

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: CN-1100460

投 诉 人: 精工爱普生株式会社
被投诉人: chen xiaoshu
争议域名: **epsonciss.com**
注 册 商: **BIZCN.COM, INC.** (商务中国)

1、案件程序

2011年6月20日, 投诉人根据互联网络名称及数字地址分配公司(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(ADNDRC)(以下简称“中心北京秘书处”)提交投诉书, 要求指定一位专家组成专家组, 审理本案域名争议。

中心北京秘书处于2011年6月22日向投诉人发出电子邮件确认收到投诉书, 并于同日向ICANN和注册商BIZCN.COM, INC. (商务中国)发出电子邮件, 请求确认注册信息。注册商于2011年6月23日确认注册信息, 确认本案争议域名由其提供注册服务, 被投诉人为争议域名持有人。

2011年6月29日, 中心北京秘书处向被投诉人传送投诉书传递封面, 转去投诉人的投诉书。

2011年7月4日, 中心北京秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知, 转送已经审查合格的投诉书及其附件, 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投诉人传送投诉书确认及送达通知, 确认投诉书已于同日经审查合格并送达被投诉人, 本案程序于2011年7月4日正式开始。同日, 中心北京秘书处以电子邮件向

ICANN 和争议域名注册商 BIZCN.COM, INC. (商务中国) 传送程序开始通知。

2011 年 7 月 19 日, 中心北京秘书处收到被投诉人提交的答辩书。2011 年 7 月 22 日, 中心北京秘书处将答辩书转给投诉人。

2011 年 7 月 26 日, 中心北京秘书处向双方当事人传送专家选择通知, 请双方对专家候选人进行排序。双方当事人均于同日提交了专家排序函。

根据双方当事人的选择, 中心北京秘书处于 2011 年 7 月 28 日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。2011 年 8 月 1 日, 候选专家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。

2011 年 8 月 2 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, 指定薛虹女士为本案独任专家, 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。

根据《规则》第 6(f)条和第 15(b)条, 专家组应当在成立之日(即 2011 年 8 月 2 日)起 14 日内即 2011 年 8 月 16 日前(含 16 日)就本案争议作出裁决。

专家组认为, 其组成符合《政策》和《规则》的规定, 并根据《规则》第 11(a)条的规定, 决定采用中文作为本案程序语言。

2、基本事实

投诉人

本案投诉人为精工爱普生株式会社, 地址为日本国长野县盐尻市广丘原新田 80。本案中, 投诉人的代理人是北京林达刘知识产权代理事务所。

被投诉人

本案被投诉人是 chen xiaoshu, 地址为 Shenzhen Guangdong 518001。争议域名“epsonciss.com”于 2011 年 5 月 22 日通过域名注册商 BIZCN.COM, INC. (商务中国) 注册。

3、当事人主张

投诉人：

(1) 争议域名与投诉人的“EPSON”商标具有足以导致混淆的近似性。

投诉人精工爱普生株式会社 1942 年创立于日本，是一家有着雄厚的技术实力的国际知名企业，主要生产打印机以及耗材、半导体、液晶显示器以及手表等产品。投诉人是全球高质量信息产品的领导者，致力于以优质、精细、节能的“EPSON”品牌产品来满足用户的需求。2003 年投诉人年销售额已达到 14,132 亿日元，在全球拥有 84,889 名员工。

1984 年投诉人开始在中国投资，先后成立了多家独资或合资子公司，在中国共有 18 家企业和研发机构，在中国雇员总数为 32,897 人。在华累计投资已达到 57.6 亿元人民币，在华建有全球最大规模的打印机及液晶显示器工厂。2003 年，在中国生产总值约人民币 274 亿，实现销售额 76.7 亿元。此外，投诉人是中国市场上打印机产品的主要供应商，EPSON 打印机在市场上得到业内外和广大消费者的认可和推崇，并被各种权威专业媒体授予了大量奖项，且销量遥遥领先。

投诉人最早于 1975 年在日本注册了“EPSON”商标，并在全部 45 类商品和服务上注册，多年被日本特许厅认定为驰名商标。在中国，“EPSON”商标最早于 1989 年获得注册，目前已在第 7、9、10、11、14、16、17、21、26、38、40、42 类等多个国际商品和服务分类类别获得了“EPSON”商标的注册，并均处于注册有效期内。此外，投诉人还在美国、德国等多个国家多个类别注册了该商标。投诉人对“EPSON”商标在世界各个国家和地区进行过 1157 次（不同类别）注册。在所有国家和地区，“EPSON”商标在 9 类都进行了注册。该类商品包括：线打印机，打印机，硒鼓，标注卡阅读器，纸带阅读器，电报打空机，收银机和相关零部件。总之，投诉人及其商标“EPSON”的效力和知名度不容置疑。

投诉人是“EPSON”商标的注册人和所有人，在商业领域使用这一商标长达 33 年。经过多年的宣传和使用，“EPSON”品牌深受消费者的认知和喜爱。而且，2007 年，投诉人的“爱普生 EPSON”商标在中国正式被认定为驰名商标。

投诉人以“EPSON”为词根，在不同国家和地区还开设了不同的网站，如 www.epson.co.jp(日本)、www.epson.com(美国)、www.epson.com.hk(香港)、www.epson.com.tw(台湾)、www.epson.fr(法国)、www.epson.de(德国)等。投诉人注册了超过 70 多个含有“EPSON”的域名。

综上所述，“EPSON”是投诉人的注册商标，投诉人对“EPSON”享有无可争辩的在先权利。该商标的效力和知名度毋庸置疑。可以说，对于世界上大多数人来说，“EPSON”标志只属于投诉人及其产品。

“epsonciss.com”这个域名由“EPSON”与“CISS”和构成，“EPSON”是投诉人的驰名商标及商号，“CISS”则是打印机连续供墨系统(Continuous Ink Supply System)的英文缩写，不具有显著识别性。这样的域名显然很容易被网络用户误认为其与精工爱普生的产品或服务有关联。因此，这一域名与投诉人的“EPSON”商标有易造成混淆的相似性。这种对“EPSON”的使用行为，影响了商标的显著性，侵犯了投诉人的权利。

(2) 被投诉人对争议域名不享有合法权益。

“EPSON”是由投诉人原创的商标和商号。投诉人在很多国家注册了“EPSON”商标。而且其公司名称中包括“EPSON”。毫无疑问，投诉人对“EPSON”享有在先合法权利。

被投诉人和投诉人之间毫无干系。在注册域名之前，被投诉人的活动与 EPSON 商标没有任何联系。投诉人从未授权被投诉人以任何形式使用“EPSON”。此外，被投诉人于 2011 年 5 月 22 日注册了争议域名，远远晚于投诉人注册商标和其商号的时间。

(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

投诉人的商号及商标“爱普生”世界驰名，“爱普生 EPSON”商标也于 2007 年 9 月在中国被认定为驰名商标，被投诉域名的注册日期为 2011 年 5 月 22 日，远远晚于“爱普生 EPSON”商标的注册时间以及知名时间。

鉴于“EPSON”在中国具有极高的知名度，被投诉人在注册此域名时显然应已明知这个驰名商标的存在。被投诉人是在明知投诉人商标及其产品知名度的情况下拥有争议域名的。此外，被投诉人还利用该域名设立了网

站 www.epsonciss.com，被投诉人在该网站上除了销售 CISS 外，还销售油墨、墨粉、墨盒等打印机耗材，因此，被投诉人的 [epsonciss.com](http://www.epsonciss.com) 域名指向的网站上出售的商品与 EPSON 商标在来源者上容易让消费者引起混淆，容易误导相关消费者。就域名本身来讲，一般消费者看到这个域名“epsonciss.com”很容易误认为该网站是爱普生公司或其授权经销商设立的。因此，被投诉人使用这一域名目的是借 EPSON 公司的知名度故意引诱消费者访问被投诉人的网站从而实现其商业利益。从这一点可以认定被投诉人注册这一域名具有主观故意。

除了争议域名外，被投诉人并未主张并证明其还有使用“epson”标志的其他正当理由。在此背景下，被投诉人以任何形式使用争议域名都缺乏正当性与合理性。投诉人发现该域名被抢注后，于 2011 年 5 月 25 日通过电子邮件的方式，就争议域名侵犯投诉人商号权、商标权一事向被投诉人发出了警告。但是被投诉人在回复中坚持认为自己注册和使用该域名不构成侵权。根据以上事实，完全有理由认为该域名注册行为是恶意的。

投诉人请求专家组裁决将本案争议域名“epsonciss.com”转移给投诉人。

被投诉人：

(1) 关于完全相同或混淆性相似

争议域名为“epsonciss.com”，其识别部分为“esponciss”。这个识别部分又可以分为“epson”以及“ciss”两个部份。“EPSON”为投诉人商标，“ciss”则是打印机连续供墨系统（Continuous Ink Supply System）的英文缩写。其中 ciss 是中国通用耗材产业全新创造、自主研发的品类，爱普生打印机原装耗材中并没有此类产品。它将传统墨盒结构由内置式变为外置式，不仅容墨量大、打印量大、无需更换墨盒造成能源浪费、可以实现连续供墨，我国通用耗材厂商还在不断完善、发展连续供墨系统产品。事实上在三月份精工爱普生株式会社还在向我国知识产权局专利复审委员会提出请求针对国内厂商“连续供墨系统的连接装置”也就是 CISS 的专利无效请求。

另“epsonciss”在通用耗材的商贸活动上广泛使用后，已另外取得含

义，从三个主要互联网搜索网站谷歌、雅虎和百度进行搜索，以“ciss”或“epsonciss”进行搜索所得结果绝大部分均与投诉人无关。所以“epsonciss”是不会令消费者联想到是投诉人精工爱普生公司的产品，只会理解成为是适用于爱普生打印机的一种连续供墨系统，“EPSON”部分无法增加互联网使用者被误导的可能性，令他们以为争议域名及有关网站与投诉人的产品和服务有关。

(2) 关于恶意注册和使用域名

“esponciss.com”所指向的网站为被投诉人公司产品展示网站，在网站的主体部分和介绍中都附有被投诉人公司显著 LOGO 标识，该网站访问者无法也不存在着可能将精工爱普生的产品产生混淆和误认，从而影响投诉人商标的显著性，以致会侵犯到精工爱普生的权利。就被投诉人公司产品描述中出现“EPSON”字样也只是表述为“**For use on EPSON**”适用于 EPSON 而没有宣称被投诉人公司产品就是 EPSON 的产品。

只要在网上用“ciss”或“epsonciss”作出搜寻，结果均与投诉人无关。被投诉人在注册有关争议域名时，是基于自己的 CISS 产品适用于 EPSON 的概念。不存在利用投诉人的品牌/商标的知名度，网站上所展示的商品不会与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面存在混淆。

被投诉人在收到投诉人法律代表发出的停止侵权警告函件，立即自行停止了该域名的使用，而且积极与对方代表沟通，从这一点看出被投诉人也不存在着故意侵权这一主观恶意，而且也在避免不必要的纠纷，只是投诉人代表出的第一封邮件中对于本域名纠纷适用的规则，笔误写成了《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》，使得被投诉人对投诉人提出的侵权警告的正确性表示出质疑，怀疑投诉人代表的专业水平，所以保证自己利益不会受到损害，但也不会因此去损害投诉人的利益。如果投诉人指证的侵权正确性成立，无需仲裁被投诉人愿意无条件转让此域名给精工爱普生公司，只希望有一个权威的解释。

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)被投诉人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地相似；且

(ii)被投诉人对争议域名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均为恶意。

关于完全相同或混淆性相似

“EPSON”是投诉人精工爱普生株式会社的注册商标。该商标已经在日本、中国等多个国家和地区注册多年。其商标注册至今合法有效。

被投诉人注册的争议域名为“epsonciss.com”，除去代表通用顶级域名“.com”的字符外，由“epson”和“ciss”组成。其中，“epson”与投诉人的注册商标“EPSON”完全相同，“ciss”则是英文“Continuous Ink Supply System”的缩写，含义是“打印机连续供墨系统”。根据《政策》作出的无数在先裁决表明，将与投诉人的业务活动有关的通用名称附加于投诉人的商标之后，更增加了与投诉人的商标相混淆的可能（见 *Marriott International, Inc. v. CafÈ au lait*, NAF Claim No. 93670）。由于争议域名中的“ciss”是表示打印机连续供墨系统的通用名称，附加于投诉人注册和使用于打印机等商品上的 EPSON 商标之后，无法与投诉人的商标产生实质性区别，而且有可能被误以为是与投诉人 EPSON 品牌相关联的产品。因此，专家组认为，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权益

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。

被投诉人称，“‘EPSON’为投诉人商标，‘ciss’则是打印机连续供墨系统（Continuous Ink Supply System）的英文缩写”，“其中 ciss 是中国通用耗材产业全新创造、自主研发的品类”，“‘epsonciss’在通用耗材的商贸活动上

广泛使用后，已另外取得含义”。

专家组认为，被投诉人既然承认 EPSON 是投诉人的商标，“ciss”是打印机行业的一类产品的通用名称，就应当举证证明，其拥有何种权利或者合法利益注册和使用包含投诉人商标和行业通用名称的域名。但是，被投诉人显然未能完成其所承担的举证责任。被投诉人所谓之“‘epsonciss’在通用耗材的商贸活动上广泛使用后，已另外取得含义”，明显不能成立，亦不能构成被投诉人享有权利或者合法利益的依据。

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

关于恶意

投诉人主张被投诉人具有恶意，并提供了证据证明，被投诉人在争议域名网站上销售 CISS、油墨、墨粉、墨盒等打印机耗材。被投诉人则主张，“‘epsonciss.com’所指向的网站为本公司产品展示网站，在网站的主体部分和介绍中都附有本公司显著 LOGO 标识，该网站访问者无法也不存在着可能将精工爱普生的产品产生混淆和误认”；“注册有关争议域名时，是基于自己的 CISS 产品适用于 EPSON 的概念”。

专家组注意到，投诉人的商标“EPSON”于 2007 年被中国认定为驰名商标。根据中国商标法的有关规定，复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标、误导公众的行为应当被禁止。考虑到投诉人的注册商标“EPSON”在中国的知名度，被投诉人于 2011 年注册争议域名“epsonciss.com”显然是对投诉人上述商标的摹仿。而且，争议域名所在网站还销售打印机耗材等商品，与投诉人 EPSON 商标所使用的商品相同，更增加了与投诉人的商标及商品相混淆的可能性。尽管被投诉人辩称，争议域名网站上有被投诉人公司的标志、争议域名是“基于自己的 CISS 产品适用于 EPSON 的概念”，但是在互联网上根据投诉人的商标 EPSON 寻找投诉人产品的用户，仍然极有可能被与投诉人商标混淆性近似的争议域名初始性地误导至被投诉人网站。

因此，专家组认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有《政策》第 4(b)(iv)条所述之恶意，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权益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

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“epsonciss.com”转移给投诉人精工爱普生株式会社。

独任专家： 薛虹

二〇一一年八月十六日