

行政专家组裁决

案件编号：DCN-1500640

投诉人： 吉姆沙克有限公司（GYMSHARK LIMITED）
被投诉人： 深圳肌肉兄弟服饰有限公司
争议域名： <gymshark.cn>
注册服务机构： 广东耐思尼克信息技术有限公司

1. 案件程序

2015年8月21日，投诉人吉姆沙克有限公司（Gymshark Limited）（以下简称“投诉人”）根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2012年6月28日发布的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》（下称《解决办法》）、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》（下称《程序规则》）以及《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》（下称《补充规则》）通过其代理人李乔安许允力律师行的郭心仪向香港国际仲裁中心提交投诉书。8月24日，香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人传送确认收到投诉人的投诉书。同日，香港国际仲裁中心向域名注册机构以电子邮件传送注册信息确认函，请求确认本案争议域名的相关信息。域名注册机构于同日以电邮回复香港国际仲裁中心，确认争议域名的注册人是深圳肌肉兄弟服饰有限公司（以下简称“被投诉人”），地址为广东省深圳市龙岗区布吉街道南岭创新产业园B栋3楼。

2015年9月8日，香港国际仲裁中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知，同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。被投诉人未在规定的答辩期限内作出答辩。

由于被投诉人未按《程序规则》和《补充规则》在规定期限内向香港国际仲裁中心和投诉人提交答辩，香港国际仲裁中心于2015年9月30日以电子邮件向投诉人和被投诉人传送缺席审理通知，通知双方当事人，香港国际仲裁中心将会很快指定专家，审理本案。

由于投诉人选择由一人专家组审理案件，被投诉人既未提交答辩，也未表明如何选择专家组，根据《程序规则》和《补充规则》的规定，本案应由香港国际仲裁中心指定一名专家，成立独任专家组，予以审理。香港国际仲裁中心于2015年9月30日以电子邮件向香港国际仲裁中心拟指定的独任专家李桃女士传送列为候选专家通知，请李桃女士确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。同日，李桃女士回复确认，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

10月2日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人及上述拟定专家传送专家指定通知，确认指定李桃女士为本案独任专家，成立一人独任专家组，审理本案，并于当日将案件移交专家组。

专家组确认，本案投诉人递交投诉的日期为2015年8月21日，当时争议域名注册期限尚未满两年，所以根据《解决办法》，香港国际仲裁中心有权受理本案。

2. 事实背景

投诉人是一家设计、生产、定制运动服饰的英国公司。投诉人认为，争议域名与投诉人享有民事权益的商标相同；争议域名持有人对域名不享有合法权益；被投诉人注册争议域名具有恶意。因此，投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名<gymshark.cn>转移给投诉人。

争议域名现持有人为本案被投诉人。被投诉人未在规定时间内提交答辩书。

3. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人 Gymshark Ltd. 和其品牌 GYM SHARK 于 2011-2 年间由两名大学生 Ben Francis 及 Lewis Morgan 在他们英国居所的后室中创立。两人都特别钟爱健身和运动，因而设计和生产、定制出优质的健美和运动服饰，包括背心、T 恤、帽衫和配件等。它们不但品质优越耐用，方便在运动时穿着，令用家感觉舒适，其设计更突出健身人士的身材和肌肉线条。所以产品一推出便风靡全球。

跟多数年轻创业者一样，资本不多的 BEN 和 LEWIS 从一开始就通过网络直接销售其 GYM SHARK 产品，所用的就是其 www.gymshark.com 网站；一直到现在成为世界闻名和领导全球的健身服饰品牌，投诉人的销售模式还是依旧。由于以上原因，任何其他人使用“gymshark”作为域名和网站，是极度容易与投诉人造成混淆、误导公众。

(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，具有足以导致混淆的近似性

1. 被投诉的域名为 gymshark.cn, 其显著部分为 “gymshark”。
2. 投诉人的名称为 **GYMSHARK LTD**, 早于 2012 年 7 月 5 日在英国成立。
3. 而投诉人亦早于 2011 年 9 月 16 日注册了 **gymshark.com**。

该域名的注册人为 BEN FRANCIS。由于当时投诉人还未成立，该域名以投诉人的创办人、董事和股东之一的 BEN FRANCIS (即 Benjamin Francis) 的名义，代表/代理投诉人注册和持有该域名注册。

该域名一直被用作投诉人的官网网址。

如上述，投诉人主要通过其官网销售 GYM SHARK 商品。投诉人即使在本土英国也没有自己的专卖店。虽然也有通过百货公司的专柜寄卖，但主要将 GYM SHARK 商品销售到全球各地还是通过其网站订购和邮寄。

而且，投诉人并没有在外国通过代理商建设本地网站。即是说，投诉人没有 .tw 网站销售往台湾、或 .de 网站销售往德国、或 .jp 网站处理日本的购货。当然，也没有设立 gymshark.cn 向中国的消费者推广或销售其 GYM SHARK 商品。

4. 投诉人早于 2013 年 1 月 16 日在其本国英国申请并注册了 “GYM SHARK”，其注册号为 UK00002649327。
5. 之后，投诉人基于上述 “GYM SHARK” 在英国的优先申请日，在 6 个月内的 2013 年 7 月 3 日，申请并获得了国际商标注册。国际注册号为 IR1176002，注册生效日为 2013 年 7 月 3 日。
6. 投诉人在 2013 年 10 月 8 日申请将上述国际注册 IR1176002 延伸到中国。虽然领土延伸手续在 2014 年 10 月 16 日才完成，但一经注册，根据 WIPO 规定，国际商标的注册日为其**申请日**，即 2013 年 7 月 3 日，同样早于被投诉域名的注册日。

中国身为马德里协定最早的签约国之一，当然也尊重其条款。所以，在考虑“在先权利”时，不一定是比较被投诉域名的注册和投诉人商标在中国开始受保护的日期。举例来说，在中国商标法下，申请日较早的就是在先商标，即使较早申请的商标当时还未获得注册、保护。由于投诉人依据的是国际商标，所以应根据 WIPO 规定，以国际商标的申请日（亦即注册日）和其优先权日（即英国商标申请日）来决定在先权利。

7. 综上，投诉人就 GYM SHARK 的名称和商标均享有民事权益，而被投诉域名 GYMSHARK 与之混淆性相似。

(2) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

1. 在国内，被投诉人只拥有 2 个包含 GYMSHARK 的商标申请, 分别在第 25 类（16385619 号）和第 35 类（16385579 号）。申请日均为 2015 年 02 月 13 日，远在投诉人的 GYM SHARK 商标在中国注册日之后。实际上，在较早前，即 2014 年 03 月 19 日，亦曾有一家商标代理机构（广州北标知识产权代理有限公司）在第 25、35 和 42 类申请相同的



商标。投诉人对该商标代理与被投诉人的关系不得而知，但基于被申请的是一模一样的商标，该商标代理极有可能是受被投诉人委托而提出申请。事实上，被投诉人在上段提及的商标申请中，亦是委托同一家商标代理的分行，即深圳北标知识产权代理有限公司。最重要的是，该 3 个商标申请均告失败而终。投诉人相信该等商标被拒绝，是因为与投诉人的在先 GYM SHARK 商标注册冲突。

2. 被投诉人未能够成功注册 GYMSHARK，而其公司名称、商号，均与 GYMSHARK 毫无关系。
3. 综上，被投诉人不论对 GYM SHARK 或 GYMSHARK 均不享有任何合法权益。

(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

1. 在投诉人发现被投诉人以被投诉域名运作的网站后，投诉人在 2015 年 5 月 8 日通过其代表律师 GATELEY 向被投诉人发出警告信。

当时，被投诉人的网站 www.gymshark.cn 不只恶意抄袭投诉人的官方网站设计，更将投诉人的服装模特儿的照片复制，进行假冒投诉人的官网、销售或许诺销售假冒的 GYM SHARK 商品。

被投诉人的侵权行为，触犯了商标法、著作权法、和反不公平竞争法等等。就此，投诉人保留追究权利。

2. 在警告函内，GATELEY 将被投诉人网站的其中网页下载并附于警告函内。通过投诉人网站和被投诉人www.gymshark.cn 网站在本年 5 月时的对比，可见被投诉人将投诉人网

站一丝不改的抄袭。

3. 在收到该警告函后，被投诉人马上将网站删除。并且通过电邮告知 GATELEY。
4. GATELEY 向被投诉人要求将被投诉域名转让，并委托投诉人的代理律师行向被投诉人解释投诉人的要求。最初，被投诉人要求金钱赔偿。在我所拒绝后，被投诉人曾经表示愿意将域名转让，可是一直没有履行而一拖再拖。（见被投诉人与投诉人代理人在今年 5 月其中一些电邮往来）。
5. 与此同时，投诉人发现被投诉人继续在其他网站侵犯投诉人的知识产权并欺骗公众，其中包括：

http://www.weibo.com/p/1006065175029770/home?from=page_100606&mod=TAB

被投诉人上述网站抄袭和侵犯投诉人著作权的截图。

<https://gymshark.world.tmall.com/index.htm?spm=a312a.7700718.w5002-9020805418.2.6b01zd>

被投诉人上述网站抄袭和侵犯投诉人著作权的截图。

被投诉人使用投诉人的产品宣传照片，明显是意图以此误导消费者，以为它是投诉人的代理或授权商。被投诉人此举，正正说明被投诉人是彻彻底底抄袭投诉人在先权利的侵权者。

6. 在以上网站截图内，可以清楚看到，除了 GYM SHARK，被投诉人也抄袭的投诉人的



和/或



设计。投诉人在英国就



和



也已获得商

标注册。

7. 综上所述，被投诉人不断以各种非法手段和方式，针对投诉人作出一连串的抄袭、甚至误导公众自称为投诉人的代理，说自己是“gymshark 旗舰店”等等。

而从网上公众的留言，已经有人在网上教人辩真伪，可以知道有十分多的无辜消费者已经被骗。实际上，投诉人跟被投诉人没有任何关系，从未对它授权，也没有直接或间接向它提供商品。被投诉人的恶意明显可见。

8. 根据解决办法第九条，被投诉人有以下被认定为恶意的行为：
 - a. 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；
 - b. 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。
9. 被投诉人将他人的注册商标运用为域名，不只具有恶意，实际是侵犯了他人的注册商标权，属违法行为。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：

“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，”属《商标法》第五十二条第(五)项下的其它损害行为, 构成商标侵权。

虽然现在被投诉人的 gymshark.cn 网站暂时停止运作，但被投诉人曾经以此进行假货买卖，亦有用多个其他网站推销和销售未经授权的 GYM SHARK 货品。因此，被投诉人要重新运作 gymshark.cn 网站进行侵权，是轻而易举并极有可能性的。

(4) 结论

鉴于投诉人在先注册并持有的商标 GYM SHARK / GYMSHARK、商号 GYMSHARK、公司名称 GYMSHARK LTD. 和域名 gymshark.com，加上其知名度，容许被投诉人继续恶意拥有被投诉域名会损害投诉人的声誉、破坏投诉人的正常业务，助长被投诉人的违法行为、更危害公众的利益。

B. 被投诉人

被投诉人没有在规定的时间内提交答辩书。但被投诉人在回复香港国际仲裁中心的电邮中表达了其愿意把域名转让给投诉人，但与投诉人的代理人因语言障碍不好沟通。

4. 专家组意见

根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第八条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

（一）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；

（二）被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；

（三）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

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。

A) 关于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

经过审核投诉人所提交的证据，专家组确认，投诉人在中国拥有国际注册号为IR1176002的“GYM SHARK”商标注册，注册日为2013年7月3日。早于争议域名的注册日2013年8月22日。投诉人专家组认为，投诉人对“GYM SHARK”标识在中国境内享有注册商标专用权。投诉人取得该商标专用权的时间早于本案域名的注册日期。投诉人亦于2011年注册了域名“gymshark.com”并通过该域名的网站对其gymshark®品牌的产品进行宣传、订购和销售。该官网是投诉人gymshark®品牌商品的主要销售渠道。因此，投诉人对“GYM SHARK”这一标识享有民事权益，符合《解决办法》第八条（一）的规定。

争议域名< gymshark.cn>由主要部分“gymshark”以及域名后缀“.cn”组成。其主要部分“gymshark”与投诉人享有合法权益的商标在音、形、义上完全相同。所以，专家组认定争议域名与投诉人享有权益的标识构成混淆性近似，投诉人的投诉已满足《解决办法》第八条（一）的条件。

B) 关于被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

投诉人称其从未以任何形式授权或许可被投诉人使用其 GYMSHARK® 商标；被投诉人提交的包含“GYM SHARK”文字的商标均因与投诉人的在先商标注册构成混淆性近似而被商标局驳回。由于被投诉人没有举出任何事实或理由证明其对域名的合法权益，所以，专家组认定被投诉人对域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉人的投诉已满足《解决办法》第八条（二）的条件。

C) 关于被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

根据投诉人提供的证据，投诉人在发现以争议域名运作的网站后，于 2015 年 5 月 8 日向被投诉人发出了律师函。当时，被投诉人的网站 www.gymshark.cn 不只恶意抄袭投诉人的官方网站设计，更将投诉人的服装模特儿的照片复制，进行假冒投诉人的官网、销售或许诺销售假冒的 GYM SHARK 商品。被投诉人收到律师函后，立即停止了网站运作，在投诉人的代理人要求被投诉人将域名转让给投诉人后，被投诉人要求金钱赔偿，被拒后曾经表示愿意将域名无偿转让，但一直以各种理由没有履行。与此同时，投诉人发现被投诉人继续在其他网站使用投诉人的产品宣传照片和商标，意图以此误导消费者，使消费者认为它是投诉人的代理或授权商。尽管争议域名指向的网站现在已停止运作，其以前的运作确有混淆与投诉人之间的区别，误导消费者，使其认为自己是 Gym Shark 在中国的官网之动机。

因此，专家组认为被投诉人具有《解决办法》第九条（一）和（三）所述情形，即“注册或者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。”“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。”

《解决办法》第九条规定只要被投诉人具有所列情形之一，其行为就构成恶意，由于争议域名具有《解决办法》第九条（一）和（三）所述情形，专家组认定被投诉人的注册行为具有恶意。所以专家组认定投诉人的投诉已满足《解决办法》第八条（三）的条件。

5. 裁决

综上所述，专家组裁定，在本案中，《解决办法》第八条规定的三项条件均得到满足；争议域名<gymshark.cn>应无偿转移给投诉人。

专家组：李桃

日期：2015年10月20日