

行政专家组裁决 Prada S.A. 诉 郝通 (Hao Tong) 案件编号 DCN2024-0006

1. 当事人双方

本案投诉人是 Prada S.A.，其位于卢森堡。投诉人的授权代理人是 Studio Barbero S.p.A.，其位于意大利。

本案被投诉人是郝通 (Hao Tong)，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <prada-beauty.com.cn> (下称“争议域名”)。上述争议域名的注册服务机构是腾讯云计算 (北京) 有限责任公司 (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 2024 年 2 月 28 日收到英文投诉书。2024 年 2 月 28 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。2024 年 2 月 29 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 2024 年 3 月 5 日使用中、英双语正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2024 年 3 月 5 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 2024 年 3 月 25 日。2024 年 3 月 24 日，被投诉人向中心发送一封寻求和解的电子邮件。中心于 2024 年 3 月 25 日收到被投诉人提交的中文答辩书。2024 年 3 月 26 日，中心向当事人发送一封有关和解可能性的电子邮件。2024 年 3 月 27 日和 4 月 2 日，投诉人向被投诉人发送电子邮件，表示若被投诉人愿意将争议域名免费转入投诉人名下可以进行和解。2024 年 4 月 4 日，投诉人向中心发送电子邮件请求继续进行本案行政程序。

2024 年 4 月 10 日，中心指定 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 Prada S.A.，成立于 1913 年，是世界著名的奢侈品、时尚品品牌，旗下包括 MiuMiu、Angelo Marchesi、Tannerie Mégisserie Hervy 等品牌，并与 L'Oréal 签订了长期合作协议。经过一百多年的经营和发展，投诉人称其业务遍及全球 70 个国家，拥有约 13700 个员工。在中国，投诉人在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、大连等多个城市均设有零售门店。

根据投诉人提交的证据，投诉人在全球多个国家和地区注册并持有多个 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标，包括第 1260952 号 PRADA 中国注册商标，注册于 1999 年 4 月 7 日，第 1263052 号 PRADA 中国注册商标，注册于 1999 年 4 月 14 日，第 823904 号 PRADA BEAUTY 国际商标，注册于 2004 年 3 月 11 日，通过领土延伸至中国受到保护。

此外，投诉人及其关联公司还持有多个包括其 PRADA 注册商标的域名，其中包括 <prada.com> 注册于 1997 年 6 月 9 日，<prada.cn> 注册于 2012 年 4 月 6 日。

本案被投诉人郝通（Hao Tong），位于中国。被投诉人于 2022 年 6 月 7 日注册了本案争议域名 <prada-beauty.com.cn>。争议域名指向无效网站，未投入实际使用。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张，争议域名完整包含了其 PRADA 商标，添加在其商标后的间隔符号“-”和通用词汇“beauty”并不能区分争议域名与投诉人的 PRADA 商标。争议域名在投诉人的 PRADA BEAUTY 商标之间添加的间隔符号“-”也不能区分争议域名与投诉人的 PRADA BEAUTY 商标。其次，“.com.cn”是国家和地区顶级域名的后缀，并不会改变争议域名与投诉人商标之间的混淆性相似。因此，投诉人主张争议域名与投诉人的 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标构成混淆性相似。

投诉人进一步主张，被投诉人对争议域名或其大部分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，被投诉人并不持有与争议域名相对应的商标权利。再次，争议域名指向无效网站，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。最后，争议域名完整包含了投诉人的知名商标，使得争议域名具有误导互联网用户混淆的高风险。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，投诉人的 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标具有很高的知名度和显著性，被投诉人在注册争议域名时不可能不知晓投诉人及其商标。被投诉人将投诉人的知名商标用于注册争议域名的行为具有恶意。鉴于投诉人商标的高知名度，被投诉人将争议域名指向无效网站，消极持有争议域名的行为具有恶意。此外，被投诉人并未对投诉人的律师函进行回复，且被投诉人曾经涉及另一起域名争议案件，并被该案专家组认定构成恶意注册和使用该案争议域名。因此，被投诉人注册和使用本案争议域名具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人主张，域名遵循“先申请先注册”的原则，争议域名是其在中國合法注册所得。

被投诉人进一步主张，首先，被投诉人并未将争议域名出售、出租或以其他方式转让给投诉人或其竞争对手，不存在域名抢夺或滥用。其次，被投诉人与投诉人不存在竞争关系，没有损害投诉人的声誉、干扰投诉人的正常经营活动，或混淆与投诉人的区别，不存在误导公众。

被投诉人最后主张，投诉人宣称其 PRADA BEAUTY 属于知名品牌，但没有提供任何证据证明。被投诉人要求投诉人提供投诉人在中国属于知名品牌、PRADA BEAUTY 入驻中国的时间、以及投诉人在化妆品下的销量排名等信息的相关证据。

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）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并包含英文单词，说明被投诉人可以理解英文。

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) 被投诉人已经提交了中文答辩书。

(3) 要求投诉人提交投诉书和证据材料的中文翻译件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 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标享有注册商标权利。

本案中，争议域名由“prada-beauty”和“.com.cn”组成。其中，“.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，无需纳入案件考虑。本案争议域名的主体部分为“prada-beauty”，与投诉人的 PRADA 商标相比，其完整包含了投诉人的 PRADA 商标，添加在投诉人商标后的间隔符号“-”和词汇“beauty”（意为“美丽”、“化妆品”）并不妨碍专家组在争议域名中识别投诉人的 PRADA 商标，并认定争议域名与投诉人的 PRADA 商标混淆性相似。与投诉人的 PRADA BEAUTY 商标相比，争议域名的主体部分完整包含投诉人的该商标，仅在投诉人该商标的“prada”和“beauty”之间添加了间隔符号“-”，并不妨碍专家组认定争议域名与投诉人的 PRADA BEAUTY 商标混淆性相似。

专家组认定，争议域名与投诉人的注册商标 PRADA 和 PRADA BEAUTY 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，并且投诉人提供了投诉人的企业年报、中国和其它国家媒体报道等证据证明其 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标在包括中国在内的全球范围内已经享有的知名度。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。

《解决办法》第十条列出了被投诉人在域名争议解决程序中证明其对争议域名享有合法权益的情形如下：

- (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。

根据被投诉人在答辩书中的陈述，争议域名是其在中國合法注册所得，其对争议域名享有合法权益。专家组认为，域名虽遵循先注册先取得原则，但是并不意味着域名注册人在注册取得域名后就自动对域名享有权利或合法利益。

被投诉人主张，其并未将争议域名用于出售、出租或以其他方式转让给投诉人或其竞争对手，也没有损害投诉人的声誉，干扰投诉人的正常经营活动，或混淆与投诉人的区别，不存在误导公众。然而，专家组认为，被投诉人将投诉人享有高知名度的 PRADA 和 PRADA BEAUTY 商标用于注册争议域名本身就具有误导互联网用户混淆的风险，因为争议域名的构成会使互联网用户误认为争议域名与投诉人有关。被投诉人在注册争议域名后，并未将其投入实际使用，不符合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的情形，也不能被认定为合理使用或非商业性地合法使用争议域名。

综上，专家组认为，被投诉人对争议域名并不存在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。

专家组注意到，被投诉人并未提供证据证明其享有与争议域名相对应的商标权利。被投诉人为郝通（Hao Tong），与争议域名并不相同或相似。因此，专家组无法认定被投诉人已经因为争议域名获得了一定的知名度。

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合法权益。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

专家组注意到，争议域名注册于 2022 年 6 月 7 日。投诉人早于 1999 年 4 月 7 日获得了 PRADA 中国商标的注册，于 2004 年 3 月 11 日获得了 PRADA BEAUTY 商标的注册，并通过领土延伸至中国受到保护，远早于争议域名的注册日期。

被投诉人主张投诉人没有提供任何证据证明其商标属于知名品牌，并要求投诉人提供投诉人在中国属于知名品牌、PRADA BEAUTY 入驻中国的时间、投诉人在化妆品下的销量排名等信息的相关证据。然而专家组注意到，投诉人提供了其官方网站的内容、投诉人集团年报、包括中国在内的全球知名媒体对投诉人的报道，以及在搜索引擎检索投诉人的商标，检索结果均指向投诉人及其产品等证据证明了投诉人及其商标在包括中国在内的全球范围内的知名度，以及二者之间已经形成的较强的对应关系。反而被投诉人并未就其为何选择使用“prada-beauty”注册争议域名作出解释。此种情况下，专家组难以认同被投诉人是在完全不知晓投诉人及其商标的情况下，基于巧合注册了同时完整包含投诉人 PRADA 和 PRADA BEAUTY 注册商标的争议域名。

此外，如在上述第 6.2B 部分“权利或合法利益”中所述，被投诉人注册争议域名后并未将其投入实际使用，仅仅消极持有争议域名，鉴于投诉人及其 PRADA 和 PRADA BEAUTY 注册商标的高知名度、被投诉人对于为何选择使用“prada-beauty”注册争议域名未作出合理解释，专家组认为被投诉人消极持有争议域名的行为并不妨碍对其恶意的认定。并且，根据投诉人提交的证据，被投诉人曾在在先域名争议案件（*Maison Psyche* 诉郝通（Hao Tong），WIPO 案件编号 [DCN2023-0006](#)）中，将其他权利人的注册商标注册为域名，并被认定构成恶意注册和使用该域名，专家组认为这进一步证明被投诉人具有的恶意。

综上，专家组认定被投诉人注册和使用争议域名均具有恶意。本投诉满足《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 <prada-beauty.com.cn> 转移给投诉人。

/Jacob Changjie Chen/
Jacob Changjie Chen

独任专家

日期：二零二四年四月二十四日