

行政专家组裁决

John Swire & Sons Limited（英国太古集团有限公司）诉 太古农业科技（南通）有限公司 (tai gu nong ye ke ji (nan tong) you xian gong si)
案件编号 DCN2022-0056

1. 当事人双方

本案投诉人是 John Swire & Sons Limited（英国太古集团有限公司），其位于联合王国。投诉人的授权代理人是孖士打律师行，其位于中国香港。

本案被投诉人是太古农业科技（南通）有限公司 (tai gu nong ye ke ji (nan tong) you xian gong si)，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<taikoochina.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是阿里巴巴云计算（北京）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 11 月 9 日收到投诉书。同日，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 11 月 11 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。同日，中心向投诉人提供了域名注册服务机构披露的被投诉人的详细联系办法。投诉人亦于同日向中心提交了投诉书修正本。

中心确认，投诉书和投诉书修正本符合《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 11 月 16 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 11 月 16 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 12 月 6 日。中心除收到被投诉人邮箱设置的确认收到电子邮件的自动回复外，并没有收到被投诉人提交的任何答辩。中心于 2022 年 12 月 7 日通知当事人双方中心将开始指定行政专家组的程序。

2022 年 12 月 16 日，中心指定 Matthew Kennedy 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

投诉人集团主要业务包括地产、航空、饮料、海洋服务和贸易及事业。投诉人早于 1866 年已开始使用太古及 TAIKOO 为商号。投诉人在中国香港及中国内地拥有及运营多个大型综合地产发展项目并且在中国设立了 29 家公司，包括太古糖业（中国）有限公司（Taikoo Sugar (China) Ltd.）。投诉人的 TAIKOO 商标在中国的最早注册日期为 1990 年 9 月 20 日，注册号为第 529031 号。该注册商标指定在第 30 类的商品。该商标注册目前仍在有效期内。此外，投诉人已注册并使用多个包含 TAIKOO 商标的域名，指向投诉人名下不同业务的网站，比如<taikoolisanlitun.com>（注册于 2013 年 1 月 11 日）。

被投诉人是一家中国公司。

争议域名注册于 2020 年 8 月 11 日。争议域名指向不活跃的网站，由被投诉人被动持有。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

争议域名与投诉人的 TAIKOO 商标具有足以导致混淆的近似性。

被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。投诉人与被投诉人之间不存在任何关联。

被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意。尽管争议域名并未被进行任何实质使用或是指向任何有效网站，但被投诉人被动持有该争议域名的真实动机很可能是借用投诉人的 TAIKOO 商标多年来形成的极高知名度。

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《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

根据投诉人提交的证据，专家组认定投诉人就 TAIKOO 商标享有注册商标权利。

争议域名完全包含投诉人的 TAIKOO 商标。其余部分为“china”和国家域名后缀“.cn”。关于“china”，该部分可翻译为“中国”，属于地理性词汇。专家组认定在投诉人的 TAIKOO 商标后附加“china”并不妨碍专家组认定争议域名与投诉人的商标混淆性相似。关于国家域名后缀，作为域名注册的标准要求，专家组认为该部分在本案中亦不具有任何区别争议域名与投诉人商标的效果。

因此，专家组认定，争议域名与投诉人享有民事权益的 TAIKOO 商标具有足以导致混淆的近似性。投诉书符合《解决办法》第八条所规定的第一个条件。

B. 权利或合法权益

《解决办法》第十条举例说明了一些表明被投诉人对争议域名享有合法权益的情形，如下：

- (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。

关于第一种和第三种情形，争议域名目前指向不活跃的网站。因此，专家组认为，被投诉人未在提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名，亦未合理使用或非商业性合法使用争议域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

关于第二种情形，域名注册服务机构确认被投诉人的中文名称为“太古农业科技（南通）有限公司”。虽然该名称包括“太古”两个字（拼音为“tàigù”，可音译为“taikoo”），但是本案中没有任何证据表明被投诉人已因争议域名而获得一定的知名度。

此外，投诉人声明，其没有授权被投诉人以任何方式使用其 TAIKOO 商标。

综上所述，专家组认为，投诉人已经提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。被投诉人有责任提出主张或证据以显示其对争议域名享有权利或合法权益，但是被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。专家组根据案卷材料亦未发现本案中有其他情形可以表明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益。

因此，专家组认定，被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。投诉书符合《解决办法》第八条所规定的第二个条件。

C. 恶意注册或使用域名

《解决办法》第九条举例说明了一些构成恶意注册或者使用争议域名的情形。第四种情形为“其他恶意的情况”。

专家组注意到被投诉人于 2020 年才注册争议域名。投诉人的 TAIKOO 商标注册时间远早于争议域名注册时间。争议域名完全包含该商标，其余部分为地理性词汇及国家域名后缀。TAIKOO 由投诉人原创设计而成，在中国的地产和其他行业享有极高的知名度，并且在搜索引擎中搜索“taikoo”的结果都跟投诉人集团有关联。被投诉人未提供任何选择注册争议域名的说明；争议域名仅仅指向不活跃的网站。鉴于这些情形，专家组认为，被投诉人注册争议域名是基于投诉人商标的价值。专家组认为被投诉人在注册争议域名时知道投诉人的 TAIKOO 商标，却仍然选择注册了与该商标混淆性相似的争议域名。

综上，专家组认定，被投诉人对争议域名的注册具有恶意。投诉书符合《解决办法》第八条所规定的第三个条件。

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 <taikoochina.cn> 转移给投诉人。

Matthew Kennedy

独任专家

日期：二零二二年十二月三十日