



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (HONG KONG OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Version
Decision ID DE-0700123
Case ID HK-0700136
Disputed Domain Name www.wisdomtoothbrush.com
Case Administrator Dennis CAI
Submitted By Gary Soo
Participated Panelist

Date of Decision 05-10-2007

Language Version : Non-English

The Parties Information

Claimant Wisdom Toothbrushes Limited
Respondent Gang Zhang

Procedural History

本案的投诉人 Wisdom Toothbrushes Limited，是一家在英国注册成立的公司，地址是 The Silk Mill, Haverhill, Suffolk CB9 8DT, UK。投诉人指定香港的近律师行为其授权代理人，其地址是香港中环遮打道18号历山大厦5楼。被投诉人 Gang Zhang，其注册联络地址为 Yangzhou，电邮地址是 yzzgang@pub.yz.jsinfo.net。

本案的争议域名是 <wisdomtoothbrush.com>。争议域名的注册机构是 Hichina Web Solutions (Hong Kong) Limited。

2007年7月20日，投诉人根据互联网络名称和数码分配公司（ICANN）于1999年10月24日发布的《统一域名争议解决政策》（下称《解决政策》）、《统一域名争议解决政策程序规则》（下称《程序规则》）以及《亚洲域名争议解决中心关于〈统一域名争议解决政策〉补充规则》（下称《补充规则》），向亚洲域名争议解决中心香港秘书处（下称“中心”）提交了中文投诉书，并选择由一人专家组审理本案。2007年8月2日，中心以电子邮件向投诉人传送投诉书接收确认，确认收到投诉人的投诉书及案件费用，并表示中心将根据《解决政策》、《程序规则》以及《补充规则》的规定对投诉书予以形式审查。

同日，中心向争议域名注册机构传送请求协助函，请求提供其WHOIS数据库中有关本案争议域名的信息，以及争议域名注册协议使用之语言。

2007年8月3日，争议域名注册机构以电邮回复中心，确认本案争议域名是由其提供注册服务，现争议域名持有人为被投诉人，并提供其联络地址，并表示争议域名注册协议使用之语言是中文。

2007年8月21日中心以电子邮件向投诉人和被投诉人发出程序开始通知，表示本案程序是于2007年8月21日正式开始，要求被投诉人按期提交答辩。被投诉人于答辩期限自2007年8月21日起20个厉日内向中心及投诉人传递答辩书。

2007年9月14日，中心以电子邮件向双方当事人发出缺席审理通知，表示中心香港秘书处在规定答辩时间内并没有收到被投诉人针对本投诉而提出的答辩，中心将指定专家组审理本案，并予以裁决。

2007年9月20日，中心按《程序规则》向候选专家以电子邮件请求确认是否接受指定作为本案专家审理案件，以及如果接收指定，能否在当事人间保持独立公正。其后，中心在收到候选专家发出回复，表示同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性后，在2007年9月21日，中心以电子邮件向双方当事人传送专家指定通知，指定 Mr. Gary Soo (苏国良先生) 为本案独任专家，审理本案。中心也正式将案件移交专家组，裁决的提交日期为移交文件之日起的第14日，即2007年10月5日。

Factual Background

For Claimant

投诉人拥有欧、美、日本等国家/地区超过七十项带有“WISDOM”字样的商标注册，商品主要为国际分类第21类项下的牙刷。当中最早的英国商标注册可追溯至1934年，这些商标注册至今已超过70年。

For Respondent

被投诉人于2007年4月29日，向HiChina Web Solutions (Hong Kong) Ltd.申请注册了争议域名<wisdomtoothbrush.com>。

Parties' Contentions

Claimant

关于其上述商标注册方面，投诉人附上了部分投诉人的商标注册/续展证书复印件。这些包括在英国、欧共体、香港、日本、台湾、美国等的证书。

投诉人表示，投诉人的前身为成立于1784年的ADDIS LIMITED，在200多年前就以制造牙刷驰名于世。投诉人指出，除了有小部分商标注册要等到下一次续展时才同时转移之外，有关的牙刷制造业务并商标注册均在1994年转移给投诉人，而投诉人现今为与Oral B和Colgate齐名的世界著名牙刷制造商之一，在世界各地超过五十个国家/地区（包括香港、马来西亚、印度等）均设有经销商。对此，投诉人提交了投诉人的公司简介和市场调查报告摘要以作支持。

此外，从投诉人列出的自1999年至2006年数字，投诉人的“WISDOM”商标牙刷2006年的全球营业额就将近一千万英镑（折合人民币超过一亿五千万），且投诉人每年均花费巨额金钱用作推广和宣传其“WISDOM”牙刷，仅在2006年的全球推广和宣传费用就高达一百三十多万英镑（折合人民币超过两千万）。投诉人也附上了其一部分宣传材料的复印件。

投诉人也指出，投诉人早在2000年6月起就注册了多个以“wisdomtoothbrushes”或“wisdom-toothbrushes”为识别部份的域名，这些包括<wisdomtoothbrushes.com>、<wisdomtoothbrushes.co.uk>、<wisdom-toothbrushes.com>、<wisdom-toothbrushes.co.uk>、<wisdomtoothbrushes.net>和<wisdom-toothbrushes.net>。

此外，投诉人表示，投诉人或其前身自1940年6月就一直使用“WISDOM”作为其主要商标，且自投诉人自1993年12月成立后就一直使用“WISDOM”作为商号，而“WISDOM”或“WISDOMTOOTHBRUSH”与被投诉人没有任何关联，但被投诉人却于2007年4月29日抢注<wisdomtoothbrush.com>争议域名，可是该域名的注册仍比投诉人商标的使用晚了六十多年，也比投诉人的 <wisdomtoothbrushes.com>等国际域名的注册晚了将近七年。

再者，投诉人认为，种种证据显示被投诉人注册争议域名的恶意非常明显。

投诉人表示：

第一，争议域名与投诉人享有民事权利的商号、商标以及域名具有足以导致混淆的近似性。争议域名的“wisdomtoothbrush”部份中的“toothbrush”是对商品牙刷的描述，按一般对域名构成部分的理解，商品名称不是识别的部分，故此，争议域名的识别部分应该只是“wisdom”，这与投诉人在英国等地已经注册的“WISDOM”商标完全相同。而且，“WISDOM”不仅是投诉人的注册商标，同时亦是投诉人的商号，为投诉人受到法律保护的民事权利。此外，投诉人是域名<wisdomtoothbrushes.com>等的所有人，该国际域名早于2000年6月15日就已经注册。投诉人该等国际域名的主要识别部分应为去掉“toothbrushes”（牙刷）后的“wisdom”，与争议域名的识别部分完全相同。综上所述，投诉人不但拥有“WISDOM”商标的七十多项注册，其“WISDOM”商号权更是受到法律保护的民事权利，而且投诉人的<wisdomtoothbrushes.com>等多个域名亦早为投诉人所注册和使用。被投诉人抢注的争议域名识别部分与投诉人商标、商号及<wisdomtoothbrushes.com>等域名识别部分完全相同；加上争议域名与投诉人域名<wisdomtoothbrushes.com>在整体构成和外观上均非常近似，争议域名的注册将极容易误导消费者，使消费者误认为争议域名是投诉人的域名。

第二，被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。据投诉人了解，被投诉人不具有任何与争议域名或其识别部分“wisdom”有关的任何合法权益。

第三，被投诉人就争议域名的注册或使用具有恶意，被投诉人注册争议域名是为了阻止投诉人以相应的域名反映其“WISDOM”商标/商号。被投诉人于2004年5月27日抢注了<wisdombrush.com>域名，并曾指向一个专门销售“WISDOM”品牌牙刷的网站，而侵权产品使用的“WISDOM”商标的字体和特征与投诉人曾使用的商标字体和特征，完全相同，尤其以对小写“i”的使用及注册标示“®”位于字母“M”上方的摆放位置最为明显。被投诉人曾通过争议域名及其指向的网站，故意引诱网络用户访问该网站，混淆消费者和网络用户，使消费大众误以为该域名及其指向的网站与投诉人有关而误认误购，达到其营利的目的。后来，投诉人于本年3月27日就<wisdombrush.com>域名向亚洲域名争议解决中心提交投诉书（案件号为HK-0700121）。该争议裁定将<wisdombrush.com>域名移转给投诉人，证明被投诉人的抢注行为带有恶意，不被支持。再者，被投诉人于4月18日收到有关通知，不但无法就投诉人的指控提出合理的答辩，反更于4月29日再抢注本案的争议域名 <wisdomtoothbrush.com>。而且，争议域名在注册后一直未有指向任何网站，也就是说一直未被使用。被投诉人注册争议域名似是为了报复，希望阻止投诉人以相应的域名反映其“WISDOM”商标/商号。因此，被投诉人注册争议域名是为了破坏竞争对手的正常业务。虽然争议域名尚未使用，但鉴于投诉人在业界的高知名度，争议域名又以投诉人的商

号/商标“wisdom”作为识别部分，以及加上含义为牙刷的“toothbrush”构成争议域名的一部分，争议域名的注册将不可避免地会误导公众，破坏投诉人正常的业务活动。

因此，投诉人主张，被投诉人很可能会以使用域名的手段，为商业利益目的，通过争议域名指向的网站上出售的牙刷商品与投诉人商标之间存在来源的混淆，故意引诱网络用户访问其网站，且如上所述，被投诉人曾经通过<wisdombrush.com>域名及其指向的网站，故意引诱网络用户访问该网站，混淆消费者和网络用户，使消费大众误以为该域名及其指向的网站与投诉人有关而误认误购，达到其营利的目的，被投诉人也未曾否认过这指控。

投诉人认为，虽然本争议域名尚未使用，但鉴于被投诉人以往的所作所为，投诉人有理由相信，被投诉人可以随时把本争议域名再次指向其专门销售“WISDOM”品牌牙刷的网站。这对被投诉人只是一件简单易办的事情，但对投诉人却是一个很大的潜在威胁。

综上所述，投诉人表示，被投诉人以投诉人享有合法权益的商号和商标作为其争议域名的识别部分，抢注争议域名为自己的域名，不但阻止了投诉人以相应的域名反映其“WISDOM”商标/商号，还破坏了投诉人的正常业务，并构成一个对投诉人很大的潜在威胁。被投诉人可以随时把争议域名再次指向其专门销售“WISDOM”品牌牙刷的网站，并通过指向该网站混淆消费大众，使大众误以为争议域名及其指向的网站与投诉人有关，严重侵犯投诉人的合法权益。因此，被投诉人应将其抢注的争议域名转移给投诉人。

根据《解决政策》和《程序规则》，并基于上述理由，投诉人请求专家组裁决：本案争议域名<wisdomtoothbrush.com>转移给投诉人。

Respondent

被投诉人未在规定时间内提交答辩书。

Findings

本案注册协议所使用的语文是中文，当事人并没有另有约定而注册协议也没有另有规定。本案的投诉书所使用的语文是中文。依据《程序规则》第11条，专家组考虑了本行政程序的具体情形，认为应依据注册协议所使用的语文进行本行政程序。

依据《程序规则》第5(e)条规定，如果被投诉人未提交答辩，如无特殊情形，专家组应依据投诉书裁决争议。依据《程序规则》第14条规定，当事人一方，如无特殊情形，不遵守本《程序规则》或专家组所确定的任何时限，专家组将继续进行行政程序，直至就所涉投诉作出裁决；当事人一方，如无特殊情形，不遵守本《程序规则》之规定或要求或专家组的任何指令，专家组应以其认为适当的情形对此予以推论。

专家组不认为出现上述之任何特别理由。因此，专家组根据投诉人所提供之投诉书及其所附上之附件，对本案作出以下意见与裁定：

- 《解决政策》第4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：
- (i) 争议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) 被投诉人对争议域名并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具有恶意。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

Identical / Confusingly Similar

关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似考虑了投诉人所附上之文件，以及被投诉人就投诉人对“WISDOM”这名称或标志所主张的商标和商号权利没有提出相反意见或证据，专家组接纳，投诉人多年来拥有欧、美、日本等国家/地区超过七十项带有“WISDOM”字样的商标注册，而其商品主要为国际分类第21类项下的牙刷，且投诉人是现今世界著名牙刷制造商之一，也早在2000年6月起就注册了多个以“wisdomtoothbrushes”或“wisdom-toothbrushes”为识别部份的域名，这些包括<wisdomtoothbrushes.com>、<wisdomtoothbrushes.co.uk>、<wisdom-toothbrushes.com>、<wisdom-toothbrushes.co.uk>、<wisdomtoothbrushes.net>和<wisdom-toothbrushes.net>。

因此，专家组认为投诉人于本案中不能依靠其对“WISDOM”这标志或名称享有商品商标或服务商标权利。

在争议域名<wisdomtoothbrush.com>中，“.com”是代表“公司”的描述性质顶级域名。所余下的主要组成部分“wisdomtoothbrush”与投诉人之“WISDOM”标志或名称，除了英文字母的大小写之分别外，与投诉人享有商品商标或服务商标权利的“WISDOM”商号和商标相同或具有混淆的近似性。

鉴于此，专家组裁定投诉人的投诉已满足了《解决政策》第4(a)(i)条中的条件。

Rights and Legitimate Interests

被投诉人Gang Zhang与“WISDOM”、“toothbrush”或“wisdomtoothbrush”这些名称或标志并没有任何明显关联，且“wisdomtoothbrush”本身也不是日常之用字、词。再者，对于投诉人就被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益的主张，被投诉人没有提出相反意见或证据。虽然被投诉人也曾注册了<wisdombrush.com>这一域名，但投诉人也表示亚洲域名争议解决中心已对此发出裁决，并裁定将<wisdombrush.com>域名移转给投诉人。对此，被投诉人亦没有提出相反意见或证据。因此，专家组裁定投诉人的投诉已满足了《解决政策》第4(a)(ii)条中的条件。

Bad Faith

《解决政策》第4(b)条规定，针对第4(a)(iii)条，尤其是如下情形，但并不限于如下情形，如经专家组发现确实存在，则构成恶意注册和使用域名的证据：

- (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，被投诉人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) 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，被投诉人通过制造被投诉人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它连机地址者。

专家组接纳投诉人所提供的证据，即投诉人在国际牙刷品牌业务中拥有知名知度，且被投诉人曾注册了<wisdombrush.com>域名，并将其指向一个专门销售“WISDOM”品牌牙刷的网站，而在亚洲域名争议解决中心发出裁定将<wisdombrush.com>域名移转给投诉人后，被投诉人于4月29日再注册本案的争议域名 <wisdomtoothbrush.com>。

基于上述分析，专家组认为被投诉人是在知悉投诉人对“WISDOM”在牙刷业务上之商标或商号权利后才注册争议域名，这注册行为本身即表明，被投诉人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，其主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者。

因此，根据《解决政策》第4(b)条第(ii)&(iii)款的规定，专家组裁定本案被投诉人对争议域名的注册和使用均具有恶意。

投诉人请求本案专家组裁决，将本案争议域名应转移给投诉人。专家组认为裁定将争议域名转移给投诉人是合适的救济方式。

Status

www.wisdomtoothbrush.com Domain Name Transfer

Decision

基于以上分析，专家组认为：(1)争议域名<wisdomtoothbrush.com>与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，具有足以导致混淆的近似性；(2)被投诉人对该域名或者其主要部分不享有合法权益；和(3)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。据此，专家组裁定争议域名<wisdomtoothbrush.com.>应予转移给投诉人。