



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (BEIJING OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Decision ID	DE-0600086
Case ID	CN-0600095
Disputed Domain Name	www. www.xenical-china.com
Case Administrator	xiechangqing
Submitted By	Yong Li
Participated Panelist	
Date of Decision	12-10-2006

The Parties Information

Claimant

豪夫迈·罗氏有限公司、上海罗氏制药有限公司

Respondent

易信网络发展有限公司

Procedural History

亚洲域名争议解决中心北京秘书处（“中心北京秘书处”）于2006年7月20日收到投诉人根据互联网名称与数码分配公司（ICANN）发布实施的《统一域名争议解决政策》、《统一域名争议解决政策之规则》及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）《统一域名争议解决政策补充规则》提交的投诉书。

2006年8月10日，中心北京秘书处向投诉人确认收到投诉书。

2006年8月17日，中心北京秘书处向注册商要求确认注册信息。

2006年9月1日，注册商回复确认被投诉域名系通过其注册、被投诉人是被投诉域名的注册人/持有人、《统一域名争议解决政策》适用于被投诉域名、域名注册语言为中文。

2006年9月7日，中心北京秘书处向被投诉人发出投诉书转递通知，转去投诉人的投诉书。

2006年9月7日，中心北京秘书处向被投诉人发出程序开始通知，送达投诉书，告知被投诉人应当按照《统一域名争议解决政策之规则》及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）《统一域名争议解决政策补充规则》的要求在20日内提交答辩书；中心北京秘书处向投诉人发出投诉书确认及送达通知；中心北京秘书处向注册商发出了程序开始通知。

2006年9月28日，中心北京秘书处向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知，告知双方，由于被投诉人未能在规定期限内提交答辩书，本案将进行缺席审理。

2006年9月28日，中心北京秘书处向李勇发出列为候选专家通知，当日李勇先生接受了指定并声明能够在当事人间保持独立公正。同日，中心北京秘书处向双方当事人发出专家确定通知，确认指定李勇作为独任专家审理本案，专家组应当在14日内做出裁决。

Factual Background

For Claimant

本案的投诉人是豪夫迈·罗氏有限公司和上海罗氏制药有限公司，地址分别是124 Grenzacherstrasse, Basel, Switzerland和中国上海市浦东龙东大道1100号

根据本案证据材料，专家组确认投诉人于1994年9月16日在中国注册了“XENICAL”商标，商标注册号为第G612908号，核定使用的商品类别为第5类：药品、兽药和卫生用品。投诉人还在第29类、30类、31类、32类和33类商品上申请注册了“XENICAL”商标。

2001年1月1日，投诉人豪夫迈·罗氏有限公司与投诉人上海罗氏制药有限公司签订了商标许可合同，将上述“XENICAL”商标许可给上海罗氏制药有限公司在中国使用。该商标许可合同经中国国家工商行政管理局商标局备案，备案号为：2001-00771，许可期限至2013年12月13日。

For Respondent

本案的被投诉人是易信网络发展有限公司，地址是中国广州市。被投诉人于2006年4月13日注册了本案争议域名。根据投诉人提交的证据，被投诉人将本案争议域名以包括建立中文网站的方式投入使用。

Parties' Contentions

Claimant

两投诉人对于争议域名的主体部分“Xenical”享有商标专有权。投诉人豪夫迈·罗氏有限公司（“罗氏集团”）始创于1896年，是具有100多年历史的跨国制药企业，在国际健康事业领域居世界领先地位。经过百年发展，罗氏集团的业务已遍布世界150多个国家。2003年，罗氏集团的核心业务销售额达到290亿瑞士法郎。罗氏集团的业务范围主要涉及药品、医疗诊断、维生素和精细化工等领域，同时还在一些重要的医学领域如神经系统、病毒学、传染病学、肿瘤学、心血管疾病、炎症免疫、皮肤病学、新陈代谢紊乱及骨科疾病等领域从事开发、发展和产品销售。1994年，罗氏集团在上海成立了上海罗氏制药有限公司（“上海罗氏”）。作为一家以科研开发为基础的医疗保健企业，上海罗氏主要提供各类关键治疗领域如肿瘤、移植、肥胖等的处方药及具有预防保健功能的非处方药产品。历经20多年研究，耗资数十亿美元，罗氏集团研究开发了一个全新的治疗肥胖药物——“赛尼可（XENICAL）”。它是获得美国FDA和欧盟两大药物权威审批机构批准的减肥处方药。同时“赛尼可（XENICAL）”已于1999年10月20日获得中国国家药品监督管理局（现国家食品药品监督管理局）颁发的药品行政保护证书。

投诉人认为：

（1）被投诉人注册的域名与投诉人享有权利的商标存在着可能导致混淆的相似性。争议域名“xenical-china.com”中的主体部分由“xenical”和“china”组成，其中“china”作为国别名称，意义代表“中国”，因而“xenical”与投诉人在中国已注册使用长达十几年的商标“XENICAL”商标在读音、外形、字母排列顺序上完全相同，足以导致混淆。

（2）被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益。

“XENICAL”一词并非普通词汇，其本身不具有任何含义，它是投诉人在研发过程中对于其生产的该类药品的命名，是投诉人独创的、作为其生产的该类药品的商标使用的词汇。被投诉人对“XENICAL”文字标识不享有商标权，而投诉人也从未授权或许可被投诉人使用“XENICAL”商标。因此，被投诉人对争议域名不享有任何合法权利或合法利益。

（3）被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

被投诉人在以争议域名网站上非法销售未经投诉人授权的侵权赛尼可（XENICAL）产品，并在该网站上以大量文章及照片介绍投诉人以及投诉人生产、销售的“赛尼可（XENICAL）”产品，还在争议域名网站上的显著位置添加投诉人罗氏集团网站的链接，从而故意使公众对于被投诉人所销售的产品与投诉人生产、销售的产品产生混淆，误导公众认为被投诉人与投诉人之间存在某种关联，并将争议域名网站误认为是投诉人的网站。因而，被投诉人注册并使用争议域名的目的是为了故意造成与投诉人的产品、服务和网站的混淆，进而造成公众的错误判断，误导网络用户访问其网站并进行网上/电话订货，欺骗消费者并借此获得不法利益。因此，投诉人完全有理由相信被投诉人注册并使用争议域名具有商业性的恶意目的。

投诉人要求将本案争议域名转移给投诉人上海罗氏制药有限公司。

Respondent

被投诉人未在规定时间内提交答辩书。

Findings

Identical / Confusingly Similar

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《统一域名争议解决政策》的约束。《统一域名争议解决政策》适用于本项行政程序。

《统一域名争议解决政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4.a条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

- (i) 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性地相似；且
- (ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意。

（1）关于完全相同或混淆性相似

投诉人就标识“XENICAL”在多个商品类别中享有中国商标专有权。通过分析本案争议域名，专家组认为，争议域名系由“xenical”、“-”和“china”组成，其中“-”是词与词之间的分隔符号，它对于判断是否“相

同”或“相似”不具有实质意义，“china”作为国别名称，表示“中国”，而争议域名的主体部分“xenical”与投诉人的商标标识“XENICAL”在读音、外形、字母排列顺序上相同。将本案争议域名与投诉人享有权利的商标标识相比较可以看出，本案争议域名实际上是在投诉人的商标标识上增加“-china”而构成。专家组认为，被投诉人的国籍是中国，被投诉人注册了本案争议域名并在中国以中文网站方式投入使用，被投诉人在投诉人商标标识“XENICAL”后面附加一个分隔符号和一个表示中国国别的名词，以此方式形成的域名很容易被认为是投诉人在中国的域名或者被认为与投诉人有密切关系，因而与投诉人的商标构成混淆性相似。基于以上的理由，专家组认为，本案投诉满足《统一域名争议解决政策》第4.a(i)条规定的第一个条件。

Rights and Legitimate Interests

投诉人主张，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。被投诉人没有在规定期限内提出任何理由说明被投诉人已经对争议域名享有权利或合法利益，专家组认为本案投诉满足《统一域名争议解决政策》第4.a(ii)条规定的第二个条件。

Bad Faith

为了证明被投诉人恶意注册和使用本案争议域名，投诉人提交了经过上海市公证处公证的证据7。该证据表明，在上海市公证处公证员的现场监督下，投诉人的代理人于2006年6月1日上网访问了本案争议域名所指向的网站，并且当场打印了该网站显示的内容。专家组认为可以采信该项证据。经查，被投诉人在争议域名网站上销售赛尼可（XENICAL）产品，并在该网站上刊登文章及照片介绍投诉人以及投诉人生产、销售的“赛尼可（XENICAL）”产品，还在争议域名网站上的显著位置添加投诉人罗氏集团网站的链接。

专家组认为，被投诉人在没有得到投诉人同意或授权的情况下，使用与投诉人的商标标识相混淆的域名，为商业利益经营网站，在网上销售与投诉人治疗肥胖的药物—“赛尼可（XENICAL）”同名的药品，并在该网站刊登文章及照片介绍投诉人以及投诉人生产、销售的“赛尼可（XENICAL）”产品，此行为表明被投诉人具有使公众对于被投诉人所销售的产品与投诉人生产、销售的产品产生混淆的故意，并且误导公众认为被投诉人与投诉人之间存在某种关联，将争议域名网站误认为是投诉人的网站。被投诉人的行为符合《统一域名争议解决政策》第4.b(iv)条关于恶意注册和使用域名的规定，即：“为商业利益目的，你方以使用域名的手段，通过制造你方网站或网址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，或者在所出售的商品或提供的服务方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它联机地址。”

因此，专家组认为，本案投诉满足《统一域名争议解决政策》第4.a(iii)条规定的第三个条件。

Status

www. www.xenical-china.com Domain Name Transfer

Decision

综上所述，专家组认为，本案投诉符合《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或服务商标混淆性地近似”，“被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

根据《统一域名争议解决政策》第4.i条和《统一域名争议解决政策之规则》第15条的规定，专家组裁定将争议域名“xenical-china.com”转移给投诉人上海罗氏制药有限公司。

[Back](#)
[Print](#)