

行政专家组裁决

Mazars 诉 申中朝 (Shen Zhong Chao)

案件编号 DCN2024-0036

1. 当事人双方

本案投诉人是 Mazars，其位于比利时。投诉人的授权代理人是 SafeBrands，其位于法国。

本案被投诉人是申中朝 (Shen Zhong Chao)，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <forvis-mazars.cn> 和 <forvis-mazars.com.cn> (下称“争议域名”)。上述争议域名的注册服务机构是阿里云计算有限公司 (万网) (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 7 月 25 日收到英文投诉书。2024 年 7 月 26 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 7 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。同日，中心向投诉人发送电子邮件，向其提供由域名注册服务机构披露的争议域名注册人的详细信息。

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 7 月 29 日使用中、英文正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2024 年 7 月 29 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 8 月 19 日。中心于 2024 年 7 月 30 日收到被投诉人发送的英文电子邮件。中心于 2024 年 8 月 20 日发出启动专家组指定程序的通知。

2024 年 8 月 27 日，中心指定 Linda Chang 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

投诉人成立于 1945 年，是一家全球领先的国际审计、税务和咨询公司，在全球 100 多个国家和地区开展业务，拥有超过 47000 名专业人员。

投诉人拥有多个 MAZARS 商标，包括第 608854 号国际商标（指定第 35、36、41 和 42 类，注册于 1993 年 7 月 30 日）、第 1545842 号国际商标（指定第 35、36、41、42 和 45 类，注册于 2020 年 6 月 8 日）。前述两个国际商标均已通过领土延伸至中国受到保护，且均在有效期内。2023 年 11 月 15 日，投诉人与美国公共会计师事务所 Forvis 联合宣布，将于 2024 年 6 月 1 日起创建新的全球业务网络。该新业务网络将以“Forvis Mazars”品牌运营。此外，与投诉人有关的 Forvis Trademarks, LLC 已经在多个国家注册了 FORVIS 商标。

投诉人持有包含其注册商标 MAZARS 的域名<forvismazars.com>，注册于 2023 年 9 月 6 日，并将其解析至官方网站使用。投诉人亦于 2023 年 10 月注册了域名<forvismazars.com.cn>和<mazarsforvis.com.cn>。

两个争议域名均注册于 2023 年 11 月 16 日，目前均指向显示争议域名可以转让出售的网页。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张，争议域名与其注册商标 MAZARS 混淆性相似。此外，FORVIS 商标与投诉人有关。

投诉人主张，被投诉人不拥有任何与争议域名相对应的注册商标，也从未获得投诉人的许可。此外，被投诉人意图通过向投诉人出售争议域名获利。因此，被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。

投诉人主张，被投诉人注册和使用争议域名的行为具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人仅于 2024 年 7 月 30 日向中心发送了一封内容为“Hello, I will reply to you immediately after receiving your email. May I help you?”（您好，在收到您的电子邮件后，我会立刻回复您。我能帮您吗？）的电子邮件，未再提交其它答辩。

投诉提交前，投诉人曾于 2024 年 3 月 12 日向被投诉人发送针对争议域名<forvis-mazars.cn>的停止侵权警告函。被投诉人于 2024 年 3 月 13 日用英文回复投诉人，表示其无意侵犯投诉人的公司，也未从该争议域名获益。虽然投诉人对 MAZARS 享有商标权，但是在中国并不对 Forvis 或 Forvismazars 享有商标权。只要投诉人支付 2000 美元，被投诉人可以与投诉人和解，并转让该争议域名。此外，还可一并转让另一个争议域名<forvis-mazars.com.cn>。

此外，投诉人又于 2024 年 5 月 5 日向被投诉人发送针对案外域名<forvis-mazars.com>的停止侵权警告函。被投诉人于 2024 年 5 月 15 日用英文回复投诉人，表示如果投诉人愿意支付 800 美元，其可以转让该案外域名。

2024 年 6 月 20 日，投诉人表示只愿支付 50 美元，与被投诉人和解上述三个域名。2024 年 6 月 23 日，被投诉人用英文回复投诉人，表示不能接受 50 美元，但是愿意降价至 1500 元转让所有域名。

6. 分析与认定

6.1 行政程序语言

《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形下另有决定，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。

《程序规则》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。

根据以上规定，本案行政程序的语言原则上应为中文，但投诉人提交了英文投诉书并要求使用英文作为行政程序的语言，主要理由包括：（1）争议域名由拉丁字母组成；（2）被投诉人持有多个包含第三方以拉丁字母组成的商标的域名；（3）被投诉人以英文回复了投诉人的电子邮件，说明被投诉人可以理解并使用英文；（4）投诉人无法以中文进行沟通，提交中文翻译材料将产生额外费用并造成行政程序的延误。

专家组注意到本案存在以下情形：

（1）被投诉人用英文回复了投诉人的电子邮件，这可以推定被投诉人对英文有到一定的理解能力；

（2）虽然中心一直使用中、英文发送与案件相关的电子邮件，但被投诉人未对行政程序的语言作出任何评论，还在收到投诉书通知后，用英文作出了简短回复。

在综合考虑上述全部情形后，专家组认定本案行政程序的语言应该为中文，本案裁决将以中文作出，但同时专家组决定接受投诉人提交的英文投诉书及相关材料。专家组相信这一决定不会对当事人双方造成不公平，且能够确保本行政程序的快速进行。

6.2 实质问题

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

如上述第 4 部分所述，投诉人拥有第 608854 号、第 1545842 号 MAZARS 国际商标，并通过领土延伸至中国受到保护。专家组认为投诉人就 MAZARS 注册商标享有民事权益。

争议域名的后缀“.cn”和“.com.cn”分别是中国国家顶级域名和二级域名，为必要的功能性组成部分，因而在认定争议域名与投诉人享有民事权益的注册商标是否构成相同或混淆性相似时，无需将其纳入考量。

两个争议域名的主要部分均为“forvis-mazars”，投诉人的注册商标 MAZARS 被完整地包含在在两个争议域名中，并且可以被识别出来。专家组认为在投诉人的 MAZARS 商标前添加“forvis”和间隔符号“-”并不妨碍专家组认定争议域名与投诉人的商标混淆性相似。

基于上述理由，专家组认为本案两个争议域名与投诉人享有民事权益的商标具有足以导致混淆的近似性。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（一）项的规定。

B. 权利或合法权益

投诉人主张从未许可或授权被投诉人使用其商标注册争议域名，被投诉人也没有与争议域名相对应的商标权利。鉴于此，专家组认为投诉人已提供初步证据表明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。被投诉人除了向中心发送了一封内容为“Hello, I will reply to you immediately after receiving your email. May I help you?”（您好，在收到您的电子邮件后，我会立刻回复您。我能帮您吗？）的电子邮件外并未对投诉人的主张进行任何反驳。

两个争议域名均指向显示争议域名可以转让出售的网页，且投诉人的证据显示，被投诉人曾出价 2000 美元向投诉人出售这两个争议域名，随后又降价至 1500 美元出售这两个争议域名和另一个案外域名。此种行为不能被认定为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，或正在合理使用或非商业性地合法使用争议域名。此外，本案也无证据能证明被投诉人已因所持有的争议域名获得一定的知名度。

另外，争议域名中所添加的 FORVIS 是投诉人业务伙伴所有的商标，且争议域名的主体部分与投诉人及其业务伙伴所开启的新业务网络使用的“Forvis Mazars”品牌基本一样。因此，争议域名的构成存在让公众误认为争议域名与投诉人有关的潜在风险。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对本案两个争议域名或者其主要部分不享有合法权益。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（二）项的规定。

C. 恶意注册或使用域名

投诉人早在 1993 年 7 月 30 日即获得 MAZARS 商标的注册，并通过领土延伸至中国受到保护，而被投诉人于 2023 年 11 月 16 日才注册了两个争议域名，晚于投诉人的商标注册时间三十年。投诉人提交的证据显示，其于 1997 年进入中国市场，在中国设立有超过 30 个办公室，在包括中国在内的全球范围内积累了一定的知名度。

投诉人的商标 MAZARS 并非字典词汇，具有一定的显著性，并且投诉人在包括中国在内的全球范围内享有一定的知名度。此外，专家组注意到，争议域名的注册时间只比投诉人与美国公共会计师事务所 Forvis 联合宣布创建新的全球业务网络的时间（2023 年 11 月 15 日）晚一天。因此专家组认为，被投诉人基于巧合在投诉人与其业务伙伴宣布合作的后一天，同时选择投诉人及其业务伙伴的商标注册争议域名的可能性难以令人信服。此外，两个争议域名的主要部分与投诉人持有的域名<forvismazars.com>和<forvismazars.com.cn>的主要部分及其相似，进一步说明被投诉人应当知晓投诉人及其商标。被投诉人在应当知晓投诉人及其商标的情况下仍注册争议域名的行为具有恶意。

两个争议域名均指向显示争议域名可以转让出售的网页，投诉人提交的证据亦显示被投诉人具有以超出注册争议域名所需费用的一般价格向投诉人出售争议域名获利的目的。专家组同意，被投诉人注册争议域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让争议域名，以获取不正当利益，符合《解决办法》第九条关于恶意注册或使用争议域名的规定。

投诉人另指出被投诉人曾涉及其他域名争议案件，并被相关专家组裁决将涉案域名转移给相关投诉人，例如 *Sodexo 诉 申中朝 (Shen Zhong Chao)*，WIPO 案件编号 [D2023-2233](#)、*Moelis & Company 诉 申中朝 (Shen Zhong Chao)*，WIPO 案件编号 [D2022-2962](#)、*HAVAS SA 诉 申中朝 (Shen Zhong Chao)*，WIPO 案件编号 [D2020-0611](#)。此外，被投诉人的电子邮件与超过 500 个域名相关，部分域名包含了他人的注册商标，例如<aliexpressconnect.com>、<airliquide-bypc.com>、<rakutenbic.com>、<thyssenkrupp-tata.com>等。专家组认为，被投诉人具有将他人享有民事权益的名称或者标志注册为域名、从而阻止他人通过域名反映其注册商标的行为模式，该行为模式具有恶意。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对本案两个争议域名的注册和使用均具有恶意。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（三）项的规定。

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<forvis-mazars.cn>和<forvis-mazars.com.cn>转移给投诉人。

/Linda Chang/

Linda Chang

独任专家

日期：二零二四年九月十日