



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
beijing

北京秘书处
专家组裁决
案件编号: **CN-2301524**

投 诉 人: 南社布兰兹有限公司
被投诉人: 汪胜
争议域名: **benfu.com**
注 册 商: **Bizcn.com, Inc**

一、案件程序

2023年1月29日,投诉人南社布兰兹有限公司根据互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称“《政策》”)《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称“《规则》”)及亚洲域名争议解决中心(ADNDRC)施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称“《补充规则》”),向亚洲域名争议解决中心北京秘书处(以下简称“中心北京秘书处”)提交了投诉书,选择由一人专家组进行审理。

2023年1月30日,中心北京秘书处向投诉人传送通知,确认收到投诉书。同日,中心北京秘书处向ICANN和域名注册商Bizcn.com, Inc发出注册信息确认函,要求其确认注册信息。注册商Bizcn.com, Inc于2023年1月31日回复确认:(1)争议域名由其提供注册服务;(2)被投诉人汪胜为争议域名注册人;(3)《政策》适用所涉域名投诉;(4)争议域名注册协议使用的语言为中文。

2023年2月2日,中心北京秘书处以电子邮件的形式向投诉人传送投诉书确认及送达通知书,确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人,本案程序于2023年2月2日正式开始。同日,中心北京秘书处以电子邮件的形式向被投诉人传送书面投诉通知,告知被投诉人被投诉的事实,并说明中心北京秘书处已按《规

则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件的形式向ICANN及争议域名的注册商 Bizcn.com,In 传送程序开始通知。

被投诉人于 2023 年 2 月 13 日提交答辩，选择由一人专家组进行审理。中心北京秘书处于同日向投诉人转递了答辩材料。

2023年2月16日，中心北京秘书处向朱谢群先生发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。2023年2月17日，候选专家回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2023年2月24日，中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定朱谢群先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2023年2月24日）起14日内即2023年3月10日前（含3月10日）就本案争议作出裁决。

二、基本事实

投诉人：

本案投诉人为南社布兰兹有限公司，地址位于澳大利亚，维多利亚 3000，墨尔本科林斯街 161 号，8 层。投诉人授权上海鸿孚律师事务所的伍浩天代理本案。

被投诉人：

本案被投诉人为汪胜，地址位于中国四川省成都市温江区燎原路 228 号 17-303。

2004 年 9 月 2 日，本案争议域名“benfu.com”通过注册商 Bizcn.com,Inc 获得注册。

三、当事人主张

投诉人:

1. 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且

投诉人系注册商标“PENFOLDS”、未注册商标“奔富”及国际顶级域名“penfolds.com”的权利人。

投诉人提交的证据足以证明，自1995年至2004年间，“Penfolds”和“奔富”被长期、持续、广泛、共同使用在其葡萄酒产品及宣传材料上，已成了稳定的、唯一的对应关系，相关公众均知悉“奔富”葡萄酒即“Penfolds”葡萄酒，“PENFOLDS”注册商标和未注册商标“奔富”均已在中国市场上建立了极高的知名度和广泛的影响力。

被投诉人注册的争议域名“benfu.com”识别部分“benfu”系未注册商标“奔富”的对应拼音，与投诉人注册商标“PENFOLDS”发音高度近似，并基于“PENFOLDS”与“奔富”的一一对应关联，争议域名极易造成消费者的混淆和误认，足以导致相关公众误认被投诉人或通过被投诉域名发布信息的行为人是投诉人，或与投诉人存在关联关系。因此，争议域名的识别部分“benfu”与投诉人享有在先权益的“PENFOLDS”注册商标和“奔富”未注册商标具有足以导致混淆的近似性。

同时，投诉人在先域名penfolds.com自1996年起作为“Penfolds/奔富”葡萄酒的官方网站投入使用，也早已随着“Penfolds/奔富”品牌具有极高的知名度而被相关公众广泛知晓。争议域名的识别部分“benfu”同样与投诉人在先域名的识别部分“penfolds”在发音、含义、指向等方面高度相似，足以导致混淆。

2. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且

被投诉人对“benfu”标志不享有任何在先权利。投诉人亦从未在任何商业活动中将于上述商标等民事权益相关的任何权利转让、许可或以其他方式赋予过被投诉人。

3. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

首先，投诉人的“Penfolds/奔富”商标享有极高的知名度和影响力，且其

本身属于臆造商标，不具有任何含义。并且，“Penfolds/奔富”品牌的代理商广东白马酒业有限公司早在 1995 年 7 月 10 日即申请注册第 977310 号“奔富”商标，因而“奔富”商标早在 1995 年即作为商标向公众公示，争议域名于 2004 年 09 月 02 日注册时第 977310 号“奔富”商标尚处于商标权有效期。因此，被投诉人绝无可能是在完全不知晓投诉人 Penfolds/奔富品牌的情况下，出于巧合注册的争议商标。被投诉人在明知投诉人 Penfolds/奔富品牌知名度的情况下并明知其不享有注册争议域名的合法权益的情况下，仍然注册了争议域名，其主观上具有攀附投诉人“Penfolds/奔富”品牌影响力的恶意。

其次，争议域名处于链接无法打开的状态。被投诉人将“奔富”的对应拼音且与“PENFOLDS”商标高度近似的标识注册为争议域名却始终不进行使用，足以说明被投诉人注册争议域名不以正常实际使用为目的，也客观上阻止了投诉人以域名的形式在互联网上使用投诉人享有合法权益的标志。

再次，投诉人曾通过阿里云与西部数码向被投诉人求购争议域名，被投诉人开出了超出 30 万元的价格。被投诉人不仅不使用争议域名，并且以远高于市场价格的不合理售价向投诉人销售争议域名，足以证明被投诉人系恶意注册争议域名。

根据《解决办法》《程序规则》以及《补充规则》的相关规定，投诉人请求专家组裁定将争议域名“benfu.com”转移给投诉人。

被投诉人：

1. 被投诉人的域名“benfu.com”与投诉人的注册商标“PENFOLDS”及国际顶级域名“penfolds.com”都完全不同或相似，没有产生混淆的可能性。

2. 投诉人未注册商标中文“奔富”虽然拼音与被投诉人的域名“benfu.com”的识别部分相同，但投诉人提供的宣传资料中从未使用过 benfu 字样与图案，也未注册过类似商标；benfu 如果按照拼音识别有很多意思“奔赴、本服、奔福、本府”等，从发音上也很难与其未注册商标的“奔富”有直接对应关系。

3. 被投诉人在注册“benfu.com”时有正当合法的理由，2004 年被投诉人自己创办的网络公司与投资人合作准备在成都本地打造一个电脑维修服务网络平台“本服网”，并按照正规合法渠道注册，但因投资人中途因资金原因未能继

续投资，所以项目最终搁浅，后一直寻求新投资伙伴未果，使得该域名一直未被启用至今。投诉人主张被投诉人未注册 benfu 商标就没有合法拥有该域名权益，但事实上不是所有域名都必须注册商标才能合法拥有和使用的。

4. 被投诉人的“benfu.com”域名从未有过与投诉人产品相关宣传或链接，从未挂过任何出售页面，也从未与投诉人联系过出售事宜，也从未委托过投诉人提供证据里的阿里云王经理和西部数码 8281 对其报价，被投诉人根本不认识这两位，也没有与他们所属的公司有过委托出售。

5. 由于投诉人提供他人微信聊天记录来认定被投诉人恶意注册争议域名，有反向劫持域名嫌疑，请专家组公正裁定。

被投诉人请求驳回投诉人投诉，由被投诉人保留争议域名“benfu.com”。

四、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第 4 条规定了强制性域名争议解决程序。根据第 4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

(i)被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

根据第 4(b)条的规定，被投诉人具有如下情形但不限于如下情形的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

(i)注册或获取争议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收益；或者，

(ii)注册行为本身表明注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的所有人以相应的域名反映其商标标志；或者，

(iii)注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务；或者

(iv)以使用域名的手段，为商业的目的，通过制造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、赞助商、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问网站或其他联机地址。

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及其所附证据材料，本案专家组意见如下：

关于完全相同或混淆性相似

1. 投诉人提供了中国第 861084 号商标注册证。经核查，上述注册商标的标识为“PENFOLDS”，注册人为投诉人，注册日期为 1996 年 8 月 7 日，在我国的商标专用权期限续展至 2026 年 8 月 6 日。同时，投诉人提供了大量报刊证据以及多份商标行政确权案件及商标民事纠纷案件的生效裁判文书，证明其“Penfolds”注册商标及其未注册商标“奔富”已经形成固定的对应关系，并已享有极高的知名度和市场美誉度。其中，投诉人的“奔富”商标在（2018）苏 01 民初 3450 号案件被南京市中级人民法院认定为未注册驰名商标；投诉人的“Penfolds”商标在（2019）粤 73 民初 2149 号案件中被广州知识产权法院认定为驰名商标。被投诉人对上述证据未提任何异议，专家组予以采信。据此，专家组认定投诉人就“PENFOLDS”和“奔富”在中国境内享有权利。同时，就投诉人享有的上述权利已可根据《政策》解决本案被投诉域名的争议，所以，专家组就投诉人提出其他权利主张不再予以详细分析。

2. 本案争议域名为“benfu.com”，其唯一识别部分为“benfu”。

（1）投诉人称，被投诉人注册的争议域名“benfu.com”识别部分“benfu”系未注册商标“奔富”的对应拼音，与投诉人注册商标“PENFOLDS”发音高度近似，并基于“PENFOLDS”与“奔富”的一一对应关联，争议域名极易造成消费者的混淆和误认，足以导致相关公众误认被投诉人或通过被投诉域名发布信息的行为人是投诉人，或与投诉人存在关联关系。因此，争议域名的识别部分“benfu”与投诉人享有在先权益的“PENFOLDS”注册商标和“奔富”未注册商标具有足以导致混淆的近似性。

（2）被投诉人则辩称，争议域名“benfu.com”与投诉人注册商标“PENFOLDS”完全不相同或相似，没有产生混淆的可能性。另外，投诉人未

注册商标中文“奔富”虽然拼音与争议域名“benfu.com”的识别部分相同，但投诉人提供的宣传资料中从未使用过benfu字样与图案，也未注册过类似商标；benfu如果按照拼音识别有很多意思“奔赴、本服、奔福、本府”等，从发音上也很难与其未注册商标的“奔富”有直接对应关系。

(3) 专家组认为：①“benfu”与投诉人注册商标标识“PENFOLDS”发音构成近似；“benfu”作为高知名度未注册商标“奔富”的拼音，呼叫时必然高度接近。因此，“benfu”与投诉人“Penfolds/奔富”商标具有高度相似性。

②被投诉人提出benfu如果按照拼音识别有很多意思“奔赴、本服、奔福、本府”等，从发音上也很难与其未注册商标的“奔富”有直接对应关系。但是，被投诉人并未举证证明本案争议域名唯一识别部分“benfu”对应的、“奔富”以外的其他汉字组合，同时亦为指向其他任何第三方商业主体的识别性标记。而“奔富”作为投诉人高知名度的未注册商标，与投诉人之间的指向性识别关系在相关公众中已广为知晓。因此，在中国语境下，就相关公众的一般注意力而言，显然存在将“benfu”指向的商业主体（即本案被投诉人）混同于投诉人（直接混淆）或认为二者间存在特定商业关联（间接混淆）的极大可能性。

3. 结合上节之①以及多份在先生效裁判文书关于“Penfolds”与“奔富”已经形成固定对应关系的认定，专家组认定本案争议域名与投诉人享有权利的商标“Penfolds/奔富”构成混淆性相似。

投诉人的投诉符合《政策》第4(a)条规定的第一项条件。

关于被投诉人权利或合法权益

1. 投诉人称，被投诉人对“benfu”标志不享有任何在先权利。投诉人亦从未在任何商业活动中将于上述商标等民事权益相关的任何权利转让、许可或以其他方式赋予过被投诉人。

2. 被投诉人则称“投诉人诉我方未注册benfu商标就没有合法拥有该域名权益，但事实上不是所有域名都必须注册商标才能合法拥有和使用的。”

3. 专家组注意到，被投诉人显然并未否认其对“benfu”标志不享有任何在先权利，亦未提出其享有其他权利或合法权益的任何主张与证据。

投诉人的投诉符合《政策》第4(a)条规定的第二项条件。

关于恶意

1. 投诉人诉称: (1) 被投诉人绝无可能是在完全不知晓投诉人 Penfolds/奔富品牌的情况下, 出于巧合注册的争议商标。被投诉人在明知投诉人 Penfolds/奔富品牌知名度的情况下并明知其不享有注册争议域名的合法权益的情况下, 仍然注册了争议域名, 其主观上具有攀附投诉人“Penfolds/奔富”品牌影响力的恶意。(2) 被投诉人注册争议域名不以正常实际使用为目的, 也客观上阻止了投诉人以域名的形式在互联网上使用投诉人享有合法权益的标志。(3) 被投诉人不仅不使用争议域名, 并且以远高于市场价格的不合理售价向投诉人销售争议域名, 足以证明被投诉人系恶意注册争议域名。

2. 被投诉人辩称: (1) 被投诉人在注册“benfu.com”时有正当合法的理由, 2004 年被投诉人自己创办的网络公司与投资人合作准备在成都本地打造一个电脑维修服务网络平台“本服网”, 并按照正规合法渠道注册, 但因投资人中途因资金原因未能继续投资, 所以项目最终搁浅, 后一直寻求新投资伙伴未果, 使得该域名一直未被启用至今。(2) 被投诉人的“benfu.com”域名从未有过与投诉人产品相关宣传或链接, 从未挂过任何出售页面, 也从未与投诉人联系过出售事宜, 也从未委托过投诉人提供的证据里阿里云王经理和西部数码 8281 对其报价, 被投诉人根本不认识这两位, 也没有与他们所属的公司有过委托出售。

3. 专家组认为:

(1) 首先, 投诉人提供的证据可以证明其“Penfolds/奔富”商标具有高知名度, 但同时也可看出此种知名度的形成是一个逐渐发展的过程, 亦即投诉人证据尚不足以充分证明被投诉人在近二十年前的 2004 年注册本案争议域名时“绝无可能完全不知晓投诉人 Penfolds/奔富品牌”。其次, 被投诉人称, 其使用“benfu”而注册本案争议域名的理由是“2004 年与投资人合作准备在成都本地打造一个电脑维修服务网络平台‘本服网’, 并按照正规合法渠道注册……”。显然, “本服”二字的拼音也确为“benfu”。对此, 被投诉人虽未提出任何证据予以支持, 但亦难谓完全不合常理。换言之, 不能完全排除被投诉人系出于巧合而以“benfu”作为唯一识别部分注册本案争议域名之可能。因此, 投诉人关于被投诉人“绝无可能是在完全不知晓投诉人 Penfolds/奔富品牌的情况下, 出于巧合而注册本案争议域名”并进而认为被投诉人在注册本案争议域名时其“主

观上具有攀附投诉人‘Penfolds/奔富’品牌影响力的恶意”等主张，尚难得到专家组的认同。

(2) 投诉人提供了其“通过阿里云与西部数码向被投诉人求购争议域名，被投诉人开出了超出 30 万元的价格”的微信聊天记录，以证明被投诉人“以远高于市场价格的不合理售价向投诉人销售争议域名，足以证明被投诉人系恶意注册争议域名。”对此，被投诉人予以坚决否认。

由于投诉人提供的上述微信聊天记录均为间接证据，在被投诉人予以坚决否认的情况下，专家组对于该等间接证据亦难完全采信。

(3) 投诉人提供了本案争议域名的 whois 信息，其中显示本案争议域名最近一次更新续展（可以认为是重新获取相应域名的一种形式）是 2022 年 8 月 16 日。从在案证据来看，本案争议域名注册人没有发生过变化，因此上述更新续展显系被投诉人所为。

就此，专家组分析如下：①如前所述，投诉人“Penfolds/奔富”商标经过长期使用逐渐形成高知名度，尤其在（2019）粤 73 民初 2149 号案和（2018）苏 01 民初 3450 号案的生效判决中已分别被有关人民法院认定为驰名商标。被投诉人没有提出自该两份生效判决作出至今，“Penfolds/奔富”商标知名度曾有任何变化的主张和/或证据。因此，专家组认定，被投诉人至迟于该两份生效判决作出之时已知晓“Penfolds/奔富”商标在我国是他人享有权利的商业标记。

②投诉人与被投诉人均认可本案争议域名注册至今近二十年时间从未被启用。而从本案争议域名注册服务商公开的服务协议以及争议域名现仍为被投诉人持有的事实来看，本案争议域名注册至今近二十年间已由被投诉人不断更新续展且每次更新续展均需支付相应费用。在 2022 年 8 月 16 日被投诉人续展本案域名时，理应已知晓“Penfolds/奔富”商标在我国是他人享有权利的商业标记。

合而观之，被投诉人的行为有悖常理与商业惯例。被投诉人称其原因是“一直寻求新投资伙伴未果，使得该域名一直未被启用至今”，但并未提出任何证据予以支持。专家组认为，对于上述不合常理与商业惯例的情形，在没有任何证据支持的合理解释下，被投诉人所述理由实难被采信。

③域名具有唯一性在当今已属常识。被投诉人作为争议域名注册人及多次

更新续展的长期持有人，不可能不知道其不间断重新获取本案争议域名“benfu.com”的行为，必将阻止本案投诉人使用该域名。

综上，被投诉人已知“Penfolds/奔富”商标在我国是他人享有权利的商业标记后，仍以更新续展的方式，不断获取与上述商标混淆性相似的“benfu”作为唯一识别部分的本案争议域名，且一直不予启用，既符合《政策》第4(b)条第(ii)项所规定的情形，亦有构成《政策》第4(b)条第(i)项所指恶意之嫌。

投诉人的投诉符合《政策》第4(a)条规定的第三项条件。

五、裁决

专家组认为，本案投诉符合《政策》第4(a)条规定的三个条件，专家组裁决将争议域名“benfu.com”转移给投诉人南社布兰兹有限公司。

独任专家：



2023年3月10日于北京