

行政专家组裁决

Actavis Group PTC ehf 诉 吴杰

案件编号 DCN2022-0017

1. 当事人双方

本案投诉人是 Actavis Group PTC ehf，其位于冰岛。投诉人的授权代理人是 SILKA AB，其位于瑞典。

本案被投诉人是吴杰，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <actavis.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是厦门易名科技股份有限公司（下称“域名注册服务机构”）。

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 2022 年 2 月 23 日收到英文版投诉书。2022 年 2 月 23 日，中心向域名注册服务机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2022 年 2 月 24 日，域名注册服务机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构确认被投诉人是争议域名的注册人，并提供其详细联系办法。

中心确认，投诉书符合《国家顶级域名争议解决办法》（下称《解决办法》）、《国家顶级域名争议解决程序规则》（下称《程序规则》）及《世界知识产权组织（WIPO）关于国家顶级域名争议解决办法和国家顶级域名争议解决程序规则补充规则》（下称《WIPO 补充规则》）规定的形式要求。

根据《程序规则》第五条和第六条，及第十四条至第十六条，以及《WIPO 补充规则》第四条第（四）款，中心于 2022 年 3 月 1 日正式使用中、英双语向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 3 月 1 日开始。根据《程序规则》第十七条和第四十九条，提交答辩书的截止日期是 2022 年 3 月 21 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2022 年 3 月 22 日发出被投诉人缺席的通知。

2022 年 4 月 11 日，中心指定 Joseph Simone 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《程序规则》第二十九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 Actavis Group PTC ehf 是一家全球知名的制药企业，专注于药品的购买、研发、生产和销售。2016 年，梯瓦制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Limited）成功收购了投诉人。

投诉人在全球拥有多个包含“actavis”字样的注册商标，包括且不限于以下商标：

- 第 827298 号国际注册商标 ACTAVIS，注册于 2004 年 3 月 15 日，通过领土延伸指定包括中国在内的多个国家；

- 第 837211 号国际注册商标 ACTAVIS，注册于 2004 年 5 月 13 日，通过领土延伸指定包括中国在内的多个国家；

- 第 1169004 号国际注册商标 ACTAVIS，注册于 2013 年 2 月 8 日。

投诉人所属的集团公司下的关联公司是<actavis.cn>、<actavis.com>和<actavis.net>域名的注册人。

根据域名注册服务机构向中心披露的信息显示，被投诉人是吴杰，位于中国。

争议域名<actavis.com.cn>注册于 2020 年 12 月 9 日。投诉人提交的证据显示，在提交投诉时，争议域名解析的页面显示该争议域名正在出售。在专家组作出本裁决时，争议域名仍然解析至该页面。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人请求将争议域名<actavis.com.cn>转移给投诉人，理由如下：

A.1 争议域名与投诉人所享有民事权益的名称或标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性

投诉人在全球多个国家对 ACTAVIS 商标享有注册商标专用权。争议域名完整包含了投诉人的 ACTAVIS 商标，而其所另外包含的二级域名“.com”和国家地区顶级域名“.cn”作为标准的注册要求在混淆性近似判断中应不予考虑。

A.2 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益

投诉人与被投诉人不存在任何关联关系，也从未许可或以其他方式授权被投诉人使用 ACTAVIS 商标。

A.3 被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意

在被投诉人注册争议域名以前，投诉人的 ACTAVIS 商标已经被广泛使用。投诉人认为被投诉人注册争议域名时已经知晓投诉人的 ACTAVIS 商标，其注册行为具有恶意。鉴于投诉人 ACTAVIS 商标的知名度，被投诉人将争议域名解析至一个售卖争议域名的网页的行为应当被认定为对争议域名的使用具有恶意。此外，被投诉人还注册有其他包含第三方商标的域名，且该些域名同样指向出售域名的网页。

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

6.1 行政程序语言

根据《解决办法》第六条规定，裁决程序使用的语言为中文，投诉人和被投诉人另有约定，或者专家组决定采用其他语言的除外。

根据《程序规则》第八条规定，除非当事人另有约定或者专家组在特殊情形下另有决定，域名争议解决程序所使用的语言应为中文，专家组对任何以非中文制作的文件可以要求当事人提交全部或部分中文译文。

专家组注意到，投诉人请求行政程序语言为英文。被投诉人未对行政程序语言作出任何的评论。

专家组认为，根据相关规定，本案的行政程序语言原则上应该是中文。但是专家组综合考虑双方当事人的具体情况后，决定不要求投诉人提交翻译成中文的投诉书，原因如下：

- (a) 被投诉人未反对投诉人将英文作为行政程序语言的请求；
- (b) 争议域名指向的网站上有英文的内容；
- (c) 中心在行政程序中使用中文和英文发送与本案相关的电子邮件，包括投诉和启动行政程序的通知；
- (d) 虽然中心在其投诉和启动行政程序的通知中告知被投诉人可以以中文或英文提交答辩，但是被投诉人没有对投诉作出答辩；
- (e) 投诉人位于冰岛，中文并非其母语，若要求投诉人提供投诉材料的中文翻译，会造成其资金负担及不必要的行政程序延误。

鉴于此，专家组决定在本案中接受投诉人提交的英文投诉书，不要求投诉人提供翻译文本并且决定使用中文作出本案裁决，以确保被投诉人完全理解裁决背后的原因。

6.2 实质性问题

根据《解决办法》第八条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (一) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- (二) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；
- (三) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

A. 与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

在争议域名注册前，投诉人已经在多个国家取得了 ACTAVIS 商标的注册。在中国，投诉人拥有多个 ACTAVIS 商标注册，其中注册于 2004 年的第 837211 和第 837298 号国际商标通过领土延伸指定至中国获得保护。专家组认为，远早在争议域名注册日期（2020 年 12 月 9 日）前，投诉人便已取得了 ACTAVIS 商标的注册保护，就包含“actavis”字样的商标享有民事权益。

本案的争议域名是<actavis.com.cn>，其作为域名可识别的部分“actavis”与投诉人的注册商标相同。

其次，“.com.cn”作为域名注册的必要组成部分，并不具有影响判断争议域名与投诉人商标之间是否相同或混淆性相似的作用，因此无须将其纳入考量。

因此，专家组认为争议域名<actavis.com.cn>与投诉人的 ACTAVIS 商标相同或具有足以导致混淆的近似性。本投诉符合《解决办法》第八条第（一）款规定的条件。

B. 权利或合法权益

根据《解决办法》第十条规定，被投诉人在接到域名争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对该域名享有合法权益：

- (一) 被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名或与该域名相对应的名称；
- (二) 被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度；
- (三) 被投诉人合理使用或非商业性合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

本案中，投诉人主张其与被投诉人不存在任何关联关系，也从未许可或以其他方式授权被投诉人使用 ACTAVIS 商标。专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何合法权益，从而将反驳该推定的责任转移到了被投诉人。

被投诉人没有作出任何答辩，未提供证据证明其所持有的争议域名已经获得一定的知名度，亦未提供任何证据证明其注册争议域名是用于合理使用或非商业性合法使用，而不是出于商业利益或者其他目的，或其在提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名。

在提交投诉时，争议域名解析的页面显示该争议域名正在出售。在专家组作出本裁决时，争议域名仍然解析至该页面。

有鉴于此，专家组没有发现本案具有《解决办法》第十条所列明的情况，也没有发现其他表明被投诉人对争议域名享有合法权益的情况。

因此，专家组认定，被投诉人对争议域名不享有合法权益。本投诉符合《解决办法》第八条第（二）款规定的条件。

C. 恶意注册或使用域名

根据《解决办法》第九条规定，被投诉人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不当利益；

（二）将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；

（三）注册或者受让域名是为了损害投诉人声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；

（四）其他恶意的情形。

本案中，和投诉人毫不相关的被投诉人注册了一个与投诉人知名商标相同的争议域名，其行为本身即可被推定为恶意。同时，一个商标的显著性越强，则表明他人能基于巧合注册一个与该商标相同或混淆性近似的域名的几率越小。而一个商标的知名度越高，就说明该商标含有的商业价值越大，他人企图抢注与该商标相同或混淆性近似的域名以获取不正当利益的意图就更加强烈。

投诉人注册和使用 ACTAVIS 商标的时间皆远早于争议域名的注册时间，投诉人的 ACTAVIS 商标和标识了该商标的商品在包括中国在内的多个国家享有相当的知名度。在此情况下，被投诉人注册了完全包含 ACTAVIS 商标的争议域名。专家组认为，被投诉人不可能是在不知道投诉人 ACTAVIS 商标的情况下，基于巧合注册了本案中的争议域名。被投诉人在知晓投诉人及其 ACTAVIS 商标和业务的情况下仍然注册争议域名的行为足以证明其具有恶意。

此外，根据《解决办法》第九条第（一）款的规定，被投诉人出售争议域名的行为，也显然具有恶意。

综上，专家组认定，被投诉人的行为构成恶意注册和使用争议域名，本投诉满足《解决办法》第八条第（三）款的规定。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据《解决办法》第十四条和《程序规则》第四十条，专家组裁定将争议域名 <actavis.com.cn> 转移给投诉人。

/Joseph Simone/

Joseph Simone

独任专家

日期：二〇二二年四月二十五日