

行政专家组裁决 NAOS 诉 William Xiao 案件编号 DCN2023-0044

1. 当事人双方

本案投诉人是 NAOS，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 William Xiao，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<instituteshderm.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 2023 年 7 月 21 日收到英文投诉书。2023 年 7 月 24 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 7 月 28 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 8 月 2 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 8 月 2 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 8 月 22 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 8 月 23 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 9 月 7 日，中心指定 Yijun Tian 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

A. 投诉人

本案投诉人是 NAOS，其位于法国。投诉人是一家法国独立美容公司，40 多年前，由药剂师兼生物学家 Jean-Noël Thorel 在法国创立，投诉人凭借其三个品牌成为护肤品领域的主要参与者：Bioderma（贝德玛）、Institut Esthederm（雅诗敦）和 Etat Pur（艾达璞）。投诉人在全球拥有 3100 多名员工和 48 家子公司。

投诉人在包括中国在内的全球多个国家和地区注册并持有包含 INSTITUT ESTHEDERM 字样的商标，包括但不限于第 815392 号国际商标 INSTITUT ESTHEDERM PARIS（注册日期为：2003 年 10 月 16 日，通过领土延伸至中国受到保护）；第 21322896 号中国商标 INSTITUT ESTHEDERM（注册日期为：2018 年 6 月 21 日）。¹

此外，根据投诉人提供的信息，投诉人注册并持域名<esthederm.com>（注册日期为：1996 年 6 月 20 日），用于宣传投诉人的产品。

B. 被投诉人

本案被投诉人是 William Xiao，其位于中国。

C. 争议域名及其使用

争议域名<institutesthederm.cn>注册于 2023 年 6 月 29 日。被投诉人曾通过争议域名指向名为“我的私人小站”的网站，并提供域名经纪公司的微信联系方式，以出售争议域名。专家组作出裁决时，该争议域名并不指向任何活跃的网站，由被投诉人消极持有。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人认为，争议域名与投诉人享有民事权益的 INSTITUT ESTHEDERM PARIS 商标混淆性相似，极易引起误认。

投诉人认为，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。被投诉人与投诉人没有任何从属关系。投诉人从未授权或许可被投诉人注册和使用争议域名或者注册和使用 INSTITUT ESTHEDERM PARIS 商标。

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意。

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。”

¹ 专家组在中国国家知识产权局商标局的中国商标网上自行查询得到的信息。

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。”

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。并且，投诉人要求以英文作为本案行政程序的语言。2023年8月2日，中心以中文和英文两种语言正式向被投诉人发出投诉书通知，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；并且，中心明确表明将指定熟悉以上两种语言的专家组。被投诉人未提交任何答辩，也未对行政程序的语言作出任何的评论。

根据相关规定，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投诉书：

- a) 争议域名在去除国家和地区顶级域名后，与投诉人的 INSTITUT ESTHEDERM 商标完全相同；
- b) 被投诉人曾通过争议域名指向网站出售争议域名，该争议域名出售网页包含英文的内容。所以专家组认为被投诉人对英文可能有一定程度的理解；
- c) 被投诉人未就行政程序的语言作出任何评论；
- d) 基于本案案情，不要求投诉人提交投诉书的中文翻译件可避免造成对行政程序不必要的拖延。

6.2 实质性问题：三个要素

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

投诉人在争议域名注册前已在世界多个国家和地区（包括中国）注册了 INSTITUT ESTHEDERM PARIS 和 INSTITUT ESTHEDERM 商标（见上述第四部分）。专家组认为投诉人就以上商标享有民事权益。

争议域名包含了投诉人的注册商标 INSTITUT ESTHEDERM PARIS 的显著部分以及完全包含了投诉人的注册商标 INSTITUT ESTHEDERM。因此，投诉人享有在先民事权益的注册商标可以在争议域名中被识别出来。此外，国家和地区顶级域名“.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注册商标是否相同或混淆性相似时无需考虑。

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。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）。

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。

此外，根据投诉人投诉书提供的信息，被投诉人曾通过争议域名指向名为“我的私人小站”的网站，并提供域名经纪公司的微信联系方法，以出售争议域名。

因此专家组认为：

- (1) 无证据显示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；
- (2) 无证据显示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；
- (3) 也无证据显示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。

鉴于上述理由，专家组认为投诉人已提出初步证据证明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答辩。本案亦无任何其他证据显示被投诉人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。”

投诉人提交的证据显示，在被投诉人获得争议域名之前（2023年6月29日），投诉人已注册有商标 **INSTITUT ESTHEDERM** 和 **INSTITUT ESTHEDERM PARIS**（见上述第四部分）。并且，如投诉人在投诉书中的主张，投诉人是一家法国独立美容公司，40多年前，由药剂师兼生物学家 **Jean-Noël Thorel** 在法国创立，投诉人在全球拥有 3100 多名员工和 48 家子公司。

在缺乏合理解释的情况下，专家组认为，被投诉人不可能在不知晓投诉人商标的情况下而是出于巧合原因选择并注册了与投诉人具有较强显著性的商标完全相同，或者具有足以导致混淆的近似性的争议域名，被投诉人在明知投诉人及其商标的情况下仍注册争议域名的行为具有恶意。*Facebook, Inc. 诉 程飞婷*，WIPO 案件编号 [DCN2019-0002](#)。

如上文提到的，根据投诉人提供的信息，被投诉人曾通过争议域名指向网站出售争议域名。因此，专家组认为被投诉人的行为符合《解决办法》第九条第（一）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”，具有恶意。

此外，专家组亦认为被投诉人注册一个与投诉人的商标 **INSTITUT ESTHEDERM** 相同的争议域名，阻止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商标。

最后，专家组注意到被投诉人在本行政程序中未对投诉人的主张作出任何回应。

鉴于上述事实 and 论据，专家组认定被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意。投诉符合《解决办法》第八条第（三）款规定的条件。

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 <instituteshderm.cn> 转移给投诉人。

/Yijun Tian/

Yijun Tian

独任专家

日期：二〇二三年十月四日