

亚洲域名争议解决中心

北京秘书处

行政专家组裁决

案件编号: CN20100335

投 诉 人: 马赛市场贸易股份公司 (Masai Marketing & Trade AG)

被投诉人: yi zhi

争议域名: mbtoutlet-us.com、mbtshop-us.com、discountmbt.com、
mbtstore-us.com

注 册 商: 北京新网数码信息技术有限公司

1、案件程序

2010年3月5日, 投诉人根据互联网络名称及数码分配公司 (ICANN) 施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称《政策》)、《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称《规则》) 及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称《补充规则》), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处 (以下简称“中心北京秘书处”) 提交了投诉书, 要求指定一人专家组审理本案。

2010年3月9日, 中心北京秘书处向投诉人发送通知, 确认收到投诉书, 同时通知投诉人, 根据2010年3月1日生效实施的《规则》, 投诉人应以电子形式提交本案投诉书及相关证据材料, 并告知以电子形式提交的要求。同日, 中心北京秘书处向 ICANN 和域名注册商北京新网数码信息技术有限公司发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。

2010年3月10日, 注册商回复中心北京秘书处, 确认争议域名系在该公司注册, 注册人为本案被投诉人, 争议域名注册协议的使用的语言为中文。

2010年3月26日, 中心北京秘书处向被投诉人传送了投诉书传递封面, 并转去投诉人的投诉书。

2010年4月6日, 中心北京秘书处向投诉人传送投诉书确认及送达通知, 本案程序于2010年4月6日正式开始。同日, 中心北京秘书处以电子邮件/邮政快递向被投诉人传送/发送程序开始通知, 同时转送业经审查合格的投诉书副本及所有材料, 要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日, 中心北京秘书处以电子邮件向 ICANN 和争议域名注册商传送程序开始通知。

被投诉人未在规定时间内提交答辩书。2010年4月29日，中心北京秘书处向双方当事人传送缺席审理通知。

2010年5月21日，中心北京秘书处向薛虹女士发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。候选专家于2010年5月21日回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2010年5月26日，中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定薛虹女士为独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

按照《规则》的规定，专家组应于成立之日起14日内即2010年6月9日之前（含9日）作出裁决。

2、基本事实

投诉人：

投诉人是马赛市场贸易股份公司，地址为 Badstrasse 14, CH-8590 Romanshorn, Switzerland。其拥有“Masai Barefoot Technology”专利，从事鞋类的研究和开发，并在三十多个国家注册了“MBT”系列商标。投诉人于2005年、2006年和2008年相继在中国注册了“MBT图形组合商标”、“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY”、“MBT图形商标”及“MBT The anti-shoe 文字图形组合商标”。上述商标注册均至今合法有效，投诉人依法拥有商标专用权。

被投诉人：

被投诉人是 yi zhi，地址为北京中关村，其于2009年5月30日注册了争议域名“mbtoutlet-us.com、mbtshop-us.com、discountmbt.com、mbtstore-us.com”。

3、当事人主张

投诉人：

(1) 争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性近似

投诉人是著名的鞋类品牌“MBT”的所有人。MBT，即 Masai Barefoot Technology（马赛族赤脚科技），是一项瑞士发明。

十多年前，投诉人发现赤脚行走在天然的不平坦地面上能够缓解背痛。投诉人于是开始着手开发一种用于鞋的技术，为必须在坚硬地面行走的人提供一种类似韩国稻田(Korean paddy fields)或东非热带草原(East African savannah)柔软地面的不平坦状态。经过多年的研究和开发，Masai Barefoot Technology(马赛族赤脚科技)日渐成熟并于1996年开始投入市场。“MBT”鞋目前在20多个国家均有销售，这一创新鞋每年销售约100万双。

投诉人就“MBT”鞋所包含的创新技术已在包括中国在内的许多国家获得专利。为遏制发生在中国的知识产权侵权，投诉人还向中国海关申请备案其与“MBT”鞋有关的知识产权并获核准。同时，投诉人亦花费了大量成本采取各种措施以保护其知识产权。

历经长期成功运营，投诉人及其“MBT”鞋在全球范围内获得了良好的声誉和知名度。被投诉人在对“MBT”、“MBT THE ANTI-SHOE”及“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY”等标识不享有任何权益的情况下，恶意注册及使用侵犯投诉人在先商标权益的四争议域名，损害了投诉人的合法权益。根据《政策》，投诉人有权获得合理救济。

投诉人就“MBT”、“MBT THE ANTI-SHOE”及“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY”等系列商标享有注册商标专用权。投诉人已就“MBT”、“MBT THE ANTI-SHOE”及“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY”等系列商标获得国际注册。上述商标已延伸保护至包括中国在内的30多个国家，涵盖的商品及服务包括皮鞋、篮球鞋、鞋子、服装、体育及运动用品、有关行走方式、举止和姿态大脑发动机控制的程序编制方法教育和启蒙教育等。

投诉人在中国于2006年7月13日在第10类、第25类、第28类、第41类商品及服务上获得“MBT”商标(注册号: G893545)注册，涵盖的商品及服务包括身体锻炼和卫生体操锻炼用的矫形用品、鞋子、凉鞋、体操鞋、体育及运动用品、培训等。

投诉人在中国于2005年11月2日在第10类、第25类、第41类商品及服务上获得“MBT”商标(注册号: G883987)注册，涵盖的商品及服务包括身体锻炼和卫生体操锻炼用的矫形用品、鞋子、凉鞋、体操鞋、培训等。

投诉人在中国于2008年9月10日在第10类、第25类、第28类、第41类商品及服务上获得“MBT THE ANTI-SHOE”商标(注册号: G979740)注册，涵盖的商品及服务包括身体锻炼和卫生体操锻炼用的矫形用品、鞋子、凉鞋、体操鞋、体育及运动用品、培训等。

投诉人在中国于2005年11月2日在第10类、第41类商品及服务上获得

“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY” 商标（注册号：G883986）注册，涵盖的商品及服务包括身体锻炼和卫生体操锻炼用的矫形用品（矫形用鞋或带鞋垫的矫形用鞋）、培训等。

争议域名与投诉人享有在先权利的商标混淆性近似。争议域名“mbtoutlet-us.com”、“mbtshop-us.com”和“mbtstore-us.com”除去不具区分作用的“.com”后，识别部分分别为“mbtoutlet-us”、“mbtshop-us”和“mbtstore-us”。尽管对于上述三争议域名可以进行不同形式的分割，但最符合一般识别习惯的方式应当是分割为“mbt” — “outlet” / “shop” / “store” — “us”三部分，特别是考虑到“mbtshop-us.com”和“mbtstore-us.com”指向的网站完全用来展示和销售侵权 MBT 鞋的事实。

“mbt”与投诉人享有在先民事权益的“MBT”仅存大小写之别，而域名注册以及使用时不区分大小写，因此“mbt”与投诉人享有商标权的“MBT”标识实际上完全相同。“outlet”的中文含义为“经销店”，“shop”和“store”的中文含义均为“商店，店铺”，三者皆指产品流通销售渠道，而“us”意指“我们”。在投诉人的知名品牌“MBT”后缀以“outlet-us” / “shop-us” / “store-us”，将导致相关公众误认为三争议域名指向的网站系投诉人展示以及销售其“MBT”产品的网站或者误认为与投诉人或者投诉人的 MBT 产品存在某些直接或者间接联系，从而导致混淆。

争议域名“discountmbt.com”除去不具区分作用的“.com”后，识别部分为“discountmbt”。“discountmbt”虽然可以进行不同形式的分割，但最符合一般识别习惯的方式应当是分割为“discount”和“mbt”两部分，特别是考虑到该争议域名指向的网站完全用来展示和销售侵权 MBT 鞋的事实。同时，“discount”一词的中文含义为“打折、折扣”，该部分与“mbt”结合，极易使相关消费者误以为该争议域名指向的网站为投诉人销售特价 MBT 产品的网站或误认为与投诉人或者投诉人的 MBT 产品存在某些直接或者间接联系，从而导致混淆。

综上，投诉人的投诉满足《政策》第 4 条 a 规定的第一个条件。

（2）被投诉人对于争议域名不享有任何权利或合法利益

首先，投诉人从未以任何形式授权被投诉人以任何形式使用“MBT”、“MBT THE ANTI-SHOE”及“MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY”等系列商标，亦与其无任何业务往来，因此被投诉人对于上述标识不享有任何形式的商标权。其次，被投诉人的名称、地址等信息与“mbt”标识毫无关联。最后，投诉人经进一步查询后确信被投诉人对于“mbt”标识亦不享有任何其他权利。

综上，投诉人的投诉满足《政策》第 4 条 a 规定的第二个条件。

(3) 被投诉人对于争议域名的注册及使用具有恶意

被投诉人使用争议域名销售侵犯投诉人注册商标专用权的商品。除“mbtoutlet-us.com”外的其他三个争议域名所链接的网站均在销售侵犯投诉人注册商标专用权的鞋。为便于对比，投诉人提供了投诉人官方网站及投诉人生产的“MBT”鞋照片。

被投诉人的上述行为显然已经构成《政策》4b(iv)规定的恶意。同时，由于“MBT”品牌的鞋系投诉人的主营知名商品，被投诉人的行为亦构成了《政策》4b(iii)规定的恶意。

投诉人及其品牌久已闻名，被投诉人不可能是在不知晓投诉人及其品牌的情况下注册、持有争议域名。首先，争议域名链接的网页所示，被投诉人使用争议域名销售侵犯投诉人注册商标专用权的商品并将“MBT”解释为 Masai Barefoot Technology（马赛族赤脚科技），显然知晓投诉人及其享有的在先商标权利。

其次，投诉人就争议域名曾通过被投诉人邮箱向被投诉人发函，告知投诉人就“MBT”等系列商标享有商标权并要求被投诉人停止侵权并转让争议域名。被投诉人对于投诉人的要求不予理会且继续持有、使用争议域名。

最后，投诉人的“MBT”商品在包括中国在内的全球范围久已知名。在 WWW.GOOGLE.CN 上搜索“MBT SHOE”，可获得约 1,780,000 项结果且大部分都与投诉人及其“MBT”鞋相关；在 WWW.GOOGLE.CN 上搜索“masai mbt”，亦可获得约 182,000 项结果，足以证明投诉人及其“MBT”品牌拥有极高的知名度。

因此，被投诉人不可能不知晓投诉人及投诉人享有的在先权利，其注册及使用争议域名具有恶意。

综上，投诉人的投诉满足《政策》第 4 条 a 规定的第三个条件。

投诉人请求专家组裁定将争议域名“mbtoutlet-us.com、mbtshop-us.com、discountmbt.com、mbtstore-us.com”转移给投诉人。

被投诉人：

被投诉人没有提交答辩。

4、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《政策》的约束。

《政策》适用于本项争议解决程序。

《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。

根据以上规定，专家组就本投诉发表如下意见：

关于完全相同或混淆性相似

投诉人于 2005 年、2006 年和 2008 年在中国注册了“MBT 图形组合商标”、“MBT 图形商标”及“MBT The anti-shoe 文字图形组合商标”。上述商标注册均至今合法有效，投诉人依法拥有商标专用权。

争议域名为“mbtoutlet-us.com、mbtshop-us.com、discountmbt.com、mbtstore-us.com”。除了代表通用顶级域名的字符“.com”，被投诉人选择注册的部分分别为“mbtoutlet-us”、“mbtshop-us”、“discountmbt”及“mbtstore-us”。由于“MBT”是投诉人注册商标中可识别的显著部分，被投诉人的争议域名在“MBT”之前或者之后附加表示销售场所、国家及销售方式的通用名词“outlet”、“shop”、“store”、“us”、“discount”，无法使争议域名实质性地区别于投诉人的注册商标。因此，专家组认定，争议域名与投诉人的注册商标混淆性近似，投诉满足《政策》第 4(a)(i)条规定的条件。

关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。专家组认为，投诉人已经就其所知所能提供了初步的证据，完成了《政策》第 4(a)(ii)条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方。

被投诉人没有提交答辩书和证据材料，未能完成其所承担的举证责任。专家组也无法基于现有证据得出被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益的结论。

因此，专家组认为，被投诉人就争议域名不享有权利或者合法利益，投诉满足《政策》第 4(a)(ii)条规定的条件。

关于恶意

根据《政策》第 4(b)条，针对第 4(a)(iii) 条的恶意注册和使用域名的证据包

括但不限于如下情形：

(i) 该情形表明，被投诉人注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者

(ii) 被投诉人注册行为本身即表明，其注册该域名的目的是为了阻止该商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者

(iii) 被投诉人注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者

(iv) 以使用域名的手段，为商业利益目的，被投诉人通过制造其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被投诉人网站或其他联机地址者。

根据投诉人提供的证据，被投诉人使用“mbtshop-us.com、discountmbt.com、mbtstore-us.com”三个争议域名建立了网站，公然销售所谓的MBT鞋类商品，突出“MBT”标识，并介绍“MBT”的含义。被投诉人对此未加反驳。专家组认为，被投诉人注册与投诉人商标近似的争议域名，并在上述争议域名网站上使用投诉人“MBT”标识进行商业宣传和同类产品销售，足以误导消费者，混淆与投诉人的区别，使访问该网站的用户误以为被投诉人产品在来源、授权和关联上与投诉人及其商标有关。被投诉人的行为明显构成《政策》第4(b)(iv)条所述之恶意证据。专家组还认为，被投诉人擅自注册4个与投诉人的注册商标混淆性近似的域名，也构成了《政策》第4(b)(ii)条所述之恶意证据，即屡次将他人的商标注册为域名以阻碍商标所有人通过相应域名使用商标。

因此，专家组认为，被投诉人注册并使用争议域名具有恶意，投诉满足《政策》第4(a)(iii)条规定的条件。

5、裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《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“被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意”。

根据《政策》第4(i)条和《规则》第15条的规定，专家组裁决将争议域名“mbtoutlet-us.com、mbtshop-us.com、discountmbt.com、mbtstore-us.com”转移给投诉人。

(此页无正文)

独任专家: 薛虹

二〇一〇年六月九日