



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

Take Two Interactive Software, Inc. 诉 Bobby

案件编号: D2006-0844

1. 当事人双方

本案投诉人是 Take Two Interactive Software, Inc., 位于美国纽约。投诉人的授权代理人是美国的 Greenberg Traurig, LLP。本案被投诉人是 Bobby, 其中文名是黎铎, 位于中国 Guanghan

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<civ4.com>。上述域名的注册机构是 Todaynic.com, Inc.

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 2006 年 7 月 1 日收到英文的投诉书。2006 年 7 月 4 日,中心向争议域名注册机构 Todaynic.com, Inc.(下称“注册机构”)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。于 2006 年 8 月 4 日,注册机构通过传真发出确认答复。注册机构确认被投诉人是该域名的注册人,中文名是黎铎,并提供行政联系人和技术联系人的详细联系办法。2006 年 8 月 7 日,中心根据《统一域名争议解决政策细则》第 11 条,向投诉人发出公函,指出行政解决程序所使用的语言除当事人另有约定或注册协议另有协定外,应是注册协议所使用的语言。而根据注册机构所提供的资料,注册协议所使用的语言是中文。因此,中心要求投诉人,提供证据证明双方当事人同意使用英文为行政程序的语言或投诉书的中文翻译本。2006 年 8 月 12 日,投诉人以电邮方式向中心提交了投诉书的中文译本。2006 年 8 月 17 日,中心确认,投诉书符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”)、及《统一域名争议解决政策细则》(下称“细则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充细则》(下称“补充细则”)规定的形式要求。

根据细则第 2 条(a)项与第 4 条(a)项,中心于 2006 年 8 月 17 日正式向被投诉人发出投诉书通知,诉讼程序于 2006 年 8 月 17 日开始。根据细则第 5 条(a)项,提交

答辩书的截止日期是 2006 年 9 月 6 日。2006 年 9 月 5 日，被投诉人向中心发出函件说明被投诉人决定将域名争议提交具有管辖权的法院进行审理及会在正式起诉时将相关证明文件副本寄给中心。于同日被投诉人再次向中心发出函件重复说明其决定把争议交由法院处理并将会把相关文件在正式起诉后立即寄给中心。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2006 年 9 月 8 日寄出被投诉人缺席的通知。

2006 年 9 月 19 日，中心指定 C. K. Kwong 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细则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

根据注册机构向中心所提供的资料，注册协议所使用的语言为中文。因当事人双方未有另外协议使用其他语言，固此域名争议诉讼程序的语言亦为中文。

4. 基本事实

投诉人及其前身和相关企业早于 1982 年就开始在电子软件游戏上使用 CIV 的商标并拥有以下仍然有效及存在的美国注册商标[见证物第 3 号] (“CIV 等商标”):-

<u>商标号码</u>	<u>商标</u>	<u>申请日期</u>	<u>注册日期</u>
74166752	CIVILIZATION	1991 年 5 月 15 日	1992 年 11 月 3 日
74152711	SID MEIER'S CIVILIZATION	1991 年 4 月 1 日	1993 年 7 月 27 日
75292474	CIV	1997 年 5 月 15 日	1999 年 9 月 21 日
75292388	CIV II	1997 年 5 月 15 日	1999 年 11 月 30 日

投诉人透过其完全拥有的子公司，2K Games，贩卖及提供各种电子和电脑游戏，包括动作，对话，模拟，射击及战略游戏。目前 2k Games 提供一系列的电子游戏，包括 CIVILIZATION 文明游戏，通称为 CIV II, CIV III 及最新的 CIV IV (“civ Games 游戏”)。投诉人的 CIVILIZATION IV 电子游戏被 Academy of Interactive Arts and Science 命名为 2005 年互动成就奖战略游戏的得主。此外，Games Sport 评选 CIVILIZATION IV 为 2005 年最佳个人电脑游戏及 2005 年最佳个人战略游戏[见证物第 6 号]

投诉人在互动娱乐软件，硬件及配件的出版，开发及批发领域内具有世界领先地位。投诉人提供的产品包括如 Playstation 2 电脑娱乐系统，PSP 手提娱乐系统，Xbox 电子游戏及来自微软，Playstation 游戏操纵桌，Nintendo GameCube 及 Nintendo Game Boy Advance 和个人电脑等(“投诉人的产品”)

<civiv.com>的域名可连接到由 2K Games 操作的 CIV IV 网站[见证物第 5 号]。投诉人亦于 2006 年 4 月 4 日向美国专利及商标局递交了申请，“CIV IV”商标申请号码是 78853253 号及“CIV IV”商标申请号码是 78853232 号。投诉人亦于 2006 年 1 月 18 日向美国专利及商标局提出申请，“CIVILIZATION IV”商标申请编号为 78794093 号[见证物第 4 号]

根据 WhoIs 记录，被投诉人于 2003 年 11 月 25 日登记<civ4.com>的域名[见证物第 1 号]。从“www.civ4.com”网上于 2006 年 3 月 30 日及 2006 年 5 月 4 日所下载的资料副本看[见证物第 7 号及证物第 14 号]，被投诉人在争议域名所运作的网站内

容包括投诉人的电子游戏资料，连文字和图象也大致与投诉人“www.civiv.com”网站中所见的相同[见证物第 5 号]。除此之外，双方当事人都未有向专家组提交任何关于被投诉人背景的进一步资料。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

1. 投诉人花费了许多经费为其 CIV 游戏作广告及推销。投诉人长期大量地使用其著名的 CIV 商标为投诉人的电子游戏建立了很高的商誉和名声以及让广大消费者认知。
2. 投诉人于 2003 年 11 月 25 日所登记的争议域名远在投诉人为其 CIV 等商标在世界各地建立了名声及商誉之后。
3. 投诉人已经在美国注册了 CIV 等商标。这些注册为 CIV 等商标提供了他们先天性独特性质的表面证据。
4. 被投诉人的争议域名<civ4.com>与投诉人的 CIVILIZATION, CIV 等商标及 CIVILIZATION IV 相同或具有混淆性的相似。唯一的区别是以数字“4”取代了罗马数目字“IV”
5. 被投诉人并没有一个被广为接纳的与投诉人 CIV 商标类似的商业名称。
6. 投诉人亦没有授权，准许或特许被投诉人拥有或使用<civ4.com>域名。
7. 因为投诉人的 CIV 等商标在电子游戏及其他娱乐产品已非常有名及受到广泛认知，被投诉人是不可能合法地使用的。
8. 被投诉人选择此争议域名时是要故意利用投诉人的商誉来吸引网络使用者到其网站而获利。除了非法盗用投诉人的商标外，被投诉人不能够解释为何选择所争议域名。此等故意利用他人声誉来获利的使用是不能构成“真正善意”的提供商品与服务之行为。如果得出其他结论，则意味着任何被投诉人都可以依赖故意侵权来证明合法权利，这种解释显然与政策的意图双违背。
9. 争议域名<civ4.com>明显地被用于商业目的。此网域将用户送往一个由 Google Ad 及其他链接到投诉人和其他零售商网站的网页，其中有许多是投诉人的竞争者。被投诉人利用域名<civ4.com>将对投诉人产品有兴趣的网络用户引领到与投诉人竞争的网站链接地点。这不可能构成政策第 4 条(c)(i)段所述真正善意使用或政策第 4 条(c)(iii)段的合法非商业或合理使用。
10. 被投诉人在其网站的底端所附有的声明[注:投诉人未向专家组提交任何详细列出声明的内容]显示被投诉人在设立其网站及把网站链接到争议域名时已清楚知道许多浏览的人在见到声明的情况下会以为该网站就是投诉人的正式网站。但到时浏览者已经到达了被投诉人的网站而被投诉人亦已因其造成的混乱而获利。
11. 就算假设被投诉人的域名是用来当作“使用爱好者的网站”，因为被投诉人明

显地把网站作商业用途，故此不能满足政策第 4 条(c)段的要求。

12. 被投诉人网站的主页及网络使用者首先遇到的第一页是主要标榜商业活动的链接，包括 Google Ad 链接。相关网页的副本在证物第 7 号可见。被投诉人通过“clicks”到 Google’s AdSense Domain Program 在其网站提供的链接而得到财务方面的报酬。从 Google’s AdSense Domain Program 列印出来的相关记载见证物第 17 号。可见，被投诉人从 Google Ad Links Program 赚取利润,并且网站“www.civ4.com”并非作合法非商业用途使用。
13. 不论被投诉人是否从使用投诉人 CIV 等商标中直接获得利益，被投诉人可被视为受益网站主人的代理人。
14. 被投诉人可选择注册<civ4-fansite.com>或大同小异的域名来表达他的网站主要是拿来作“使用爱好者网站”而不需要一定用<civ4.com>的。
15. 被投诉人在注册和使用<civ4.com>的域名时是有恶意的。登记的域名如果是很明显地跟有名的产品相关，但注册者却跟产品毫无关联的话，这就代表了恶意。
16. 被投诉人是故意用<civ4.com>这个域名与投诉人的 CIV 等商标混淆其网站的来源，赞助方或推荐者等关系以吸引其他人到其网站从而获得商业利益。此等用途是不可能作为“真正善意”提供货物及服务。
17. 被投诉者注册及使用<civ4.com>域名主要是为了打乱投诉人的生意。被投诉人的<civ4.com>包涵了投诉人 CIV 等商标，显示了被投诉人想通过登记一个令人混淆类似域名来打乱投诉人生意的意图。登记争议域名是恶意的证据。
18. 被投诉人故意使用申诉者 CIV 等商标的情况也算是不怀好意。如以上所述，投诉人拥有数个 CIV 家族商标的美国商标登记。很明显地，被投诉人在登记<civ4.com>域名时就已知道投诉人 CIV 等商标的盛名。
19. 在得知投诉人的抗议之后，被投诉人继续使用跟投诉人 CIV 等商标类似到令人混淆的域名。这更进一步证实到被投诉人的不怀好意。
20. 除此之外，被投诉人登记此域名的目的无非是为了以超出跟域名直接相关费用的代价贩卖，出租或转给投诉人，也就是商标的拥有人。被投诉人提供贩卖<civ4.com>域名给投诉人就是想利用有名的商标来获利，这在政策下是属于不怀好意的证据。

B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。但为公平起见，专家组亦会考虑被投诉人在证物第 11 号及第 15 号函件内所提出的论点。被投诉人声称于 2003 年 11 月已注册了争议域名。这个域名很短小，便于记忆。争议域名也没有和投诉人的商标相符或者相似。

6. 分析与认定

I. 司法程序的影响

根据政策第 4 条(k)段, 政策第 4 条规定所要求的强制性行政程序并不排除投诉人或被投诉人在该强制性行政程序开始之前或结束之后将争议提交有管辖权的法院独立解决。根据细则第 18 条(a)段, 如果在行政程序开始之前或进行的过程中已就争议域名提起了司法程序, 专家组有权自行决定暂停或终止行政程序, 或继续行政程序, 直至作出裁决。

根据细则第 18 条(b)段, 如果一方当事人在行政程序进行期间就争议域名提起了司法程序, 其应立即通知专家组和中心。被投诉人在其于 2006 年 9 月 5 日致中心函件中提及被投诉人决定将域名争议提交具有管辖权的法院处理, 中心及专家组于本裁决作出时, 并没有收到任何有关此争议的法院文件。专家组对此没有批评只谨此作事实记录。

II. 被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

根据细则第 5 条(a)段, 专家组应基于当事人所提交的陈述及证据, 根据政策, 细则及可予使用的法律规则和原则裁决争议。根据细则第 14 条(b)项, 当事人一方, 如没特殊情形, 不遵守细则之规定或要求或专家组的任何指令, 专家组应以其认为适当的情形对此予以推论。根据细则第 5 条(e)段, 如果被投诉人不提交答辩, 如无特殊情形, 专家组应依据投诉书裁决争议。

在多个政策案例中, 专家组曾经采纳及引用, 被投诉人在未能对投诉人作出的指控提出答辩的情况下可容许专家组去推定投诉人的指控为真确及被投诉人知道其运作的网站是有误导性的原则。 *Hewlett-Packard Company v Full System S.a.S.*, NAF FA0094637; *David G. Cook v This Domain is For Sale*, NAF FA0094957 及 *Gorstew Limited and Unique Vacations, Inc. v Travel Concierge*, NAFFA0094925

在 *Reuters Limited v Global Net 2000, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0441 案例中列出一更广阔的原则。根据此原则, 专家组可以在被投诉人未能提交答辩时推断:-

- (a) 被投诉人不反对投诉人所声称的事实及
- (b) 被投诉人不反对投诉人根据该等声称的事实而达致的结论。

但根据政策规定, 投诉人也不可以因为被投诉人不提交答辩书而自动获得胜诉。投诉人仍然需要满足每一个在政策第 4 条(a)段所列出的 3 个要求。 *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, WIPO Case No. D2002-1064 及 *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuлесcu*, WIPO Case No. D2003-0465

III. 域名争议解决政策

根据政策第 4 条的规定, 投诉人必须证明其投诉同时满足以下三个条件: (1) 被投诉人的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标完全相同或混淆性相似;

2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益; (3) 被投诉人注册和使用域名时是具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

根据已提交的证据，投诉人已经在美国注册“CIV”及“CIV II”两个商标。投诉人是享有这些商品商标的权利。

争议域名是<civ4.com>。在除去顶级域名“.com”之后 只剩下“civ4”。加上或更改一个数字，或由罗马数字改为一个亚拉伯数字，或加上“.com”词尾，并不能令争议域名与有关商标主体所给予人的整体形象区分开来。这点在多个政策案例已经说明。*CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.*, WIPO Case No. 2000-0834 及 *CPP, Inc. v. Virtual Sky*, WIPO Case No. D2006-0201

专家组认为“civ4”这一名称与投诉人拥有权益的“CIV或 “CIV II”商标是基本相同或混淆性相似的。

B. 权利或合法利益

针对政策第 4 条(a)(ii)段，政策第 4 条(c)项规定如专家组在考虑过所有提交的证据后认定由其是但不限于下列情形得以证实的话，则被投诉人已可表明被投诉人对该域名拥有权利或合法利益:-

- (i) 在接到有关争议通知之前，被投诉人在提供商品或服务的过程中已真正善意地使用或可证明准备真正善意地使用该域名或与该域名相对应的名称者；或
- (ii) 被投诉人(作为个人，商业公司或其他组织)需未获得商品商标或有关服务商标，但因所持有的域名已广为人知者；或
- (iii) 被投诉人非商业地合法使用或合理地使用该址域名，不存有为获取商业利益而误导消费者或沾污争议商品商标或服务商标之意图者。

投诉人在投诉书中主张被投诉人对于争议域名不享有权利或拥有合法利益，其理由说服力强，被投诉人在这种情况下，有必要作出适当的回应，为本身的立场辩护，并提供必要的证据证明拥有在争议域名中的权利或合法利益。但是被投诉人在接获投诉书后并没有呈递答辩书主张他对争议域名拥有权利或享有其他合法权益，也没有提供证据证明他在收到有关本案域名争议的通知前已真正善意的使用争议域名或与争议域名相对应的其他名称，被投诉人也没有提供证据证明他因该域名而广为人知或正在合理合法并非盈利性的使用该争议域名。细则第 14 条规定，如果被投诉人未对投诉人的投诉提出答辩意见，行政专家组将有权针对被投诉人缺席审理的行为作出合理的推定。

以上的论点已足以认定被投诉人对于争议域名不享有权利或合法权益。专家组在此更指出因为下列情况，被投诉人对争议域名是不享有权利或拥有合法权益的:-

- (i) 投诉人在 1992 年，1993 年及 1999 年已分别在美国注册了“CIVILIZATION”(74166752 号)，“SID MEIER’S CIVILIZATION”(74152711 号)，“CIV II”(75292388 号)及“CIV”(75292474 号)商标。在被投诉人于 2006 年 2 月 23 日致投诉人函件中，被投诉人声称“从 03 年年底注册域名到上周，域名一直是转向 2K Games 的网站，不过我们已决定以后不再转向到 2K Games 的网站.....”[见证物第 11 号]；
- (ii) 这证明了被投诉人从注册争议域名开始直至收到投诉人向被投诉人发出有

关争议的通知时的有关时间内对投诉人子公司 2K Games 所操作的网站的存在及 CIV 等商标的存在和有关商业行为是知情的;

- (iii) 虽然被投诉人在上述 2006 年 2 月 23 日函件说决定以后不再转向到 2K Games 的网站, 但根据 2006 年 3 月 30 日及 2006 年 5 月 4 日的电脑下载副本[见证物第 7 号及 14 号], 被投诉人仍然在其网站转向到及/或转载包括投诉人的网站。所载出的图文也和在投诉人网站可见到的图像和文字大致相同;
- (iv) 根据[证物第 7 号及证物第 17 号](投诉书第 23 及 41 段作出解释), 被投诉人的有关网站是从事商业活动和谋取利益的。这亦可解释了被投诉人从 2003 年开始至今仍操作该有关网站的理由;
- (v) 投诉人亦确定了没有授权, 准许或特许被投诉人拥有或使用争议域名。

鉴于此等事实, 行政专家组认定, 被投诉人在政策下对争议域名不享有权利或拥有合法权益。

C. 恶意注册和使用域名

专家组认为被投诉人于函件中提出金钱上要求作为转让争议域名的条件并不能构成政策第 4 条(b)款(i)所要求的条件。该等书信仅是双方谈判解决争议的过程而被投诉人亦未向投诉人提出任何金额。

专家组亦认为投诉人未能够证明政策第 4 条(b)项(ii)及(iii)段所要求的条件。

但专家组认为根据下列理由, 投诉人能成功证明被投诉人符合政策第 4 条(b)项(iv)段之定义:-

- (1) 根据上述分析[见证物第 11 号], 被投诉人在注册争议域名时已知道或应该知道投诉人已经注册及使用“CIV”及“CIV II”商标, *Sportsoft Golf, Inc. vs. Hale Irwin's Golfers' Passport*, NAF FA94956;
- (2) 被投诉人只是对选择争议域名的用字作出简短的解释。其解释为取其域名短少便于记忆。但这并未能解释到被投诉人为什么一定要采用或者在怎样情况之下构思出<civ4.com>的争议域名。况且, 整个 CIV 商标也刚巧被选择容纳在争议域名之内而不是其他的 23 个英文字母, 并且 3 个字母也是与 CIV 同一次序写出;
- (3) 如上述证物第 7 号及第 14 号显示, 在被投诉人网站所见到的图像和文字与可以在投诉人网站见到的图像和文字大致相同但其实投诉人和被投诉人是没有任何关系的;
- (4) 如上述分析, 根据投诉人所提出的证据, 被投诉人是可以通过争议网址经营其网站从中得取商业利益;
- (5) 被投诉人亦未对投诉人声称的事实和所作出的结论提出任何争辩;
- (6) 在此等情况下, 专家组有权推断被投诉人注册和使用有混淆性的争议域名,

故意引诱网络用户到达被投诉人的网站或其他联机地址者从而得到商业利益。这等行为足以构成恶意。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和细则第 15 条，专家组裁定将域名 <civ4.com>转让给投诉人。

C. K. Kwong
独任专家

日期: 2006 年 10 月 3 日