



香港國際仲裁中心
Hong Kong International
Arbitration Centre

行政专家组裁决

案件编号：DCN-1600671

投诉人： (1) 孖士打控股有限公司 MAYER BROWN JSM HOLDINGS LIMITED
(2) 孖士打律师行 MAYER BROWN JSM

被投诉人： 叶小娥

争议域名： <mayerbrownjism.com.cn>

注册服务机构： 厦门易名科技有限公司 (eName Technology Co., Ltd.)

1. 案件程序

本案共有兩名投诉人，投诉人一是孖士打控股有限公司 MAYER BROWN JSM HOLDINGS LIMITED，注册地在英属维尔京群岛，主要营业地在英属维尔京群岛托尔托拉罗德镇克雷格纽尔商会。投诉人二是孖士打律师行 MAYER BROWN JSM，注册地在香港，主要营业地在香港中环遮打道 10 号太子大厦 16-19 楼。投诉人一及投诉人二以下合称为投诉人。投诉人在本程序中的授权代理人是李懿雯，其联络地址是香港中环遮打道 10 号太子大厦 16-19 楼。

被投诉人是叶小娥，就投诉人所知，以及争议域名的注册服务机构的注册信息显示，被投诉人的联络地址是中国浙江省台州市椒江区三甲飞龙 588-2 号，电子信箱是 chnfun@163.com。

本案之争议域名是<mayerbrownjms.com.cn>，争议域名的注册服务机构和/或注册代理机构均是厦门易名科技有限公司（原厦门易名网络科技有限公司），地址为福建省厦门软件园望海路 19 号 603（邮政编码：361005）。投诉人 WHOIS 查询结果显示（见投诉书附件 1），被投诉人于 2014 年 1 月 30 日注册了争议域名，注册介满日期为 2016 年 1 月 30 日。

于 2016 年 1 月 25 日，投诉人依据中国互联网络信息中心（CNNIC）2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》（《**解决办法**》），CNNIC 2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决程序规则》（《**程序规则**》）以及香港国际仲裁中心 2014 年 11 月 21 日生效实施的《香港国际仲裁中心关于〈中国互联网络信息中心域名争议解决办法〉补充规则》（《**补充规则**》），向香港国际仲裁中心提交了中文投诉书，并选择由一人专家组进行裁决。

2016 年 1 月 26 日，香港国际仲裁中心向域名注册机构厦门易名科技有限公司发电邮，请求对方协助确认上述之争议域名是否经其注册，并提供争议域名注册人的有关资料。同日，香港国际仲裁中心去函投诉人确认收到有关争议域名的投诉，并要求投诉人提交本案案件费用。函中亦知会投诉人已通知争议域名所属的注册服务机构和中国互联网络信息中心有关的域名投诉，并表示将在收到在注册服务机构确认域名注册信息之后，对投诉书式进行格式审查。

同日稍后，注册机构随即向香港国际仲裁中心作出有关确认。根据资料显示，该争议域名的注册人名称是叶小娥，其联络地址是中国浙江省台州市椒江区三甲飞龙 588-2 号，电子信箱是 chnfun@163.com。争议域名已经被锁定，最后一次信息更新的时间为 2016-01-26 01:01:35。

2016 年 1 月 28 日，香港国际仲裁中心去函投诉人确认收到有关案件费用，并且指

出已对投诉人之域名投诉进行了形式审查，发现投诉书存在形式缺陷，要求投诉人修正投诉书。

2016年2月2日，投诉人以电子邮件向香港国际仲裁中心呈交已修改的域名投诉书以及附件之修正本。

2016年2月3日，香港国际仲裁中心确认收悉本案修正后的投诉书后，随即向被投诉人发出电子邮件，作为程序开始通知以及传送相关之投诉书及附件，并且根据《程序规则》及《补充规则》的规定，要求被投诉人于在20天内，即2016年2月23日或之前提交答辩。

2016年2月15日，一名署名“丁先生”以被投诉人的电邮地址发出电子邮件去函香港国际仲裁中心，表示投诉人的投诉书投诉时间为2016年2月1日，而争议域名两年的到期时间为2016年1月31日，所以争议域名注册期限满两年的，域名争议解决机构理应不予受理。

2016年2月17日，香港国际仲裁中心回复被投诉人，表示根据《解决办法》的规定和CNNIC的解释，确认已受理关于争议域名的投诉，并将按照《解决办法》、《程序规则》和《补充规则》进行争议解决程序。

2016年2月22日，被投诉人以电子邮件去函香港国际仲裁中心，呈交被投诉人的答辩书。

2016年2月23日，香港国际仲裁中心向双方当事人发出通知，兹确认香港国际仲裁中心在规定的答辩时间内，收到被投诉人针对争议域名投诉而提交的答辩书，并且表明香港国际仲裁中心将会指定专家审理本案，并予以裁决。

2016年2月26日，候选专家应香港国际仲裁中心要求，表明同意接受指定，并保

证案件审理的独立性和公正性。

2016年3月1日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人确认，已指定锺建康先生（Mr. Kenneth Chung）作为独立一人专家组审理本案。香港国际仲裁中心亦将案件移交专家组，并且根据相关规定要求专家组于2016年3月15日或之前作出裁决。

2. 事实背景

投诉人

根据投诉书所述，投诉人一是孖士打控股有限公司 MAYER BROWN JSM HOLDINGS LIMITED，注册地在英属维尔京群岛。投诉人二是投诉人二所有合伙人实益拥有的公司。据投诉人表示，投诉人一在中国、香港、新加坡、泰国及越南等地在多个商品及服务类别上获得“Mayer Brown JSM”商标的注册，上述商标注册至今有效。

投诉人二是孖士打律师行 MAYER BROWN JSM（亦广被称为“JSM”），投诉人二原称为 Johnson Stokes & Master，于1863年在香港成立。并于2008年1月28日与著名的美国律师楼 Mayer Brown 正式合并，投诉人二的英文名称因而从 Johnson Stokes & Master 变更为 JSM。投诉人二的英文名称从2010年5月3日起，从 JSM 变更为现时的商号名称 Mayer Brown JSM。据投诉人所述，投诉人二是亚洲最大的律师行之一，亦是全球领先的国际性律师行，其办事处遍及香港、中国北京及上海、新加坡、泰国和越南。

被投诉人

被投诉人看似是个在中国的个体，以及争议域名的注册服务机构的注册信息显示，

被投诉人的联络地址是中国浙江省台州市椒江区三甲飞龙 588-2 号，电子信箱是 chnfun@163.com，被投诉人于 2014 年 1 月 30 日注册了争议域名，其他资料不详。

3. 当事人主张

投诉人

投诉人表示其投诉是基于以下理由：

(一) 争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性

投诉人指出，投诉人一是孖士打控股有限公司 MAYER BROWN JSM HOLDINGS LIMITED，注册地在英属维尔京群岛。投诉人二是投诉人二所有合伙人实益拥有的公司。

投诉人称，投诉人一在中国在多个商品及服务类别上获得“Mayer Brown JSM”商标的注册（见投诉书附件 3），依法享有“Mayer Brown JSM”商标专用权。该等商标已由投诉人一在中国获得多项注册，并授权投诉人二使用“Mayer Brown JSM”商标。此外，投诉人一亦分别于香港、新加坡、泰国及越南等地于多个商品及服务类别注册 Mayer Brown JSM 商标，上述商标注册至今有效（见投诉书附件 4）。

另一方面，投诉人二是孖士打律师行 MAYER BROWN JSM（亦广被称为“JSM”），注册地在香港。投诉人二原称为 Johnson Stokes & Master，于 1863 年在香港成立。投诉人二于 2008 年 1 月 28 日与著名的美国律师楼 Mayer Brown 正式合并，投诉人二的英文名称因而从 Johnson Stokes & Master 变更为 JSM。投诉人二的英文名称从 2010 年 5 月 3 日起，从 JSM 变更为现时的商号名称 Mayer Brown JSM（见

投诉书附件 5 及 附件 6)。

根据投诉书所述，投诉人二是亚洲最大的律师行之一，其办事处遍及香港、中国北京及上海、新加坡、泰国和越南。投诉人二国际化、多语言的业务团队共有员工 800 余名，其中包括 300 名拥有当地和国际司法辖区执业资格的律师。投诉人指出，投诉人二对亚洲市场和关系网络的长期实践经验与深入了解，为投诉人二打造了极高的知名度，其客户均为世界工业和金融服务业的领先者，包括诸多全球最大银行、投资银行以及财富 100、富时指数 100、恒生指数和 DAX 指数公司。

据投诉人称，投诉人二是一家全球领先的国际性律师行，业务范围涵盖银行及金融、业务与技术采购、资本市场、公司及证券、雇佣及福利、金融服务监管及执行、政府关系、知识产权、国际贸易、诉讼及争议解决、隐私及安全、房地产、重组、破产及清算、税务、财富管理等等不同法律服务领域，并多年来屡获法律界的奖项及殊荣(见投诉书附件 7 及附件 11)。

投诉人又指出，自 2010 年 5 月 3 日以来，投诉人二以“Mayer Brown JSM”作为投诉人二的商号，在法律服务行业内广泛使用上述“Mayer Brown JSM”名称，该名称与投诉人二之间建立了紧密的唯一对应关系，且为相关公众所认识，在中国市场享有极高的知名度。

另外，投诉人指其官方网页 mayerbrownjism.com 指向 mayerbrown.com 网页，而 mayerbrownjism.com 及 mayerbrown.com 的域名所有人均为投诉人二的联营公司 Mayer Brown LLP (见投诉书附件 12)。此外，投诉人二亦是域名 mayerbrownjism.hk (于 2012 年 4 月 17 日注册)及 mayerbrownjism.com.hk (于 2008 年 3 月 13 日注册)的所有人。投诉人二于 2010 年 5 月 3 日前英文名称为 JSM。故此，mayerbrownjism.com.hk 域名的所有人 JSM 与投诉人二实为同一机构(见投诉书附件 13)，而该两个域名的注册时间均早于争议域名的注册日期。

投诉人主张，被投诉人的域名完整包含投诉人一“Mayer Brown JSM”商标及投诉人二的商号英文名称 Mayer Brown JSM，争议域名<mayerbrownjism.com.cn>与投诉人一“Mayer Brown JSM”商标及投诉人二的商号英文名称已经构成高度近似，并足以导致混淆。再者，争议域名与投诉人二在先注册的域名的前缀完全相同，混淆可能性大大增加。

另外，“Mayer Brown JSM”不是英语中的惯常词汇，并无任何含义。投诉人认为，被投诉人未有正当理由注册争议域名。

(二) 被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益

投诉人指出，根据投诉人一及投诉人二在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局“中国商标网”的商标查询结果显示，被投诉人对“Mayer Brown JSM”不享有任何在先商标权或其他合法权益。另外，投诉人一及投诉人二从未授权被投诉人以任何形式注册或使用其“Mayer Brown JSM”商标或注册含有“Mayer Brown JSM”的域名。

(三) 被投诉人对争议域名的注册或使用构成恶意

据投诉人称，争议域名的前注册人（丁日国）曾于 mayerbrownjism.com.cn 网页明确标明出售争议域名 mayerbrownjism.com.cn（见投诉书附件 14）。

投诉人指出，根据 WHOIS 历史记录，被投诉人是于 2016 年 1 月 21 日到 1 月 27 日期间成为该域名的注册人（见投诉书附件 15），由此可以推断被投诉人是从前注册人丁日国购买该域名。

投诉人一就“Mayer Brown JSM”商标在中国最早取得商标注册的日期为 2010 年 3 月 28 日。可见，被投诉人购买争议域名的日期远远晚于投诉人一商标在中国的注

册时间以及投诉人二于 2010 年 5 月 3 日起使用“Mayer Brown JSM”作为英文商号的时间。投诉人一“Mayer Brown JSM”商标及商号在中国已经获得极高知名度，并为广大公众知晓。被投诉人在购买争议域名之前，理应知晓投诉人一在先商标。被投诉人在选择注册其域名时已知悉投诉人一在先商标，且事实上被投诉人选择此争议域名的原因正是与投诉人一“Mayer Brown JSM”的著名商标存在混淆性近似，目的是利用混淆吸引互联网用户访问其网页，或者是阻止投诉人一及投诉人二以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称，其恶意由此可见。

投诉人又指出，“Mayer Brown JSM”不是英语中的惯常词汇，它除了是投诉人二的商号以外就没有任何含义，被投诉人因此未有任何正当理由注册争议域名。再者，截至 2016 年 1 月 29 日，被投诉人暂未有使用 <mayerbrownjism.com.cn> 网页，或在该网页上载任何内容（见投诉书附件 16）。可见被投诉人并非自己真实使用争议域名，其真正目的仅为获取不正当利益，或阻止投诉人一及投诉人二以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称。由此可见被投诉人购买争议域名的不轨企图。

被投诉人

被投诉人在规定时限内，提交了答辩书。

被投诉人认为，被投诉人在投诉人所递交的投诉书及附件（1-16）中，并没有找到被投诉人符合《解决办法》第八条（三）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意的证据；而且，被投诉人也没有从投诉书及附件（1-16）中找到《解决办法》第九条中符合（一）、（二）、（三）、（四）任何一条的证据。

被投诉人主张，鉴于以上事实，投诉人利用商标、企业商号及企图独占含某个关键词域名向被投诉人恶意发起域名争议解决程序，企图剥夺域名注册人的域名的

行为，已经形成域名反向劫持。最后，被投诉人请求行政专家组维护当前注册人的合法权益和驳回投诉人的无理要求。

4. 专家组意见

根据《解决办法》第二条所定，所争议域名应当限于由中国互联网信息中心负责管理的 CN 域名和中文域名。但是，若所争议域名注册期限满两年的，域名争议解决机构不予受理。本案被投诉人于 2014 年 1 月 30 日注册了争议域名，投诉人于 2016 年 1 月 25 日作出投诉时还未及两年之限期，所以解决机构受理此案。

根据《解决办法》第八条，如符合下列条件者，投诉应当得到支持：

- (1) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- (2) 被投诉域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；
- (3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

《解决办法》第七条亦清楚指出，投诉人与被投诉人双方应当对各自的主张承担举证责任。因此，证明投诉是否符合以上三个条件之举证责任亦落于投诉人之上。投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

本案专家组，根据双方当事人提出的投诉书、答辩书以及各自所附证据材料，归纳意见如下：

关于争议域名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

专家组首先会考虑投诉人是否有享有民事权益的名称或者标志，继而考虑投诉人

享有民事权益的名称或者标志是否与争议域名相同或混淆性相似。

专家组考虑了投诉人所提供之证据，分析如下。

从投诉人提交的证据，显示投诉人二是一家国际性的律师行，并是亚洲最大的律师行之一，其办事处亦遍及多个地方包括香港、中国北京及上海。从投诉人提交的附件中，特别是附件7-11对投诉人二的报导，都显示投诉人二在包括中国地区在内，在法律界中是享有极高的知名度。

再者，投诉人指投诉人二原称为 Johnson Stokes & Master, 早于1863年在香港成立，并于2008年1月28日与著名的美国律师楼 Mayer Brown 正式合并，因而从 Johnson Stokes & Master 变更为 JSM。投诉人二的英文名称从2010年5月3日起，从 JSM 变更为现时的商号名称 Mayer Brown JSM，并附上有关之商业登记证及查册（见投诉书附件5及附件6）等。

另外，专家组亦注意到投诉人亦提交了不少证据（见投诉书附件3及附件4），证明投诉人一在中国在多个商品及服务类别上获得“Mayer Brown JSM”商标的注册。该等商标已由投诉人一在中国获得多项注册并授权投诉人二使用“Mayer Brown JSM”商标。

此外，投诉人提交证据（见投诉书附件12）显示投诉人的官方网页 <mayerbrownjism.com> 指向 <mayerbrown.com> 网页，而 <mayerbrownjism.com> 及 <mayerbrown.com> 的域名所有人均为投诉人二的联营公司 Mayer Brown LLP。投诉人亦提交证据（见投诉书附件13）显示投诉人二早于2012年4月17日注册域名 <mayerbrownjism.hk> 及于2008年3月13日注册域名 <mayerbrownjism.com.hk>。而且，该两个域名的注册时间均早于争议域名的建立及注册日期（2014年1月30日）。

虽然被投诉人在规定时限内提交了答辩书，但答辩仅流于否认指控，对于投诉人

以上的种种陈述及附件证据，并无实质反驳论据。

鉴上，专家组相信，投诉人在国际多地包括中国在内，在法律界中拥有高度的知名度及为人相当熟悉。加上投诉人在多个国家取得多个“Mayer Brown JSM”商标注册及域名，专家组裁定投诉人对其注册商标和名称“Mayer Brown JSM”是享有权利和民事权益。

专家组下一步要考虑投诉人享有民事权益的名称或者标志是否与争议域名相同或混淆性相似。

专家组注意到，争议域名<mayerbrownjism.com.cn>由作为国家顶级域名的“.cn”和二级域名“.com”及三级域名“mayerbrownjism”组成。其中“.cn”是顶层网域名，“.com”是一般顶级域名。故此，在争议域名<mayerbrownjism.com.cn>中，域名后缀包括“.com”本身并不具备区别特征。

此外，“.cn”作为中国之顶级域名，根据全球知识产权组织仲裁及协调中心对 *Croatia Airlines d.d 诉 Modern Empire Internet Ltd* (案号: D2003-0455) 一案中所作出的决定，专家组在考虑两个商标是否完全相同或具有足以导致混淆的近似性之时，“.cn”之部份应与以忽畧。

以此为原则，本案争议域名主要识别部分为三级域名“mayerbrownjism”，亦即与投诉人享有权利的商标完全相同。而且，“mayerbrownjism”一词并非通用词汇，本身亦无意思，甚有独特性，专家组相信“mayerbrownjism”一词该为投诉人二的名称之创造字词。因此专家组同意，争议域名与“Mayer Brown JSM”商标完全相同，并可能导致混淆。

鉴上，专家组裁定争议域名的主要组成部份“mayerbrownjism”与投诉人之“Mayer Brown JSM”商标完全相同或具有足以导致混淆的近似性。因此，专家组

裁定投诉人已经满足了《解决办法》第八条中的第一项条件。

关于被投诉人对争议域名或其主要部份不享有合法权益

正如上文所述，“mayerbrownjism”一词甚有独特性，并非通用词汇，本身亦无意思，明显是一个由投诉人二名称所创造的字词。而且，专家组亦于上文接纳投诉人的商号及商标在国际多地，包括中国在内，是拥有高度的知名度。

此外，专家组注意到争议域名的注册日期为 2014 年 1 月 30 日，晚于投诉人一“Mayer Brown JSM”商标在中国的最早注册日期（2010 年 3 月 28 日），亦晚于投诉人二注册域名 <mayerbrownjism.hk>（2012 年 4 月 17 日）及域名 <mayerbrownjism.com.hk>（2008 年 3 月 13 日）的日期。

反之，专家组看不到被投诉人的名称“叶小娥”或争议域名的前注册人（丁日国），与争议域名的独特部分“mayerbrownjism”有任何关系之处。同时，亦没有证据显示被投诉人以“mayerbrownjism”作为其商号。此外，加上投诉人表示，投诉人一及投诉人二从未有作出任何授权允许被投诉人在争议域名中使用投诉人的商标。对于以上几点，被投诉人并没有作出否认，被投诉人亦没有证据显示投诉人与被投诉人有任何商业联系或任何关系。

专家组认为投诉人已完成初步举证责任，证明被投诉人在争议域名并不享有合法权益，因此举证责任转移至被投诉人去证明其是否享有合法权益。但被投诉人除单单否认指控外，并未有就此有任何实质有力的答辩反驳。

有鉴于此，专家组裁定被投诉人对本案之争议域名或其主要部份，并不享有合法权益。因此，投诉人已经满足了《解决办法》第八条中的第二项条件。

关于被投诉人对争议域名的注册或使用是否具有恶意

《解决办法》第九条清楚列明，被投诉的域名持有人具有下列情况之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

- (一) 注册或受让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该域名，以获取不正当利益；
- (二) 多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其含有合法权益的名称或者标志；
- (三) 注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；
- (四) 其他恶意的情形。

专家组考虑了投诉人就恶意这议题的几项主张以及席前之证据，分析如下。

如上文所述，专家组认同“mayerbrownjism”一字的独创性，不是英语中的常用词汇。专家组亦接纳“Mayer Brown JSM”商标在国际上，包括中国在内已具有很高的知名度，并使公众将“mayerbrownjism”与投诉人及它的“Mayer Brown JSM”商标排他性地联系在一起。而且，证据亦显示投诉人的商标注册日期亦远早于争议域名的注册日期。

此外，投诉人的证据显示(見投诉书附件 14)，在 2015 年 12 月 15 日争议域名连结到的网站的截图上，可见争议域名<mayerbrownjism.com.cn>被公然明确标明出售。另一方面，根据投诉书附件 15 WHOIS 历史记录，被投诉人是于 2016 年 1 月 21 日到 1 月 27 日期间成为该域名的注册人。专家组合理推断及有理由相信被投诉人是从前注册人丁日国购买该域名。

考虑了席前的证据，专家组相信被投诉人在购买争议域名之前，早已知晓投诉人的“Mayer Brown JSM”商标的广泛知名度，但仍然在没有寻求及得到投诉人的许可之情况下注册及继续注册争议域名。在此情况下，专家组有理由相信被投诉人注册争议域名之目的是误导公众，使他们误认为被投诉人与投诉人存在某种联系，混淆其与投诉人的区别。这足以构成《解决办法》第九条第三节中之恶意。

另外，被投诉人对争议域名的注册客观上亦阻止了投诉人一及投诉人二以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称。这足以构成《解决办法》第九条第二节中之恶意。

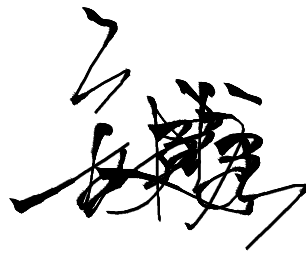
综上，专家组裁定本案被投诉人对争议域名之注册或使用是具有《解决办法》中所述之恶意。因此，投诉人亦满足了《解决办法》第八条中的第三项条件。

5. 裁决

基于以上对案情之分析，专家组认为：

- (1) 本案争议域名<mayerbrownjism.com.cn>与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- (2) 被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；
- (3) 被投诉人对该争议域名的注册或者使用具有恶意。

故此，专家组裁定本案投诉人所提交之投诉成立，并且裁定将争议域名<mayerbrownjism.com.cn >转让给投诉人二。



独任专家组：锺建康 (Kenneth Chung)

日期： 2016 年 3 月 15 日 於香港