

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-1100471

投 诉 人: 西卡有限公司 (SIKA AG)
被投诉人: hou xioamei
争议域名: sikacoating.com
注 册 商: 北京新网数码信息技术有限公司

1、案件程序

2011年8月8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北京秘书处 (以下简称“中心北京秘书处”) 提交了投诉书, 并选择由三人专家组审理本案。

2011年8月9日, 中心北京秘书处以电子邮件向投诉人发出通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向 ICCAN 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。2011年8月9日, 注册商回复确认争议域名系在该公司注册, 注册人为本案被投诉人。

2011年8月11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。

2011年8月17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, 确认投诉书已于同月经审查合格并送达被投诉人, 本案

程序于 2011 年 8 月 17 日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件向 ICANN 和争议域名的注册商北京新网数码信息技术有限公司传送程序开始通知。

2011 年 9 月 6 日，中心北京秘书处收到被投诉人提交的答辩书。同日，中心北京秘书处向投诉人传送答辩转递通知，将被投诉人的答辩书转递给投诉人。

2011 年 9 月 8 日，中心北京秘书处以电子邮件向拟指定的首席专家赵云先生、投诉人选定的专家薛虹女士及代被投诉人指定的专家李勇先生发出列为候选专家通知，请三位专家确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。三位候选专家均表示同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2011 年 9 月 9 日，中心北京秘书处以电子邮件向双方当事人及上述三位专家传送专家指定通知，确定指定赵云先生为本案首席专家，指定薛虹女士为投诉人选定的专家，代被投诉人指定李勇先生为专家，成立三人专家组，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 9 月 9 日）起 14 日内即 2011 年 9 月 23 日之前（含 27 日）就本案争议作出裁决。

2011 年 9 月 8 日，投诉人就被投诉人提交的答辩意见提交补充说明，专家组根据案件的审理情况接纳了该补充说明，并给予双方当事人于 2011 年 9 月 23 日前提交意见或异议的机会。鉴于此，专家组无法在原定的期限内就本案作出裁决，经专家组要求，中心北京秘书处决定将本案作出裁决的期限延长至 2011 年 10 月 7 日。

双方当事人均未再提交补充意见。

2、基本事实

投诉人：

本案的投诉人为西卡有限公司（SIKA AG），公司注册地为瑞士巴尔

CH-6341 祖加道 50 号。投诉人在本案的授权代理人为北京天昊联合知识产权代理有限公司的郑洪和张杰。

被投诉人:

本案被投诉人为 hou xiaomei。地址为广东省佛山市南海区桂城夏西罗芳康王庙新村工业区。被投诉人于 2008 年 10 月 7 日通过域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司注册了本案争议域名“sikacoating.com”。被投诉人在本案的授权代理人为黄宁。

3、当事人主张

投诉人诉称:

(1) 投诉人是一家活跃于建筑及工业专业化工领域、具有百年历史的跨国公司。争议域名主体部分与投诉人享有在先权利且具有极高知名度的“SIKA”商标和商号构成混淆性近似

投诉人设立于 1910 年，总部位于瑞士，是一家在全球各地生产及经营建筑用化学材料产品的跨国集团公司。1974 年，投诉人在瑞士证券交易所挂牌上市，其市值截至 2010 年 6 月 5 日已达 40.38 亿欧元。2010 年，投诉人成立 100 周年。百年来，作为全球首屈一指的专业建筑用化学产品公司，投诉人凭借其优质系列产品及一流的服务早已闻名于世。

在 2005-2006 年世界涂料企业财富排名中，投诉人排名第 15 位，与汉高、杜邦、3M 等知名跨国公司一起成为全球行业市场领导者；2009 年全球涂料、胶黏剂和封闭剂行业最新排名中，投诉人排名第 9 位。这些充分显示了投诉人在全球的影响力和知名度。

投诉人的生产及营销网络遍布全球，其业务已经延伸到世界 70 多个国家和地区，设立了超过 100 个工厂和销售公司。截至 2009 年，投诉人全球范围内净销售额达到 41.55 亿瑞士法郎。

1958 年投诉人首先设立了香港公司，并于 1994 年和 1995 年在广州分别设立了“广州西卡建筑材料有限公司”和“西卡（广州）贸易有限公司”，开始中国大陆地区的宣传和业务扩展。随着公司业务不断发展，投诉人

又相继在天津、北京、上海、大连、济南、四川、江苏等地设立了关联公司。2006年投诉人在苏州设立了中国全资子公司“西卡（中国）建筑材料有限公司”（2010年更名为“西卡（中国）有限公司”）。

多年来，投诉人的中国关联公司基于领先的专业技术广泛参与中国的诸多重要工程建设，包括北京奥运会五棵松体育馆建设、广东大亚湾核电站、秦山核电站、上海世博会瑞士馆的建设等。

投诉人与其中国关联公司一起投入极大的人力、物力和财力，通过市场营销、广告、赛事赞助、参加展览会等多种方式和手段全方位对“SIKA”商标进行推广、宣传和营销。通过持续广泛的使用、宣传和推广，投诉人及其“SIKA”商标享有了极高的知名度，消费者已经把投诉人和“SIKA”商标和商号建立起唯一的、直接的联系。

投诉人曾参与过多种行业标准的起草和编制，如投诉人关联公司广州西卡建筑材料有限公司参与了JC/T1015-2006环氧树脂地面涂层标准的起草；其全资子公司西卡（中国）建筑材料有限公司（现“西卡（中国）有限公司”）参与了中国建筑行业国家标准《聚合物水泥防水砂浆》的起草、《混凝土结构工程施工规范》的编制以及为中国汽车工业协会汽车相关分会起草《汽车用单组分聚氨酯密封胶》行业标准。参与行业标准的制订或起草足以证明投诉人在建筑行业的主导地位。

投诉人知名度和美誉度也吸引了无数大众媒体和专业媒体对投诉人及其“SIKA”产品的广泛关注和报道。如《跨国公司在中国》、《新商报》、《水泥商情网》、《金融界》、《上海商报》、《中国混凝土与水泥制品网》、《中国地坪》、《建材与装饰》、《建筑时报》、《中国工业表面活性剂网》等众多权威专业杂志、网络媒体、报纸多年来对投诉人进行过大量的宣传和报道，这些报道进一步提升了投诉人及“SIKA”商标的知名度。

投诉人拥有“Sika”及“西卡”等三个主商标，其中“西卡”是“Sika”的音译。这三个商标在中国使用时多数情况下同时出现，均指向投诉人或投诉人的中国关联公司。投诉人“Sika”在全球近百个国家和地区多个类别上获得注册。截至目前为止，投诉人的“Sika”商标在全球注册数量已近2000个。其对应的中文“西卡”在中国也在多个类别上获得广泛注册。投诉人如此大量广

泛的注册不仅证明投诉人对“SIKA”享有在先的商标权，而且显示投诉人对其知识产权保护的高度重视。

另外，投诉人现公司名称“SIKA AG”登记注册日期为 1971 年 4 月 1 日，早于争议域名的注册日期 2008 年 10 月 7 日。“SIKA”作为其商号是投诉人公司名称的显著部分，投诉人对“SIKA”享有在先的商号权。

在争议域名中，“.com”部分是通用顶级域名，不具有显著性和识别性；“coating”的词典含义为“涂层、涂料”，属建筑行业通用词汇，同样不具有识别性。因此“sika”是争议域名的显著部分和区分部分，与投诉人在先的“SIKA”商标和商号完全相同，争议域名主体部分的含义为“sika 涂料”。鉴于投诉人及其“sika”所享有的极高的知名度和美誉度，再加上“sika”是投诉人独创性的词汇，具有很强的显著性和识别性。消费者看到争议域名，很容易误认为其与投诉人存在某种联系，造成混淆和误认。

（2）被投诉人对争议域名不享有任何权利和合法利益

投诉人与被投诉人没有任何关联，从未授权或许可被投诉人使用“sika”商标、商号或域名。针对被投诉人的答辩理由，投诉人补充说明，被投诉人所称的 8164903 号“派尔尼西卡”商标获得注册与事实不符，投诉人针对被投诉人的恶意商标注册申请已经于 2011 年 2 月 28 日提出异议，该商标目前处于被异议状态中，未获得注册。

（3）被投诉人注册争议域名具有明显的恶意

如前所述，作为投诉人主商标的“Sika”及对应的唯一中文商标“西卡”均为投诉人所独创，不具有任何词典含义。在中国投诉人的“sika”、“西卡”等企业标识在多数场合下均同时出现，三者均指代投诉人及其中国关联公司。经过投诉人多年注册使用和宣传，“Sika”、“西卡”等已享有极高的知名度，消费者已经将三者与投诉人建立起唯一的、直接的联系。

从争议域名所指向的网站来看，被投诉人在网站网页上以及名片、产品宣传册等宣传材料上大量突出使用“Sika”商标以及“西卡”、“西卡涂料”、“西卡-工业建筑材料”等文字；被投诉人还将其公司名称故意简称为“西卡公司”。被投诉人在网站和宣传资料中同时使用投诉人独创性且知名度较高的“Sika”和“西卡”商标，绝非偶然。另外，被投诉人与投诉人分别于 1994 年

和 1995 年设立的关联公司“广州西卡建筑材料有限公司”和“西卡(广州)贸易有限公司”同处于广东地区。作为建筑领域的同行者,被投诉人不可能不知道投诉人及其享有极高知名度“SIKA”商标和商号的存在。被投诉人很明显企图利用投诉人的知名度和商誉故意误导消费者,使得消费者误以为被投诉人和投诉人具有极其密切的联系,从而获取非法利益。

在发现被投诉人实际经营中的侵权行为后,投诉人于 2009 年 7 月 30 日向被投诉人发送警告函,令其停止商标侵权和不正当竞争行为。接到投诉人警告函后,被投诉人意识到其侵权行为的严重性,但又不甘心舍弃搭乘投诉人驰名商标便车所带来的可观利润,于是将其网站上的“西卡”改为“派尔尼西卡”,但其公司的英文名称仍继续使用投诉人的“SIKA”主商标,在公司简介中仍简称被投诉人为“西卡公司”。

很明显,被投诉人企图利用争议域名故意吸引互联网用户访问其网站,误导消费者其产品或服务来源于投诉人或与投诉人具有某种联系,如从属关系或许可关系等。被投诉人无非是想通过搭乘投诉人享有极高知名度的“SIKA”商标的便车,利用投诉人的知名度获取非法利益。

根据《政策》的规定,投诉人请求专家组裁决将争议域名“sikacoating.com”转移给投诉人。

被投诉人辩称:

根据 whois 信息查询显示,本案被投诉人为 houxiaomei,而本案实际注册人为佛山西卡工业地坪漆有限公司。佛山西卡工业地坪漆有限公司(以下简称:西卡化工)成立于 2008 年 9 月 23 日,公司地处经济发达的珠江三角洲,坐落于“涂料之乡”—广东省佛山市南海区桂城夏西罗芳康王庙新村工业区。西卡化工旁邻粤广高速公路,近靠港口,水陆交通条件优越。西卡化工是一家集研发、生产、销售水性涂料、UV 涂料、工业地坪漆等系列产品,拥有品种达 100 多个的专业涂料生产销售企业。西卡化工采用先进的企业管理模式,率先采用纳米高分子复合技术,由产品的研制开发、生产和销售为一体的一条龙生产服务,每一道工序都进行严格的质量把关,确保生产的程序化及产品质量控制。公司还拥有大型的产品展示厅向全国及世界各地的客户展示公司各涂料产品与最新产品,完整的生产、销售系

让客户及时掌握本公司的各类产品信息，并及时为客户提供所需的涂料产品。

西卡化工一向注重人才的培养与使用，为人才创造良好的发展空间。西卡化工一贯秉持：“专业领先、诚信为本、顾客至上、品质保证、产品国际化”的五大经营理念，坚定不移地走品牌发展之路，经过多年的艰苦创业和有关部门大力支持及全体员工的共同努力下，西卡化工保持稳健、持续、健康、快速地发展，实现了良好的经济效益及社会效益，西卡化工生产的系列品牌商品被相关部门授予了多项荣誉称号。西卡化工产品远销欧美、中东、南美、东南亚及中国内地各个区域，并且拥有完善的售后服务系统，“及时、迅速、准确”地为客户解决工程供需等所有售前、售中、售后问题，让客户无任何后顾之忧。实现了产供销一条龙的优质服务。

在企业高速发展的同时，被投诉人一向极度重视自身企业的知识产权保护，公司自成立以来，于2010年3月30日向国家商标局在国际商品分类第二类的“颜料、清漆、涂层（油漆）、防火油漆、油漆用粘合剂、底漆、漆、稀料、防腐剂、天然树脂（原料）”等商品上申请注册了第8164903号“派尔尼西卡”商标（商标有效期为2011年4月7日至2021年4月7日），为自身企业的发展保驾护航，并一直沿用至今。经过被投诉人广泛宣传，被投诉人“派尔尼西卡”系列品牌商标已具有了较高知名度。被投诉人一贯坚持品牌为先、品质为上、诚信为本、顾客至上的经营理念和服务宗旨，深受到广大客户的青睐和消费者的钟爱。

被投诉人在精心经营企业、诚信提供产品和服务的同时，对企业和产品也进行了大量的宣传和推广，并获得了阿里巴巴的诚信通知书。根据上述对被投诉人的企业简介、公司宣传、商标概况的陈述，被投诉人已经在业内具有了一定的知名度。综上，被投诉人将自己商标“派尔尼西卡”和公司名称中的显著部分“西卡”的英文“sika”加上被投诉人所经营的行业的英文翻译coating注册为域名，作为公司网页进行宣传和使用，并没有任何不妥，也没有侵犯任何人的合法权益。

被投诉人对网站进行了精心的设计和规划，被投诉人将争议域名用于公司网站进行宣传和使用已经有两年多时间，在被投诉人的合理使用和精

心经营、推广下，被投诉人的网站已经有了一定的知名度，该网站也在业内与被投诉人建立起了唯一的联系。被投诉人符合《政策》第4(C)第(i)(ii)项条件，即：(i)在接到有关争议的任何通知之前，你方使用或有证据表明准备使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务；(ii)即使你方未获得商标或服务标记，但你方（作为个人、企业或其他组织）一直以该域名而广为人知。因此，投诉人的请求并不能满足《政策》第4(a)(ii)的要求，被投诉人对该域名享有合法权益。

根据上述，被投诉人创立于2008年，是一家集研发、生产、销售水性涂料、UV涂料、工业地坪漆等系列产品，拥有品种达100多个的专业涂料生产销售企业，被投诉人注册域名只是为了公司的宣传和推广，并没有任何恶意，而且，被投诉人以其良好的产品和服务，赢得了业内的一致认可，被投诉人对网站的使用也使网站有了一定的知名度，被投诉人注册域名并没有恶意。

被投诉人将域名使用于公司的网页，根据被投诉人提供的网页打印件可以看到，公司的网页主要用来宣传公司的产品和服务，并对公司的背景、理念做了一定的介绍。公司在网站中并没有侵犯投诉人的商标，也没有标注被投诉人与投诉人的任何联系，并不构成混淆与投诉人的区别、误导消费者的使用形式，因此，投诉人的投诉并不能满足《政策》第4(b)第(ii)(iii)(iv)项的要求；被投诉人一直将域名用于公司的宣传和推广，并没有向任何人表示出售，因此，投诉人的投诉并不能满足《政策》第4(b)第(i)项的要求。

综上，投诉人的请求并不能满足《政策》第4(a)第(iii)项的要求，被投诉人注册和使用争议域名并没有恶意。

被投诉人请求专家组裁决，驳回投诉人的投诉请求。

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相似；且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

关于完全相同或混淆性相似

本案投诉人是一家有百年历史的、从事建筑及工业专业化工的跨国公司，在世界上许多国家和地区都开展生产、销售等活动。投诉人于上世纪 90 年代进入中国内地市场，投入大量人力、物力和财力开展有关业务，并取得了极高的知名度。投诉人积极参与中国内地有关行业标准的讨论和起草工作；其产品和服务获得了大量媒体的宣传和报道，为业界所关注。

投诉人的“SIKA”和“西卡”等三个商标在包括中国在内的许多国家和地区都获得了注册。早在 1991 年，“SIKA”商标就已经在中国内地获得注册。现在这些商标注册都仍然处于保护期内。这些日期都远远早于争议域名的注册日期，即 2008 年 10 月 7 日。

争议域名“sikacoating.com”中除去表示通用顶级域名的“.com”，由“sika”和“coating”两部分构成。其中，“sika”与投诉人的注册商标“SIKA”完全相同；“coating”是一个普通的英文词汇，中文含意为“涂料、涂层”，并不具有任何显著性。将“coating”与“sika”共同使用作为争议域名的主要部分，非但不能将争议域名与投诉人的注册商标区分开，反而会由于“coating”代表的含义正是投诉人从事的行业和生产的產品，从而加强两者之间的联系。专家组认为，投诉人的“SIKA”商标是具有显著性的独特性标志，并非通用词语；争议域名“sikacoating.com”极有可能使人误以为这一域名的注册人是投诉人，或足以导致相关公众误认为被投诉人及该争议域名与投诉人存在一定联系。

针对投诉人的主张，被投诉人没有提出任何抗辩。

鉴于此，专家组认定投诉人的投诉已满足了《政策》第 4(a)条中的

第一项条件，被投诉人的域名与投诉人享有民事权益的名称具有足以导致混淆的近似性。

关于被投诉人权利或合法权益

按照《政策》第4(a)条的规定，专家组认定的第二个争议事实是，被投诉人是否对争议域名享有权利或合法权益。就认定该争议事实而言，一般应由被投诉人承担举证责任。投诉人提交的证据已经表明，投诉人对“SIKA”商标，享有充分的在先权利和合法权益；投诉人并主张与被投诉人没有任何关系，也从未授权被投诉人使用“SIKA”标志。

被投诉人答辩称，本案实际注册人为佛山西卡工业地坪漆有限公司，并提交有关营业执照复印件。对此，投诉人没有提出异议。对此事实，专家组予以认定。实际上，有关名义注册人和实际注册人不同的情况经常存在，在由相关证据佐证并不存在相反证据的情形下，专家组一般都给予认可。

被投诉人并进一步称，其已经成功注册第8164903号“派尔尼西卡”商标。针对此事实，投诉人提出补充说明，投诉人针对被投诉人的商标注册申请已经于2011年2月28日提出异议，该商标目前处于被异议的状态中，未获得注册。被投诉人对此补充说明没有提出异议或提出进一步证明该商标获得注册的材料。因此，专家组对被投诉人有关“派尔尼西卡”商标注册的辩称不予接纳。

根据被投诉人提交的证据，本案实际注册人为佛山西卡工业地坪漆有限公司，“西卡”一词是商号的重要部分，实际注册人对“西卡”享有商号权。但是据此，被投诉人是否对“sika”即享有权利呢？被投诉人提交的公司营业执照并没有该词汇；“西卡”的拼音应该为“xika”，而非“sika”。没有任何证据显示，“sika”是本案实际注册人商号的一部分。因此，专家组认定，被投诉人对于“sika”不享有受法律保护的商号权。

此外，被投诉人提交了网站推广合同及阿里巴巴的诚信档案，这些证据只能显示被投诉人曾经作出努力推广该域名和网站，但是都未能证明被投诉人将该域名的网站实际用于提供诚信商品或服务，或者在业内因为使用该域名而广为人知。

因此，专家组能够认定的争议事实是，投诉人对“SIKA”商标享有权利和合法权益；而缺乏任何依据认定被投诉人对争议域名享有任何先于投诉人的权利或合法权益。

综上，专家组只能认定被投诉人不对争议域名享有任何权利或合法权益；并进而认定，投诉人请求转移争议域名的第二个条件已经满足。

关于恶意

根据《政策》第 4 (a) 条的规定，投诉人需要证明的第三个争议事实是，被投诉人注册和使用域名具有恶意。根据《政策》第 4 (b) 条的规定，下列情形（但不限于此）将构成域名注册及使用的恶意：

(i) 该情形表明，你方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受益者；或者，

(ii) 你方注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止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) 你方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，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于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他联机地址者。

投诉人提交的证据表明，投诉人就其商标“SIKA”在世界许多国家和地区申请注册并获批准。经过投诉人多年的宣传和良好的市场运作，该商标已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。投诉人最早在广东省广州市设立关联公司，并进一步发展至中国内地的其他地区。被投诉人所称的实际注册人位于广东省，并且从事与投诉人完全一样的业务。鉴于投诉人的高知名度，被投诉人在注册该争议域名时应该已经了解投诉人上述商标的影响和价値。被投诉人明知“SIKA”系投诉人的商标，又在自已对该标识不具有任何合法权益的情况下注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。投诉

人提交的证据表明，争议域名建立的网页也是用于开展与投诉人相同的业务，这进一步混淆了该网站与投诉人之间的联系，该行为更进一步证实被投诉人了解投诉人商标影响和价值的事实。而此事实也正是《政策》第 4 (b) (iii)条所规定的典型的恶意情形之一，即以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造网站或网址上所出售的商品或提供的服务于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网站或其他联机地址者。

据此，专家组认定投诉人请求转移争议域名的第三个条件，已经满足。

综上全部所述，专家组认定，投诉人的投诉满足《政策》第 4 (a) 条所规定的三个条件。

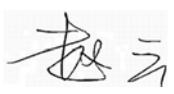
5、裁决

专家组适用《政策》第 4 (a) 条规定，基于所阐述的全部意见，认定如下：

- (1) 争议域名“sikacoating.com”与投诉人注册商标“SIKA”混淆性相似；
- (2) 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益；
- (3) 被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

据此，专家组依据《政策》第 4 (a) 和《规则》第 15 条的规定，以及投诉人的投诉请求，裁决争议域名“sikacoating.com”转移给投诉人西卡有限公司 (SIKAAG)。

(此页无正文)

首席专家: 

专 家: 薛虹

专 家: 李勇

二〇一一年十月七日