



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
- a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: **HK-1300508**

投 诉 人: 飞思卡尔半导体有限公司 (**FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.**)

被投诉人一: **Shenzhen nanhuang electronics co.ltd** (深圳市南皇电子有限公司)

被投诉人二: **shenzhen nanhuang electronics co.ltd**

争议域名: **1. freescale-ic.com; 2. freescalechip.com**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为飞思卡尔半导体有限公司 (**FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.**)，主要营业地为美洲、欧洲、亚洲等各国。

被投诉人一: **Shenzhen nanhuang electronics co.ltd** (深圳市南皇电子有限公司)，被投诉人二: **shenzhen nanhuang electronics co.ltd**，地址: 深圳市福田区华强北路深纺大厦 C 座 6 楼西 A38 (仅限办公)。

争议域名 1 为由被投诉人二通过北京万网志成科技有限公司注册，地址为: 北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦一层南侧; 争议域名 2 为由被投诉人一通过上海有孚计算机网络有限公司注册，地址为: 上海市杨浦区国定路 323 号 12 楼。

2. 案件程序

2013 年 6 月 6 日，投诉人委托代理人江章桥律师向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交投诉书。

2013年6月7日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处要求域名注册机构确认注册信息。

2013年6月7日，注册商上海有孚计算机网络有限公司回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人 shenzhen nanhuang electronics co.ltd 是被本案争议域名的注册人，仲裁协议所使用的语言为中文。

2013年6月8日，注册商北京万网志成科技有限公司回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人 Shenzhen nanhuang electronics co.ltd 是被本案争议域名的注册人，仲裁协议所使用的语言为中文。

2013年6月19日，由于在规定的期间，没有收到本案的投诉费用，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉终止通知。

2013年6月19日，投诉人重新向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交投诉书。

2013年6月28日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉确认通知。

2013年7月2日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉修改形式缺陷通知。通知争议域名<freescscalechip.com>的所有人(英文)为：shenzhen nanhuang electronics co.ltd，所有人(中文)为：深圳市南皇电子有限公司；争议域名<freescscale-ic.com>的所有人为：Shenzhen nanhuang electronics co.ltd。

2013年7月4日，投诉人向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交修正后的投诉书。

2013年7月5日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处对投诉人的投诉进行格式审查，并通知投诉人将有关投诉文档抄送至注册商。

2013年7月9日，投诉人将有关投诉文档发送至注册商及被投诉人。

2013年7月10日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向被投诉人传送投诉通知，通知被投诉人，本案投诉人已经就本案争议域名向域名争议解决中心提出投诉，同时转送投诉书副本，要求被投诉人在20日内（即2013年7月30日）提交答辩书。。

2013年7月31日，由于在规定的答辩时间内，没有收到被投诉人提交的答辩材料，域名争议解决中心发出缺席审理通知。

2013年8月7日，域名争议解决中心向双方当事人及罗衡律师传送专家确定通知，指定罗衡律师为专家审理本案。8月7日，域名争议解决中心将案件移交专家。根据程序规则的规定，专家应于2013年8月21日前就本案争议做出裁决。

专家根据统一域名争议解决政策之规则第11条的规定，认为本程序所使用的语言应与注册协议所使用的语言一致，为中文。

3. 事实背景

投诉人是一家世界知名的半导体企业，其商号和主要商标“**Freescal**”经过多年的使用和广泛宣传，以其品质优良的产品受到世界各地电子行业的推崇，是半导体产品知名品牌，在中国及世界其他国家均享有很高的知名度。

投诉人原为摩托罗拉公司半导体部，2004年脱离并成立了飞思卡尔半导体有限公司。目前，**FREESCALE**已成为全球最大的半导体公司之一，在全球20多个国家拥有约19000名员工，为汽车、消费电子、工业和网络市场设计并制造嵌入式半导体产品，还提供广泛多样的辅助设备，产品包括传感器、射频半导体、功率管理及其他模拟和混合信号集成电路。**FREESCALE**在微电子领域拥有50多年的创新经验和产品领导地位，以及拥有广泛的知识产权，包括约6100项专利产品系列。每年的研发投入超过7.8亿美元，占总收入的17%以上。**FREESCALE**致力于向汽车电子、消费电子、工业电子、网络和无线市场提供广泛的半导体产品。

FREESCALE是第一家在华建立生产基地的美国公司。目前，**FREESCALE**在中国设立了众多分支机构，如飞思卡尔半导体（中国）有限公司、飞思卡尔半导体（中国）有限公司苏州分公司、飞思卡尔半导体（中国）有限公司北京分公司等。自2005年至2010年，**FREESCALE**连续被《中国电子报社》评选为十家《年度最受中国市场欢迎的半导体品牌》之一，在中国的半导体行业享有很高的知名度及欢迎度。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人对**FREESCALE** 商标享有权利

投诉人对“Freescale”拥有商标权。早在 2003 年，投诉人就在美国申请注册了“Freescale”商标。时至今日，“Freescale”商标已经在世界 90 多个国家和地区获得了注册，如澳大利亚，柬埔寨、欧盟、香港、日本、老挝、韩国、俄罗斯等，目前这些商标在注册国均处于合法有效的状态，受到当地法律的严格保护。

自 2004 年以来，投诉人陆续向中国国家商标局提交了在国际分类第 9、42 类等有关商品/服务上注册“Freescale”系列商标。早在 2006 年 8 月 14 日，投诉人就在第 9 类获准注册了“Freescale”商标（注册号：4114569），指定使用的商品包括：半导体；半导体处理器；半导体处理芯片；电路板；微型计算机；微型控制器；微型处理器；计算机外围设备；计算机存储器；半导体材料等。随后，投诉人相继在第 9、42 类获准注册了一系列“Freescale”、“飞思卡尔”商标（注册号：4114568、4182594、4182595、4239509、4239510、4019860、4019861、4020209、4020860 等）。

投诉人对“Freescale”享有商号权。自 2004 年脱离摩托罗拉公司并成立飞思卡尔半导体有限公司以来，投诉人一直使用“Freescale”作为公司商号，在企业和产品宣传中大量使用“Freescale”标志，为相关公众和业内人士所广泛知晓。“Freescale”商标和商号已与飞思卡尔半导体有限公司建立起了唯一的对应关系。依据《巴黎公约》第八条第六款之规定：“商号应在本同盟一切成员国受保护，无须申请或注册，也不论是否为商标的组成部分”。中国、美国均为该公约成员国，投诉人的商号属于《巴黎公约》所定义的工业产权的范畴，应当受到中国法律的保护。

投诉人拥有包含“Freescale”的相关域名。投诉人早在 2000 年便注册了域名 <freescale.com>，并建立了自己的公司网站 www.freescale.com 推广其产品和服务，在世界各地包括中国范围内享有声誉。2004 年 2 月 14 日，投诉人还注册了 <freescale.com.cn> 及 <freescale.cn> 域名，并将其指向其全球官网 www.freescale.com。

被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益

两个争议域名分别注册于 2012 年 8 月 23 日和 2012 年 12 月 26 日，远晚于投诉人使用“Freescale”作为公司商号并在世界各地包括中国建立了名声及商誉的日期，也晚于投诉人“Freescale”商标在中国获得注册的日期。投诉人与被投诉人没有任何关联关系，也从未授权被投诉人注册/使用争议域名或“Freescale”商标。投诉人在中国商标局的官方网站上进行了对商标注册、申请信息的查询，结果显示被投诉人并不拥有与

“Freescale”相关的任何商标申请/注册；仅仅是域名注册本身不足以使被投诉人获得合法权益，被投诉人对域名不享有任何权利。

被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

被投诉人将< freescale-ic.com >、<freescalechip.com>注册为自己的域名，客观上必然阻止了作为合法民事权益所有人的投诉人将自己的商标用于域名注册，妨碍了投诉人在互联网上使用自己的域名进行商业活动，破坏了投诉人的正常业务活动，构成《解决政策》4b(ii)所规定的“阻止商标所有人以相应域名反映其商标”的恶意行为；

将“freescale”商标略加添附注册为域名的行为，以及被投诉人的商业经营范围，使被投诉人构成了在《解决政策》4b(iii)款意义上的“竞争对手”。被投诉人在注册本案争议域名后建立的网站，在明显位置使用了“ freescale”标识、大肆抄袭投诉人网站内容、谎称自己为飞思卡尔经销商，并销售一系列来源不明，真假难辨的“Freescale”产品。被投诉人的上述行为极易使公众误认为被投诉人以争议域名建立的网站就是投诉人的网站或至少经过投诉人授权建立的网站，从而实际上混淆投诉人与被投诉人之间的区别，产生误导社会公众的效果。其结果必然会给投诉人的利益造成损害，构成《解决政策》4b(iii)规定的“破坏竞争对手正常的业务活动”之情况；

被投诉人若非为故意误导相关公众、在消费者间制造与投诉人的混淆关系，就不会注册争议域名并使用其进行虚假宣传。事实上，被投诉人通过故意包含投诉人的商标和企业名称来吸引互联网用户，并在被投诉人网站的来源、赞助、关联、协助等方面与投诉人的商标制造混淆，从而获取商业利润。已构成《解决政策》4b(iv)规定的“通过制造你方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、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它联机地址”；

鉴于投诉人商标的知名度，被投诉人与投诉人处于同一个行业领域，经营产品完全相同，被投诉人必然知道投诉人及其著名商标“Freescale”的存在。在明知的情况下被投诉人仍然将投诉人的著名商标和商号“Freescale”注册为网络域名用于销售和宣传同类的产品，明显是希望通过与投诉人商标完全相同的域名来吸引消费者以达到不当得利的目的。

被投诉人与投诉人的深圳分公司营业范围非常近似且地址相当接近，考虑到被投诉人的成立时间比投诉人的深圳分公司晚了大约六年，被投诉人不可能对投诉人一无所知，这一事实进一步证明了被投诉人的恶意。

“Freescale”是由投诉人拥有且具有显著特征的商标标识，是投诉人所独创的、与投诉人有着密不可分联系的商号及标识。通过最常用的搜索引擎 www.baidu.com 和 www.google.com.hk 以“Freescale” 进行查询，可以看到几乎所有的信息都与投诉人相关。因为该商标与投诉人十分相关且显著性极高，因此任何未经投诉人授权的人注册或使用争议域名的行为都会构成机会主义恶意（**opportunistic bad faith**）。

与一个著名商标没有任何关系的主体，其注册与该著名商标相同或混淆性近似域名的行为本身就是其恶意注册和使用该域名的证据。

B. 被投诉人

被投诉人未在规定的答辩期间内进行答辩。

5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 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；且
- (ii) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

关于被投诉人一和被投诉人二是否为同一主体的说明：投诉人提交的证据显示，争议域名 1- <freescale-ic.com>的注册人为 **Shenzhen nanhuang electronics co.ltd**，争议域名 2-<freescalechip.com>的注册人为 **shenzhen nanhuang electronics co.ltd**（深圳市南皇电子有限公司）。根据投诉人提交的被投诉人一企业信用信息资料，以及争议域名 1 所指向网站的介绍，可以看出争议域名 1 的网站持有人为“深圳市南皇电子有限公司”，营业执照号也与被投诉人一企业信用信息资料中的营业执照号相同，因此，专家认同投诉人关于本案的两个争议域名均处于 **Shenzhen nanhuang electronics co. ltd**（深圳市南皇电子有限公司）的实际控制之下的说法，认为本案两个争议域名为同一域名持有人注册并所有，符合《规则》第 3 条（c）的规定。

A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人提交的商标注册证书复印件等证据表明：“Freescale”商标最早于 2006 年 8 月 14 日在中国获得注册，随后投诉人在中国大陆获准注册了多个的“Freescale”、“飞思卡尔”商标，注册类别为第 9 类和第 42 类，而且这些注册商标的注册时间都远早于争议域名的注册时间 2012 年 8 月 23 日和 2012 年 12 月 26 日，并且目前仍处于有效期内。因此，投诉人对“Freescale”享有在先的商标权利。

投诉人提交的官方网站信息及中国子公司工商注册信息等证据表明：投诉人自 2004 年公司成立以来，其名下公司的英文公司名称中均包含“Freescale”。自投诉人进入中国以来，在大量的商业活动中，投诉人及其关联公司常被简称为“Freescale”，并出现于各种网站、宣传材料、商业文件上。因此，投诉人对“Freescale”享有商号权。

具体而言，争议域名 1 - < freescale-ic.com > 的可识别部分为“freescale-ic”，其中“ic”为集成电路英文“integrated circuit”的缩写，考虑到该网站销售的商品范围，“ic”在该域名中无法起到识别作用；将“freescale”和“ic”经由没有识别意义的连字符“-”组合在一起，不足以起到区分争议域名与投诉人商标的作用，反而容易使公众误认为争议域名所指向的网站是投诉人开办的购物网站，或者与投诉人存在某种联系。争议域名 2 - < freescalechip.com > 的可识别部分为“freescalechip”，其中“chip”意为芯片仅起到商品名称的描述作用。因此，两个争议域名的显著部分均仅为“freescale”，其与投诉人享有合法权益的商标、商号在音、形、义上完全相同。被投诉人对争议域名的注册和使用可能会导致互联网用户误以为争议域名是由投诉人注册或与投诉人有着密切的联系，从而引起混淆。

据此专家认为，本案争议域名与投诉人享有商标权利的标志相同或者具有混淆性相似。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

投诉人主张，投诉人与被投诉人没有任何关联关系，也从未授权被投诉人注册/使用争议域名或“Freescale”商标。投诉人在中国商标局的官方网站上进行了对商标注册、申请信息的查询，结果显示被投诉人并不拥有与“Freescale”相关的任何商标申请/注册；被投诉人对域名不享有任何权利。

专家认为投诉人已经尽可能进行举证证明被投诉人对争议域名不享有合法权益，“Freescale”是投诉人在全球九十多个国家和地区的注册商标，而被投诉人不拥有任何“Freescale”商标注册，投诉人也从未许可被投诉人使用“Freescale”商标，或授权其注册任何带有“Freescale”的域名或其他商业性标志。投诉人已完成其举证责任，在这种情况下，被投诉人在本案中放弃答辩权，并未有提出任何抗辩，未举证证明其对争议域名享有合法权益。因此专家推定被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

如前所述，被投诉人使用争议域名网站宣传销售“Freescale”品牌的产品，并宣称其是“Freescale 现货库存分销专家”，鉴于被投诉人使用投诉人 “” 商标、抄袭投诉人网站、大肆虚假宣传其为飞思卡尔代理商、分销商的事实，被投诉人应当知道投诉人及其商标“Freescale”和产品的存在。而被投诉人在对争议域名没有合法权益的前提下，将与投诉人具有较高知名度的 Freescale 商标构成混淆性相似的“freescale-ic”、“freescalechip”注册为争议域名，这本身就说明了被投诉人的恶意。

此外，本案中的被投诉人在注册域名之后，一方面消极持有<freescalechip.com>从未投入使用，另一方面使<freescale-ic.com>投入了事实的使用。如果该种使用是正当的，并且使得被投诉人因而具有了一定的影响力，则有可能成为被投诉人对域名享有利益的证据。然而，专家组从投诉人提供的证据中发现，被投诉人在争议域名所指向网站主页面顶部及左下角使用了醒目的 “” 标志，此标志与投诉人商业实践中的使用完全一致；网站首页展示的宣传图片其中一张标注了“飞思卡尔公司全系列产品现货库存分销”字样；网站首页的底部标注文字“freescale 代理商”。此外争议域名网站“联系 freescale”的页面上，显示该网站的经营者为“深圳市南皇电子有限公司”，并自称该公司为“中国 freescale 飞思卡尔公司集成电路产品现货销售中心”。由此可见，被投诉人选择此争议域名的目的就是要利用投诉人的商誉来吸引网络使用者到该网站而获利。此等故意利用他人声誉来获利的使用不能构成“合理地使用或非商业性地合法使用该域名”。

同时，判断使用包含已有商标作为域名的中间商或分销商是否出于善意，主要是看其是否同时满足以下几个条件：（1）被投诉人必须在争议域名所指向的网站中实际提供商品或服务；（2）被投诉人必须使用该网站仅用于销售争议域名所包含的商标的产品，否

则，被投诉人就有可能是引诱网络消费者转向其它商品；（3）该网站必须说明被投诉人与投诉人的关系，不允许错误的表明该网站就是投诉人网站，或者作为一个销售代理而声称是官方网站；（4）被投诉人不得利用争议域名垄断市场。（见 *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. [D2001-0903](#); *Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc.*, WIPO Case No. [D2002-0095](#)）。如上所述，被投诉人在争议域名所指向的网站使用醒目的  标志、“飞思卡尔公司全系列产品现货库存分销”、“freescal 代理商”字样、以及标注“中国 freescal 飞思卡尔公司集成电路产品现货销售中心”，很容易使消费者错误的以为该网站就是投诉人的网站，因此，不符合善意中间商或分销商的条件。

因此，专家认同被投诉人注册两个争议域名的目的是为了其商业利益，通过制造被投诉人网站上所出售的商品与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问被投诉人的网站，其意图使广大消费者及网路用户误认为被投诉人与投诉人存在着商业关系，通过争议域名搭乘投诉人的便车以达到迅速使其产品为消费者所知的不正当竞争目的。因此，被投诉人的行为具有明显恶意。

《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(b)iii 和 4(b)iv 条规定了属于恶意注册和使用域名的情况：“你方已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务”、“以使用域名的手段，为商业利益目的，你方通过制造你方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、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它联机地址者。”专家根据以上认定的事实，认为本案情节属于《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(b)iii 和 4(b)iv 条规定的情节，据此认定被投诉人对争议域名的注册和使用都具有恶意。

6. 裁决

综上所述，专家认为，本案投诉符合《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4.a 条规定的三个条件，即“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标混淆性地近似”，“被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益”，“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。专家组决定：支持投诉人的投诉请求，本案争议域名 < freescal-ic.com >、< freescalchip.com > 转移给投诉人。

专家组：罗衡（William Law）

日期：2013年8月12日