



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

SAP AG 诉 SHENZHEN YOK

案件编号: D2008-1592

1. 当事人双方

本案投诉人是 SAP AG, 其位于德国的沃尔多夫市。投诉人的授权代理人是中国的罗思（上海）咨询有限公司。

本案被投诉人是 SHENZHEN YOK, 其位于中国广东省深圳市。被投诉人选择自行答辩。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<sapclub.org>。上述域名的注册机构是 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10月21日收到投诉书。2008年10月21日,中心向争议域名注册机构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10月22日,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11月3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11月3日正式向被投诉人发出投诉书通知,行政程序于2008年11月3日开始。根据细则第5条(a)项,提交答辩书的截止日期是2008年11月23日。2008年11月21日,中心收到被投诉人提交的答辩

书。

2008年11月28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

投诉人是SAPAG（SAP股份公司），成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，从事企业管理和协同化商务解决方案供应、独立软件供应、协同化商务解决方案提供。其在全球50多个国家设有销售和开发基地，11个研究中心，拥有43,800多名员工。目前，在全球有120多个国家的超过41,200家用户正在运行投诉人的SAP软件。SAP在全球50多个国家拥有分支机构，并在多家证券交易所上市，包括法兰克福和纽约证交所。

投诉人早在八十年代就开始同中国的国营企业合作。SAP股份公司于1995年在北京正式成立SAP中国公司，并陆续建立了上海、广州、大连分公司。SAP在中国拥有众多的合作伙伴，包括IBM、HP、Sun、埃森哲、毕博、凯捷中国、德勤、IDS-Scheer（爱迪斯）、源讯、汉得、高维信诚、神州数码、东软软件、汉普、清华紫光、海信，中科软等。

投诉人商标SAP在世界上的许多国家都获得了注册。在中国，SAP分别在第9类、第16类和第42类获得了注册，其在第9类、第16类、第35类、第41类和第42类的国际注册SAP也均在中国获得了领土延伸保护，并且均在专用权期限内。

投诉人SAP的主营业务为软件开发和软件培训。SAP软件是由投诉人开发的一套企业管理系统，广泛应用于众多行业和企业。为帮助企业理解和应用SAP软件，投诉人还开发了一系列SAP演示软件以及相关的培训材料，并与SAP软件配套销售。该系列培训材料的每一小部分前均附有版权页，注明其著作权属投诉人所有，任何人未经授权不得以任何方式复制、发行、传播等。

被投诉人是SHENZHEN YOK（深圳市亚可信息技术有限公司），创建于2003年12月。根据被投诉人的解释，其是一家专注于提供ERP/SAP相关产品服务的公司，所提供的服务包括ERP/SAP咨询服务、ERP/SAP培训服务、ERP/SAP人才求职和企业SAP招聘服务以及ERP/SAP综合性门户网站“www.sapclub.org”的运营服务。被投诉人于2004年9月8日注册了争议域名<sapclub.org>。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

争议域名与投诉人所享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似

投诉人认为争议域名<sapclub.org>的主体部分“sapclub”完全包含了投诉人的商标 SAP，构成混淆性近似。被投诉人的域名中的“club”部分的中文解释为“俱乐部”、“集锦”，不具有显著性，与“sap”组合，并不改变整体含义；“.org”作为一个英文国际域名的通用标识，其本身并不对争议域名的显著性产生任何影响，而其含义“organization”的中文解释为“组织”，更容易使公众误认为该域名为投诉人的某一组织所拥有，从而产生混淆。

被投诉人不享有对争议域名的任何权利或合法利益

被投诉人既不是投诉人的被许可人或者附属公司，也没有经过投诉人的授权使用商标 SAP 或者注册争议域名<sapclub.org>，因此对商标 SAP 不享有任何合法权利或利益。特别是：

1. SAP 不是被投诉人的公司名称或商号；
2. 被投诉人没有真正地以“SAP”的名义从事商业活动，且不享有任何合法的 SAP 的企业名称权以及商标权；
3. 被投诉人不以 SAP 而为公众所知晓。

争议域名属恶意注册、恶意使用

根据《政策》第 4 条(b)款 (iv)项，以下情形属于恶意注册和使用域名：

1. 被投诉人也从事软件培训业务，提供相关的软件培训材料及服务。根据上述投诉人在该领域的知名度和影响力，被投诉人应当知晓投诉人及其注册商标 SAP，故其注册和使用争议域名的行为属于明知或应知的恶意行为。
2. 被投诉人的公司网页中有大量关于投诉人及其注册商标 SAP 的内容。被投诉人在网页首部醒目位置加入了“2008 年度 SAP 工作最新发展趋势”的标语；设立了“SAP 新闻”板块，插入大量 SAP 新闻，如“SAP 2008 世界巡展中国行拉开帷幕”、“SAP 首席执行官：金融危机对软件业打击是空前的”等；在“案例中心”板块加入了大量投诉人案例，如“SAP 助清华紫光实施企业信息化案例”、“SAP 助力新华人寿实现信息化案例”等；专门设立了“SAP 资源”板块，供互联网用户下载“SAP FI 基本操作”、“SAP SD OVERVIEW 视频讲座”等视听资料；在其网站所列的课程信息中，所有培训课程均以投诉人商标 SAP 命名；专门开设了“SAP 论坛”；设置了所谓“友情链接”，将其链接到投诉人中国公司的首页；在网页版权页处将“关于我们”及“关于 SAP”并列。以上种种行为均显示，被投诉人显然知晓投诉人及其注册商标 SAP。其行为是意图误导公众，使公众误认为其与投诉人有某种关联、其提供的培训材料等经过投诉人授权，严重损害了相关公众及投诉人的利益。
3. 自 2004 年起，被投诉人就长期在上海、深圳和北京等地提供 SAP 软件的培训服务。在提供培训过程中，被投诉人未经授权，擅自复制、发行并向其互联网访问者传播 SAP 开发并拥有版权的培训材料，包括“BASIS、SD、FI、PP、ABAP、MM、CO、BW、HR、Solution Manager 4.0、XI、CRM、NetWeaver Master Data Management、SCM500、SCM510、SCM605、SCM600、AC202、AC605、NetWeaver”

等课程的培训材料；同时还复制、发行、传播投诉人标有版权声明的演示软件，包括 SAP 客户端程序（版本 710）软件和 ASAP_V37 软件等。

投诉人在所有的培训教材上均标有 SAP 的版权声明，这些培训材料只有经过投诉人严格筛选的培训公司才有权使用。而被投诉人通过注册和使用争议域名，吸引互联网用户登陆其网站，并提供未经投诉人授权的培训材料，使用户误认为其提供的产品和服务与投诉人有关，从中获取商业利益。其行为完全符合《政策》第 4 条(b)款(iv)项规定的域名恶意注册和使用的情形，损害了投诉人及相关公众的利益。

4. 被投诉人的上述行为还侵犯了投诉人的著作权。2008 年 5 月 30 日，上海版权局协调深圳、北京版权执法部门，共同对被投诉人的行为立案调查。目前对该案件的处理已近尾声。
5. 被投诉人注册该争议域名时，投诉人的商标 SAP 在中国在先使用数年，而且已经具备一定的知名度和影响力。被投诉人实际知晓该商标是显而易见的。但是被投诉人仍旧利用投诉人的培训材料开办各类培训课程，并以投诉人商标 SAP 命名其培训课程，还在其公司网页中插入大量关于投诉人及其注册商标 SAP 的内容，以误导相关公众。投诉人认为，被投诉人的目的是吸引投诉人的互联网用户，从而获取不当得利。故虽然被投诉人没有试图出售该争议域名，但其注册该争议域名及试图利用该争议域名寻找投诉人的用户这一事实已经构成了恶意使用域名。

B. 被投诉人

被投诉人的答辩如下：

1. 被投诉人认为其对争议域名享有合法权益。在接到有关争议通知之前，被投诉人已善意地使用争议域名<sapclub.org>并提供网站服务长达 4 年多时间。被投诉人指出在注册了争议域名后当即投入大量人力、物力开通了该网站并一直提供服务，是一个“SAP 爱好者、SAP 从业者互相交流、互相学习的乐园”。被投诉人认为经过几年的发展，<sapclub.org>网站已变得更专业化、提供的服务更加充实，内容更丰富。因此，被投诉人认为投诉人没有理由禁止其他公司或机构从事、提供与 SAP 公司或 ERP/SAP 产品相关的服务与业务，争议域名<sapclub.org>网站提供的服务是合理合法的。
2. 被投诉人认为其以运营<sapclub.org>网站、提供 SAP 产品相关服务特别是 ERP/SAP 培训服务而享誉业内。培训地点主要集中在北京、上海、深圳等城市，培训对象遍布全国各地、港澳台地区及海外华裔。被投诉人的培训、企业招聘、咨询/实施客户包括有 IBM、奔驰汽车、东风汽车、长城计算机、联想、BP 石油、西门子、飞利浦、爱默生、吉百利集团、金蝶软件、深圳发展银行、APP 金光纸业众多世界 500 强和知名企业。
3. 被投诉人认为其持有的域名已广为人知，在接到有关争议通知之前已向中国国家工商总局申请注册服务商标。现今，<sapclub.org>网站已广为人知，

截至 2008 年 11 月 20 日，网站注册专业会员超过 45,800 人。

4. 被投诉人认为其合理使用该域名，不存有为获取商业利益而误导消费者或沾污争议域名商标或服务商标之意图。被投诉人指出<sapclub.org>网站与投诉人公司网站“www.sap.com”从形式、内容到风格都完全迥异。从一开始，<sapclub.org>网站的首页就明确告诉大家<sapclub.org>是亚可公司旗下的网站，并在后续页面不断强化“亚可”，不存有为获取商业利益而误导消费者或沾污争议域名商标或服务商标的意图。被投诉人指出<sapclub.org>网站未使用过 SAP 商标。投诉人在投诉书中也确认被投诉人没有以“SAP”的名义从事商业活动。
5. 被投诉人认为投诉人对 SAP 商标不享有专用权。SAP 商标也不属驰名商标，投诉人对争议域名不享有任何权利。被投诉人也没有侵犯投诉人的商标，更没有构成混淆性近似。被投诉人认为投诉人拥有的 SAP 商标仅仅是普通商标，而且只注册了其中几类，并不为大众所知。被投诉人指出经过查询中国国家商标局数据库中“SAP”的信息，其他类的 SAP 文字商标只要有公司愿意是完全可以申请注册的。目前已有其他公司注册了其他类的 SAP 商标。被投诉人在接到有关争议通知之前，申请注册 SAPCLUB 商标也获得受理，因此被投诉人认为投诉人对 SAP 商标不享有专有权。此外，被投诉人认为自由地使用和选择语言文字是公民或法人的基本权利之一，语言文字本身是不为任何人独占的，商标法不保护商标权人对其商标上的通用文字的独占权。
6. 被投诉人认为投诉人无意将争议域名注册为自己的域名。投诉人比被投诉人早成立三十一年，如果投诉人想注册争议域名，被投诉人完全没有机会。因此说明投诉人无意将争议域名注册为自己的域名，域名注册机构开放<sapclub.org>域名提供注册是合理使用资源的做法。
7. 被投诉人注册与使用<sapclub.org>域名是善意的，没有对投诉人使用域名造成不利影响。被投诉人指出在 2004 年注册争议域名时，SAP 公司在中国国内的认知度与知名度都较低，被投诉人当时并不知道 SAP 公司在国内/国际的商标注册情况。因为想做 ERP/SAP 门户网站/论坛，所以申请一个含有 SAP 文字的域名。而<sapclub.org>网站本身是非赢利的，为广大网友提供免费服务，全靠被投诉人其他业务支持开销营运维护、推广等费用。
8. 被投诉人认为其没有进行《政策》第 4 条(b) 款 中所提到的恶意注册和使用域名的任何一种行为。被投诉人注册或获取域名不是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益；也不是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标；最后，被投诉人没有以商业利益为目的，通过制造网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者方面的混淆，故意误导网络用户访问其网站或其他连机地址。
9. 被投诉人认为投诉人在 2005 年 6 月份就留意到<sapclub.org>域名的存在，

虽然作了公证，但没有向任何机构提出域名争议。而且投诉人在被投诉人注册争议域名前，已经注册了<sap.com>域名。当被投诉人将<sapclub.org>域名运营得广为人知时，投诉人才提出投诉，说明投诉人本身即具有某种程度的“恶意”，是典型的域名反向劫持行为。

6. 分析与认定

根据《政策》第 4(a)条的规定，投诉人的转让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；
- (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争议域名具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

行政专家接受投诉人所提出的证据证明其针对商标 SAP 的注册权利。投诉人在世界上许多国家包括中国注册了 SAP 商标，因此行政专家组裁定投诉人针对 SAP 商标拥有合法注册权利。

本案争议域名为<sapclub.org>。争议域名的组成完全复制了投诉人的 SAP 商标，另外附加英文词“club”以及“.org”的顶级域名。SAP 的部分是投诉人商标最为显著的部分，这由三个英文字母“s”，“a”和“p”所组成的词，不具任何意思，完全是创新的词。行政专家认为 SAP 在企业管理和协同化商务解决方案供应、独立软件供应行业中广为人知，是一个比较知名的商标。被投诉人的域名是否和投诉人的注册商标混淆性相似的问题，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，两者之间是否混淆性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为标准。行政专家接受投诉人的主张即依据许多之前的 UDRP 案例裁决，被投诉人在争议域名中附加“club”一词，与“sap”组合，不具有显著性，并不改变整体含义，不能将被投诉人的域名和投诉人的 SAP 商标区分开来。再加上“club”的中文解释为“俱乐部”、“集锦”，不但不能将争议域名与投诉人的商标区分开来，相反，这更加强了争议域名与投诉人的联系，形成一个被投诉人的网页与投诉人有关或由投诉人所赞助的整体印象。此外“.org”作为一个英文国际域名的通用标识，其本身并不对争议域名的显著性产生任何影响。总体来说，行政专家认为争议域名和投诉人的注册商标在视觉上以及整体构成上都十分相似。因为被投诉人采纳了投诉人商标中最为显著且广为人知的 SAP 作为其域名的重要组成部分。值得一提的是，SAP 不是一个产品类别的通用名称(generic term) 而是一个公司的注册商标，使用他人的注册商标是必须征得注册人的同意的，否则可能构成侵权行为。

针对《政策》第 4(a)条的第一个要素即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性相似，本行政专家裁定条件符合，投诉人成功举证。

B. 权利或合法利益

根据中心的 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions 一文，投诉人只需举证被投诉人针对争议域名不享有权利或合法利益的表面证据(*prima facie case*) 成立就足够了。行政专家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。理由如下。

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，证明其本身对域名拥有权利或合法权益，说服本行政专家。《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)条对争议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与该域名相同的名字；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，即使被投诉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。

行政专家认为被投诉人并没有提出有力的证据如商标注册权利或合法使用权利证明其本身对<sapclub.org>这个域名享有权利或合法利益。虽然，被投诉人已经向中国国家商标注册局申请注册 SAPCLUB，但值得注意的是，投诉人针对被投诉人的注册申请是可以提出反对的。尤其是被投诉人所要申请的商标极有可能与已经被注册保护的 SAP 商标混淆性近似，而且被投诉人所要注册的商标将用于与投诉人 SAP 商标注册使用的商品或服务类别完全相同或十分相似。这当然有待有关当局评定。因此，注册申请被受理并不代表被投诉人针对 SAPCLUB 具有权利或合法利益。被投诉人认为其多年以来努力在中国推广 SAP 以及 ERP 等的培训，通过其授课推广、做广告推广和宣传，争议域名已被中国公众和企业所知晓，具有很大的市场经济价值和无形资产价值。可是行政专家却认为被投诉人成功推广争议域名的绝大部分原因是其借助了投诉人广为人知的 SAP 品牌。可能被投诉人本身并没有意识到这一点，但无可否认，两者之间的关系无疑是紧密的。投诉人的 SAP 商标在很大程度上是吸引网络使用者访问被投诉人网页的原因。被投诉人应当知道这样的企业模式和商业行为侵犯了投诉人的合法商标权利。被投诉人所累积的市场经济价值和无形资产价值是建立在争议域名与投诉人的 SAP 商标存在潜在的混淆形相似的基础上。所以行政专家认为在这种情况下，被投诉人对争议域名不享有任何合法权利。

根据被投诉人所提交的答辩书，本行政专家认为被投诉人针对其本身对争议域名是否拥有权利或合法利益所陈述的理由薄弱，没有成功举证：(1) 在该争议通知被投诉人之前，被投诉人已经以该域名诚意提供商品或服务或准备使用该域名或与该域名相同的名字（商业经营必须是合法并不侵犯他人知识产权的）；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。

鉴于此，本行政专家裁定被投诉人针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和使用域名的证据：

- (i) 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，被投诉人通过将被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 案件编号 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。应该注意的一点是，能构成恶意注册及使用的情形不仅限于以上所列的情形。此外，行政专家还必须指出一点，被投诉人的行为是否构成恶意注册和使用域名是建立在当事双方所提出的主张和所提供的证据之上，而不是仅仅建立在被投诉人的主观意愿之上。

行政专家在仔细考量双方所提出的主张和所提供的资料和附件后认为投诉人成功证明被投诉人的行为符合《政策》4(b)(iv)条，对于本案争议域名的注册和使用具有恶意。理由如下。

投诉人的 SAP 软件方案和相关的软件培训材料及服务在国际上享有一定声誉，而且投诉人在中国大陆也注册了 SAP 商标。因此本行政专家在考虑到投诉人商标的知名程度以及一般从事软件培训和管理的个人和企业（包括被投诉人在内）对商业活动、品牌、商标的认知程度后，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。根据《政策》第 2 条的规定，域名注册人应当确保自己在注册域名时不侵犯他人的权利。因此，如果被投诉人在注册争议域名时知道或应该知道投诉人和其商标权利的存在，而仍旧注册该争议域名，这可以认定被投诉人的注册是存在恶意的。其实在本案中，被投诉人也从未否认本身知道或应该知道投诉人商标的存在，但是被投诉人辩称其多年以来努力在中国推广 “www.sapclub.org” 网站，通过其授课推广、做广告推广和宣传，该争议域名如今已被中国公众和企业所知晓，具有很大的市场经济价值，因此无恶意可言。但是被投诉人的域名完全包括了投诉人的知名商标且网站提供投诉人竞争对手的链接，这可能进一步证明了被投诉人的恶意即试图利用投诉人商标造成一部分互联网用户的混淆。并且被投诉人在未得到投诉人

许可的情形下，擅自使用受法律保护的 SAP 商标并提供未经投诉人授权的培训材料，使用户误认其提供的产品和服务与投诉人有关也是侵犯投诉人商标权利以及著作权的行为。如此行为符合《政策》有关恶意注册和使用的条件并被之前的 UDRP 案例认定为恶意注册和使用争议域名的表现。

此外，被投诉人在争议域名网站上所提供的服务似乎主要涉及 SAP 培训和管理方面。访问争议域名网页的用户应当对 SAP 培训和管理有一定的认知，对在这领域中起着重要作用的投诉人和其知名的 SAP 商标应当有所认识并很可能对包含 SAP 商标的网址持有一定的信赖程度。在缺乏合理解释的情况下（先前行政专家已经解释被投诉人的企业模式和商业行为不为法律所认同），行政专家推定被投诉人使用与投诉人的 SAP 商标混淆性相似的域名是企图利用投诉人具有一定知名度的商标及其商誉而从中获得商业利益，误导消费者或损害投诉人的商标。本行政专家认为这样的行为可以认定为恶意注册和使用的表现。

综上所述，被投诉人所注册的域名<sapclub.org>与投诉人的 SAP 商标混淆性相似，而被投诉人却是在知道或应该知道投诉人享有注册商标权利的情况下注册及使用争议域名。因此，本行政专家裁定被投诉人恶意注册以及使用争议域名。

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<sapclub.org>转让给投诉人。

Susanna H.S. Leong
独任专家

日期: 2008 年 12 月 21 日