

## 行政专家组裁决

### BASF SE 诉 李细英

案件编号 DCN2023-0062

#### 1. 当事人双方

本案投诉人是 BASF SE，其位于德国。投诉人的授权代理人是 IP Twins，其位于法国。

本案被投诉人是李细英，其位于中国。

#### 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <basf-plastic.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 10 月 31 日收到英文投诉书。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。2023 年 11 月 13 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 11 月 16 日正式使用中、英双语向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于该日开始。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 12 月 6 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 12 月 7 日发出被投诉人缺席的通知。

2024 年 1 月 5 日，中心指定 Peter J. Dernbach 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

投诉人是世界最大的化学公司之一，位于德国。投诉人的企业集团在全球数十个国家设有子公司或合资企业，聘雇超过十多万名员工，并且在欧洲、亚洲、大洋洲、北美洲、南美洲和非洲皆设有生产工厂，其中包含中国南京、上海等地。

投诉人在世界众多国家和地区皆注册有 BASF 商标，其中包含 1995 年 5 月 3 日取得国际注册的第 638794 号 BASF 商标，注册国家包含中国等数十个国家，使用在尼斯分类第 3、5 和 30 类的商品和服务，该商标的到期日期是 2025 年 5 月 3 日；另外包含投诉人在 2006 年 10 月 31 日取得国际注册的第 909293 号 BASF 商标，注册国家包含中国等数十个国家，使用在尼斯分类第 1、2、3、4、5、6、7、9、10、12、16、17、18、19、22、24、25、27、28、29、30、31、32、35、36、37、39、41、42、44 类的商品和服务，该商标的到期日期是 2026 年 10 月 31 日（投诉人所注册的包含“basf”文字的商标，以下分别或合称“BASF 商标”）。

投诉人拥有百余个包含有“basf”文字的域名，其中包含<basf.com>和<basf-plastics.com>。

被投诉人在 2023 年 7 月 16 日注册争议域名<basf-plastic.cn>，晚于投诉人取得 BASF 商标注册的时间。根据投诉人提供的证据，争议域名无法解析到任何有效的网站。

#### 5. 当事人双方主张

##### A. 投诉人

###### A.1 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

投诉人主张争议域名完整包含投诉人享有民事权益的著名商标 BASF。而争议域名中的“-”（连字号）、“plastic”及“.cn”不影响判断争议域名与投诉人的商标具有足以导致混淆的近似性。因此，争议域名与投诉人享有民事权益的 BASF 标志具有足以导致混淆的近似性。

###### A.2 被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益

投诉人主张，被投诉人并不以争议域名而被他人所普遍知悉，且并未拥有任何与“basf”文字有关的商标，也从未得到投诉人的授权或许可使用投诉人的 BASF 商标。此外，争议域名无法解析到任何有效的网站，显示在提交本案投诉书时，被投诉人并没有以善意提供商品或服务的意图使用争议域名。而且，被投诉人并未证明其对争议域名享有权利或合法利益。基于以上理由，被投诉人对争议域名不享有合法权益。

###### A.3 被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意

投诉人主张，由于投诉人的 BASF 商标的知名度，难以想象被投诉人在注册争议域名时不知悉投诉人对于 BASF 商标所享有的权利。此外，被投诉人不可能有任何基于善意提供商品或服务而使用争议域名的方式，被投诉人任何对于“basf”的使用将会侵犯投诉人就 BASF 商标所享有的商标权及声誉。被投诉人持有争议域名，阻止投诉人以域名的形式表现其商标及公司名称，即可证明被投诉人具有恶意。而且，被投诉人任何对于争议域名的实际使用，皆会事实上构成恶意的使用。被投诉人选择注册争议域名，极有可能是因为争议域名与投诉人享有合法权益的商标相同或近似，希望互联网使用者在搜索投诉人的商品或服务时会解析到被投诉人的网站。再者，投诉人的 BASF 商标注册远早于争议域名的注册；通过检索 BASF 商标，被投诉人即可知悉投诉人及其商标的存在，被投诉人却没有这么做，此亦可证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。最后，目前争议域名无法解析到一个任何网站，基于消极持有的原则，此情形亦显示被投诉人的恶意。基于以上理由，被投诉人对争议域名的注册及使用皆具有恶意。

基于上述理由，投诉人请求将争议域名转移给投诉人。

##### 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 程序问题：裁决程序的语言

专家组决定本案裁决程序的语言为中文，但专家组接受投诉人提交的英文投诉书及相关证据，理由如下。

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。”另外，根据《程序规则》第八条及《WIPO补充规则》第十八条第（一）项规定：

“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。”

根据《程序规则》第三十一条第二款及第三款规定，“在争议处理过程中，专家组应当平等地对待双方当事人，给予当事人双方平等地陈述事实、说明理由及提供证据的机会”，而且“专家组应确保争议解决程序快速进行”。

根据以上规定，裁决程序所使用的语言原则上应为中文，仅有在当事人另有约定或者专家组在特殊情形下另有决定时，裁决程序才会采用其他语言。在考虑是否需要采用其他语言的特殊情形时，专家组应秉持公平公正原则，审酌个案的具体因素，包括但不限于当事人双方对语言的理解能力和使用能力、时间因素及成本因素。

本案投诉人和被投诉人并未对于裁决程序使用的语言有所约定，而且现有的证据资料并未显示有需要采用其他语言的特殊情形。因此，根据以上《解决办法》第六条、《程序规则》第八条及《WIPO补充规则》第十八条第（一）项规定，专家组决定本案裁决程序的语言应为中文。

虽然投诉人所提交的投诉书是以英文撰写的，而且投诉人所提交的证据大部分皆是英文文件。然而，中心一直使用中文和英文向当事人双方发送与本案相关的电子邮件（包括投诉书通知），被投诉人已经有充分的机会可以提交答辩或对裁决程序语言提出异议，被投诉人却选择不提出任何答辩或异议。在此情形下，如果仍要求投诉人将投诉书和其所提交的证据翻译为中文，将导致裁决程序被不必要地拖延，而且将使投诉人付出不必要的成本。基于《程序规则》第三十一条第二款及第三款规定对于公平及快速进行裁决程序的要求，专家组接受投诉人提交的英文投诉书及其相关证据。

### 6.2 实质问题的分析与认定

依据《解决办法》第八条的规定，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。

以下将分别讨论以上三种条件是否已经具备。

#### 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

根据投诉人所提出的 BASF 商标注册信息，可以认定投诉人已经在众多国家取得 BASF 商标的注册。因此，专家组认为投诉人就 BASF 商标享有民事权益。

争议域名由“basf”、“-”（连字号）、“plastic”及“.cn”四个部分所组成。其中，“basf”与投诉人的 BASF 商标相同。

其次，“.cn”是中国的国家顶级域名，是域名注册时的技术需要。因此，在考虑争议域名与投诉人的商标是否相同或具有足以导致混淆的近似性时一般而言可以忽略。

再者，争议域名虽在“basf”文字后加上“-”（连字号）及“plastic”文字（在英文中可以被翻译为“塑料”），但投诉人的 BASF 商标依然可以在争议域名中被识别出来。

鉴于上述理由，专家组认为争议域名包含了完整的 **BASF** 商标，与投诉人享有民事权益的 **BASF** 标志具有足以导致混淆的近似性。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（一）项规定的条件。

## B. 权利或合法利益

投诉人主张，被投诉人并不以争议域名而被他人所普遍知悉，也从未得到投诉人的授权或许可使用投诉人的 **BASF** 商标。此外，投诉人已经提出相关证据，证明被投诉人并未拥有任何与“**basf**”文字有关的商标（投诉书附件 12），且争议域名无法解析到任何有效的网站（投诉书附件 14），专家组具体审酌这些证据后，予以采纳。因此，专家组认为投诉人已经提出初步证据证明被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，反驳这一推定的举证责任转移至被投诉人。相应地，被投诉人并未根据《解决办法》第十条规定，提出任何足以证明其对争议域名或者其主要部分享有合法权益的证据。

此外，专家组注意到投诉人主张其也生产塑料制品。因此，在投诉人 **BASF** 商标后添加英文单词“**plastic**”（可译为“塑料”）的争议域名的构成方式具有暗指争议域名与投诉人具有关联关系的风险性。被投诉人难以主张其对争议域名享有任何权利或合法利益。

鉴于上述理由，专家组采纳投诉人的主张，认为被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的条件。

## C. 恶意注册或使用域名

根据《解决办法》第八条第（三）项规定，只要投诉人证明被投诉人对争议域名的“注册”或者“使用”具有恶意，投诉即符合该款规定的条件。而根据《解决办法》第九条规定：“被投诉的域名持有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，以获取不正当利益；（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。”

此外，根据《程序规则》第三十一条第一款规定：“如果被投诉人未提交答辩，如无特殊情形，专家组应当依据投诉书裁决争议。”

投诉人提交的证据显示，在争议域名注册之前，投诉人早已注册使用 **BASF** 商标。专家组认定，经过多年且在众多国家（包括中国）的使用和宣传，投诉人的 **BASF** 商标已经获得较高的知名度。在互联网和搜索引擎已经相当普及的今日，只要事先检索争议域名所包含的“**basf**”文字，被投诉人即可轻易知悉投诉人及其具有较高知名度的 **BASF** 商标的存在。何况，争议域名与投诉人持有的域名 **<basf-plastics.com>**（投诉书附件 11）相当近似，而且投诉人也从事塑料制品的生产，因此，专家组难以想象被投诉人在注册争议域名时对于投诉人及其 **BASF** 商标毫无所悉。此外，投诉人提交的证据显示，被投诉人对于争议域名或其主要部分并不享有合法权益，被投诉人亦非以争议域名而被他人所普遍知悉。在此情形下，专家组相信被投诉人之所以在投诉人的 **BASF** 商标注册 28 年后注册争议域名，是希望混淆争议域名与投诉人之间的区别、误导公众，或者阻止投诉人以域名的形式表现其商标及公司名称，符合《解决办法》第九条第（二）项及第（三）项规定的恶意情形。

此外，目前争议域名无法解析到任何有效的网站，被投诉人消极地持有争议域名。在被投诉人并未提出任何答辩，也未提出任何证据说明其有何种正当理由的情形下，专家组综合考虑投诉人商标的显著性和知名度，及争议域名的构成具有误导性等因素，决定采纳投诉人的主张，认为被投诉人消极持有争议域名的行为不妨碍恶意的认定。

因此，被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意，投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（三）项规定的条件。

## 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，专家组裁决将争议域名 <basf-plastic.cn> 转移给投诉人。

*/Peter J. Dernbach/*

**Peter J. Dernbach**

独任专家

日期：二〇二四年一月十八日