

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-1200597

投 诉 人: **DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH** (约翰内斯·海德汉博士有限公司)
被投诉人: **Shanghai Rotatex**
争议域名: **heidenhains.com**
注 册 商: 北京万网志成科技有限公司

1、案件程序

2012年8月24日, 投诉人根据互联网名称及数字地址分配机构(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, 并选择由一人专家组审理本案。

2012年8月28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ICANN和域名注册商北京万网志成科技有限公司发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。2012年8月28日, 注册商回复确认争议域名系在该公司注册, 注册人为Shanghai Rotatex。

2012年9月4日, 中心北京秘书处向投诉人传送投诉书确认及送达通知书, 确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人, 本案程序于2012年9月4日正式开始。同日, 域名争议解决中心以电子邮件/邮政快递向被投诉人传送/发送书面投诉通知, 告知被投诉人被投诉的事实, 并说明中心北京秘书处已按《规则》和《补充规则》的规定, 以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件向ICANN和注册服务机构北京万网志成科技有限公司传送程序开始通知。

被投诉人在答辩期限内未提交答辩。2012年9月25日, 中心北京秘

书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

2012年9月25日，中心北京秘书处向周中琦先生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。2012年9月25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。

2012年9月27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，指定周中琦先生为本案独任专家，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2012年9月27日）起14日内即2012年10月11日前（含2012年10月11日）就本案争议作出裁决。

2、基本事实

投诉人：

本案投诉人是 DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH(约翰内斯·海德汉博士有限公司)，地址为 Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 583301 Traunreut (德国特朗罗特 83301，约翰内斯·海德汉博士大街 5 号)。在本案中，投诉人委托的代理人为上海汇衡律师事务所的陈茗诗和潘建波。

被投诉人：

本案被投诉人是 Shanghai Rotatex，地址为 QinHuangDaoKaiFaQu, CuiSongNanYuan202, HeBei 066000。被投诉人于2010年6月25日通过域名注册商北京万网志成科技有限公司注册了本案争议域名“heidenhains.com”。

3、当事人主张

投诉人诉称：

(1) 争议域名与投诉人享有合法权益的标记“HEIDENHAIN”具有足以导致混淆的近似性，符合《政策》第4a.(i)条规定的情形

① 投诉人对于“HEIDENHAIN”标记享有合法权益

投诉人已在德国、中国及欧盟注册“HEIDENHAIN”作为商标，还在俄罗斯、美国、英国等三十多个国家注册了“HEIDENHAIN”商标，并在世界各地使用“HEIDENHAIN”商标，“HEIDENHAIN”商标在客观上是享誉全球的驰名商标，在中国也有相当的知名度。“HEIDENHAIN”本身没有固定含义，系投诉人公司创始人姓名的一部分，由投诉人所独创，投诉人对其享有专用权。同时，投诉人还在全球范围内以“heidenhain”为主要部分注册了“heidenhain.com”、“heidenhain.com.cn”、“heidenhain.de”、“heidenhain.us”、“heidenhain.org”、“heidenhain.net”等几十个域名，并且一直用于商业经营。

“HEIDENHAIN”作为投诉人的注册商标和商号，为投诉人在全球和中国作为品牌标记长期大量使用。经过广泛的宣传、使用，投诉人的“HEIDENHAIN”标记在全球范围内拥有极高的知名度，投诉人理应对其享有合理的权利保护。

② 争议域名与投诉人享有合法权益的标记“HEIDENHAIN”具有混淆性的近似

争议域名“heidenhains.com”的识别部分为“heidenhains”，该部分与投诉人的注册商标和商号“HEIDENHAIN”相比，除在字符尾部加了一个“s”外，在字母的组成和其他字母的排列顺序上完全相同。由此可见，争议域名与投诉人注册商标及商号的差别极其细微，网络使用者在见到争议域名时，完全可能将其与投诉人注册商标相混淆，从而将被投诉人误认为投诉人。

综上，争议域名的情形符合《政策》第 4a.(i)条的规定：如果第三方……你方必须服从强制性行政程序：(i) 你方的域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆。

(2) 被投诉人对争议域名的主要部分不享有合法权益，符合《政策》第 4a.(ii)条规定的情形

被投诉人与“HEIDENHAIN”并无任何关联，亦未以此在行业内广为人知。被投诉人为 Shanghai Rotatex，根据争议域名网站内容，投诉人有理

由相信 Shanghai Rotatex 即争议域名网站所列之“上海旋盛机电有限公司”，无论其英文名称或中文名称与“HEIDENHAIN”均无任何关联。而争议域名核心部分“heidenhains”，来源于投诉人的商号和注册商标，系臆造词，并无其他含义，其在全世界具有唯一性，只能与投诉人产生联系。网络使用者见到“heidenhains”后产生的直接联想即为在业内被广为人知的投诉人，而非被投诉人。

同时，投诉人从未许可和授权被投诉人使用其品牌标记“HEIDENHAIN”或任何与之近似的标志，投诉人与被投诉人之间也没有诸如委托、合作等任何关系。被投诉人于 2010 年 6 月 25 日才注册争议域名，亦大大晚于投诉人使用商号和注册商标的时间。被投诉人在无数种组合中，唯独选用在行业内广为人知的投诉人独创的知名商号和注册商标极其相似的组合注册为域名，抄袭行为显而易见。自然，被投诉人对这一“抄袭成果”并无权益可言。

综上，争议域名的情形符合《政策》第 4a.(ii)条的规定：如果第三方……则你方必须服从强制性行政程序：(ii) 你方不拥有对该域名的权利或合法权益。

(3) 被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意，符合《政策》第 4a.(iii)及 4b.条规定的情形

①投诉人系知名企业，处于行业领先地位

投诉人最早是 1889 年 Wilhelm Heidenhain 在德国柏林创建的从事金属蚀刻的工厂。1948 年 Wilhelm Heidenhain 的儿子创建了投诉人，主要从事研发和生产高质量直线光栅尺和角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统，拥有一百多年的历史。七十年代中期以后，投诉人已成为机床数控系统和驱动系统的重要制造商，目前在全球设有 50 多个子公司及办事机构，绝大多数是全资。早在 1994 年投诉人已进入中国市场，目前投诉人已入华超过十年，在中国境内 9 个城市设有分支机构。投诉人以“HEIDENHAIN”作为企业品牌为其客户及行业所熟知，处于行业领先地位，曾多次被行业内著名杂志报道，例如：《MM 现代制造》、《今日机床》、《金属加工》、《半导体制造》等；投诉人亦积极参与各大国际及中国国内展会，

例如汉诺威工业博览会、国际机床展览会（CIMT）、CCMT 中国数控机床博览会、IAS 中国国际工业博览会等；除此之外，投诉人还被亚洲域名争议解决中心北京秘书处在先前的裁决中认定为“知名度极高”的企业。除了业务处于行业领先地位、多次受到奖励（包括受到德国联邦总统的表彰）之外，投诉人亦具有很强的行业责任感，不仅关注其自身业务对于环境的影响，亦从事大量社会活动，例如在 EUSPEN 设立 HEIDENHAIN 奖学金等。

②投诉人的业务包含自主研发、生产及销售产品，以及技术支持与服务两部分

投诉人的业务包含自主研发、生产及销售产品，以及技术支持与服务两部分：在自主研发、生产及销售产品方面，投诉人的产品包含直线光栅尺和角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统等，其产品被广泛应用于机床、自动化机器系统和半导体和电子制造业等领域，系三菱、蒂森克虏伯等知名企业的主要供应商；在技术支持与服务方面，投诉人自主建立了全套技术支持服务流程，拥有自己的销售工程师及技术服务人员，可负责现场技术支持、零配件退换等。

③被投诉人与投诉人从事相同业务，存在竞争关系

争议域名网站内容列出了“产品展示”及“维修业务”等链接，同时在“公司简介”中有“涉及直线光栅尺、角度编码器、旋转编码器、数显、长度计等产品”、“同时依靠先进的检测设备、精湛的维修技术和丰富的服务经验”等内容，据此表明，被投诉人 Shanghai Rotatex（即争议域名网站内容所列之“上海旋盛机电有限公司”）与投诉人的产品销售及技术服务业务存在竞争关系。

④被投诉人企图使用争议域名及争议域名网站内容混淆网络使用者，使网络使用者误解其产品及服务来源于投诉人

如上文所述，争议域名网站未经授权地大量使用投诉人的公司名称、其拥有的注册商标、商品图片及简介等，如：在首页标题处列明“海德汉—全球第一品牌”、“HEIDENHAIN”等内容；在“产品展示”中列出“封闭式直线光栅尺”、“ERN1387/ERN1381”、“EQN/ECN/ERN400 系列”

等；且显示了大量与投诉人有关的内容，如：在“技术文章”中列出“十年芳华 成就共享—海德汉十周年庆典在京举行”、“海德汉入华十年：本土化了什么 又保留了什么？”等内容；甚至列出了至投诉人官方网站（www.heidenhain.com）的链接。可见，被投诉人对投诉人的品牌标记、所从事的业务及官方网页内容都非常熟悉。

此外，在投诉人发现争议域名并委托律师向其通过电子邮件及 EMS 发送律师函指明其侵权行为时，被投诉人立即以“上海旋盛机电有限公司”的名义向投诉人发送了一份《致歉函》并删去了争议域名网站的内容，但拒绝注销争议域名。该等《致歉函》中写明：“鉴于 heidenhains.com 域名会导致消费者误判或其他不利海德汉公司的影响，我们决定立即关停 www.heidenhains.com 网站。并再次对此造成的不良影响表示歉意。”，据此，被投诉人已承认其恶意侵权行为。而且，被投诉人拒绝注销争议域名，致使作为 HEIDENHAIN 商标持有人的投诉人无法获得争议域名。

据此进行分析，被投诉人的行为阻止了投诉人获得争议域名，且鉴于被投诉人与投诉人从事相同的存在竞争关系的业务，拥有相同客户群；又鉴于争议域名并没有起到正当合理的识别使用主体的作用，相反，由于域名的极度相似和网站内容的完全一致，反而容易造成混淆和误导，尤其是误导投诉人的客户群，使知道、熟悉“HEIDENHAIN”的客户误以为争议域名与投诉人有联系，从而致客户误认，其恶意非常明显。

综上，被投诉人的行为符合《政策》第 4a.(ii)条、第 4b.(ii)、(iii)和(iv)条的规定，系恶意注册和使用域名。

综上所述，被投诉人争议域名的核心部分与投诉人所享有的注册商标和知名商号完全相同，而被投诉人对此并不享有任何权益。被投诉人注册该域名的行为阻止了投诉人将其拥有合法权益的文字注册为域名并由投诉人合法使用。被投诉人抢注该域名的行为亦将混淆其与投诉人的关系。被投诉人的注册行为已经严重侵犯了投诉人合法的权益。因此，投诉人请求本案专家组裁决注销本案争议域名。

被投诉人辩称：

被投诉人未在规定时间内提交答辩书。

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

争议域名“heidenhains.com”的注册日为 2010 年 6 月 25 日。

投诉人提供的商标注册证副本表明，投诉人为注册日为 1988 年 3 月 3 日的德国注册商标“HEIDENHAIN”的注册人。该第 1118785 号注册商标注册于第 9 类，核定使用商品为“测量、称量、控制和监控仪器”等。

投诉人于 1994 年 9 月 28 日就上述商标取得中国商标注册。第 707875 号注册商标注册于第 9 类，核定使用商品为“测量、控制、检验及称量装置及仪器”等。

此外，投诉人还分别于 2002 年 2 月 20 日和 2005 年 2 月 25 日就上述商标取得共同体商标注册，注册号为 001999507 和 003421146，分别注册于第 7、9 类和第 37、41、42 类。

经查，上述商标注册目前均为有效商标注册。

将争议域名“heidenhains.com”的可识别部分“heidenhains”与投诉人注册商标“HEIDENHAIN”相比较，虽然前者为小写英文字母，后者为大写英文字母，但字母的大小写不影响域名与商标“相同或混淆性相似”判断。前者完全包含了后者并在后者基础之上添加了字母“s”。显然，两者的差别极其细微。

专家组认为，争议域名的可识别部分完整地包含了投诉人享有商标权

利的注册商标文字并在具有显著性的注册商标文字基础上添加了不具有显著性的字母“s”，两者构成混淆性相似。

据此，专家组认定，投诉满足《政策》第 4(a) (i)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，并进行了相关说明。专家组认为，在此情况下，证明被投诉人对争议域名享有合法权益的举证责任转移到被投诉人一方。

被投诉人没有进行答辩，也没有提交任何证明其对争议域名享有合法权益的证据，专家组亦没有发现任何证明被投诉人对争议域名享有合法权益的证据。因此，专家组无法根据现有证据得出被投诉人对争议域名享有任何合法权益的结论。

据此，专家组认定，投诉满足《政策》第 4(a) (ii) 规定的条件。

关于恶意

投诉人在德国、中国及共同体等国家和地区取得了“HEIDENHAIN”商标注册，并在世界各地使用该商标。

投诉人提供的证据表明，投诉人为具有 100 多年历史的机床数控系统和驱动系统制造商，目前在全球设有 50 多个子公司及办事机构。早在 1994 年投诉人就进入了中国市场，在中国境内 9 个城市设有分支机构。经过广泛的宣传、使用，投诉人的“HEIDENHAIN”品牌在相关行业具有很高的知名度。

根据投诉人和被投诉人的业务范围和投诉人在相关行业的影响力，以及使用争议域名建立的网站“www.heidenhains.com”的内容，可以合理地推断，被投诉人在注册争议域名时，知悉“HEIDENHAIN”为投诉人的品牌。

投诉人提供的证据表明，未经投诉人授权，使用争议域名建立的网站“www.heidenhains.com”中大量使用了投诉人的公司名称、其拥有的注册商标、商品图片及简介等。被投诉人对争议域名的使用，足以导致该网站的访问者相信被投诉人与投诉人具有业务上的关联性。上海旋盛机电有

限公司在于 2012 年 7 月 4 日给投诉人的《致歉函》中亦承认，使用“heidenhains.com”域名会导致消费者误判或其他不利于投诉人的影响。

据此，专家组认定，投诉满足《政策》第 4(a) (iii)规定的条件。

5、裁决

专家组认定，投诉满足《政策》4 (a) 所述全部条件。专家组裁决将争议域名“heidenhains.com”予以注销。

独任专家：



二〇一二年十月十一日