

行政专家组裁决

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. 诉 程飞
案件编号 DCN2023-0024

1. 当事人双方

本案投诉人是 A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.，其位于意大利。投诉人的授权代理人是 Società Italiana Brevetti，其位于意大利。

本案被投诉人是程飞，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <menarini.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是西安千喜网络科技有限公司（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 2023 年 5 月 3 日收到英文投诉书。2023 年 5 月 3 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。2023 年 5 月 15 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 2023 年 5 月 17 日使用中、英文正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2023 年 5 月 17 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 2023 年 6 月 6 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 6 月 7 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 6 月 29 日，中心指定 James Wang 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

投诉人是一家意大利制药公司，总部位于托斯卡纳大区佛罗伦萨市，其为心血管疾病、肿瘤学、疼痛/炎症、哮喘和抗感染药开发药理学提供解决方案。

投诉人的起源可以追溯到 1886 年，当时 Archimede Menarini 在那不勒斯市中心开设了“Farmacia Internazionale”。1915 年，总部选定在佛罗伦萨，与如今的位置相同。

2020 年，投诉人所属 Menarini 集团在全球拥有 17,650 名员工，业务遍及全球 140 个国家和地区，在欧洲、亚洲、非洲和中东、中美洲和南美洲设有公司。集团的 18 个生产基地每年生产近 6 亿包药品，销往六大洲。

投诉人在全球注册有数百件商标。投诉人在中国注册的包含“Menarini”字样的商标包括但不限于：

- 第 3 类商品上的第 12861914 号商标，2014 年 12 月 28 日注册，有效期至 2024 年 12 月 27 日；
- 第 5 类商品上的第 12861915 号商标，2015 年 1 月 7 日注册，有效期至 2025 年 1 月 6 日；
- 第 10 类商品上的第 13734825 号商标，2015 年 2 月 28 日注册，有效期至 2025 年 2 月 27 日；
- 第 35 类服务上的第 1475930 号商标，2000 年 11 月 14 日注册，经续展有效期至 2030 年 11 月 13 日；
- 第 42 类服务上的第 1487956 号商标，2000 年 12 月 7 日注册，经续展有效期至 2030 年 12 月 6 日；
- 第 44 类服务上的第 13734824 号商标，2015 年 4 月 14 日注册，有效期至 2025 年 4 月 13 日。

此外，投诉人及其关联公司还持有包含“Menarini”字样的域名，包括但不限于<menarini.it>和<menarini.com>。

争议域名于 2023 年 4 月 7 日注册，指向一个出售该争议域名的网页。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张争议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；被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

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 程序性问题 - 行政程序语言

《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。”

《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。”

本案中，投诉人和被投诉人未就行政程序的语言作出约定。投诉书是以英文提交的，并且投诉人请求以英文作为行政程序的语言。2023 年 5 月 17 日，中心以中文和英文两种语言向被投诉人发出投诉书通知，并告知其行政程序语言的有关事项，包括被投诉人有权在答辩书中对行政程序的语言作出评论；答辩书可以以中文或者英文提交。被投诉人未对行政程序的语言作出任何评论，也未作出任何答辩。

专家组认为，根据前引《解决办法》第六条和《程序规则》第八条，本案的行政程序语言原则上应该是中文。但是专家组决定接受投诉人提交的英文投诉书及其附件，不要求投诉人提供中文译文，原因是：

(1) 争议域名打开的网页以中文和英文双语显示争议域名正在出售中，而且投诉人提交的证据显示被投诉人曾于 2023 年 4 月 30 日以英文向投诉人代理人回复邮件并报价，可见被投诉人能够理解和使用英文。

(2) 中心已在之前的投诉书通知中明确告知被投诉人可以对行政程序的语言作出评论，答辩书可以以中文或者英文提交，然而被投诉人未就行政程序的语言作出任何评论，也未作出任何答辩或者请求提供任何中文译文。

(3) 投诉人及其代理人位于意大利，不以中文为工作语言。若要求投诉人提供中文译文，势必给投诉人造成不合理的资金负担和行政程序不必要的迟延。

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。

投诉人需证明其投诉同时齐备上列三个要件。

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

投诉人提交的证据显示，投诉人在中国注册有多件 MENARINI 商标（见上述第 4 部分）。

由于域名在注册和使用时无区分大小写，应当认为争议域名与投诉人的 MENARINI 商标相同。

基于上述理由，专家组认为争议域名与投诉人享有民事权益的商标相同，投诉符合《解决办法》第八条第（一）项规定的要件。

B. 权利或合法权益

虽然投诉人有义务证明其投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的要件，但是被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，对于投诉人而言通常是难以举证证明的消极事实，而被投诉人对于其自身就争议域名或者其主要部分享有合法权益的情况则理应最为清楚知晓并能提出证据。因此，当投诉人已初步证明被投诉人就争议域名不享有合法权益时，反驳该证明的责任即应转移至被投诉人，由被投诉人提出其就争议域名或者其主要部分享有合法权益的相关证据。

根据投诉人的主张和提交的材料，投诉人与被投诉人之间并无任何授权或关联关系，投诉人未授权也未以任何方式同意被投诉人注册或使用争议域名。

被投诉人不以争议域名为人所知，争议域名指向一个出售争议域名的网站。

被投诉人未针对投诉人的前述主张提交答辩或相反证据。被投诉人也未提出任何证据证明具有《解决办法》第十条规定的表明其对争议域名享有合法权益的情形，即：

- （一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名或与争议域名相对应的名称；
- （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争议域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的要件。

C. 恶意注册或使用域名

投诉人提交的证据显示，投诉人的 MENARINI 商标在医药领域具有较大影响。

专家组注意到，以“menarini”为关键词在主流中文搜索引擎百度（Baidu.com）进行搜索，可查找到逾 70 万个结果，其中至少前三页的搜索结果都与投诉人相关。由此可以合理推知，被投诉人在注册争议域名时只需简单搜索即可注意到投诉人及其 MENARINI 商标，被投诉人注册争议域名难谓巧合。被投诉人在明知投诉人及其商标的情况下注册与投诉人 MENARINI 商标相同的争议域名，具有恶意。

此外，争议域名指向一个出售该争议域名的网页，该网页在醒目位置以中文和英文双语显示争议域名正在出售，设置了“立即购买”链接并预留了多种联系方式。专家组认为，被投诉人的行为属于《解决办法》第九条第（一）项规定的“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，以获取不正当利益”的情形，具有恶意。

基于上述理由，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用均具有恶意，投诉符合《解决办法》第八条第（三）项规定的要件。

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 <menarini.cn> 转移给投诉人。

/James Wang/

James Wang

独任专家

日期：二零二三年七月十三日