



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

不列颠百科全书公司诉 Lin ZanSong

案件编号：D2006-1518

1. 当事人双方

本案投诉人是不列颠百科全书公司，其位于美国伊利诺斯州。投诉人的授权代理人为美国的 Pattishall, McAuliffe, Newbury, Hilliard & Geraldson LLP 律师事务所

本案被投诉人是 Lin ZanSong，其位于中国浙江省乐清市

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<ebonline.com>。上述域名的注册机构是 OnlineNIC.com

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 11 月 28 日收到投诉书。2006 年 12 月 1 日，中心向争议域名注册机构 OnlineNIC.com 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。2006 年 12 月 21 日，OnlineNIC.com 通过电子邮件发出确认答覆。注册机构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。在收到中心的投诉书缺陷通知后，投诉人于 2007 年 2 月 5 日提交了修正本。2007 年 2 月 8 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 2007 年 2 月 8 日正式向被投诉人发出投诉书通知，诉讼程序于 2007 年 2 月 8 日开始。根据细则第 5 条(a)项，提交答辩书的截止日期是 2007 年 2 月 28 日。2007 年 2 月 28 日，中心收到被投诉人提交的答辩书。

2007年3月12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》。

4. 基本事实

自 18 世纪以来，投诉人就一直从事百科全书、字典、地图册以及其他与参考资料相关的产品和服务的制造、销售和经销。从 20 世纪 40 年代末期以来，投诉人就一直以 EB 为商标在整个美国范围内销售百科全书、字典、地图册以及其他与参考资料相关的产品和服务。投诉人拥有由美国专利商标局核发的有效且存续的 EB 联邦商标注册，包括注册号 647,108（“书”），1,491,995（“电影胶片、摄影投影幻灯片和摄影胶片带”）和 2,217,453（“计算机服务，即提供进入百科全书、年鉴和字典领域信息的计算机数据库的通道”）以及 EB 和设计（“电影胶片、摄影投影幻灯片和摄影胶片带”）的注册号 1,486,737（“EB 标志”）。投诉人还在全球许多其他国家拥有 EB 或 EB 和设计的有效且存续的注册，包括英国、阿根廷、西班牙和希腊。投诉人在确定的注册号 647,108、1,491,995 和 2,217,453 中使用 EB 的专有权利根据《美国法典》第 15 章第 1065 和 1115 条的规定已是无可置疑的，其注册证书构成了“有关注册中指定的产品或服务的已注册标志、注册人对标志的所有权以及注册人使用标志专有权之合法性”的“确凿证据”。

投诉人是 <eb.com> 域名的注册人和所有者。

争议域名 <ebonline.com> 于 2000 年 8 月 11 日被注册。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

相同或混淆性相似

从 20 世纪 40 年代末期以来，投诉人就一直以 EB 为商标在整个美国范围内销售百科全书、字典、地图册以及其他与参考资料相关的产品和服务，并在美国和世界许多国家拥有注册商标。投诉人以 EB 标志在全美国和全世界出售了价值数百万美元的百科全书、参考资料以及其他网上产品和服务，而且投诉人已经以 EB 标志在全美国和全世界耗资数百万美元宣传和促销其百科全书、参考资料和其他网上产品和服务。投诉人认为由于其长期的使用、宣传和促销，EB 标志已在全世界广为人知且远近闻名，并具备了强大的第二含义，能表示投诉人和全世界以 EB 标志出售的百科全书、参考资料以及其他网上产品和服务。

<ebonline.com> 域名是投诉人的 EB 商标和普通单词“online”的结合。投诉人认为添加“普通或描述性术语至显著标志不能减少混淆的风险”，并举 *Banca Intesa S.p.A v. Roshan Wickramaratna* 一案，WIPO 案号 D2006-0215（<bancaintesa-online.com> 与 BANCA INTESA 商标混淆性相似）；*F. Hoffmann-La Roche AG v. George McKennitt* 一案，WIPO 案号 D2005-1300（<online-valium.com> 与 VALIUM 商标混淆性相似）等案例作为依据。因此，投诉人主张争议域名和其注册商标 EB，混淆性相似。

权利或合法利益

投诉人并未许可或以其他方式允许被投诉人使用 EB 标志、或申请或使用含有此标志的域名。见 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* 一案，WIPO 案号 D2000-0003； *Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.* 一案，WIPO 案号 D2000-0022。此外，投诉人认为被投诉人并未因 <ebonline.com> 域名而广为人知，且其尚未获得此名称的任何商标和服务标志权利。就投诉人的全部所知，被投诉人尚未申请或获得 <ebonline.com> 域名之任何状态的联邦商标或服务标志注册。

恶意注册和使用域名

投诉人认为被投诉人恶意注册和使用域名，理由如下：

- (i) 投诉人的 EB 标志享有盛誉，而且在全世界广为人知并远近闻名。
- (ii) 在注册 <ebonline.com> 域名时，被投诉人应当且极可能实际知道投诉人在 EB 标志上的权利。
- (iii) 被投诉人之前曾被要求将一个与第三方注册商标有混淆性的相似域名转移。
- (iv) 被投诉人使用 <ebonline.com> 域名是为了故意转移投诉人的“www.eb.com”网站流量。被投诉人使用 <ebonline.com> 域名管理一个包含许多商业网站链接的网页，这些商业网站提供投诉人竞争者的产品，如哈金森和哥伦比亚百科全书。
- (v) 投诉人认为基于以上的事实，被投诉人将无法说服任何人他对 <ebonline.com> 域名所作出的使用或预期的使用是不违法或合法的。

B. 被投诉人

相同或混淆性相似

被投诉人认为投诉人的“EB”标识，由于字母数量过少，没有显著区别性，并不能注册为商标，而且其商标实质是将“EB”这两个字母转换为一个图案，因此被投诉人认为这个图案并不能等同于“EB”这两个字母，也无法让人马上意识到其可以代表“EB”这两个字母。就算其商标图案能代表“EB”这两个字母，被投诉人也认为其与“EBONLINE”这八个字母相去甚远，两者很好区分，两者并不相似，更不相同。

权利或合法利益

被投诉人指出在得知域名争议之前，他即是域名持有人已将域名建成网站，并提供导航和搜索的服务。争议域名注册于 2000 年，至今已有六年多时间，所以“www.ebonline.com”网站已经广为人知。众所周知，EB 是 E-Business 的简称，EB 是互联网上的最主要应用之一，而“www.ebonline.com”网站提供了名符其实的在线电子商务的导航和搜索，因此被投诉人认为这完全是合理的使用域名。被投诉人从事于电子商务行业多年，甚至全资控股一个名列 2005 年度中国 top100 的电子商务行业网站“www.electric.cn”。同时，“www.ebonline.com”网站本身并不提供任何商业服务，所有的导航和搜索都是免费的，完全是一种非商业使用。

恶意注册和使用域名

被投诉人并非恶意注册和使用。根据投诉书，投诉人在中华人民共和国并没有取得商标权，所以在被投诉之前，被投诉人一点儿也不知晓投诉人的商标，故也就不可能存在相对于投诉人的任何恶意。理由如下：

- (1) 被投诉人注册或获得域名的目的不是为了向商标或服务标记的所有者或所有者的竞争者出售、出租或其他任何形式转让域名，以期从中获得额外价值。被投诉人注册该域名的唯一目的是为了提供一个在线电子商务导航和搜索的网站，至本日止，被投诉人没有在任何场合任何时间出售、出租或其他任何形式转让该域名，更没有针对于投诉人的此类目的和行动。
- (2) 被投诉人注册域名的目的不是为了阻止商标和服务标记的持有人通过一定形式的域名在互联网上反映其商标。被投诉人根本不知晓投诉人的商标，所以根本不可能存在阻止投诉人通过一定形式的域名在互联网上反映其商标的目的。事实上，投诉方已经通过其域名<eb.com>很好地展示其商标。
- (3) 被投诉人注册域名的主要目的不是破坏竞争者的正常业务。被投诉人根本不知晓投诉人的商标，也不是竞争者，所以根本不可能存在破坏竞争者的正常业务的丝毫动机。
- (4) 被投诉人目的不是通过故意制造与投诉人所持有的商品或服务标记的混淆，以诱使互联网络用户访问域名持有人的网站或者其他联机地址，并从中牟利。事情上，投诉人的网站域名是<eb.com>，和被投诉人的网站“www.ebonline.com”差别很大，投诉人的用户完全没有可能打错域名进入被投诉人的网站，被投诉人的网站“www.ebonline.com”上也沒有任何地方展示投诉人的商标，根本不会混淆。至于从中牟利，更无从说起，因为被投诉人的网站“www.ebonline.com”本身就是一个非商业网站，仅提供免费的导航和搜索。投诉人提到“被投诉人使用 EOnline.com 域名管理一个包含多个商业网站链接的网页，那些网站提供百科全书和相关参考资料，如哈金森和哥伦比亚百科全书”。可以肯定的是，被投诉人的网站并没有提供与投诉人类似业务的百科全书。而根据投诉人所指在“www.ebonline.com”网站搜索“ebonline”会出现网站“www.thefreedictionary.com”的链接，仅是在网站“www.thefreedictionary.com”上有“百科全书和相关参考资料”，也并不是商业行为。最后，投诉人提及<ampas.com>域名，被投诉人认为，这两者没有任何关系。而且，这仅是一个缺席裁决，被投诉人对此不服，法庭已经受理被投诉人对此提起的司法诉讼，该裁决也还没有被承认或执行。

要求裁定该投诉为反向域名侵夺 (Rules, para. 15(e))

被投诉人认为投诉人过度地和恶意地使用商标权和 UDRP 政策来讹诈域名持有人，明显构成反向域名侵夺

6. 分析与认定

有关被投诉人要求修改投诉书有关“共同管辖”的条款的问题，行政专家组接受投诉人拒绝修改的声辩呈词，OnlineNic.com 在其给 WIPO 的最初注册核实答复中，确认其地点为加利福尼亚州旧金山市。此后，OnlineNic.com 宣称其主要办公地点位于中国而不是位于加利福尼亚州，这也与所有关于其主要办公地点的现有证据不符。这些证据包括但不限于：

1. 经确认，注册商是经过互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）认证且位于美国境内的.COM 和.NET 注册商。见
http://www.verisign.com/information-services/naming-services/com-net-registry/page_002166.html
2. 经确认，注册商在注册.EU 域名时，登记其所在地为加利福尼亚州 旧金山市。见 <http://list.eurid.eu/registrars/ViewRegistrar.htm?id=428>
3. 注册商在其网站上注明其邮寄地址为 2315 26th Ave., San Francisco（旧金山）,California（加利福尼亚州）94116。见 <http://www.onlinenic.com/support/>
4. 注册商的服务条款注明：注册商为加利福尼亚州境内的一家公司，所有争议将提交给加利福尼亚州阿拉米达县（Alameda County）的法院。见 http://www.onlinenic.com/terms/service-terms.htm#_Toc521140232
5. 注册商用于接受付款的银行位于加利福尼亚州旧金山市。见 http://www.onlinenic.com/english/faqs/billing_faq.html

基于以上的理由，行政专家组裁定投诉人无需修改投诉书中的“共同管辖”的条款

根据政策第 4 a) 条的规定，申请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) 被申请人的域名与申请人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆相似；
- (2) 被申请人对争议域名不享有权利或合法权益；
- (3) 被申请人注册和使用域名具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

行政专家组接受投诉人所提出的证据证明他针对 EB 标志的注册权利，投诉人在美国以及在全球许多其他国家拥有 EB 或 EB 和设计的有效且存续的注册，包括英国、阿根廷、西班牙和希腊。虽然投诉人在中国尚未获得 EB 标志的注册，但这一点并不影响投诉人针对 EB 标志的注册权利，投诉人的商标注册权利和注册所在地无关，请查阅中心的 *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions* 一文。因此行政专家裁定投诉人针对 EB 标志拥有合法注册权利。

值得注意的一点是，投诉人的 EB 标志是一个文字(word mark)标志，也是一个文字和设计图案结合的标志(design plus word mark)，因此投诉人针对 EB 这两个英文字母的组合拥有合法商标权利，即便这是极短的两个英文字母的组合。再加上，投诉人远在上个世纪的四十年代就已经开始使用 EB 这两个英文字母的标志，因此行政专家组接受投诉人的主张，鉴定由于其长期的使用、宣传和促销，投诉人的 EB 标志已在全世界广为人知且远近闻名，并具备了强大的第二含义，所以能有效标志着投诉人和其以所出售的百科全书、参考资料以及其他网上产品和服务。另外值得一提的是投诉人在 1993 年已经注册并开始广泛的使用的 EB 标志的域名 <eb.com>，而投诉人的第一部互联网上的百科全书 Encyclopedia Britannica Online 更是于 1994 年正式发布上网，一般的中文图书网站将这本 Encyclopedia Britannica Online 简称为 EB Online

本案争议域名为<ebonline.com>。域名由“eb”以及另一英文字“online”组成，之间没有分割的空间，完全连接成一字。被投诉人的争议域名是否和投诉人的注册商标相同或混淆似相似的问题，必须通过比较争议域名和注册商标两者之间的共同点和不同点之后得到结论。重要的一点是，两者之间是否混淆似相似是以一般在互联网上搜索投诉人的商品和服务的互联网使用者的角度为标准。行政专家认为，争议域名和投诉人的注册商标基于上述的理由无论在视觉上、听觉上、发音上以及更重要的是概念上都十分的相似，特别是投诉人在互联网上已经早在1993年注册并使用附“EB”的域名，以及其以EB Online为简称的互联网上的百科全书，因而更加剧了两者之间的混淆程度。

针对政策第4(a)的第一个要素，“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”，本行政专家组裁定条件符合，投诉人成功举证。

B. 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：

- (i) 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
- (ii) 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，即使被申请人尚未获得商品商标或服务商标的权利；或
- (iii) 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。

行政专家组认为投诉人针对被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益的主张，表面证据成立。基于投诉人针对此商标拥有合法的权益，被投诉人就必须举出强有力的证据，证明本身针对域名拥有权利或合法权益，说服本行政专家组

被投诉人认为他在得知域名争议之前，已将域名建成网站，并提供导航和搜索的服务，而且争议域名注册于2000年，至今已有六年多时间，所以“www.ebonline.com”网站已经广为人知。另外，被投诉人声辩EB是E-Business的简称，EB也是互联网上的最主要应用之一，而“www.ebonline.com”网站提供了名符其实的在线电子商务的导航和搜索，因此被投诉人认为这完全是合理的使用域名。

行政专家组认为针对政策第4 c i) 款，判断被投诉人对争议域名拥有权利或合法利益是否成立，关键在于被投诉人是否在将相关域名用于善意提供商品或服务。行政专家组注意到被投诉人的域名网站只是一个用来提供一个链接到许多其他网站的综合网页，原先网站上还链接一些百科全书的网站，但这些已经被删除，现在网站链接的均为色情网站，因此行政专家组认为这一点不能构成善意提供服务商品或服务。针对政策第4 c ii) 款，行政专家组认为被投诉人并没有提出足够的证据显示被投诉人由于该域名而广为人知，虽然争议域名在2000年被注册使用，但单凭这一点并不能显示被投诉人已经由于该于域名而广为人知。针对政

策第 4 c iii) 款，行政专家组认为被投诉人的网站不收费这一点不足证明被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名，如今，网上很多网站采取的是一种以点击数次为广告收费的商业模式，利润纯从广告收费中取得，收不收费并不重要，关键是这还是一种商业性的使用域名并且从中获得商业利益。

本行政专家裁定被投诉人针对争议域名不享有权利或合法权益。

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) 说明被申请人注册或获得该域名的主要目的是将这一域名以高于被申请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申请人或其竞争方；或
- (ii) 被申请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，如果被申请人已进行了该等行为；或
- (iii) 被申请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，被申请人将被申请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申请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，申请人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。

基于以下的理由，本行政专家组裁定被投诉人注册和使用本案的争议域名具有恶意：

- (1) 行政专家组认为投诉人从事百科全书、字典、地图册以及其他与参考资料相关的产品和服务的制造、销售和经销，历史悠久。从 20 世纪 40 年代末期以来，投诉人就一直以 EB 为商标在整个美国范围内销售百科全书、字典、地图册以及其他与参考资料相关的产品和服务，并在美国以及在全球许多其他国家拥有 EB 或 EB 和设计的有效且存续的注册，包括英国、阿根廷、西班牙和希腊。而且投诉人也通过注册域名在互联网上提供商品和服务，投诉人的第一部互联网上的百科全书 *Encyclopedia Britannica Online* 更是于 1994 年正式发布上网，一般的中文图书网站将这本 *Encyclopedia Britannica Online* 简称为 EB Online，这么久以来故有一定的知名度。在现今科技和资讯发达的时代里，人们对某厂家、公司甚至人物的认识已不像以往受到区域或地理位置的局限，互联网为人们获取和搜索提供了莫大的便利。在这大前提下，被投诉人只需针对所要注册的域名进行一次简单的搜索，就能确定域名是否侵犯他人的合法权利。被投诉人声称不知道域名的英文字组合与投诉人的注册商标有关的说法不能成立。因此本行政专家组在考虑到投诉人的商标的知名程度以及一般公众消费人（包括被投诉人在内）对商业活动、品牌、商标的认知程度，推定被投诉人在注册此争议域名的时候或之前知道或应该

知道投诉人商标的存在。既然被投诉人知道或应该知道投诉人的商标的存在，但是在缺乏合理的理由的情况之下仍旧选择注册此争议域名，这样的行为本行政专家组可以认定为恶意注册和使用的表现。

- (2) 行政专家组为审理此争议，曾多次登上被投诉人的域名网页，发现网页本来的设计和颜色的选择酷似投诉人“www.eb.com”的网页，而且网站上也链接到一些百科全书的网站，但数日后，行政专家组再访被投诉人的域名网页却发现网站无论在设计和颜色的选择上都截然不同，链接百科全书的网链也消失了，唯一不变的是由始至终，被投诉人并没有真正的在其域名网站上善意提供商品或服务，这种只是提供一个链接到许多其他网站的综合网页，其实只是个虚壳，任何一个到过被投诉人网站的互联网使用者都会意识到被投诉人的网站其实不是一个真正实在运作的网站，因此本行政专家组否定被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名的说法。

综上，投诉人广泛地通过互联网上提供其商品和服务，所使用的域名皆是由 EB 标志组成的，被投诉人所注册的<ebonline.com>域名与投诉人本身注册的域名混淆相似，而被投诉人却是在知道投诉人注册商标权利的情况下注册及使用争议域名，因此，本行政专家组认定被投诉人的行为具有恶意。

要求裁定该投诉为反向域名侵夺(Rules, para. 15(e))

基于上述理由，行政专家组裁定被投诉人指责投诉为反向域名侵夺不成立。

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 <ebonline.com>转让给投诉人

Susanna H.S. Leong
独任专家

日期: 2007 年 3 月 26 日