



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-1100066

案件编号: DHK-1100066

投诉人: KMART CORPORATION
被投诉人: G & B CORP.
争议域名: kmart.hk
注册商: Hong Kong Domain Name Registration Company Ltd.

一、 案件程序

香港国际仲裁中心于 2011 年 2 月 11 日收到投诉人提交的中文投诉书。同日，香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人传送确认收到投诉书通知，确认收到投诉人的投诉书和相关的案件费用。同日，香港国际仲裁中心向域名注册机构 Hong Kong Domain Name Registration Company Ltd. 以电子邮件传送注册信息确认函，请求确认本案争议域名的相关信息。2011 年 2 月 14 日，域名注册机构回复香港国际仲裁中心，确认争议域名系通过该注册商注册，被投诉人系争议域名的注册人。

2011 年 2 月 15 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知，同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。该邮件抄送投诉人和域名注册机构。由于被投诉人未能在规定期限内提交答辩，香港国际仲裁中心于 2011 年 3 月 10 日以电子邮件向投诉人和被投诉人传送缺席审理通知，告知双方，香港国际仲裁中心将会尽快指定专家，审理本案。

由于投诉人选择由一人专家组审理案件，而被投诉人没有提交答辩，也没有对专家组作出选择，根据程序规则和补充规则的规定，本案应由一名专家成立专家组予以审理。香港国际仲裁中心于 2011 年 3 月 10 日以电子邮件向香港国际仲裁中心拟指定的专家赵云先生传送列为候选专家通知，请专家确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。同日，专家回复确认，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2011 年 3 月 11 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人及上述拟定专家传送专家指定通知，确定指定赵云先生成立一人专家组，审理本案。案件于同日移交专家组。根据程序规则的规定，专家组应于 2011 年 4 月 1 日或之前做出裁决。

本案双方当事人对程序语言没有另外约定，投诉人提交的文件材料大部分为中文，而被投诉人对此并没有提出异议。根据争议域名的注册信息，被投诉人注册地址在中国，并且其

持有人和联络人有中文名字，对中文应该没有理解和阅读上的障碍。因此，专家组决定本案的程序语言为中文。

二、基本事实

（一）关于投诉人

本案投诉人为 K MART CORPORATION，地址为 3100 WEST BIG BEAVER ROAD, TROY, MICHIGAN 48084, UNITED STATES OF AMERICA。投诉人在本程序中的授权代理人是 ELLA CHEONG (HONG KONG) LIMITED。

（二）关于被投诉人

本案被投诉人是 G & B CORP., 地址为 RM402, BUILDING309, XINGFU RD, LICHENG DIST, FUJIAN PROVINCE, P.R., 351100 FUJIAN。被投诉人于 2010 年 6 月 9 日通过 Hong Kong Domain Name Registration Company Ltd. 注册了本案争议域名 kmart.hk。

三、当事人主张

（一）投诉人诉称：

1. 争议域名与投诉人拥有使用权的注册商标相同，容易引起混淆。

投诉人是美国国内最大的打折零售商和全球最大的批发商之一，经营包括传统的 K MART（凯马特）和凯马特大卖场以及凯马特超市，在美国、波多黎各、关岛和维尔京群岛等地区的 50 个州提供方便的购物。投诉人始于 1897 年，从其创始人萨巴斯蒂安和别人经营“五至十美分”日用品开始。1918 年，第一次世界大战结束，投诉人公司股票上市。20 世纪 20 年代，投诉人的经营扩大到加拿大，首次进入国际市场，并很快成立 19 家连锁店，分布在加拿大各大中城市。K MART 是投诉人于 1962 年开设的第一家折扣商店的名称，迄今已沿用近 60 年，并成为投诉人的主商标和商号。投诉人是世界首家使用现代超市收款系统的零售企业，其经营模式一度是综合性零售企业的行业标准。投诉人是《财富》全球 500 强企业，并曾连续 3 年居于榜首。

投诉人历史悠久，在多年的经营中，获得了很多奖项和荣誉。在 2009 年和 2010 年，投诉人的网上超市 Kmart.com 在《商场》杂志“最受欢迎的 50 家在线商店”评选中分别名列第 23 位和第 19 位。在 2010 年，投诉人旗下的 Kmart Pharmacy（凯马特药房）被美国国家连锁药店协会评为“RxIMPACT Leader of the Year（年度最具影响力领袖）”。对于其主商标 K MART 的保护，投诉人一直不遗余力。目前，投诉人在香港已注册两个 K MART 商标。

毫无疑问，争议域名与投诉人在先注册多年，并具有极高知名度的 K MART 商标完全相同。另外，投诉人的域名为 www.kmart.com。该域名注册日期为 2006 年 10 月 19 日，早于争议域名注册日期近四年。此域名指向投诉人的全球网站，是一个庞大的 K MART 在线商城，全球多数国家和地区的客户，均可通过此网站浏览并在线订购中意的产品。

鉴于投诉人 **KMART** 标识的高知名度、投诉人在全球多个国家和地区开设有商场、以及投诉人先于应诉人注册域名并在互联网上开展商城业务的事实，争议域名的注册和使用将很容易引起混淆，使广大公众误认为该域名为投诉人所有，该域名指向的网站为投诉人在香港的分支或经投诉人授权。

2. 应诉人对争议域名无使用权或不应享有相关的合法权益。

投诉人在香港知识产权署网站以“**KMART**”为商标关键字进行查询，结果并未显示应诉人在香港拥有任何“**KMART**”商标注册。

3. 应诉人恶意使用争议域名。

应诉人利用争议域名开办在线购物网站，该网站上售卖产品正是投诉人在线商城售卖的产品。该网站整体上与投诉人在线购物商城产品定位、品牌定位相仿。除在产品 and 品牌方面极力模仿投诉人网站外，应诉人更大胆地将投诉人的商标 **KMART** 以“**KMART.HK**”的形式放置于争议域名指向的网站的显著位置，标明该网站“身份”为 **KMART**，直接侵犯投诉人的商标专用权。这种蓄意模仿使用很容易误导互联网使用者相信该网站、网页内容或所载的产品和服务，是由投诉人提供、赞助、联营或得到投诉人授权，借此吸引互联网使用者浏览该网站，并基于对投诉人的信赖而购买该网站的产品，从而获得商业利益。

另外，投诉人注意到，应诉人在www.kmart.hk网站“contact us”一栏中所留各种联系方式如下：

Address: 888 Bank Center, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China

Telephone: +86-594-6688788/+86-13799609933

Fax: +86-594-6688788

而在投诉人同时提交的针对另一域名“sears.hk”的投诉中，该域名链接的网站www.sears.hk的“contact us”一栏中所留各种联系方式如下：

Address: Room 904, Bulding 9, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, China

Telephone: +86-594-6688788/+86-13799609933

FaxL +86-594-6688788

通过简单对比不难发现，上述两个网站所留地址基本一致，仅房间号不同，电话和传真号码均相同，可以基本断定，虽然二域名注册人在记录中并不相同，但二网站为同一人或紧密联系的人或组织开设。**KMART** 和 **SEARS** 分别是投诉任何 **SEARS BRANDS, LLC** 的注册商标，而投诉人和 **SEARS BRANDS, LLC** 通过并购程序，实则隶属同一家集团。因此，应诉人以不同的名义注册域名为伪装，实际上从事着侵犯投诉人及其关联公司多个品牌商标权的活动。这从另一面反映出应诉人是在对投诉人品牌充分了解的基础上选择注册争议域名，在精心的策划下基于争议域名建立起与投诉人网站风格类似的网站。其侵权行为是经过深思熟虑、严密策划的，恶意非常明显。

根据解决办法的规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名应转移给投诉人。

(二) 被投诉人辩称：

被投诉人在规定期限内没有提交答辩意见。

四、专家组意见

专家组依据解决政策、程序规则及补充规则的规定对本域名争议案进行审理裁决。

根据解决政策第 4(a)条的规定，符合以下条件的投诉，应该得到专家组的支持：

- （一）被投诉的域名与投诉人拥有使用权的注册商标或服务商标相同或混淆性地相似；
- （二）被投诉的域名持有人对域名不享有权利和合法权益；
- （三）被投诉人对域名的注册和使用具有恶意。

解决政策第 4(b) 条规定，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）注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者
- （二）注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者
- （三）注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者
- （四）以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造你方网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其他联机地址者。

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及有关证据材料，本案专家组意见如下：

（一）关于完全相同或混淆性相似

投诉人是一家知名的美国零售商和批发商，历史悠久，并获得了多项荣誉和奖项。投诉人就其“KMART”标志在香港获得了商标注册，其注册时间为 1992 年，实际注册时间为 1995，这些事件远远早于被投诉人注册争议域名的时间，即 2010 年。投诉人提交的香港商标注册信息，充分表明投诉人就以上标志在香港享有受香港法律保护的商标权。现这些标志仍处于商标的有效保护期内。该商标自注册以来一直为投诉人使用。毋庸置疑，这些商标已经成为投诉人独有的标志。本案争议域名的“.hk”仅仅表示一顶级域名，不能起到区分作用。争议域名的主要和显著部分是“kmart”，该主要部分与投诉人的注册商标“KMART”完全相同。

因此，专家组认定投诉人的投诉已满足解决政策第 4(a) 条所规定的第一个条件。

（二）关于被投诉人权利或合法权益

投诉人主张被投诉人对争议域名或其主要部分不享有任何合法权益。被投诉人对投诉人的主张未予反驳，也没有举证证明其对争议域名或其中的主要部分享有合法权益，亦无证据显示被投诉人对争议域名或其主要部分享有合法权益。依据现有证据，专家组无法得出被投诉人对争议域名拥有合法权益的结论。据此，专家组认定被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

本案投诉已符合解决政策第 4(a) 条所规定的第二个条件。

（三）关于恶意

投诉人就“KMART”标识享有受香港法律保护的在先商标权；而且该商标经过投诉人的宣传和市场运作，已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。被投诉人利用争议域名建立的网站在总体设计上、在线产品和品牌的定位上都与投诉人的 kmart.com 营造的在线商城都极为相似。投诉人提交的证据还显示，被投诉人以几乎相同的联系方式注册的另外一个域名（sears.hk）所涉及的商标及权利所有人与投诉人也是紧密相连的。此外，“kmart”一词并非是一个通用词。上述这些事实都清楚表明，被投诉人在注册争议域名时完全知道投诉人及其商标的存在。被投诉人明知自己对“kmart”商标不享有任何合法权益，仍然将这一品牌注册为自己的域名，该注册行为本身即具有恶意。

而被投诉人利用争议域名的网站开展与投诉人相同的商业活动，该情形已经完全符合解决政策第 4(b)条规定第四种典型的恶意情形，即以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造你方网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其他联机地址者。

据此，专家组进而认定，被投诉人注册争议域名具有解决政策第4(b)条所规定的恶意。

五、 裁决

基于上述案件事实和理由，本案专家组裁决：

投诉人以被投诉人注册争议域名 kmart.hk 而提起的投诉成立，争议域名应转移给投诉人。

专家组专家： 赵云

二零一一年三月二十一日