



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

Velcro Industries B.V. 和 Velcro USA Inc.诉 Yang Zhong Dong Yun

案件编号: D2008-1210

1. 当事人双方

本案投诉人是 Velcro Industries B.V., 其位于荷兰; 和 Velcro USA Inc., 其位于美国的 Manchester。投诉人的授权代理人是中国香港特别行政区的卢孟庄律师事务所。

本案被投诉人是 Yang Zhong Dong Yun, 其位于中国江苏省扬中市。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<chinavelcro.com>。上述域名的注册机构是北京新网数码信息技术有限公司(Xin Net Technology Corp.)。

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 2008 年 8 月 8 日通过电子邮件,并于 2008 年 8 月 11 日以纸件形式,收到投诉书。2008 年 8 月 11 日,中心向争议域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司(Xin Net Technology Corp.)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。2008 年 8 月 12 日,北京新网数码信息技术有限公司(Xin Net Technology Corp.)通过电子邮件发出确认答复。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。2008 年 8 月 15 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 2008 年 8 月 15 日正式向被投诉人发出投

诉书通知，行政程序于 2008 年 8 月 15 日正式开始。根据细则第 5 条(a)项，提交答辩书的截止日期是 2008 年 9 月 4 日。被投诉人在规定期限内未提交任何答辩。中心于 2008 年 9 月 5 日以电子邮件寄出被投诉人缺席的通知。

2008 年 9 月 23 日，中心指定 Douglas Clark 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

投诉人 Velcro Industries B.V.(“VIBV”)为一所拥有先进技术，并身处魔术贴及相关紧固物行业龙头位置的国际性公司。VIBV 透过其世界各地的附属公司包括投诉人之一的 Velcro USA Inc.(“VUSA”)提供上百种不同魔术贴产品及相关紧固物。VIBV 在全球 160 个国家拥有超过 370 个 VELCRO 商标及其衍生注册商标，并拥有不少包含英文 VELCRO 或其中文翻译的中国内地及中国香港特别行政区注册商标。VUSA 为 VELCRO 商标在美国之专属被特许人。VUSA 注册了数以百计的包含“velcro”英文字样的域名。

被投诉人于 2004 年 8 月 26 日注册了争议域名<chinavelcro.com>。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人自 1958 年起就于商贸上使用 VELCRO 注册商标，至今已宣传和推广 VELCRO 商标超过 47 年之久。与 VELCRO 有关的注册商标所涉商品广泛，包括魔术贴紧固物之材料、部件及附有该等紧固物之产品。由于投诉人大量投放资源及提供非凡质量产品，VELCRO 商标已成为高质量产品的代名词。世界各国字典（包括中国发布之字典）均有对 VELCRO 商标做出认定。投诉人认为：

争议域名与投诉人的商标相同或具有足以导致混淆的近似性

投诉人认为，尽管争议域名加入了英文字“china”于投诉人 VELCRO 商标之前，但由于“china”只不过是中国的英文名称，不具有独特性，由“china”和 VELCRO 商标组成的域名并不能避免与 VELCRO 商标产生混淆。投诉人的这一主张依据以下案件 *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. feng feng / no*, WIPO 案件编号 WIPO Case No. D2006-0257; *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha dba Casio Computer Co., Ltd v. Taizhou Kaixuan Entertainment Co., Ltd.*, WIPO 案件编号 D2005-0870; *Panavision Inc And Panavision International, L P v. Gala Trade Inc*, WIPO 案件编号 D2000-1533; 及 *Bayerische Motoren Werke AG v. DLR*, WIPO 案件编号 D2001-1231。

被投诉人对争议域名不享有合法利益

投诉人已就 VELCRO 及其多种不同组合注册为商标或域名，故投诉人对 VELCRO 于

互联网域名上之使用拥有专属使用权。

被投诉人不是投诉人的代理人或被特许人。且被投诉人是在 **VELCRO** 商标于美国注册近 46 年后才注册争议域名<chinavelcro.com>。投诉人认为被投诉人注册争议域名，不单阻碍投诉人对争议域名之合法使用而且有损投诉人商标名声。

投诉人认为其已证明争议域名具有与投诉人商标足以导致混淆的近似性，及被投诉人并未获授权使用该商标，故举证责任应转移至被投诉人以证明其拥有有关权利或合法权益。但投诉人认为被投诉人未能达到举证要求证明其拥有有关权利或合法权益，且被投诉人将争议域名用于提供与投诉人相类似之商品或服务。投诉人根据引证案例，主张被投诉人对该争议域名的使用不能视为政策第 4(c)(i)所要求的“真诚使用”。同样，被投诉人并非将该争议域名用于合法及非商业性用途。

被投诉人对域名的注册和使用具有恶意

由于 **VELCRO** 商标之独特性及创新性，被投诉人选择注册 <chinavelcro.com>域名显然不是出于一般正常业务的需要，而是希望利用 **VELCRO** 商标之名声，令公众认为争议域名与投诉人有关，从而提升被投诉人之商誉或增加业务收益。即使被投诉人并非实质知悉投诉人商标之存在或 **VELCRO** 商标与投诉人之间的关系（虽然投诉人认为此论点难以成立），被投诉人应于法律上被断定为知悉。同时，被投诉人于签订注册协议时已保证争议域名的注册或对其直接或间接使用的方式都没有侵犯第三方的合法权利，投诉人认为该保证可用以推断被投诉人注册和使用争议域名均具有恶意。在被投诉人实质地或于法律上被推断为知悉 **VELCRO** 商标存在的情况下，仍故意漠视投诉人对 **VELCRO** 商标享有的权利而注册及使用争议域名于类似商品上，此行为足以构成恶意注册及使用。

争议域名与投诉人商标相同或具有足以混淆的近似性。显而易见，公众对争议域名所提供货品或服务的来源、是否得到投诉人保证、或与投诉人有关联、或争议域名的网站是否得到投诉人认可等问题上将会异常地混淆。而且，被投诉人因注册及使用争议域名导致公众普遍认为其与投诉人有关联而与其联络。

B. 被投诉人

被投诉人在规定期限内未提交任何答辩。

6. 分析与认定

专家组依据政策、细则及补充细则对本域名争议进行审理裁决。根据细则第 5(e)条和第 14(a)条的规定，如果被投诉人在规定期限内未提交答辩，如无特殊情形，专家组应依据投诉书裁决争议。根据细则第 15 (a)条的规定，专家组将基于当事人提交的陈述和证据，根据政策、细则及可予使用的法律规则和原则裁决争议。

根据政策第 4(a)条规定，投诉人应当同时证明以下三个要素，其主张才能得以支持：

- (i) 争议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性相似；且

- (ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

专家组接受投诉人所提出的证据证明其在包括中国内地及中国香港特别行政区在内的全球 160 多个国家注册的 VELCRO 商标及其衍生商标均处于有效期内，且投诉人拥有众多含有“velcro”英文字母的域名。譬如：<velcro.com>。专家组认为投诉人就 VELCRO 商标享有商标权及合法利益。

经比较，专家组发现，争议域名<chinavelcro.com>由地理指示名称“china”和 VELCRO 商标组成。由于“china”为中国的英文名称，则该域名的主要指示部分为“velcro”。“Velcro”本身并非通用词汇或描述性词汇且具有较高的显著性。因此，该争议域名极易使相关公众认为其与投诉人之间存在关联关系。而且正如投诉人所言，已有大量的 UDRP 案例承认单纯将地方或国家名称与商标结合的域名并不能将该域名与注册商标进行有效区别且不能防止混淆性的产生。

专家组认为，该争议域名与投诉人商标具有混淆性相似，投诉满足政策第 4(a)条所规定的第一个要素。

B. 权利或合法利益

根据投诉人提供的证据，被投诉人不是其代理人或被特许人，被投诉人是在投诉人于美国注册 VELCRO 商标近 46 年后才注册争议域名，且该争议域名与投诉人商标存在混淆性相似。同时，投诉人根据案例 *Auto-C, LLC v. MustNeed.com*, WIPO 案件编号 D2004-0025，主张其已就“被投诉人不享有权利或合法利益”完成举证责任。但专家组认为投诉人并不能因此证明被投诉人对争议域名或其主要部分不具有权利或合法利益。

另外，投诉人根据引证的案例 *Velcro Industries B.V. and Velcro USA Inc. v. Qingdao Kunwei Velcro. Co. Ltd.*, WIPO 案件编号 D2006-0023，意图证明被投诉人并非通过争议域名<chinavelcro.com>为公众所熟知。但专家组发现，该引证案例中并未包括可以支撑上述观点的相关内容。该专家组在判断投诉人是否满足政策第 4(a)条所规定的第二个要素时，所持有的观点是出于投诉人举证困难等因素的考虑，当投诉人已提供表面证据证明被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益时，该项的举证责任就应转移至被投诉人。显然，上述引证案例并不能证明被投诉人未因争议域名而为公众所熟知这一主张。专家组通过投诉人所提供的争议域名网站的信息发现，争议域名网站的首页及公司介绍中显示的名称均为扬中市东昀磨具有限公司(Yang Zhong Dong Yun)，而且从域名注册机构提供的 WhoIs 信息来看，除了域名本身，没有任何信息可以表明被投诉人因争议域名为相关公众所熟知。因此，专家组认为单就现有证据很难证明被投诉人是以争议域名而非中文网站名称“扬中市东昀磨具有限公司”为相关公众所熟知。

由于被投诉人并未在规定期限内提交答辩，即未能证明其对争议域名或争议域名的

主要部分享有任何合法权益。专家组从争议域名网站上发现，被投诉人将争议域名用于商业提供磨具、植绒砂纸（盘）、不干胶砂纸（盘），并在该网站的“产品介绍”中使用 VELCRO 商标及使用与 VELCRO 产品相关的特性来描述其产品。投诉人的产品范围涉及汽车、飞机、电子产品、家具及纺织业等多个领域，而这些不同领域产品都具有共同的特性，即 VELCRO 商标所要传达的含义“拉绒性黏贴”或“相触性紧固物”。而且，被投诉人并未以任何形式在其网站上声明其产品与投诉人之间不存在任何关系。综上，专家组认为，虽然被投诉人产品与投诉人产品并非完全相同，但是被投诉人对其产品的介绍容易使相关公众误认为被投诉人产品与投诉人之间存在关联关系，容易造成普通消费者混淆。

鉴于此，专家组认为被投诉人就争议域名不享有权利或合法权益。该投诉符合政策第 4(a)条规定的第二个要素。

C. 恶意注册和使用域名

投诉人提供的证据证明其已宣传并推广 VELCRO 商标长达 47 年，而且在包括中国内地和中国香港特别行政区在内的全球 160 多个国家和地区注册了数以百计的 VELCRO 商标及其衍生商标，拥有数以百计的包含 VELCRO 商标的域名。专家组认为，鉴于 VELCRO 商标在全球所享有的良好声誉以及争议域名注册在后又与 VELCRO 商标混淆性相似，专家组无法从现有的证据中认定被投诉人在注册争议域名时是善意的。因此，专家组认为被投诉人恶意注册该域名。

投诉人根据案例 *Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc.*, WIPO 案件编号 D2000-0090 和 *The Sportsman's Guide, Inc. v. Modern Limited, Cayman Islands*, WIPO 案件编号 D2003-0305 等，主张被投诉人实际或于法律上可以推断为其知悉 VELCRO 商标存在，并以此主张被投诉人在知悉 VELCRO 商标存在的情况下仍然注册该争议域名且使用该争议域名提供与投诉人相类似商品的行为构成恶意使用争议域名。投诉人的这一主张依据案例 *SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate*, WIPO 案件编号 D2000-0025 和 *Tamglass Ltd. Oy v. Sheyang Tai Mei Steel Glass Fixture Ltd.*, WIPO 案件编号 D2005-0200。

专家组认为，虽然被投诉人使用争议域名所经营的商品并不完全与投诉人商品相同，但是由于被投诉人的商品的主要特征包含了投诉人 VELCRO 商标及其产品所包含的主要特性“拉绒性黏贴”或“相触性紧固物”。因此，专家组认为被投诉人在知道或应当知道 VELCRO 商标存在的情况下，仍在其网站上使用 VELCRO 商标，并使用与投诉人商品相似的特性介绍其产品的行为除了会导致公众误认为其与投诉人之间存在关联关系外，亦是对投诉人商标声誉的损害。因此，专家组认为被投诉人恶意使用该争议域名。

综上，专家组认为，该投诉符合政策第 4(a)条规定的第三个要素。

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

<chinavelcro.com>转让给投诉人。

Douglas Clark

独任专家

日期: 2008 年 10 月 21 日