂向投诉人发送电子邮件请求其修正投诉书以写明请求的救济方式，投诉人随即提交了进一步修正的英文投诉书修正本。

中心确认，投诉书和投诉书修正本符合《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 7 月 6 日使用中、英文正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于当日开始。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 7 月 26 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2022 年 7 月 28 日发出被投诉人缺席的通知。

2022 年 8 月 3 日，中心指定 James Wang 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》。

根据专家组的独立调查，专家组注意到投诉人确实持有 JCDECAUX 注册商标，但是专家组亦注意到投诉人在投诉书附件中所提交的三个 JCDECAUX 注册商标已过期失效或者并不指定中国。2022 年 8 月 10 日，专家组通过中心发出第一号程序令，要求投诉人于 2022 年 8 月 15 日之前进一步提供投诉人持有的与本案相关的中国注册商标及/或国际注册商标指定中国的相关证明；同时，将作出裁决的截止日期相应延长至 2022 年 8 月 22 日。2022 年 8 月 11 日，中心收到投诉人补充提交的投诉人持有商标的相关证明。

4. 基本事实

投诉人是一家法国公司，始自 1964 年，主营户外广告业务。

投诉人共有员工 1 万多人，业务遍及 80 多个不同国家和 3500 多个城市，2021 年实现收入 27.45 亿欧元。

投诉人在中国注册有多件 JCDECAUX 或 STDECAUX 商标，至少包括：

- 第 23261767 号 JCDECAUX 商标，第 35 类，注册日为 2018 年 3 月 14 日；
- 第 31062028 号 JCDECAUX 商标，第 35 类，注册日为 2019 年 3 月 7 日；
- 第 31062029 号 JCDECAUX 商标，第 38 类，注册日为 2019 年 3 月 7 日；
- 第 31062030 号 JCDECAUX 商标，第 41 类，注册日为 2019 年 3 月 7 日；
- 第 31062031 号 JCDECAUX 商标，第 42 类，注册日为 2019 年 3 月 7 日；
- 第 11106626 号 STDECAUX 商标，第 42 类，注册日为 2014 年 4 月 14 日。

投诉人还持有包含“jcdecaux”字样的域名，其中包括注册于 1997 年 6 月 23 日的域名<jcdecaux.com>。

争议域名注册于 2022 年 6 月 3 日，未指向任何可正常访问的网页（访问时报错：403 Forbidden（禁止访问））。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张争议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；被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

6. 分析与认定

6.1 程序性问题 - 行政程序语言

《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形下另有决定，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。”

本案中，投诉人和被投诉人未就行政程序的语言作出约定。投诉书是以英文提交的。2022 年 7 月 6 日，中心以中文和英文两种语言向被投诉人发出投诉和启动行政程序的通知，并告知其行政程序语言的有关事项，包括被投诉人有权在答辩书中对行政程序的语言作出评论；答辩书可以以中文或者英文提交。被投诉人未对行政程序的语言作出任何评论，也未作出任何答辩。

专家组认为，根据前引《解决办法》第六条和《程序规则》第八条，本案的行政程序语言原则上应该是中文。但是专家组决定接受投诉人提交的英文投诉书及其附件，不要求投诉人提供中文译文，原因是：

(1) 中心已在之前的投诉和启动行政程序的通知中明确告知被投诉人可以对行政程序的语言作出评论，答辩书可以以中文或者英文提交，然而被投诉人未就行政程序的语言作出任何评论，也未作出任何答辩或者请求提供任何中文译文；

(2) 投诉人位于法国，不以中文为母语，若要求投诉人提供中文译文，势必给投诉人造成可观的资金负担和行政程序不必要的迟延。

6.2 实质性问题

根据《解决办法》第八条，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。

投诉人需证明其投诉同时齐备上列三个要件。

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

投诉人提交的证据显示，投诉人在中国注册有多件 JCDECAUX 或 STDECAUX 商标（见上述第 4 部分）。

争议域名的识别部分“stdecaux”与投诉人享有民事权益的 STDECAUX 商标相同。同时，争议域名完整包含投诉人 JCDECAUX 商标的主要识别部分“decaux”，因此争议域名与投诉人享有民事权益的 JCDECAUX 商标具有足以导致混淆的近似性。

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具有足以导致混淆的近似性，投诉符合《解决办法》第八条第（一）项规定的要件。

B. 权利或合法利益

虽然投诉人有义务证明其投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的要件，但是被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，对于投诉人而言通常是难以举证证明的消极事实，而被投诉人对于其自身就争议域名或者其主要部分享有合法权益的情况则理应最为清楚知晓并能提出证据。因此，当投诉人已初步证明被投诉人就争议域名不享有合法权益时，反驳该证明的责任即应转移至被投诉人，由被投诉人提出其就争议域名或者其主要部分享有合法权益的相关证据。

根据投诉人的主张和提交的材料，被投诉人就 JCDECAUX 或 STDECAUX 不持有任何商标；投诉人从未授权或许可被投诉人注册、使用投诉人的商标或者注册争议域名。争议域名指向的网站不能正常访问，现有案件材料未能显示被投诉人有任何将争议域名投入使用的计划。

被投诉人未针对投诉人的前述主张提交答辩或相反证据。被投诉人也未提出任何证据证明具有《解决办法》第十条规定的表明其对争议域名享有合法权益的情形，即：

- (一) 被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名或与争议域名相对应的名称；
- (二) 被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的争议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争议域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的要件。

C. 恶意注册或使用域名

投诉人在中国注册有多件 JCDECAUX 或 STDECAUX 商标，注册日期均早于争议域名的注册日期（见上述第 4 部分）。

根据投诉人提交的证据，投诉人及其商标在户外广告领域具有很高知名度和影响力；同时，投诉人于 2007 年 3 月在上海设立的合资公司 Shanghai Shentong JCDecaux Metro Advertising Co., Ltd.（上海申通德高地铁广告有限公司）的英文简称为“STDecaux”，被投诉人注册争议域名难谓巧合。被投诉人在明知投诉人及其商标的情况下仍注册与投诉人 STDECAUX 商标相同的争议域名，具有恶意。

此外，投诉人提交的证据显示，争议域名指向的网站不能正常访问。专家组认为，被投诉人将与投诉人享有合法权益的 STDECAUX 商标注册为争议域名并消极持有的行为，阻碍了投诉人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的 STDECAUX 标志，属于《解决办法》第九条第（二）项规定的“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”的情形，具有恶意。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，投诉符合《解决办法》第八条第（三）项规定的要件。

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 <stdecaux.com.cn> 转移给投诉人。

/James Wang/

James Wang

独任专家

日期：二零二二年八月二十二日