

行政专家组裁决

案件编号：DCN-1500643

投诉人： **Udacity, Inc**

被投诉人： **李明(Li Ming)**

争议域名： **<nanodegree.com.cn>**

注册服务机构： **杭州爱名网络有限公司**

1. 案件程序

投诉人于2015年8月28日根据中国互联网络信息中心(CNNIC) 2014年11月21日发布的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》(以下简称《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》(以下简称《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》(以下简称《补充规则》)通过美迈斯律师事务所(O'Melveny & Myers)的律师杨冠华/张岩律师向香港国际仲裁中心提出有关<Udacity.中国>和<nanodegree.com.cn>两个域名的投诉。

同日，香港国际仲裁中心向域名注册服务机构杭州爱名网络有限公司提出注册信息确认请求。

2015年8月31日，香港国际仲裁中心向投诉人发出投诉确认通知。同日，域名注册服务机构向香港国际仲裁中心确认注册信息，确认域名<nanodegree.com.cn>注册人是被投诉人李明，但<udacity.中国>域名的注册人为沈会民（地址：河北唐山市迁安市明珠街东关大楼南侧一楼，邮编：064400，邮箱为shhmga@163.com）。

2015年9月4日香港国际仲裁中心向投诉人发出投诉确认通知。2015年9月8日，香港国际仲裁中心向投诉人发去有关投诉两个域名的费用确认通知。同日，香港国际仲裁中心向投诉人发去“投诉修改形式缺陷通知”，因为被投诉人身份不同，香港国际仲裁中心要求投诉人移去以“沈会民”为被投诉人的投诉，并在2015年9月15日前纠正以上缺陷。本案被投诉人为李明，案件域名为<nanodegree.com.cn>。

2015年9月11日，投诉人按照“投诉修改形式确认通知”重新提交了以李明为被投诉人的有关<nanodegree.com.cn>域名的投诉书。2015年9月22日，香港国际仲裁中心确认收到投诉人提交的修改后的投诉书。

2015年9月22日，香港国际仲裁中心向被投诉人发出程序开始通知（NCP），通知被投诉人本案的投诉，并要求被投诉人按照《解决办法》、《程序规则》和《补充规则》，在20天内（即2015年10月12日之前），针对投诉人提出的上述域名投诉，向香港国际仲裁中心提交答辩。

被投诉人未在上述答辩期内提交答辩。

香港国际仲裁中心于2015年10月23日向双方发去缺席审理通知。

2015年10月23日，香港国际仲裁中心发出专家确定通知，指定张玉林先生（Mr. Jerry Yulin Zhang）为独任专家组成员审理本案。该专家按《程序规则》第20条的规定在接受指定前向香港国际仲裁中心提交书面的独立性与公正性声明。同时，案件移交专家组。

2. 事实背景

投诉人Udacity.Inc是美国加州的一家公司，地址在2465 Latham Street, 3rd Floor, Mountain View, California 94040, U.S.A.

被投诉人是李明，地址：5612 Stevens Creek Blvd #323 Cupertino, California 95014, U.S.A.。电子邮箱为Limingth@gmail.com.

投诉人成立于2011年，从一家初创公司发展成为领先的在线高等教育机构之一。通过其设计的与谷歌、AT&T、Facebook、Salesforce和Cloudera等行业巨头同步的独特在线课程，投诉人在过去三年不断提供“by Silicon Valley”的在线大学水平课程。2014年6月，Udacity和AT&T宣布了旨在为高科技公司的入门级编程和分析师职位教授编程技能的“Nanodegree”课程。Udacity还在2015年与谷歌合作推出了Android的“Nanodegree”课程。迄今为止，Udacity已创建并提供六种不同的获得Nanodegree认证的课程，并有来自190多个国家的160,000多名学生注册了Udacity的在线课程。

被投诉人于2015年6月12日注册了争议域名<nanodegree.com.cn>，有效期至2016年6月12日。

3. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i) 被投诉的域名与投诉人享有权益的商标相同或具有足以导致混淆的近似性

投诉人称，Nanodegree认证是投诉人提供的独特产品。当“Nanodegree”一词输入各大网络搜索引擎（如：谷歌、雅虎、必应、百度）后，首先出现的搜索结果将把你带到投诉人的网站（udacity.com）或者介绍投诉人服务的其他网站。投诉人提交了2015年9月10日

查询的这些引擎的搜索结果截屏。此外，从谷歌的分析报告(参见投诉人附件5)中可看出，Nanodegree认证的课程中，约8%至28%的学生来自中国。

NANODEGREE标志在教育服务类（即：提供大学水平的在线课程）的注册申请已在中国提交。关于在美国的注册申请，投诉人已收到美国专利及商标局签发的日期为2015年6月2日的《授权通知》(Notice of Allowance)，在2015年7月22日提交了《使用宣誓证明》(Statement of Use)。投诉人已于2015年2月19日在欧盟的内部市场协调局（商标和外观设计）获得NANODEGREE标志的成功注册。投诉人也已在印度提交了NANODEGREE标志的注册申请，有待审批。同时，在澳大利亚、埃及、日本、墨西哥、菲律宾、韩国、俄罗斯联邦、新加坡、土耳其和越南提交了有待审批的国际注册申请。

ii) 被投诉人对争议域名不享有合法权益

投诉人认为，没有证据表明被投诉人是为了善意提供商品或服务而使用或有意使用该域名或与该域名相对应的名称。争议域名由被投诉人被动持有，未解析导引至任何网站，而且是在投诉人联络被投诉人购买其他被动持有的国家顶级域名之后才注册的。

a) 争议域名由被投诉人被动持有

被投诉人并非以“Nanodegree”的名称而为人所知，并且对争议中的标志不享有合法权益。已有的WHOIS信息均未显示被投诉人或被投诉人的业务经营以争议域名而为人所知。此外，被投诉人不拥有任何许可、准许、合同或其他关系以容许被投诉人拥有或控制争议域名。

b) 争议域名未解析导引至任何网站

争议域名未建立任何网站。在近日日期为2015年3月5日案件编号DCN-1500612的Alibaba Group Holding Limited诉朱雷雷的裁决中，裁定被投诉人对争议域名<tmall.中国>不享有任何权利或合法权益，原因在于没有证据表明被投诉人曾使用域名，而且域名未解析导引至任何网站。

c) 被投诉人向投诉人出售其他国家顶级域名

被投诉人先前曾试图向投诉人出售其他被动持有的国家顶级域名，并在被投诉人收到投诉人2015年6月17日的要求被投诉人遵守《统一域名争议解决政策》(UDRP)和其他适用法律的停止并终止函后，拒绝向投诉人转让其他域名。被投诉人在试图向投诉人出售其他被动持有的域名后立即注册争议域名的时间点进一步表明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

d) 误导消费者的意图

最后，毋庸置疑，被投诉人选择争议域名的意图是为了通过虚假暗示与投诉人之间存在关联来误导消费者或者向投诉人出售争议域名。事实上，被投诉人的公司Maodou, Inc.运营的网站<http://maodou.io>似乎与投诉人于相同的在线教育领域中竞争。因此，被投诉人在

其公司网站和在线教育服务中对争议域名的任何使用都可能造成投诉人与被投诉人的网站和服务存在关联或赞助关系的假象。

除了转移投诉人网站的合法消费者或者向投诉人出售争议域名以进行勒索的纯粹商业利益以外，被投诉人对争议域名不享有任何合法权利或权益。

iii) 争议域名的注册或使用具有恶意

a) 用于出售

被投诉人受让争议域名的唯一目的是为了向投诉人转售争议域名。投诉人受让和被动持有争议域名属于《解决办法》第九条所描述的情形，即：“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。。。出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益。”

正如上文所述，争议域名由被投诉人被动持有并且是在投诉人联络被投诉人购买其他被动持有的国家顶级域名后注册的。被投诉人先前曾试图向投诉人出售其他被动持有的国家顶级域名。被投诉人在投诉人联络被投诉人出售其他被动持有的国家顶级域名时表现出极大兴趣并还价的事实证明被投诉人受让争议域名的唯一目的是为了向投诉人进行转售（参见投诉人附件14）。

b) 被投诉人的推定知晓

投诉人认为，先前的专家组一贯认为“如果被投诉人事实上或根据推定理应知晓投诉人的商标，则法律推定具有恶意。”在近日日期为2015年6月22日案件编号DCN-1500624的 *Rego-Fix AG 诉 Shenzhen JieYa Machinery Technology Co., Ltd.* 的裁决中，裁定被投诉人知晓投诉人和投诉人产品的名声和声誉，而争议域名 *rego-fix.net.cn* 可误导公众使之认为被投诉人与投诉人有关，并将投诉人的潜在消费者转移到被投诉人。因此，专家组认为争议域名持有人注册或受让争议域名的目的是为了扰乱投诉人的正常业务或造成与投诉人名称或标志的混淆从而误导公众。所以，专家组认为被投诉人注册或使用争议域名具有恶意。

在这争议域名被注册之前，投诉人对 *NANODEGREE* 享有的权利和/或权益已完全确立，而被投诉人亦对于这些权利/权益有实际认知。在2015年5月23日至2015年5月28日之间被投诉人与投诉人代表的通信中，被投诉人承认其知道“*Udacity* 筹集了五千多万美元”并且“考虑到中国在线教育的巨大市场，卖价为五百万美元……该价格包括 *udacity.com.cn*、*udacity.org.cn* 和 *udacity.net.cn*”（参见投诉人附件14）。

此外，*NANODEGREE* 标志及其相关联服务在全球的独特性和声誉足以推定被投诉人理应知晓投诉人在 *NANODEGREE* 标志中的法定和普通法权利。我们可以合理推断被投诉人对投诉人在 *NANODEGREE* 标志中的权利（包括与此相关的声誉和有价值商誉）若非拥有实际知情，也必然拥有法律定义下的应当知悉。该推断以及被投诉人实际知晓投诉人权利的证据最终证明被投诉人注册、转让和被动持有争议域名具有恶意。

正如上文详细讨论的，除了故意混淆消费者或向投诉人出售争议域名以外，被投诉人似乎没有注册争议域名的任何理由，显然具有恶意。

c) 被投诉人不正当转让

被投诉人向沈会民不正当转让其他域名（udacity.cn、udacity.com.cn、udacity.org.cn、udacity.net.cn、udacity.tv、udacity.cc和udacity.中国）进一步表明注册和使用具有恶意。WHOIS记录（参见投诉人附件16）清楚地显示上述域名由被投诉人转让给沈会民的日期是在(1) 投诉人向被投诉人发出日期为2015年6月17日的停止并终止函；(2) 投诉人于2015年7月8日向被投诉人提交其UDRP投诉书（关于“Udacity.cc”和“Udacity.tv”域名）之后。

B. 被投诉人

被投诉人对投诉人的主张并没有提出答辩。

4. 专家组意见

根据《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》（下称《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

鉴于《解决办法》是为了解决国家顶级域名争议，根据有关法律、行政法规及《中国互联网络域名管理办法》的相关规定，专家组认为，《解决办法》的条文应当以中华人民共和国有关的法律来解释。由于中国有关涉外民事关系的法律适用，应当适用《民法通则》中有关中国民事法律与中国缔结或者参加的国际条约的相关关系规则，即在国际条约与中国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中国声明保留的条款除外。

因此，专家组认为《解决办法》第八条第一款规定的“民事权益”在解释上应考虑中国法律及中国缔结的或参加的国际条约的规则。并且，在规则不清楚的情况下，应当考虑适用中国法律的最基本原则来判断。

投诉人提交的有关Nanodegree的第41类商标上商标申请（申请日为2014年9月28日）已由中国商标局正式受理。申请类别第41类覆盖服务项目为：1. 教育；2. 提供大学水平在先课程。商标标识为“NANODEGREE”。该申请尚未被核准注册，申请人尚未获得中国的注册商标专用权，但申请人已提出申请中国注册商标的事实和意在中国市场使用该商标的善意意向应当予以关注。

申请人提交的2015年6月2日美国USPTO的商标注册授权通知，是美国的注册商标，早于被投诉人注册争议域名的时间（2015年6月12），注册类别第41类，覆盖教育和大学水平在先课程服务。专家组注意到该商标所覆盖的在先服务在互联网时代与中国市场具有一定的关联性，作为在先注册和使用的原产国商标的事实，应予以认可。申请人提交的“Nanodegree”商标的马德里协定项下注册商标（注册号码I259002）（注册日期2015年6月8日）是申请人马德里协定项下的商标注册，虽未注明注册延伸到中国，但其已经在先注册用于在线教育服务的事实也应予以关注。

根据投诉人的证据，投诉人成立于2011年，从一家初创公司发展成为领先的在线高等教育机构之一。通过其设计的与谷歌、AT&T、Facebook、Salesforce和Cloudera等行业巨头同步的独特在线课程，目前提供的入门级编程和分析师职位教授编程技能的“Nanodegree”课程已经有一定的影响力，包括中国很多学生在线学习“Nanodegree”认证的课程。“Nanodegree”商标也已经在争议域名注册之前在中国相公众所涉的编程技能教学的服务领域享有一定的知名度。

《中华人民共和国商标法》（2013年修订）第三十二条规定：申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已在先使用并有一定影响的商标。该条引入的原则是在商标申请注册程序中申请人不得侵害他人已在先权利的义务。此原则对于域名的注册申请有参考借鉴的价值。《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）款规定，经营者不得“擅自使用知名商品特有的名称……，或者使用与知名商品相近似的名称，造成和他人的知名商品相混淆，使他人误认为是该知名商品”。这里的“他人的知名商品或者服务”的规定，旨在保护他人已在先使用并且已经知名的商品和服务名称的权利。根据《反不正当竞争法》第二条第（三）款，“经营者”是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人，这里的“商品”包括“服务”。《反不正当竞争法》第二条第一款规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。相对于中国市场而言，所涉在线教育服务的相对消费者发生在中国消费的事实，投诉人和被投诉人都须遵守《反不正当竞争法》规定的上述规则和法律原则。《中华人民共和国民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

鉴于以上事实和法律原则，根据证据优势和可能性平衡原则，考虑到该商标的在线服务的类别，参考香港国际仲裁中心已有的裁决（参见投诉人附件6：案件编号：DCN-1500617的 *Entertainment One UK Limited 诉东莞市火兔服饰有限公司*）所同样适用的原则，专家组认为，投诉人的“Nanodegree”商标（虽然尚未注册为中国的注册商标）拥有基于《中华人民共和国反不正当竞争法》下对在先使用的知名商标和商品/服务名称保护的權利，因此，投诉人所投诉的域名与投诉人享有在先民事权益的商标和服务名称相同或具有足以导致混淆的近似性。投诉人的投诉满足了上述《解决办法》第八条第（一）项的要求。

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

首先，专家组注意到投诉人否认任何许可、准许、合同或其他关系，允许被投诉人拥有或控制争议域名。

其次，被投诉人自己的名称或其他方面与争议域名的主要部分“Nanodegree”有关，被投诉人除了注册该域名外，没有证据显示其对争议域名的标志存在合法权益。争议域名在注册后处于被动持有的状态，没有解析到任何使用的网站。

《解决办法》第十条列明了被申请人可能享有合法权益的下列情况：

（一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名或与该域名相对应的名称；

（二）被投诉人虽未获得商品商标或有关服务标识，但所持有的域名已经获得一定的知名度；

（三）被投诉人合理地使用或非商业性地合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

本案没有任何证据显示上述任何一种情况。相反，投诉人提交初步证据证明被投诉人被动持有争议域名，对争议域名不享有任何权利或合法权益。根据谁主张谁举证的证据规则，如果存在上述被投诉人可能享有合法权益的情况，举证责任在于被投诉人。负有举证责任的当事人，没有提出任何证据，则应当承担因此而产生的法律后果。

基于以上理由，专家组认定，被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。本案投诉已经符合《解决办法》第八条第（二）款的规定。

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

《解决办法》第九条规定被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

（一）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享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，或者混淆与投诉人的区别，误导公众；

（四）其他恶意的情形。

本案的“Nanodegree”商标是通过组合创新的方式联合“Nano”和“degree”的文字组创的标志，具有显著特征。证据显示，被投诉人通过“maodou.io”网站在经营同类编程教学服务，因此，被投诉人注册争议域名之前不可能不知道投诉人的“Nanodegree”商标和

编程教学认证服务的存在。根据现有证据，被投诉人在注册域名之前曾试图向投诉人出售其他被动持有的国家顶级域名（投诉人附件14），其中的往来通信说明被投诉人知道投诉人近期成功融资五千多万美元的背景事实，了解投诉人的在先课程教育服务。

《保护工业产权巴黎公约》第十条之二（2）规定“凡在工商业事务中违反诚实的习惯做法的竞争行为构成不正当竞争行为”。第十条之二（3）1）特别禁止“具有不择手段地对竞争者的营业所、商品或工商业活动造成混乱性质的一切行为”。《巴黎公约》保护的是诚实信用、公平竞争的行为。

考虑到上述规则和中国法律项下诚实信用的原则，专家组接纳投诉人的主张，即被投诉人在没有任何权利或合法权益的情况下，并且在被投诉人已经知道投诉人存在在先权利的情况下注册争议域名的事实本身证明被投诉人注册争议域名具有恶意。

鉴于争议域名的主要部分与投诉人享有在先权利的商标或标志相同，而被投诉人知道或者应当知道投诉人及其“Nanodegree”商标和编程教学认证服务，有理由推断被投诉人注册争议域名意在误导及混淆互联网使用者使其误以为争议域名与投诉人享有在先权益的“Nanodegree”商标和服务相关联，从而获取利益。

专家组认为被投诉人的行为符合《解决办法》第九条（三）款所述的情形，足以构成恶意注册或者使用。因此，专家组认定被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意，本案投诉符合《解决办法》第八条（三）款的规定。

5. 裁决

鉴于以上所有理由，根据《解决办法》第十四条的规定，专家组认定本案投诉成立，裁定将争议域名<nanodegree.com.cn>转移给投诉人。

专家组： 张玉林（Jerry Yulin Zhang）

日期： 2015年11月7日