

亚洲域名争议解决中心
北京秘书处
专家组裁决
案件编号: CN-1300682

投 诉 人: **Otis Elevator Company (奥的斯电梯公司)**
被投诉人: **yu tao**
争议域名: **gerexpress.com**
注 册 商: **SHANGHAI YOVOLE NETWORKS INC.**

1、案件程序

2013年5月30日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构(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, 选择由一人专家组进行审理。

2013年6月4日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向ICANN和争议域名注册商SHANGHAI YOVOLE NETWORKS INC.发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。注册商SHANGHAI YOVOLE NETWORKS INC.于2013年6月4日回复确认: (1) 争议域名由其提供注册服务; (2) 被投诉人为争议域名注册人; (3) 《政策》适用所涉域名投诉; (4) 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2013年7月15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书, 确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人, 本案程序于2013年7月15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及争议域名的注册商SHANGHAI YOVOLE NETWORKS INC.传送

程序开始通知。

截止至答辩期限2013年8月4日，被投诉人未提交答辩。2013年8月6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。

2013年8月9日，中心北京秘书处向廉运泽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。2013年8月9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。

2013年8月16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，指定廉运泽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2013年8月16日）起14日内即2013年8月30日前（含8月30日）就本案争议作出裁决。

2、基本事实

投诉人：

投诉人为 Otis Elevator Company (奥的斯电梯公司)，地址位于美国康涅狄格州法明顿镇农庄泉 10 号。投诉人在本案中的授权代理人为广东实德律师事务所的郭旭辉。

被投诉人：

被投诉人为 yu tao，地址位于中国广东省深圳市 futianququzhenhualuqichedaxia。2012 年 6 月 14 日，被投诉人 yu tao 通过域名注册商 SHANGHAI YOVOLE NETWORKS INC.注册了争议域名“gerexpress.com”。

3、当事人主张

投诉人：

(1) 争议域名与投诉人的商标混淆性相似

投诉人于 1898 年在美国成立，一直致力于研究、开发和制造各类电梯、

升降设备以及其他水平运输系统。一百多年后的今天，投诉人已经成为世界上最大的电梯、升降设备及其他水平运输系统生产商。目前，共有 190 万部奥的斯电梯及 13 万部奥的斯扶梯运行在全球各个国家和地区。与此同时，投诉人负责维修并保养着全球 160 万部直梯及扶梯。投诉人的产品覆盖全球 200 多个国家和地区。投诉人是目前世界上最大的电梯公司，其电梯年销售是排名第二位和第三位的总和。投诉人在全球共有 62,000 名员工，其中 53,000 名工作在除美国之外的其它国家和地区。投诉人 2006 年收入达 103 亿美元，其中 80% 来自于美国之外的全球其他公司。

“EXPRESS”始创于 1878 年，源自英国，1996 年成为投诉人麾下的一员，是具有 130 多年历史的经典品牌。EXPRESS 在上世纪 30 年代，曾是英国乃至欧洲最大的电梯制造公司。“EXPRESS”品牌电梯深受英国皇室的青睐，曾于 1959 年被授予“皇家御用”勋章，是唯一获此殊荣的电梯品牌。

投诉人的“EXPRESS”商标早在 1986 年就向中国商标局申请注册，初审公告期号为 176，注册公告期号为 185，注册号为 293182，注册使用商品为“电梯；自动楼梯”等。

投诉人不但拥有“EXPRESS”的商标专用权，更注册和长期使用包含了“EXPRESS”的域名，其中包括 expressotis.com、otisexpress.com、expressotis.com.cn、expresselevator.com.cn（由投诉人的在华子公司快速电梯有限公司所注册）等。

被投诉域名“gerexpress.com”与投诉人的注册商标“EXPRESS”基本相同。如上所述，“EXPRESS”是一个源远流长的电梯品牌，是投诉人十分重要的电梯品牌之一。投诉人于 2002 年在中国投资设立了快速电梯有限公司（EXPRESS ELEVATOR COMPANY）专业生产奥的斯集团所属的“EXPRESS”品牌的电梯、自动扶梯及自动人行道等产品，是投诉人的全资子公司，注册资金为 1500 万美元，投资总额为 3800 万美元。目前，快速电梯有限公司的分公司及办事处已经遍布中国。其中，在华北区域，有北京分公司、天津分公司、沈阳分公司及哈尔滨分公司；在苏沪区域，有苏州分公司、上海分公司、南京分公司及安徽分公司；在西南区域，有

西安分公司、成都分公司、昆明办事处、广州分公司及深圳分公司；在华中区域，有武汉分公司、江西办事处、长沙办事处、山东分公司及湖北分公司；在华东区域，有浙江分公司、福州办事处及厦门办事处，等等。无论是“EXPRESS”产品还是快速电梯有限公司，在行业内都具有相当高的影响力和知名度，相关公众习惯将快速电梯有限公司称为“EXPRESS”，“EXPRESS”视作投诉人在华子公司的商号。

投诉人所持有的“EXPRESS”商标在中国已经具有相当高的知名度，且为显著性强的文字。同时，投诉人在华子公司经投诉人授权许可，长期在其生产的电梯、扶梯产品上使用“EXPRESS”商标，使“EXPRESS”商标在电梯行业内具有良好声誉和高度的品牌影响力，并在中国为相关公众所熟知。

被投诉域名仅在投诉人的“EXPRESS”注册商标前加上“ger”，“EXPRESS”商标仍是该域名的显著标识部分。因此被投诉域名很容易让相关公众误认为该域名链接的网页是投诉人在华子公司的网页，或该域名链接的网页与投诉人有关联关系或业务联系，严重混淆视听，误导相关公众。

同时，投诉人所注册的“EXPRESS”商标主要是在电梯产品及相关服务上使用的。而被投诉人所注册的争议域名“gerexpress.com”指向的网站系用于介绍及推广所谓“美奥快速电梯有限公司”生产的电梯及其所提供的电梯维修服务。两者属于同一种类的商品和服务。

因此，在投诉人持有的“EXPRESS”商标前加上“ger”并注册为域名，将误导消费者，并容易使相关公众误以为该域名与投诉人及投诉人在华子公司相关。鉴于投诉人所持有的“EXPRESS”商标在中国已经具有较高的知名度，且为显著性较强的文字，被投诉人将其注册为域名足以导致消费者混淆该域名的持有人，以及通过该域名发布消息的行为人。

(2) 被投诉域名的持有人对争议域名和/或其大部分不享有合法权益

首先，投诉人的“EXPRESS”商标早在1986年就向中国商标局申请注册，远远早于争议域名的注册日期。因此，除非获得投诉人的许可，任

何人不得以任何方式使用“EXPRESS”商标。而投诉人从未授予被投诉人以任何方式使用“EXPRESS”商标。

其次，根据投诉人在中国商标局的官方网站（<http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp>）上对被投诉人名下的商标进行的查询结果，被投诉人并未就“EXPRESS”享有任何注册商标专用权。

（3）争议域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

被投诉人注册争议域名“gerexpress.com”并将该域名所指向的网页用于电梯产品的推广及销售有明显的恶意。争议域名所指向的网页以“美奥快速电梯有限公司西安分公司”的名义，大肆宣传其是“由美国奥的斯（OTIS）投资集团有限公司（香港）合资建成”，通过这一虚假陈述蓄意误导消费者。在这个网页上，无论图片、视频、文字，均大量使用投诉人的“奥的斯”、“OTIS”、“EXPRESS”等注册商标，侵权恶意十分明显。

需要说明的是，鉴于投诉人的“EXPRESS”品牌电梯产品在中国境内的高度知名度及美誉度，部分同行业企业不惜以身试法，摹仿、复制投诉人的“EXPRESS”商标并用于电梯产品的生产及销售。在投诉人的积极维权下，法院通过民事判决书或者民事调解书的形势确认了侵权人的商标侵权行为及不正当竞争行为，涉案侵权人还应投诉人的要求进行了登报道歉声明并进行经济赔偿。

而争议域名所指向的网页所称的“美奥快速电梯有限公司”，正是其中一个侵权人。这个公司对“EXPRESS”商标不享有任何合法权益，而是企图通过摹仿、复制投诉人的“EXPRESS”商标并用于电梯产品的生产及销售（包括应用于域名、广告宣传册等）而获取不正当利益。投诉人曾授权快速电梯有限公司向法院起诉美奥快速电梯有限公司。在该诉讼中，美奥快速电梯有限公司最终承认侵权行为、刊登道歉声明并作出赔偿。因此，美奥快速电梯有限公司没有停止使用侵权网页，是不履行法院裁判文书的恶意行为。

根据《政策》4.b.(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你

方网站或其他联机地址者。”

因此，根据本案事实，投诉人认为被投诉人的行为已经构成了恶意注册和使用域名。

投诉人请求专家组裁决将争议域名转移给投诉人。

被投诉人：

针对投诉人的上述投诉主张，被投诉人未在规定的答辩期限内进行答辩。

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》适用于本项域名争议解决程序。

《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

投诉人提供的证据表明，在争议域名注册日之前，即在 2012 年 6 月 14 日之前，投诉人已经在中国注册了“EXPRESS”商标，注册号为 293182，指定商品项目为第 7 类上的“电梯、自动楼梯”，有效期至 2017 年 7 月 19 日。

据此，专家组认为，投诉人对“EXPRESS”标识享有在先商标权。

争议域名“gerexpress.com”中，“.com”为通用顶级域名，不具有显著性，故争议域名中具有识别作用的主体部分为“gerexpress”。专家组将投诉人的注册商标“EXPRESS”与本案争议域名的主体部分“gerexpress”进行了比较，认为争议域名的主体部分是由“ger”和“express”组合在一起的。

其中“express”与投诉人的注册商标“EXPRESS”完全相同。“ger”是无含义的字母组合，与“express”组合在一起不能构成与“EXPRESS”的重大区别。因此“gerexpress”与投诉人的注册商标“EXPRESS”构成近似。

因此，专家组认为被投诉人持有的争议域名与投诉人享有在先权利的商标构成混淆性近似。投诉人的投诉满足《政策》第4(a)条规定的第一个条件。

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的域名主体“gerexpress”不享有任何注册商标专用权，投诉人也从未授予被投诉人以任何方式使用“EXPRESS”商标。

专家组认为，投诉人的主张及所举证据可以初步表明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。被投诉人应承担其对于争议域名享有合法权益的证明责任，但被投诉人没有就此进行答辩或提供任何证据。专家组也无法通过现有证据材料，得出被投诉人对争议域名或其主要部分享有合法权益的结论。

因此，专家组认为被投诉人对于争议域名及其主要部分不享有权利或合法利益，投诉人的投诉满足《政策》第4(a)条规定的第二个条件。

关于恶意

根据《政策》第4(b)条的规定，争议域名的注册人如有下列情形之一的行为，其行为可被认定为构成恶意注册或使用域名的证据：

(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收益者；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你方网站或其他连机地址者。

投诉人提交的证据表明，投诉人在中国拥有对“EXPRESS”的注册商标专用权，自 20 世纪 80 年代投诉人进入中国市场以来，“EXPRESS”商标经过投诉人的使用在中国获得了一定的知名度。

投诉人提供的证据还表明，在争议域名指向的网站上，被投诉人使用了投诉人的注册商标“EXPRESS”，并声称由投诉人提供资金及技术支持。鉴于投诉人在该行业内的知名度，专家组有理由相信，被投诉人在注册争议域名时理应知晓投诉人及其注册商标。在此情形下，被投诉人仍将与投诉人注册商标相近似的文字注册为域名，被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

专家组认为，被投诉人在知晓投诉人及其注册商标“EXPRESS”知名度及商业价值的情况下，在争议域名指向的网站上使用投诉人的注册商标宣传、展示同类商品，其行为符合《政策》第 4(b)条中(iv)规定的恶意情形，即以使用域名的手段，为商业利益目的，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其网站或其他链机地址。被投诉人在同一商业领域的网站中使用与投诉人商标构成混淆性近似的域名，应认定为是对该域名的恶意使用。

因此，专家组认为被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意，投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)条规定的第三个条件。

5、裁决

综上所述，专家组认为，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)条规定的三个条件，即“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”，“被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益”，“被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意”。

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“gerexpress.com”转移给投诉人 Otis Elevator Company (奥的斯电梯公司)。

独任专家:



2013年8月30日