



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

John Swire & Sons Limited v. Lily Zhu

案件编号: D2001-1025

1. 双方当事人

投诉人, John Swire & Sons Limited, 是一间在英国组建的公司, 其注册地址在 Swire House, 59 Buckingham Gate, London, SW1E 6AJ, England。

投诉人的代表, Ms. Rosita Y.M. Li, 来自 Messrs Johnson Stokes & Masters, 地址在19th Floor, Prince's Building, 10 Chater Road, Central, Hong Kong。

被投诉人 Lily Zhu 是中国广东省深圳市居民, 其联系地址是 HuaQian Rd, Shenzhen, Guangdong, China 518080。

被投诉人的代表, Mr. Ling Hsiao Wang, 地址在 2F, No.10 Alley 6, Lane 335 Fu Hsing Road, Shu Lin City, Taipei County, Taiwan。

2. 争议域名和注册机构

本案争议域名为 <太古.com>。争议域名的注册机构为 OnlineNIC, Inc., 36 Newell St, San Francisco, CA, 94133, United States of America。

3. 案件程序

世界知识产权组织仲裁与调解中心(下称“仲裁中心”)于2001年8月14日收到投诉人通过电子邮件提交的投诉书, 后于2001年8月17日收到书面文本形式提交的投诉书。仲裁中心于2001年8月15日发出投诉书受理确认书。2001年10月24日, 仲裁中心证实投诉书符合《统一域名争端解决政策》(下称“政策”)和世界知识产权组织《统一域名争端解决政策细则》(下称“细则”)的正式要求, 同时证实费用已妥当支付。行政专家组感到满意予以受理。

投诉书根据细则第2(a)条恰当提交并获通知。

2001年9月7日, 注册机构证实<太古.com>确实通过 OnlineNIC, Inc. 注册。Lily Zhu 是目前的域名注册人, 管理人, 技术联络人和缴费联络人。注册机构同时证实政

策适用于该域名，以及该域名的使用并不活跃。注册机构指出注册协议所使用的语言为中文。被投诉人尚未要求将争议的域名从域名数据库删除也未寻求与注册机构解除协议。被投诉人因此应受政策规定的约束，并该接受在注册机构就中文注册协议的主要办事处，中国福建省，的管辖。

仲裁中心于2001年10月24日按惯例分别用电子邮件、传真和速递的形式通知投诉书的被投诉人，并通知被投诉人向仲裁中心及投诉人呈递投诉书答辩状的截止日期为2001年11月13日。

经投诉人同意，被投诉人于2001年11月20日呈递答辩状。

以下签署的行政专家组成员于2001年12月4日接到仲裁中心的联系，并于2001年12月21日向仲裁中心提交了《接受指定及独立性与公正性声明》。该行政专家组成员认为行政专家组的组成恰当，符合政策和细则。

此后仲裁中心和行政专家组均未收到进一步的主张。行政专家组根据本案中过去的信函往来，决定行政程序使用中文。尽管如此，基于礼仪，而且为了方便不懂中文的读者阅读，也一并提供英文的裁决书。签发行政专家组裁决书的初始日期定于2002年1月17日，后改为2002年1月31日。

4. 事实背景

投诉方是一间依据英国法律组建的公司。投诉人声明其中文全称为「英国太古有限公司」，其中第三和第四字构成投诉人中文名称的显著部分。这二字构成本案件程序的争议重点。

投诉人声明其对国际市场有兴趣，但其业务活动主要集中在亚太地区，特别是香港特别行政区。其在该地区的业务大部分是以Swire Pacific Limited 名下进行，并分为五个经营部分：房地产、航空、工业、贸易和海洋服务。

投诉人（通过自己或者其子公司）拥有「太古」无数商标于多种类别下在柬埔寨、中国、加拿大、香港、马来西亚、台湾和越南等地的所有注册权。所有这些商标均是在被投诉人于2000年11月10日成为争议域名注册所有权人之前已获得注册的。

被投诉人为Lily Zhu。她同时是<太古.com> 的域名管理人，技术联络人和缴费联系人。

2001年5月2日，投诉人的律师通过电子邮件和挂号邮件的方式向被投诉人发出了一封“停止侵权”信函，声称被投诉人对争议域名的注册侵犯了投诉人的权利，因此要求被投诉人将争议域名转让投诉人。

2001年5月30日，被投诉人通过电子邮件方式作出回复，指出multilingual.com的域名在当时不能使用，因为投诉人不符合政策的要求，尤其是被投诉人对争议域名的恶意使用。被投诉人同时指出，一旦争议域名可以使用，其亦无意对其进行恶意使用。

5. 双方的主张

投诉人

投诉人主张自己和其子公司已通过「太古」商标获得相当的知名度和信誉。投诉人进一步主张争议域名与投诉人的商标和其企业名称完全相同和/或混淆地相似。因此，投诉人认为有关互联网用户很有可能合理地将争议域名与投诉人联系在一起。

此外，投诉人主张被投诉人就争议域名没有权利或合法利益，而且相信争议域名为「恶意」注册。

被投诉人

被投诉人主张其在注册争议域名时不知晓太古集团或其商标的存在。被投诉人对投诉人就「太」和「古」二字放在一起使用不是日常中文的常见用法提出辩驳。被投诉人指出有四十三家台湾公司的公司名称中使用「太古」。

被投诉人主张「太古」在字典里的解释为「远古时代」。被投诉人提请注意她是恐龙专业网站恐龙网www.dinosaurclass.com所属恐龙俱乐部的成员。被投诉人指出其曾于2000年10月28日试图注册<恐龙.com>的域名，但因该域名已被注册，故被投诉人注册了争议域名，作为www.dinosaurclass.com的链接。

6. 适用争议

政策适用于本争议。通过注册争议域名，被投诉人接受注册机构采用的争议解决政策。

7. 讨论与认定

政策第4(a)条指出投诉人必须证明以下任何一种情形：

- 一、被投诉人注册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地相似；和
- 二、被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益；和
- 三、被投诉人注册和使用域名具有恶意。

完全相同或混淆地相似

投诉人的主张表明投诉人在政策第4(a)(i)条的意思内拥有「太古」商标中的权利。被投诉人亦同意争议域名与「太古」商标相同。

投诉人在包括台湾在内的七个国家拥有「太古」商标的使用权，同时太古集团公司的广泛业务范围，均有力支持投诉人关于广大互联网用户极可能因被投诉人在争议域名中使用「太」和「古」二字而产生混淆的辩驳意见。

因此，行政专家组认为被投诉人注册的<太古.com>域名与投诉人拥有权利的商标完全相同或混淆般近似。

被投诉人的权利或合法利益

政策第4(c)条规定了被投诉人如何能有效表明在争议域名中的权利或利益：

如果行政专家组认为尤其但不限于下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证明，那么将表明被投诉人就第4(a)(ii)条对域名拥有权利或合法利益：

- (1) 在将该争议通知被投诉人之前，被投诉人在与诚意提供商品或服务方面使用或有证据显示准备使用该域名或相同于该域名的名字；或
- (2) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织），已因该域名而被公众所知，即使被投诉人尚未获得商品商标或服务商标的权利；或
- (3) 被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名，无意获得商业利益，也无意误导消费者或损害该商品商标或服务商标。

因为太古.com网址为不活跃网址，加上被投诉人的名称非网址名称，所以，投诉人认为被投诉人在争议域名中没有权利或合法权益。这些主张表明被投诉人既不归属政策第4(c)(i)条内也不归属政策的第4(c)(ii)条下。被投诉人指出中文域名至2001年11月14日方正式运行。如果确是如此，那么这从某种程度说明该网址确为不活跃网址，鉴于投诉人是于2001年8月14日提交投诉的这一事实。无论如何，事实是被投诉人不归属政策第4(a)(ii)条的范围管辖。

被投诉人推断「太古」为属性词，声称其出现在街道、个人及商业企业的名称中。被投诉人于其提交的答辩书后附了其从www.google.com搜寻网上搜寻到的有关「太古」的搜寻结果。被投诉人同时附上四份WIPO裁决以及一份e-Resolution的复印件，所有这些文件均为有关属性域名。根据被投诉人的举证，行政专家组决定争议域名非属性域名，「太古」商标为广为认知的商标，其在市场上拥有显著性，但是其本身并不适用来区别投诉人商品和服务和投诉人竞争方的商品和服务。「太古」商标通过广泛使用和注册已经获得显著性，但是，在根本上，该词具有超出投诉人已归属其的意思，即「远古时代」。

被投诉人称注册争议域名的目的是为恐龙网www.dinosaurclass.com网址提供一个链接，这一目的，如果被接受，可归属在政策第4(c)(iii)条下。投诉人未提交说明被投诉人从争议域名中取得商业利益的证据。此外，行政专家组没有收到说明被投诉人与投诉人存在竞争或被投诉人有任何理由损害「太古」商标的证据。因此，行政专家组认为被投诉人对争议域名的使用为合法的非商业用途。因此，根据政策第4(c)(iii)条，被投诉人在争议域名中拥有权利或合法利益。

恶意

正如上文所述，投诉人有举证被投诉人在争议域名中没有权利或合法利益的义务。根据提供的证据，行政专家组认为投诉人没有证明这一因素。鉴于此，至于投诉人是否证明了政策第4(a)条所要求的最后一个因素，即恶意注册和使用，已经成为纯学术讨论。尽管如此，行政专家还是作出以下评论。

根据政策第4(b)条，（特别但不限于）下列情形将被认为构成恶意注册或使用域名的证据：

- (i) 说明被投诉人注册或获得该域名的主要目的是将这一域名以高于被投诉人可证明的就该域名所支出的实际费用的价格出售、出租或以其他方式转让给实为该商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争方；或
- (ii) 被投诉人注册该域名以阻止该商标或服务标识的所有人在相当的域名中体现该商标，如果被投诉人已进行了该等行为；或
- (iii) 被投诉人注册该域名的主要目的是扰乱竞争对手的业务；或

- (iv) 通过使用该域名，被投诉人通过将投诉人的网址或位置或网址上的产品或服务就其来源、赞助、关联或背书保证等与投诉人的商标混淆，故意企图以此吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线位置以牟取商业利益。

行政专家组在Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows [WIPO案号：D2000-0003]中认为，就政策第4(a)(iii)条而言，投诉人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。

投诉人主张「被投诉人实际上是恶意抢注，其注册的唯一目的是出售、出租或以其他方式转让该域名以牟取利润」。投诉人未提供支持该主张的证据。被投诉人未曾企图向投诉人出售、出租或转让该争议域名。被投诉人事实上可能阻碍了投诉人在相应的「.com」域名中体现「太古」商标，但应该指出投诉人已注册了其他二十八个含有「太古」一词的域名。

此外，行政专家组未收到证明被投诉人已开始从事旨在阻碍商标所有人试图在域名中体现其商标行为的证据。最后，投诉人和被投诉人不存在竞争关系，被投诉人从「太古」商标和<太古.com>网站的混淆中没有任何收益。行政专家组认为一间驰名公司的名称与一段历史时段相同，并不足以确立被投诉人的恶意。即使投诉人能够证明被投诉人恶意注册争议域名，投诉人也不能证明<太古.com>的恶意使用。

8. 裁决

根据以上分析结果，行政专家组认为：

- a) 被投诉人注册的<太古.com>域名与投诉人拥有权利的「太古」商标完全相同或混淆地相似；
- b) 被投诉人就<太古.com>域名拥有权利或合法利益；和
- c) 被投诉人注册和使用<太古.com>域名并没有恶意。

据此，行政专家组裁定投诉人未能证明其投诉，裁决驳回投诉。

Loke-Khoon Tan
独任专家

二〇〇二年一月三十一日