

## 行政专家组裁决

# Koninklijke Douwe Egberts B.V. 诉 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 案件编号 DCN2023-0021

### 1. 当事人双方

本案投诉人是 Koninklijke Douwe Egberts B.V.，其位于荷兰。投诉人的授权代理人是 Ploum，其位于荷兰。

本案被投诉人是北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司，其位于中国。

### 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <jdecoffee.net.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是遵义中域智科网络科技有限公司（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 2023 年 4 月 26 日收到投诉书。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 6 月 7 日，域名注册服务机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构向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（智科技术有限公司）及其联系信息不一致。中心于 2023 年 6 月 8 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信息。中心于 2023 年 6 月 9 日收到由投诉人提交的投诉书修正本。

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 2023 年 6 月 14 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2023 年 6 月 14 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 7 月 4 日。中心于 2023 年 7 月 3 日收到被投诉人提交的答辩书。

2023 年 7 月 24 日，中心指定 Matthew Kennedy 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

投诉人是 Jacobs Douwe Egberts 企业集团（下称“JDE”）的一部分。JDE 是世界上最大的纯咖啡和茶公司之一的 JDE Peet's 的一员，其总部位于荷兰。JDE 的咖啡和茶产品组合在全球 100 多个国家均有销售，包括但不限于欧洲和北美洲等。JDE 商标被用作投诉人咖啡和茶产品组合的总括品牌。投诉人在世界很多国家与地区拥有包括“JDE”字样的相关注册商标，如第 1248744 号 JDE 及图形国际注册商标（通过领土延申指定中国），注册日期为 2015 年 4 月 16 日。该商标如下：



投诉人也拥有第 16382179 号“雅各布斯 杜威 埃格博茨”（Jacobs Douwe Egberts 中文音译）中国商标，注册于 2016 年 4 月 21 日。上述商标均在有效期内。另外，投诉人还注册了含有 JDE 商标的域名，如 <jdecoffee.com>。该域名重定向 <jacobsdouweegberts.com> 域名。投诉人使用后者运营其官方网站。

被投诉人是京东集团（“京东”）下属子公司。被投诉人是一家电子商务公司；其联系人是张艳。根据被投诉人提交的证据，其入选中国互联网协会企业 100 强。2020 年财富中国 500 强评比中京东排名互联网服务与零售企业第一。被投诉人在中国已注册了多个“JDE”以特殊字体写的商标，即注册商标第 36918911 号、第 36918967 号、第 36923844 号、第 36924126 号、第 36928333 号、第 36929432 号、第 36931950 号、第 36934285 号、第 36934577 号、第 36936236 号、第 36936247 号、第 36936623 号及第 36942060 号，分别于 2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 7 日、2020 年 1 月 28 日、2020 年 2 月 7 日、及 2020 年 9 月 7 日获得注册。该等商标均在有效期内。该商标如下：



被投诉人也拥有多个不同的 JD 及图形商标，例如商标注册第 17591422 号、第 18175028 号及第 20599425 号。这些注册指定使用的商品包括于第 30 类别咖啡。注册日期分别于 2016 年 9 月 28 日、2016 年 12 月 7 日及 2017 年 9 月 7 日。上述商标均在有效期内。

争议域名注册于 2021 年 12 月 7 日。争议域名指向不活跃的网站，由被投诉人被动持有。

2022 年 3 月 28 日后某日，投诉人收到上海某网络服务公司发来的电子邮件。该电子邮件涉及四个包含“jdecoffee”域名，包括争议域名。投诉人于 2022 年 4 月 25 日向注册机构发出停止侵权警告函。注册机构于 2022 年 4 月 30 日回复，指出争议域名持有人在中国已注册了 JDE 商标。

#### 5. 当事人双方主张

##### A. 投诉人

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。争议域名主体部分包含了投诉人在先注册的 JDE 商标整体，只是添加了“coffee”。这不会降低争议域名与投诉人的商标混淆性相似。此外，争议域名与投诉人的 JDE COFFEE 商标相同。

争议域名持有人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。被投诉人因 JDE 或 JDECOFFEE 不广为人知，也未获得商品商标或服务商标。被投诉人与投诉人没有附属关系，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。争议域名被使用向第三方发送网络钓鱼电子邮件。

争议域名的注册或者使用具有恶意。鉴于争议域名与投诉人商标的混淆性相似和 JDE 商标的知名度，被投诉人在注册争议域名时不能不知晓该商标，特别值得一提的是争议域名包含投诉人的主要业务，即“coffee”。被投诉人显然利用争议域名设置了网络钓鱼计划。被投诉人要么想将争议域名出售给投诉人并让第三方向投诉人

发送邮件，要么使用争议域名联系第三方以欺骗他们泄露个人和财务信息。争议域名与投诉人官方域名 <jdecoffee.com> 高度相似，近乎模仿的程度。

## B. 被投诉人

投诉人对其所述在中国以外的国家和地区申请注册的“JDE”和“JDE PEET'S”商标在中国不享有民事权益；投诉人仅提交了“JDE COFFEE”商标申请但并未提交证据证明其已获注册；投诉人提交的证据不足以证明其对所述马德里国际注册延伸至中国的第 1248744 号“JDE”商标享有在先商标权；同时，争议域名与投诉人在中国享有民事权益的“雅各布斯 杜威 埃格博茨”商标既不相同，也不具有足以导致混淆的近似性。因此，投诉书不符合《解决办法》第八条规定的第一个条件。

被投诉人在争议域名注册前在中国注册 13 件“JDE”商标并将该商标使用在电子游戏竞赛领域，对争议域名的主要部分“JDE”享有合法权益。被投诉人将争议域名的主要识别部分“JDE”使用在电子竞技领域。于 2020 年 9 月被投诉人针对手游领域成立了电竞战队-JDE（全称：JD Esports），该战队由前和平精英 PEL 联赛 LK 战队主力成员组成，积极备战电竞领域的各种职业联赛，而多家中文媒体（环球网、网易、新浪、搜狐、北京商报、凤凰网）等其进行了报告。虽然被投诉人没有使用争议域名但是被投诉人已将争议域名的主要识别部分“JDE”使用在电子竞技领域。因此，投诉人的投诉不符合《解决办法》第八条规定的第二个条件。

争议域名是被投诉人基于其自身业务发展需要的注册，其注册自始是善意的、合法合理的，且争议域名未被恶意使用，因此，投诉人的投诉不符合《解决办法》第八条规定的第三个条件。被投诉人所属京东集团是涉及线上线下零售（含咖啡、咖啡豆、咖啡粉等咖啡类产品零售）、游戏电竞、物流、健康、产发、云计算、工业品等领域的全球性集团，其英文主标“JD”是被投诉人中文商号/中文主标“京东”的汉语拼音（jing dong）的首字母组合。“JD”与“京东”被长期共同使用在电子商务、电子竞技比赛等业务领域，具有极高的认知度。被投诉人在争议域名注册前注册多件“JD”商标，以“JD”为中心在其后添加“A-Z”24 个英文字母形成了商标域名注册保护体系，尤其“JD”商标在第 30 类咖啡商品上早已在先获得注册。被投诉人在“jde”（“e”代表电子商务、电子竞技等）基础上添加了表示咖啡产品和行业特征的“coffee”一词形成争议域名，对“coffee”一词的使用是合理的，善意的。被投诉人注册争议域名后尚未建立网站使用，同时其未向投诉人或其竞争对手出售、出租或以其他方式转让该域名以获得不正当利益，也不存在其他恶意情形。

## 6. 分析与认定

### 6.1 《解决办法》的适用性

根据中国互联网络信息中心于 2019 年 6 月 18 日发布生效实施的《解决办法》第二条规定：“本办法适用于域名的注册或者使用而引发的争议。争议域名注册期限满三年的，域名争议解决机构不予受理。”

在本案中，争议域名 <jdecoffee.net.cn> 注册于 2021 年 12 月 7 日。中心于 2023 年 4 月 26 日收到投诉书时，争议域名注册时间未满三年，争议应被受理。

### 6.2 行政程序语言

根据《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。”

根据《程序规则》第八条的规定：“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。”

在本案中，投诉人和被投诉人未就行政程序的语言达成协议。投诉书是以英文提交的，答辩书是以中文提交的。投诉人要求以英文作为本案行政程序的语言，其主要理由为：争议域名包含一个由拉丁字母组成的驰名商标以及英文单字“coffee”、翻译投诉书会导致行政程序不必要的拖延和潜在的不公平。投诉人不反对被投诉人以中文提交答辩书。被投诉人要求以中文作为本案行政程序的语言，其主要理由为：本案涉及“.cn”域名，域名争议解决程序应使用中文，故被投诉人仅提交中文答辩书，同时请求专家组使用中文语言发布裁决书。

根据《解决办法》和《程序规则》的规定，本案行政程序的语言原则上应为中文。专家组亦认同本案行政程序的语言应该为中文。但是在综合考虑下述情形后，专家组决定不要求投诉人提交中文版投诉书：

- 争议域名包含一个英文单词；
- 从答辩书来看，被投诉人完全理解投诉书的内容；及
- 被投诉人未要求投诉人提交中文版投诉书，也未受到不公正的待遇。

### 6.3 实质性问题

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

审酌投诉人所提供的商标注册信息，投诉人未获得任何 JDE COFFEE 商标注册，但其拥有注册于 2015 年第 1248744 号 JDE 及图形国际注册商标（通过领土延伸指定中国）。被投诉人主张，提交的证据不足以证明其对上述马德里国际注册延伸至中国的第 1248744 号商标享有在先商标权。然而，该商标在中国仅被部分驳回，关于部分指定使用的商品未被驳回保护。争议域名所指定使用的商品与认定是否构成混淆没有关联。鉴于此，专家组认定，投诉人对 JDE 及图形商标享有民事权益。

争议域名由“jde”、“coffee”及国家和地区二级域名（“.net.cn”）的组合构成。其中，“.net.cn”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商标是否相同或混淆性相似时无需考虑。争议域名包含投诉人注册商标 JDE 的字母，在其后添加的“coffee”（可译为“咖啡”）并不能排除争议域名与投诉人商标之间的混淆性相似，因为投诉人商标的字母仍可在争议域名中被识别出来。由于技术原因，争议域名不能包括 JDE 及图形商标的设计元素，所以专家组不考虑到该设计元素。

因此，专家组认为争议域名与投诉人享有民事权益的商标之间，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. 权利或合法权益、恶意及《解决办法》的范围

根据投诉书提供的信息，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。

投诉人声称被投诉人未获得相关的商标。然而，投诉书修正本所附的商标检索结果与被投诉人无关，该些结果仅涉及智科技术有限公司的商标组合。尽管域名注册服务机构已在本次行政程序中确认了争议域名的持有人为北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司，并早于 2022 年 4 月 30 日就指出，争议域名的持有人已在中国注册了 JDE 商标，但投诉人仍然未进行相应的商标检索。答辩书附件的证据证实被投诉人 2019 年起在中国实际注册了多个“JDE”以特殊字体写的商标，其中第 36936247 号注册商标指定使用的服务包括于第 35 类别的“为商品和服务的买卖双方提供在线市场”。

专家组注意到，“JDE”为争议域名中可供识别的部分；其他部分属于通用词汇或功能性后缀。然而，争议域名不仅包含“JDE”商标，还添加了投诉人的主要业务之一，即咖啡，且其是以英文书写的。投诉人的 JDE 商标注册时间早于争议域名的注册时间。该些情形引起专家组怀疑，争议域名与投诉人注册商标的混淆性相似并非巧合。

投诉人承认，其“JDE”商标不是具体咖啡品牌，而是公司综合品牌；其<jdecoffee.com>域名也不直接指向其官

方网站，仅重定向<jacobsdouweegberts.com>。尽管如此，咖啡是投诉人的主营业务之一，故被投诉人可能在注册争议域名时知晓投诉人的业务。

被投诉人说明，其“JDE”商标源自其商号和主商标“京东”的汉语拼音“Jing Dong”首字母组合“JD”，以“JD”为中心在其后添加“A-Z” 24 个英文字母形成商标注册和域名保护体系，其字母“e”有多种含义和指向，可以指向直接表示被投诉人是一家电子商务（e-commerce）平台的经营特征，还可以指向京东进入的电竞业务（JD Esports）特征。专家组接受，京东集团销售各种各样的货品，包含咖啡，但争议域名不仅仅由京东集团“JD”商标和咖啡的组合构成。被投诉人未明确其电子商务或电竞战队-JDE 与咖啡的联系。

最后，争议域名还不指向活跃的网站，投诉人在本争议之前收到的上海某网络服务公司的电子邮件不是通过争议域名发送的，也没有其他证据表明争议域名的注册或使用针对投诉人。

基于上述理由，专家组认为本案并非典型抢注域名的案件。鉴于依据《解决办法》而进行的行政程序本身的局限性（例如，一般正常情况下，专家组只接受当事人双方在投诉书和答辩书中提交的说明和有关证据材料，也不对当事人双方进行询问和质证等），所以专家组不能基于本行政程序来认定被投诉人注册和使用争议域名的真正动机。考虑到双方当事人之间的争议性质，专家组认为法院更适用于解决当事人双方之间的争议。

## 7. 裁决

鉴于上述所有理由，投诉被予以驳回。

*/Matthew Kennedy/*

**Matthew Kennedy**

独任专家

日期：二零二三年七月二十九日