



香港國際仲裁中心
Hong Kong International Arbitration Centre

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No. DHK-1000056

案件编号: DHK-1000056

投诉人	:	Alibaba Group Holding Limited
被投诉人	:	Li Yunjie
争议域名	:	taobao. hk
注册商	:	Hong Kong Domain Name Registration Company Limited (HKDNR)

1. 案件程序

2010年6月9日, 投诉人根据香港域名注册有限公司在二〇〇六年十一月三十日通过的《香港域名注册有限公司域名争议解决办法》(解决办法)、香港域名注册有限公司在二〇〇四年十一月三十日通过的《香港域名注册有限公司域名争议解决政策程序规则》(程序规则)及香港国际仲裁中心域名争议补充规则, 向香港国际仲裁中心提交了投诉书。

2010年6月11日, 香港国际仲裁中心向投诉人确认收到投诉书。同日, 香港国际仲裁中心向域名注册机构传送请求协助函, 请求确认上述争议域名的相关资料。同日, 域名注册机构回复香港国际仲裁中心, 确认争议域名持有人系被投诉人并提供了与此域名有关的联系信息, 但是没有确认注册协议所使用的语言。域名仲裁机构就此告知香港国际仲裁中

心，争议域名是由其伙伴机构 TODAYNIC.COM INTERNATIONAL LIMITED 注册的。

2010 年 6 月 14 日，香港国际仲裁中心询问 TODAYNIC.COM INTERNATIONAL LIMITED 争议域名协议是由何语言制成。2010 年 6 月 17 日，TODAYNIC.COM INTERNATIONAL LIMITED 告知香港国际仲裁中心，在他们的数据库内没有相应记录。

2010 年 6 月 18 日，香港国际仲裁中心向被投诉人发出程序开始通知，要求被投诉人根据《解决办法》及《程序规则》、《补充规则》的规定于 15 天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

2010 年 7 月 12 日，被投诉人向香港国际仲裁中心提交了答辩书。同日，香港国际仲裁中心向投诉人和被投诉人确认收到答辩书。2010 年 7 月 19 日，香港国际仲裁中心通知双方当事人，由于被投诉人没有选择审理此案件专家组的人数，香港国际仲裁中心根据《程序规则》第五条 C 款的规定，确定由一人专家组审理此案。

2010 年 7 月 20 日，香港国际仲裁中心向双方当事人发出专家确定通知，告知双方当事人李勇将作为专家审理本案。香港国际仲裁中心正式将案件移交专家组，并要求专家组于 2010 年 8 月 10 日之前做出裁决。

2. 基本案情

投诉人：

本案投诉人是 Alibaba Group Holding Limited。投诉人在中国、中国香港特别行政区等多个国家和地区就“TAOBAO”、“Taobao.com”、“淘宝”、“淘宝网”等标识享有注册商标专用权。

被投诉人：

被投诉人是 Li Yunjie (李云杰)。被投诉人于 2006 年 11 月 13 日注册了本案争议域名。

3. 当事人主张

投诉人认为：

投诉人在中国通常被称之为“阿里巴巴”。投诉人于 1999 年成立，至今已经成长为全球电子商务领域的领先公司。2003 年投诉人通过其子公司建立了 Taobao (淘宝) 品牌，使用 www.taobao.com 和 www.taobao.com.cn 作为 B2C 和 C2C 销售平台。在过去 7 年里，该品牌已经成为中国最大的在线销售平台，占有 82.5% 的市场份额，有 1.7 亿注册用户。投诉人的总部在中国杭州，在中国以及国外的各个城市共有 60 个机构，仅仅 2009 年 Taobao 的交易额就超过 2000 亿人民币。

投诉人认为，被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称相同。被投诉的域名持有人对域名不享有合法权益。争议域名与被投诉人自己的名称无关，投诉人没有向被投诉人发出任何授权使用许可，被投诉人并不就“TAOBAO”标识为公众所知，就投诉人能力所及所做的检索也证明被投诉人在中国、中国香港特别行政区都不享有与争议域名相关的商标权。被投诉人没有实际使用本案争议域名，所以也不可能存在使用域名“善意销售”和“非商业性使用”的可能性。被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。投诉人代表于 2010 年 5 月 19 日接触被投诉人，匿名要求购买争议域名，被投诉人要价 2 万美元。此种情形属于《解决办法》第 4 (b) (i) 规定的恶意的情形。被投诉人对争议域名不加使用，属于恶意。若干在先裁决表明，对于争议域名的“被动持有”在考虑其他情形之下可以构成恶意。投诉人的商标在中国和中国香港特别行政区已经非常知名，人们见到 TAOBAO 会直接认为其与投诉人有关，在此情况下无任何理由说明被投诉人注册争议域名不是恶意。被投诉人是在盗用投诉人的商誉。

因此投诉人要求转移该域名给投诉人。

被投诉人认为：

被投诉人不是恶意注册和使用。TAOBAO 是一个普通的拼音，可作为淘包的拼音。就算按照淘宝理解，淘宝也和淘金一样是通用词。阿里巴巴在注册 taobao.com.hk 时放弃了 taobao.hk，并非我阻碍投诉人注册 taobao.hk。被投诉人没有建站是因为正在筹备之中。投诉人的大部分商标是在我注册了争议域名之后注册的。投诉人的代表发来电子邮件的口吻像是域名投机倒卖者，我直接报一个高价为了让他停止投机倒卖这个域名的念头。通过匿名诱骗我回复的内容不能作为恶意的证据。

4. 专家组意见

首先专家组注意到本案程序的语言问题。《程序规则》第十一条规定程序语言应当使用域名注册协议所使用的语言，但是仲裁庭有权视案情另作最终决定。在本案中，尽管香港国际仲裁中心力图向仲裁机构了解当时域名注册协议所使用的语言，但是最终没有得到相应的信息。仲裁庭认为，由于没有相应信息，考虑到投诉人是一家主要在中国从事经营活动的公司，而根据答辩书，被投诉人是懂得英文的中国人，所以使用中英文作为程序语言对双方均无不便利。专家组决定接受投诉人以英文提交的投诉书和被投诉人以中文提交的答辩书，而裁决书以中文作出。

《解决办法》第四（a）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在香港享有权利的商标标志相同，或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不享有合法权益；（三）被投诉的域名持有人对域名的注册和使用具有恶意。

（一）关于“相同”或者“混淆性相似”

经过审核专家组确认投诉人在中国香港特别行政区对于文字“TAOBAO”在多个类别上享有商标权。虽然被投诉人抗辩称投诉人的大部分商标是其在2006年11月13日注册域名之后才注册的，但是根据专家组的审查，投诉人的许多商标，包括在香港的“TAOBAO”商标都是在争议域名注册之前取得商标专用权的。根据投诉人提供的ANNEX3(注册证书)，该商标在香港获得注册的时间是2003年5月23日。专家组注意到被投诉人提出的

“TAOBAO”是普通拼音、是通用词的主张。专家组对此不予认同，“TAOBAO”一词具有商标法所称的显著性，该标识在多个国家和地区获得商标专用权这一事实也证明了此结论。同时专家组审查了投诉人提交的ANNEX7，该证据表明在香港雅虎、google和百度三大搜索引擎检索“TAOBAO”的结果表明，相当大的部分都与投诉人有关，这一事实也与被投诉人有关“通用词”的主张相悖。因此专家组不支持被投诉人的这一意见。通过将争议域名与投诉人的商标文字进行比较可以很容易地得出结果：被投诉人的域名与投诉人在香港享有商标权的标识相同，《解决办法》第四(a)的第一个条件已经满足。

（二）关于被投诉人是否享有合法权益

投诉人指出，争议域名与被投诉人自己的名称无关，投诉人没有向被投诉人发出任何使用许可，被投诉人并不就“TAOBAO”标识为公众所知，就投诉人能力所及所做的检索也证明被投诉人在中国和中国香港特别行政区都不享有与争议域名相关的商标权，被投诉人没有实际使用本案争议域名，所以也不可能存在使用域名“善意销售”和“非商业性使用”的可能性。专家组认为投诉人已经尽其可能证明和说明被投诉人对域名不享有合法权益，在此之后被投诉人应当承担的举证责任以证明其享有相应权益，比如按照《解决办法》第四(c)所列举的情况进行举证，说明自己的对域名享有合法权益。经审核被投诉人提交的材料，专家组没有发现本案具有《解决办法》第四(c)所列明之情况，也没有发现其他表明被投诉人具有合法权益的情况。《解决办法》第四(a)的第二个条件已经满足。

（三）关于恶意注册和使用

《解决办法》第四（b）（i）列出了属于恶意注册和使用域名的第一种情形：域名持有人注册域名的目的主要是为了以高于直接成本的价格，向商标权人或者该商标权人的竞争对手出售、出租或转让该域名并取得较多利益。投诉人根据此条规定主张被投诉人具有“恶意”。此外投诉人根据在先的世界知识产权组织（WIPO）仲裁调解中心所作出的域名裁决所确立的原则，认为被投诉人“被动持有”争议域名也构成“恶意”。

在本案中投诉人和被投诉人均认可的事实是，被投诉人曾经在电子邮件中表示愿意以“高价”出售争议域名。但是被投诉人认为投诉人通过匿名电子邮件诱骗被投诉人回复的内容不能作为“恶意”的证据。专家组根据投诉人提交的 ANNEX9 查明投诉人在未表明身份的情况下联系被投诉人，愿意出价 1000 美元购买争议域名，未果又在在 14 天后为购买事宜再次联系被投诉人，2 天后被投诉人索价 2 万美元愿意出售争议域名。专家组认为，因为投诉人未表明身份而且投诉人进行两次联系后才获得被投诉人的回应，所以仅仅根据上述事实尚不能直接证明被投诉人的行为属于《解决办法》第四（b）（i）列出的情形。但是，由于投诉人在中国具有很高知名度，被投诉人注册争议域名时不可能不知晓投诉人的巨大商誉。被投诉人承认在注册争议域名之前做了检索，发现投诉人只注册了 TAobao.COM.HK，没有注册 TAobao.HK，这也说明当时被投诉人当时是了解“TAobao”的价值的。由于被投诉人在没有合理理由的情况下将投诉人拥有的很高知名度的标识注册为域名，并且多年并不实际开通使用，再结合被投诉人愿意以 2 万美元高价出售域名的事实，专家组可以得出结论，被投诉人注册争议域名的意图主要是为了获得高于实际成本的较高利益，或者出售给“TAobao”商标或“淘宝”网站的权利人，或者出售给与该商标或网站具有竞争关系或者其他利益关系的任何人。虽然被投诉人接到的是匿名电子邮件，但是该邮件是以较为合理的价格（1000 美元）索买争议域名，被投诉人出价 2 万美元时应当知道，愿意以高价买进争议域名的人，要么是“TAobao”商标或“淘宝”网站权利人出于对自己高价值商誉的考虑，愿意以简捷办法解决问题，要么则很可能是与“TAobao”商标或“淘宝”网站权利人有竞争关系或者潜在利益关系的人。此外，专家组也同意被投诉人所引述的在先的 WIPO 案件专家组所给出的原则：结合考虑案件的各种因素，“被动持有”争议域名亦可构成“恶意”。综合以上分析，专家组认为，《解决办法》第四（a）

的第三个条件已经满足。

5.裁决

专家组裁决，在本案中《解决办法》第四（a）所规定的三项条件得到满足，因此专家组支持投诉人的投诉请求，裁定将域名<taobao.hk>转移给投诉人。

独任专家： 李勇

二〇一〇年八月十日