



## 世界知识产权组织仲裁与调解中心

### 行政专家组裁决

**Kabushiki Kaisha Toshiba D/B/A Toshiba Corporation 诉 Cixi Jiasheng Electrical Appliance Co.Ltd. pcz@public.cx.nbptt.zj.cn 86-574-63243638**

案件编号：D2003-0460

#### 1. 当事人双方

本案投诉人是Kabushiki Kaisha Toshiba D/B/A Toshiba Corporation (简称“投诉人”), 其地址是 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan。投诉人的授权代理人是美国的Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP。本案被投诉人是 Cixi Jiasheng Electrical Appliance Co., Ltd. pcz@public.cx.nbptt.zj.cn 86-574-63243638 (简称“被投诉人”), 其地址是 Cixiwindow, Fuhai Industry Zone, Cixi Zhejiang, China, 315300。

#### 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<hkdongzhi.com>。上述域名的注册机构是 OnlineNIC, 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2003年6月13日收到投诉书。2003年6月16日, 中心向争议域名注册机构OnlineNIC, Inc.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。2003年6月18日, OnlineNIC Inc通过电子邮件发出确认答覆。OnlineNIC Inc确认被投诉人是该域名的注册人, 并提供行政联系人、缴费联系人和技术联系人的详细联系办法。2003年7月18日, 中心向投诉人发出投诉书缺陷的通知, 投诉人在收到中心的投诉书缺陷通知后, 于2003年7月23日提交了修正本。2003年7月1日, 中心确认, 投诉书符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”)、《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2003年7月1日正式向被投诉人发出投诉书通知, 诉讼程序于2003年7月1日开始。根据细则第5条(a)项, 提交答辩书的截止日期是2003年7月21日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于2003年7月24日寄

出被投诉人缺席的通知。

2003年8月1日，中心指定Susanna H.S. Leong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》。

根据域名注册合约，此域名争议诉讼程序的语言为中文。

#### 4. 基本事实

投诉人成立于1875年，在电子、工业和家用电器产品领域中居于世界领先地位，它亦是跨国公司，目前在55个国家——包括日本、中国和香港——拥有170,000多名员工。投诉人使用其TOSHIBA商标和贸易名称已经六十多年。投诉人以TOSHIBA商标和贸易名称设计、制造、营销和销售种类繁多的产品，包括家用电器（如洗衣机、电扇、取暖机、空调机、电冰箱等）、消费者电子产品（如计算机、电视机、个人电脑等）、电信设备、医疗电子设备、电子元件和材料（如半导体、电子管、液晶显示器、电池、印刷电路板等）以及电力系统和工业设备。投诉人每年在世界各地花费数百万美元刊登广告，旨在提高其注册商标TOSHIBA的知名度，促销Toshiba品牌的产品与服务。投诉人通过许多网站介绍其获奖产品与服务，包括“www.toshiba.com”和“www.toshiba.co.jp”网站。

长期以来，投诉人在被投诉人所在的中国一直保持大量业务。投诉人的TOSHIBA名称和商标在中文里是“东芝”，在中国用拉丁文字母书写的拼音是“dongzhi”。投诉人通过其全资拥有的子公司Toshiba(China)Co., Ltd.、在中国的另外33家子公司和关联公司以及设在中国的4家制造厂在中国保持强大的业务阵容。投诉人在中国销售无数家用电器产品，包括洗衣机、电冰箱和空调机。投诉人在中国出售的洗衣机有若干来源，包括从香港进口，而投诉人在香港的销售业绩也十分的好。1984年，投诉人在中国北京建立了第一个家用电器维修服务中心。此后，投诉人在中国建立了无数个服务中心，其中一部分分布于上海、广东省广州市、吉林省长春市、陕西省西安市、陕西省太原市和河南省郑州市。投诉人通过这些服务中心修理洗衣机及其他多种家用电器。投诉人的中文网站介绍了其产品与服务，包括家用电器，该网站的域名是“www.toshiba.com.cn”。在被投诉人于2002年7月25日注册域名<hkdongzhi.com>之前，投诉人的中文网站已经使用多年。在其中文网站的左上角，投诉人的“东芝”商标显示为“TOSHIBA 东芝”。

投诉人在世界上150多个国家注册了TOSHIBA商标及/或该商标的不同版本。而投诉人在中国的商标注册包括TOSHIBA、TOSHIBA and Design和“东芝”，投诉人在中国注册的“东芝”商标包括下列各项（所有这些注册均远远早于被投诉人的域名注册日期，即2002年7月25日）- “国际类别7”中的家用电器，例如洗碗机、“国际类别9”中的电子产品、“国际类别11”中的家用电器，例如水冷机、电扇和取暖机、“国际类别16”中的纸类产品及“国际类别21”中的家庭用品。数十年来，投诉人一直通过TOSHIBA和“东芝”商标向广大消费者广泛促销，此等商标代表的唯一企业是投诉人，它们象征着投诉人的巨大商誉，是价值极高之产权。

被投诉人于2002年7月25日所注册的域名<hkdongzhi.com>包含了投诉人的“东芝”商标的中文拼音以及两个英文字母“HK”，文字的组合是“HK”在前“DONGZHI”在后。投诉人的“东芝”商标之发音是“dongzhi”，其拼音形式或拉丁文译音在中国是“dongzhi”。被投诉人除了在域名中使用了投诉人的“东

芝”商标之译音以外，还在其网站上的一个商标名称中显示 投诉人的“东芝”商标，该贸易名称在 被告的网站上以英文形式出现为“HK Toshiba Appliances Limited”。除此之外被投诉人的“www.hkdongzhi.com”网站促销及/或提供被告的洗衣机、水纯净器/冷却机、取暖机和电扇，此等产品与投诉人所提供的家用电器直接竞争或密切相关，因为投诉人多年来一直在中国出售和维修家用电器。

## 5. 当事人双方主张

### A. 投诉人

投诉人的主要主张为：

#### 1. 域名与投诉人的商标相似，容易混淆

域名<hkdongzhi.com>与投诉人的“东芝”商标相似，容易混淆，因为域名的主要部分是“dongzhi”，这是投诉人在中国使用的“东芝”商标的拼音形式以及拉丁文书写形式。案例依据包括 *Bunkasha Publishing Co. Ltd. v. Xman Production*, WIPO Case No. D2002-0781; *Xerox Corp. v. Stonybrook Investments, Ltd.*, WIPO Case No. D2001-0380; *Yahoo! Inc. v. David Murray*, WIPO D2000-1013。

其中*Bunkasha Publishing Co. Ltd. v. Xman Productions*, WIPO D2002-0781

一案涉及同样问题。在该案例中，专家组的裁决是：域名<bunkasha.com>

与发音为“bunkasha”的原告日文商标相似，容易混淆，因为（1）该域名包含商标的音译，（2）域名和商标的发音相似，以及（3）互联网用户熟悉域名的音译规则，因为日文的域名直至2001年春季才出现。专家组还指出，投诉人无须证明在其日文商标权利之外另拥有拉丁文音译的权利。

另外，被投诉人加上地理名称缩写“HK”并不能使域名区别于投诉人的“东芝”商标。案例依据是*Yahoo! Inc. v. Yuan Zhe Quan* ( NAF FA0208000117877 )一案中，在投诉人的商标YAHOO!上增加几个字母并不足以使域名<cnyahoo.com>和<bryahoo.com>区别于YAHOO!商标，无论字母“cn”和“br”是随机选择的字母还是分别代表中国和巴西的地理名称缩写。具体而言，专家组认为：“根据惯例，无论是由字母还是由地理名称组成的前缀都不足以建立一个独特和另外的商标，即不能通过政策第4条(a)项(i)目的相似混淆分析。投诉人进一步主张用商标和地理名称组合的域名实际上更容易混淆，更容易使人认为域名持有人和商标所有人之间有联系。案例依据如*Rolls-Royce PLC v. Hallofpain*, WIPO D2000-1709 指出：“在商标上添加地理名称——例如在ROLLSROYCE上添加‘Canada’一词——是指明用商标经营业务的地点之常用方法。”同样，仲裁小组在*Wal-Mart Stores, Inc. v. Walmarket Canada*, WIPO Case No. D2000-0150 一案中指出：“使用<walmartcanada.com>进行交易甚至浏览该网站的人士很容易认为该域名的注册人与Wal-Mart在加拿大的业务有关。”因此投诉人味本案中的情况也是一样，被投诉人添加地理名称“HK”并不能使域名区别于投诉人的“东芝”商标，相反，它使人误以为域名指投诉人在香港的业务或经营设施。

最后，投诉人指出被投诉人在其网站上把投诉人的商标用作贸易名称“HK Toshiba Appliances Limited”的一部分，进一步加强了域名与投诉人之间的联系。这项举动更显示被投诉人的意图正是要使互联网用户把域名及被告网站上介绍的产品与投诉人联系。

## 2. 被告对域名不拥有权利与合法利益

投诉人认为被投诉人注册和使用域名侵犯了投诉人就“东芝”商标享有的权利，利用了投诉人的商誉进行交易，窃取了互联网上旨在寻找投诉人的用户，所以被投诉人注册和使用域名不构成也无法构成政策第4条(c)项(i)目定义之真正的提供商品或服务之行为。案例依据*Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*, WIPO D2000-847( 裁决结果是：“故意利用他人声誉的做法不能构成‘真正的’提供商品与服务之行为。如果得出其他结论，则意味着被告可以依赖故意侵权证明合法权利，这种解释显然与政策的意图相违背。”)；*Chanel, Inc. v. Cologne Zone*, WIPO D2000-1809( “如果意图在于故意侵犯他人权利，则不存在真正的使用。”)。

投诉人指出被投诉人现在和过去均未因域名而普遍知名，被投诉人使用的贸易名称包括“东芝”，直接抄袭了投诉人的著名“东芝”商标，这并不以任何方式表明被投诉人对域名拥有合法权利。被投诉人不能仅仅通过把域名用作贸易名称或企业名称的一部分就可以为在域名中窃用投诉人的著名“东芝”商标提供合理证据。如果能够这样做，互联网上的侵权者就可以采用同样方法——即通过把有争议的名称用作其域名——而随意盗用他人的商标。法院和专家组一直不接受该立场，案例依据是*Eurotech, Inc. Cosmos European Travels AG*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 13615, at \*31-32( E.D. Va. 2002 )( 裁决结果是：根据《反互联网侵权消费者保护法》( ACPA )，受指控侵权者通过把受指控侵权的域名添加至其企业名称中并不能使该名称构成合法名称或通常引用的名称。地区法院指出：“如果这种改变名称的做法可以逃避构成欺骗行为的裁决结果，一个机构只要注册一个侵权域名并使其企业名称与该侵权域名一致，即可不受ACPA制约。”)；*Yahoo! Inc. v. Yahoo Computer Services*, WIPO Case No. DPH2001-0001( 裁决结果是：被投诉人在其企业名称中使用YAHOO并不构成被投诉人对域名<yahoo.com.ph>和<yahoo.ph>拥有合法利益 )。

投诉人也进一步指出被投诉人没有以合法的非商业形式使用或公平使用域名，在这种情况下被投诉人为谋求商业利益而蓄意误导和引开消费者或损坏投诉人“东芝”商标的声誉的可疑性就相距加大了。

## 3. 根据政策被投诉人有欺骗行为

投诉人认为被投诉人注册和使用域名符合政策 4(b)(iv)段定义的欺骗行为。具体而言，被投诉人的做法使其域名可能与投诉人的“东芝”商标混淆，使人对被投诉人网站及该网站做广告、促销及/或销售的产品之来源、赞助机构、隶属关系及/或支持产生误解，即故意使用域名为其网站吸引互联网用户，以便谋求商业利益。

此外，投诉人也认为被投诉人注册和使用域名符合政策 第4条(b)项(iii)目定义之欺骗行为。被投诉人注册和使用域名销售与投诉人直接竞争及或密切相关的产品，以欺骗手法损坏了投诉人的业务。案例依据*Compaq Information Technologies Group, L.P. v. Scott Jones* (FA018000099091) (裁决结果是：被告把有争议的域名用于商业目的，为竞争产品做广告，构成欺骗行为)。基于以上的理由，投诉人主张被投诉人的行为构成欺骗，因为当被投诉人注册域名并使用域名利用投诉人的商誉进行贸易时已经了解到投诉人对“东芝”商标拥有之权利。由于被投诉人了解投诉人的“东芝”商标，其为谋取商业利益未经授权使用域名的做法构成投机性欺骗行为，因为投诉人的“东芝”商标和名称使用广泛，享有盛誉。案例依据*Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net*, WIPO Case

No. D2000-0226 ( 如果某一域名明显与知名名称相关, 则与商标所有人无关者使用该域名即构成欺骗 ); *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group. Co.*, WIPO Case No. D2000-0163( 同上 ); 另请参阅 *The Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell*, WIPO Case No. D2000-0038 ( 裁决结果是: 被投诉人在了解 投诉人商标的情况下注册 域名并使用网站谋取商业利益, 构成欺骗行为 ); *Yahoo! Inc. v. David Ashby*, WIPO Case No. D2000-0241。

## B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

## 6. 分析与认定

根据政策第4(a)条的规定, 投诉人的转移域名的投诉请求获得支持的条件是必须证明其投诉同时满足以下三个要素:

- (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相同或混淆相似;
- (2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益;
- (3) 被投诉人注册和使用域名具有恶意。

### A. 相同或混淆性相似

本案争议域名为<hkdongzhi.com>。组成争议域名的9个英文字母里, 后半部包含了投诉人在中国使用的“东芝”商标的拼音形式以及拉丁文书写形式 – dongzhi。本行政专家组在之前的 *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong*, WIPO Case No. D2003-0408 中曾针对投诉人Toshiba 的另一域名争议案作出裁决, 投诉人的注册商标TOSHIBA在中国为“东芝”, 而“东芝”以汉语拼音的形式用英文字母书写既是 – “dongzhi”。如今在此争议案中, 情况是完全一样的, 因此本行政专家组认为域名中的“dongzhi”与投诉人在中国的注册商标“东芝”完全吻合。至于争议域名前部分所加上的另外两个英文字母“HK”所产生的影响, 本行政专家组认为在一般人的理解当中, “HK”就是香港英文的短称, 而被投诉人在其网页上也以中文列出“香港东芝电器有限公司”的公司名称, 更进一步确认“HK”用于此域名中具地理名称的作用。但是, 加入地理名称并不能使域名区别于投诉人的“东芝”商标, 投诉人所引用的案例清楚的指出这一点。基于以上的理由, 行政专家组认为争议域名和投诉人在中国的注册商标“东芝”混淆性相似。投诉人的注册商标“东芝”在中国享有法律权益, 这一点是不容置疑的。

### B. 权利或合法利益

政策第4条(c)项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条(a)项(ii)目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与该域名的名字；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。

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权益，其理由说服力强，被投诉人在这种情形下，绝对有必要作出适当的回应，为本身的立场辩护，并提供必要的证据说明在争议域名中的权利或利益。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正当合法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他正在合理合法且非赢利性的使用该争议域名。细则第14条文规定，如果被投诉人未对投诉人的投诉书提出答辩意见，行政专家组将有权针对被投诉人缺席审理的行为作出她认为合理的推定。

以上的论点足以认定被投诉人对于争议域名不享有权利或拥有合法权益，但为求完整性，行政专家组现针对被投诉人在其网页上使用“香港东芝电器有限公司”作为其贸易名称的做法发表意见。其实，被投诉人未经投诉人的许可或授权并采用投诉人的“东芝”商标在法律上已可构成侵权的举动，因此无法表明被投诉人对域名拥有任何合法权益，这一点是肯定的。

鉴于此，行政专家组认定，被投诉人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

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 No. D2000-0003 中认为，就政策第(4)条(a)项(iii)目而言，投诉人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。

在考量本案的资料和附具后，行政专家组认为，投诉人成功证明被投诉人符合政策第4条(b)项(iv)目定义，对于本案争议域名的注册和使用具有恶意。众所皆知，投诉人的商品以及投诉人的注册商标TOSHIBA和“东芝”皆是享有国际声誉的，在中国大陆地区和香港都具有很高的公众知晓程度，这一点不容置

疑，因此除非被投诉人提出强有力的理由和证据解释他决定注册和使用争议域名，否则行政专家组便可以推定被投诉人注册争议域名的时候是知道投诉人的注册商标的存在，而被投诉人注册和使用争议域名纯粹为的是利用投诉人的商誉进行贸易，谋求商业利益。再者，被投诉人在争议域名中不拥有权利或合法利益，基于这点被投诉人在知道投诉人的商品和商标文字的存在仍然注册可以照成与其混淆的争议域名，而争议域名与投诉人有着明显的相关性，任何与投诉人无关的人使用这一域名的行为都足以构成恶意。

## 7. 裁决

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

---

Susanna H.S. Leong  
独任专家

日期: 2003年8月14日