

行政专家组裁决

Havana Club Holding SA（哈瓦那俱乐部控股有限公司）诉 miao yong gang 案件编号 D2023-4470

1. 当事人双方

本案投诉人是 Havana Club Holding SA（哈瓦那俱乐部控股有限公司），其位于卢森堡。投诉人的授权代理人是 Pernod Ricard (Canada)，其位于加拿大。

本案被投诉人是 miao yong gang，其位于中国香港。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <havanaclub.cc>、<havanaclub1.net>和 <havanaclub1.vip>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册机构是 Gname.com Pte. Ltd.（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 2023 年 10 月 27 日收到英文版投诉书。2023 年 10 月 27 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。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。2023 年 10 月 31 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构向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（REDACTED FOR PRIVACY）及其联系信息不一致。中心于 2023 年 11 月 1 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，并使用中、英双语向当事人双方发送有关行政程序语言的电子邮件。中心于 2023 年 11 月 6 日收到由投诉人提交的中文版投诉书修正本。被投诉人没有针对行政程序语言作出回复。

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。

根据规则第 2 条与第 4 条，中心于 2023 年 11 月 9 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2023 年 11 月 9 日开始。根据规则第 5 条，提交答辩书的截止日期是 2023 年 11 月 29 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 12 月 5 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 12 月 21 日，中心指定 Joseph Simone 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

投诉人是古巴标志性朗姆酒品牌 HAVANA CLUB 商标的所有者，该品牌在古巴创立，并在全球 120 个市场销售。

投诉人在全球拥有多个包含 HAVANA CLUB 的注册商标，包括以下：

- 古巴第 33 类第 109119 号注册商标 HAVANA CLUB，注册于 1968 年 06 月 14 日；
- 中国香港第 33 类第 300330957 商标 HAVANA CLUB，注册于 2004 年 12 月 3 日；
- 国际注册第 33 类第 965560 号注册商标 HAVANA CLUB，注册于 2008 年 6 月 3 日，领土延伸至中国等司法管辖区；及
- 国际注册第 33 类第 838702 号注册商标 HAVANA CLUB，注册于 2004 年 10 月 15 日，领土延伸至不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、塞浦路斯、冰岛、吉尔吉斯斯坦、摩纳哥、黑山、朝鲜民主主义人民共和国、北马其顿、俄罗斯联邦、圣马力诺、塞尔维亚、塞拉利昂、新加坡、斯洛文尼亚、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、土耳其和越南等司法管辖区。

投诉人是包括但不限于 <havanaclub.com>、<havana-club.com>、<havanaclub.cn>、<havana-club.cn>、<havanaclub.asia> 等域名的注册人。

根据注册机构向中心披露的信息显示，被投诉人位于中国香港。

注册机构确认争议域名均注册于 2023 年 7 月 31 日。争议域名曾指向含有成人内容的网站。截至本裁决作出时，争议域名指向空白网页。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张将争议域名转移给投诉人，理由如下：

A.1 争议域名与投诉人所享有权利的商标相同或混淆性相似

投诉人在全球多个国家对 HAVANA CLUB 商标享有商标权。争议域名完整包含了投诉人的 HAVANA CLUB 商标。

A.2 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益

投诉人与被投诉人不存在任何关联关系，也从未许可或以其他方式授权被投诉人使用 HAVANA CLUB 商标。

A.3 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

在被投诉人注册争议域名以前，投诉人的 HAVANA CLUB 商标已经被广泛使用。投诉人认为被投诉人注册争议域名时已经知晓投诉人的 HAVANA CLUB 商标。将争议域名用于含有成人内容的网站，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

A. 相同或混淆性相似

投诉人提交的投诉书和证据材料可以证明，投诉人已经在多个司法管辖区取得了HAVANA CLUB商标的注册。本案的争议域名是<havanaclub.cc>\<havanaclub1.net>\<havanaclub1.vip>，其作为域名可识别的部分“havanaclub”和“havanaclub1”完整包含了投诉人的HAVANA CLUB商标，其余部分为国家或地区顶级域名“.cc”，及通用顶级域名“.net”和“.vip”，HAVANA CLUB商标可以在争议域名中被明显地识别出来。因此，专家组认为添加其他词汇并不妨碍争议域名与投诉人的HAVANA CLUB商标具有混淆性相似的认定。参见WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“[WIPO Overview 3.0](#)”)，第1.8节。关于国家或地区顶级域名“.cc”和通用顶级域名“.net”和“.vip”，专家组认为该部分作为域名注册的技术需要在本案中无需考虑。参见[WIPO Overview 3.0](#)，第1.11.1节。

因此，专家组认定，争议域名与投诉人的商标混淆性相似。投诉书符合政策第4条第(a)项所规定的第一个要素。

B. 权利或合法权益

根据政策第4条第(c)项的规定，被投诉人可以用包括但不限于以下情形回应其对争议域名享有权利或合法权益：

(i) 在[被投诉人]接到有关争议通知之前，[被投诉人]已经或可以证明准备在善意提供商品或服务中使用[争议]域名或与[争议]域名相对应的名称；或者

(ii) [被投诉人]（作为个人、企业或其他组织）虽未获得商品商标或服务商标，但已因[争议]域名而广为人知；或者

(iii) [被投诉人]对[争议]域名的使用属于合法的非商业性使用或合理使用，无意为牟取商业利益而以误导的方式转移消费者的注意力或损害争议商品商标或服务商标的声誉。

本案中，投诉人主张其与被投诉人不存在任何关联关系，也从未许可或以其他方式授权被投诉人使用HAVANA CLUB商标。根据案卷材料，专家组认为，投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益，从而将反驳该推定的责任转移到了被投诉人。

被投诉人没有作出任何答辩，亦未提供任何相关证据证明其注册争议域名是用于合理使用或非商业性合法使用，而不是出于商业利益或者其他目的，或其提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名。

综上，专家组认为，投诉人已经提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益，被投诉人有责任提出主张或证据以证明其对争议域名享有权利或合法权益，但是被投诉人未对投诉人的主张作出任何答辩。专家组根据案卷材料亦未发现本案中有任何情形可以表明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益。

因此，专家组认定，投诉书符合政策第4条第(a)项所规定的第二个要素。

C. 恶意注册和使用域名

根据政策第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，以获得被投诉人可以证明的与该域名直接相关的实付成本价值更高的收益；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、从属关系或担保方面与投诉人的商标构成混淆性相似从而使人产生混淆。

本案中，和投诉人毫不相关的被投诉人注册了三个与投诉人知名商标或广为人知的商标混淆性近似的域名，其行为本身即可被推定为恶意。同时，一个商标的显著性越强，则表明他人能注册一个与该商标相同或混淆性近似的域名的几率越小。而一个商标的知名度越高，就说明该商标含有的商业价值越大，他人企图抢注与该商标相同或混淆性近似的域名以获取不正当利益的意图就更加强烈。

投诉人注册和使用 HAVANA CLUB 商标的时间皆远早于争议域名的注册时间，投诉人的 HAVANA CLUB 商标和标识了该商标的商品在包括中国香港在内的多个司法管辖区亦享有相当的知名度。在此情况下，被投诉人注册了完全包含 HAVANA CLUB 商标的争议域名，专家组认为，被投诉人不可能是在不知道投诉人 HAVANA CLUB 商标的情况下，基于巧合注册了争议域名。在知晓投诉人及其 HAVANA CLUB 商标和业务的情况下，被投诉人仍然注册争议域名的行为足以证明其具有恶意。专家组还注意到，争议域名与投诉人的 <havanaclub.com>、<havanaclub.cn>等域名非常相似。

先前的 UDRP 专家组认为，域名注册人注册与他人知名商标混淆性相似的域名并将其链接到色情网站，通常能构成恶意。参见 *Mastercard International Inc. 诉 Better, Deals; Finestnames.com*, WIPO 案件编号 [D2009-0702](#); *Dunkin' Donuts Incorporated and Dunkin' Donuts USA, Inc. 诉 Dazzledesigns*, WIPO 案件编号 [D2004-0436](#); *LEGO Juris A/S 诉 bangfei jiang*, WIPO 案件编号 [D2012-1235](#)。因此，被投诉人曾经将争议域名用于含有成人内容的网站的这一行为构成恶意，且专家组认为被投诉人的这一行为损害了投诉人商标的声誉，破坏了投诉人正常的业务活动。

虽然争议域名目前未指向任何有效网站，为被投诉人消极持有（passive holding）。根据先前的 UDRP 案例，消极持有争议域名不会妨碍专家组根据所有的证据认定被投诉人恶意使用争议域名。参见 [WIPO Overview 3.0](#), 第 3.3 节。在综合考虑本案的所有情形后，特别是投诉人 HAVANA CLUB 商标具有极高知名度，专家组认定被投诉人当前消极持有争议域名的行为在本案中不妨碍恶意的认定。

因此，专家组认定被投诉人的行为属于恶意注册和使用争议域名。基于以上理由，专家组认定，投诉书符合了政策第 4 条第(a)项所规定的第三个要素。

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<havanaclub.cc>、<havanaclub1.net>和<havanaclub1.vip>转移给投诉人。

/Joseph Simone/

Joseph Simone

独任专家

日期：二零二四年一月四日