

行政专家组裁决

Taojing International Ltd. (淘景国际有限公司) 和 Zenni Optical, Inc. (正尼光学公司) 诉 李厚昌 (li hou chang), 无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si)

案件编号: D2022-4333

1. 当事人双方

本案投诉人是 Taojing International Ltd. (淘景国际有限公司), 其位于中国香港; 和 Zenni Optical, Inc. (正尼光学公司), 其位于美利坚合众国 (“美国”)。投诉人的授权代理人是 Green & Green Law Offices, 其位于美国。

本案被投诉人是李厚昌 (li hou chang), 无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si), 其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <zennioptiacl.com>、<zenniopticaal.com>、<zenniopicak.com>、<zenniopticla.com>、<zennioptiical.com> 和 <zenniopttical.com> (下称 “争议域名”)。上述争议域名的注册机构是 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) (下称 “注册机构”)。

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 2022 年 11 月 15 日收到投诉书英文版。2022 年 11 月 15 日, 中心向注册机构发出电子邮件, 请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2022 年 11 月 16 日, 注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构向本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及其联系信息不一致。中心于 2022 年 11 月 18 日向投诉人发送电子邮件, 向其提供由注册机构披露的争议域名注册人及其相关信息并邀请投诉人提交投诉书修正本。2022 年 11 月 18 日, 中心亦使用中、英双语就行政程序的语言向当事人双方发送了电子邮件。2022 年 11 月 18 日, 被投诉人提交了以中文作为行政程序语言的请求。投诉人于同日请求于 2022 年 11 月 29 日提交投诉书修正本及其中文翻译。中心于 2022 年 12 月 2 日收到由投诉人提交的投诉书修正本中文版。

中心确认, 投诉书和投诉书修正本符合《统一域名争议解决政策》(下称 “政策” 或 “UDRP”)、《统一域名争议解决政策规则》(下称 “规则”) 及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》(下称 “补充规则”) 规定的形式要求。

¹ 投诉书中原本还包括另外一个域名。投诉人提交投诉书修正本时将该域名从本行政程序中删除了。

根据规则第 2 条与第 4 条，中心于 2022 年 12 月 8 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 12 月 8 日开始。根据规则第 5 条，提交答辩书的截止日期是 2022 年 12 月 28 日。被投诉人于 2022 年 12 月 27 日向中心提交答辩书。

2023 年 1 月 3 日，投诉人向中心提交了补充投诉。2023 年 1 月 4 日，被投诉人为回应投诉人的补充投诉而提交了补充答辩。

2023 年 1 月 18 日，中心指定 Tao Sun 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规则第 7 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. 投诉人基本情况

投诉人 Taojing International Ltd.（淘景国际有限公司）为 ZENNI、ZENNI OPTICAL 和 ZENNI OPTICAL.COM 等注册商标的所有者，自 2002 年开始在欧洲联盟（“欧盟”）、西班牙、墨西哥、中国、中国香港、加拿大、美国等地使用并注册，其中包括：

- a) 美国注册第 3389855 号 ZENNI 商标，注册日期为 2008 年 2 月 26 日，指定使用商品为处方眼镜；
- b) 美国注册第 3597735 号 ZENNI OPTICAL 商标，注册日期为 2009 年 3 月 31 日，指定使用商品包括眼镜、眼镜盒和眼镜架等。

投诉人 Zenni Optical, Inc.（正尼光学公司）为上述注册商标在互联网上营销的国际许可人，其独家运营“www.zennioptical.com”和“www.zenni.com”等网站，并通过上述网站销售眼镜以及眼镜配件等产品。

B. 被投诉人基本情况

本案被投诉人是李厚昌（li hou chang），一名位于中国的自然人，以及无锡网路电子商务有限公司（wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si），一家位于中国的有限公司。

被投诉人无锡网路电子商务有限公司（wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si）在中国拥有第 42548260 号 ZENNI OPTICAL 注册商标，注册公告日期为 2021 年 7 月 28 日，专用权期限为 2020 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 20 日，注册服务项目为第 35 类“为他人在互联网上做广告，在互联网上提供和出租广告空间，在网站上出租广告空间，计算机网络上的在线广告，通过互联网为他人发布广告”等。

根据被投诉人提供的材料，投诉人曾针对上述第 42548260 号商标提出异议，但异议未获中国国家知识产权局支持。

C. 争议域名基本情况

争议域名注册情况如下表所示：

域名	注册日期
<zennioptiacl.com>	2021 年 4 月 1 日
<zenniopticaal.com>	2021 年 4 月 1 日
<zenniopticak.com>	2019 年 1 月 22 日
<zenniopticla.com>	2021 年 4 月 1 日
<zennioptiical.com>	2021 年 4 月 1 日
<zenniopttical.com>	2021 年 4 月 1 日

根据投诉人提供的材料显示，争议域名<zennioptiacl.com>和<zenniopticak.com>转链接至投诉人的“www.zennioptical.com”网站，其他争议域名均解析至付费点击网页，显示名称如“Prescription Eyeglasses”（处方眼镜）、“Prescription Eyeglasses Frames”（处方眼镜框架）和“Zenni

Eyeglasses”（正尼眼镜）等付费点击链接，点击上述链接后会跳转到“www.eyebuydirect.com”、“www.glassesusa.com”、“www.lens.com”和“www.simplyeyeglasses.com”等与投诉人相竞争的销售眼镜的网站。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

争议域名与投诉人拥有权利的商标混淆性近似；

被投诉人对争议域名没有权利或合法权益；及

被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人享有 ZENNIPTICAL 注册商标专用权，因此对于争议域名享有权利或者合法权益；

被投诉人注册争议域名系对其商标和无形资产的积极保护，不是恶意注册和使用；及

投诉人的行为属于反向域名劫持。

6. 分析与认定

6.1 投诉书修正本

在收到中心邀请投诉人修正被投诉人信息及就行政程序的语言作出评论的电子邮件后，投诉人于 2022 年 11 月 18 日请求于 2022 年 11 月 29 日提交投诉书修正本及其中文翻译，并写明将删除一个域名。中心于 2022 年 12 月 2 日收到由投诉人提交的投诉书修正本中文版。

被投诉人于 2022 年 12 月 2 日及 12 月 8 日间发送若干电子邮件，主张中心不应该接受投诉人逾期提交的投诉书修正本。

专家组注意到中心于 2022 年 11 月 18 日向投诉人发送的电子邮件只是邀请投诉人提交投诉书修正本，并且投诉人在其 2022 年 11 月 18 日的电子邮件亦写明其将删除一域名。此外，被投诉人的答辩期限是从中心正式发出投诉书通知之日起算。因此，被投诉人的答辩权利并没有受到损害。

综上，专家组接受投诉人提交的中文版投诉书修正本。

6.2 行政程序的语言

规则第 11 条第(a)项规定：除非当事双方另有约定或注册协议另有规定，以及专家组根据行政程序的具体情况另行决定，否则行政程序使用的语言应与注册协议使用的语言一致。

在本案中，注册机构已确认争议域名的注册协议所使用的语言为中文。

投诉人在其 2022 年 11 月 15 日提交的投诉书中请求以英文作为行政程序的语言。2022 年 11 月 18 日，中心以中、英双语通知投诉人及被投诉人争议域名的注册协议所使用的语言为中文，邀请当事双方就行政程序的语言作出评论。

被投诉人于 2022 年 11 月 18 日要求将中文作为行政程序的语言。投诉人随后提交了中文版投诉书修正本，但仍要求以英文为行政程序的语言。

2022 年 12 月 8 日，中心以中、英双语正式向被投诉人发出投诉和启动行政程序的通知，并向被投诉人发送了投诉书英文版本以及投诉书修正本中文版本。中心同时告知被投诉人，答辩书可以以中文或者英文提交，同时亦告知被投诉人“如情况许可，将指定熟悉以上所提到的两种语言的行政专家组”。被投诉人于 2022 年 12 月 27 日提交了中文版答辩书。

综上，根据规则的规定，本案行政程序的语言原则上应为中文，且投诉人已经提交了中文版投诉书修正本及被投诉人提交了中文版答辩书，因此，专家组亦决定本案行政程序的语言为中文。

6.3 合并审理

专家组注意到，本案的域名争议系由两个投诉人提出，两个投诉人同时请求合并审理。

对此，规则第 10 条第(e)项规定，专家组应根据政策和规则规定决定是否依当事一方的请求对多个域名争议合并审理。

就此问题，UDRP 专家组在以往的裁决中已经建立共识并认为应当考虑如下因素以决定是否同意合并：（1）投诉人对被投诉人具有共同的不满，或者被投诉人实施了某一共同的行为，并以类似的方式影响到投诉人；且（2）允许此类合并应当是公平且在程序上具有效率的。

据此，在综合考虑下述因素后，专家组同意本案合并审理：

a) 如前述基本事实部分所述，投诉人之一为 ZENNI、ZENNI OPTICAL 等商标的所有人而另一投诉人为上述注册商标在互联网上营销的国际许可人，且独家运营“www.zennioptical.com”和“www.zenni.com”等网站，因此专家组认可两个投诉人对于争议域名具有共同的不满，且被投诉人注册和使用争议域名的行为对两个投诉人都带来类似的影响。

b) 被投诉人未就合并审理提出异议，专家组也未发现合并审理可能会损害被投诉人的正当权益；

c) 相比于两个投诉人分别提出投诉，专家组认为合并审理在程序上更为便捷有效。

6.4 补充提交

专家组注意到，2023 年 1 月 3 日，投诉人向中心提交了补充投诉书。2023 年 1 月 4 日，被投诉人为回应投诉人的补充投诉而提交了补充答辩。

关于这一问题，规则未对补充材料的提交做出明确规定，而是授予专家组全权决定是否接受任何一方的补充文件。UDRP 专家组在以往的裁决中认为，如果该等补充材料与本案相关，且存在未能在其正常投诉书或答辩书中提供此类材料的正当理由，则该等补充材料可以接受。

就本案而言，专家组注意到，投诉人的补充投诉主要是针对被投诉人的答辩理由及证据（特别是被投诉人提供的注册商标信息）提出进一步的反驳意见，而被投诉人的补充答辩亦主要针对投诉人的补充投诉，因此该等补充材料确与本案相关，且在正常的投诉书及答辩书中难以提供。此外，接受该等补充材料也不会损害任何一方充分发表意见的机会。因此，专家组决定接受双方的补充材料，并将在实体审理时予以考虑。

6.5 实体问题

根据政策第 4 条第(a)项的规定，符合全部下列三个条件的投诉应当得到支持：

(i) 争议域名与投诉人拥有的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；

(ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；以及

(iii) 被投诉人恶意注册和使用争议域名。

A. 相同或混淆性相似

根据投诉人提交的材料，如上述第 4 部分所述，投诉人就 ZENNI 和 ZENNI OPTICAL 等拥有多项在先注册商标，投诉人对该等商标享有民事权益。

争议域名去除顶级域“.com”后的主体部分分别为“zennioptiacl”、“zenniopticaal”、“zenniopticak”、“zenniopticla”、“zennioptiical”及“zennioptical”，与投诉人的注册商标 ZENNI OPTICAL 相比较，只是对“optical”部分增加个别字母、或更改个别字母的顺序、或替换个别字母，造成对投诉人的注册商标 ZENNI OPTICAL 的错误拼写，这并不妨碍专家组认定争议域名与投诉人的商标构成混淆性相似。

因此，专家组认定，投诉人的投诉符合政策第 4 条第(a)项所规定的第一个条件。

B. 权利或合法利益

根据案卷材料，专家组认为投诉人已经提供初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。因此，被投诉人有责任提供相关证据以反驳投诉人的主张。

专家组注意到，被投诉人在中国持有第 42548260 号 ZENNI OPTICAL 注册商标，注册服务项目为第 35 类“为他人在互联网上做广告，在互联网上提供和出租广告空间，在网站上出租广告空间，计算机网络上的在线广告，通过互联网为他人发布广告”等。

UDRP 专家组在以往的裁决中一致认为，一般情况下被投诉人持有的相关注册商标可以证明其享有权利或合法权益，但如果将案件的全部事实情况进行综合分析后可以看出此类注册商标只是为了规避域名争议程序或阻止投诉人行使权利等恶意的情况除外。

就本案而言，在综合考虑案件全部事实后，专家组认为不能依据该注册商标认定被投诉人拥有对争议域名的权利或合法利益，理由如下：

(1) 被投诉人为中国实体，其名称与 ZENNI 无任何联系，也不从事光学眼镜行业的业务，其答辩中也未提出任何选择 ZENNI OPTICAL 作为商标注册及使用的合理理由和解释；

(2) 被投诉人的注册商标获准注册的时间远晚于投诉人的商标注册及使用时间；

(3) 被投诉人注册的商标为 ZENNI OPTICAL，而争议域名的主体部分均与该商标存在一定差异，并不完全相同；

(4) 被投诉人称注册争议域名系对被投诉人注册商标和无形资产的积极保护，但是从一般的商业实践来看，虽然确实存在类似的防御性注册的情形，但一般都会存在一个以正确的文字注册的主要域名以正常开展经营活动，该等使用错误文字注册的防御性域名最多会被解析到主域名，而不会被相对独立地使用开展业务活动。本案中，被投诉人注册了一系列存在错误拼写其商标的争议域名，并分别指向不同的网页和内容（其中两个争议域名更转链接至投诉人的网页），但却没有提供材料证明其将如何使用争议域名开展所谓的公司业务，其此等行为明显不符合常理；

(5) 被投诉人的注册商标所指定的服务项目为“为他人在互联网上做广告，在互联网上提供和出租广告空间，在网站上出租广告空间，计算机网络上的在线广告，通过互联网为他人发布广告”等与广告相关的业务，但争议域名打开后的网页并无任何关于被投诉人的广告业务介绍和推广等内容，而全部解析至投诉人的网页、或指向至投诉人竞争对手的网页链接，同时被投诉人亦未提供任何材料证明其接受投诉人或投诉人竞争对手委托利用相关域名提供广告推广服务。因此，被投诉人注册和使用争议域名明显不是为了善意地使用其注册商标涉及的广告服务。

此外，被投诉人注册和使用争议域名的行为，亦不符合政策第 4 条第(c)项所规定的任一情形。

因此，专家组认定，投诉人的投诉符合政策第 4 条第(a)项所规定的第二个条件。

C. 恶意注册和使用域名

政策第 4 条第(b)项之规定，如果专家组发现存在以下情况（包括但不限于），则可将其作为恶意注册和使用域名的证据：

(i) 一些情况表明，被投诉人已注册域名或已获得域名，主要用于向投诉人（商品商标或服务商标的所有人）或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获得比所记录的域名注册费用更高的收益；或者

(ii) 被投诉人已注册该域名，其目的是防止商品商标或服务商标的所有人获得与该商标相对应的域名，只要被投诉人已参与了此类行为；或者

(iii) 被投诉人已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 被投诉人使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使被投诉人网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助、从属关系或认可与投诉人的商标构成混淆性相似从而使人产生混淆。

就本案而言，如前述 6.5B 所述，被投诉人在无正当理由的情况下注册和使用与投诉人注册商标混淆性相似的、存在错误拼写的文字作为域名主体部分进行注册和使用，且争议域名网站的相关内容全部与投诉人或者投诉人长期从事的眼镜业务相关，专家组有理由认为，被投诉人对争议域名的注册和使用并非善意的商业行为，而是意图与投诉人造成混淆，并以此谋取商业利益，具有恶意。此外，被投诉人对争议域名的注册和使用亦破坏了投诉人的正常经营活动。

因此，专家组认定，投诉人的投诉符合政策第 4 条第(a)项所规定的第三个条件。

基于上述事实 and 理由，本案专家组认定投诉人对被投诉人就争议域名的投诉成立。鉴于投诉成立，专家组认定投诉人的投诉不具有恶意，不属于反向域名劫持。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和规则第 15 条，专家组裁定将争议域名<zennioptiacl.com>、<zenniopticaal.com>、<zenniopticak.com>、<zenniopticla.com>、<zennioptiical.com>和<zenniopttical.com>转移给投诉人。

/Tao Sun/

Tao Sun

独任专家

日期：2023 年 2 月 5 日