

亚洲域名争议解决中心

香港秘书处

行政专家组裁决

案件编号：HK-1100336

投 诉 人：BASF SE (BASF Aktiengesellschaft)

被投诉人：Shi Faping

争议域名：basfchemical.com

注 册 商：万网志成科技有限公司

1、案件程序

本案的投诉人是 BASF SE (前称 BASF Aktiengesellschaft)，地址在 Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Germany。投诉人的代理人是霍金路伟律师行，地址在香港金钟道 88 号太古广场一期 11 楼。

被投诉人是 Shi Faping，地址中国 130000 河北省邢台 Ma Yan Si Cun64 号。

本案的争议域名是“basfchemical.com”。争议域名的注册商是万网志成科技有限公司。

亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“中心香港秘书处”) 于 2011 年 3 月 4 日收到投诉人根据互联网名称与数码分配联合会 (ICANN) 实施的《统一域名争议解决政策》、《统一域名争议解决政策细则》及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 《统一域名争议解决政策补充细则》提交的投诉书。

2011 年 3 月 8 日，中心香港秘书处确认收到了投诉书，同日，要求注册商确认注册信息。2011 年 3 月 9 日，注册商回复确认争议域名由被投诉人注册，争议域名注册协议使用的语言为中文。

2011 年 3 月 22 日，中心香港秘书处向被投诉人发出程序开始通知，送达投诉书，说明被投诉人应当按照《统一域名争议解决政策细则》及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 《统一域名争议解决政策补充细则》的要求提交答辩书；中心香港秘书处

向投诉人发出投诉书确认及送达通知；中心香港秘书处还通知了 ICANN 和注册商。

被投诉人没有在规定期限内提交答辩书。2011 年 4 月 14 日，中心香港秘书处发出缺席审理通知。

2011 年 4 月 20 日，中心香港秘书处确认指定薛虹女士作为专家，组成一人专家组，审理本案。根据《统一域名争议解决政策细则》第 6(f)条和第 15(b)条，专家组应当在 2011 年 5 月 4 日（含 4 日）前将裁决告知中心香港秘书处。

专家组认为，专家组的成立符合《统一域名争议解决政策》和《统一域名争议解决政策细则》的规定。根据《统一域名争议解决政策细则》第 11(a)条的规定，除非当事人另有约定或者域名注册协议另有规定，案件程序语言为域名注册协议使用的语言，但是审理案件的专家组有权根据案件的具体情况另行决定。本案域名注册协议使用的语言为中文，因此专家组决定本案的程序语言为中文。

2、基本事实

投诉人：

投诉人是化学品、塑料、原油和天然气供应商，在包括中国、中国香港特别行政区及中国台湾地区在内的 170 多个国家和地区拥有超过 900 个由“BASF”组成或包含“BASF”的商标注册。

被投诉人：

被投诉人是 Shi Faping，于 2010 年 11 月 18 日注册了争议域名“basfchemical.com”。

3、当事人主张

投诉人的投诉书

(1) 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或混淆地相似。

投诉人认为争议域名与投诉人基于其在全球 170 多个国家地区拥有的超过 900 个由“BASF”组成或包含“BASF”的商标注册而拥有权利的商标相同及/或混淆地相似。争议域名完全包含投诉人的“basf”商标。争议域名与投诉人的“basf”商标的唯一分别是加入

一个说明词语“chemical”。目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。在本案中，在争议域名中加入“chemical”一字僅會增加混淆的可能性，因為投訴人在中國及世界各地專門從事化工產品的供應。BASF 是一个拼合字，如独立于投诉人的商标和商号名称以外，该文字在英语或任何其它语言中均没有任何通用的意思。“BASF”源自“Badische Anilin- und Soda-Fabrik”名称，英文翻译是“Baden Aniline and Soda Factory”。“basf”明显是争议域名的识别和显著部分。在维基百科 (Wikipedia) 中仅登录一项有关“BASF”的词目，该词目的内容与投诉人有关，副本见附件 15。

投诉人又指出目前已公认，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，无需理会域名的网綴，在本案中即<.com>。投诉人因此向专家组指出，就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同或混淆地类似。

(2) 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

投诉人认为被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益，理由如下：争议域名并不反映被投诉人的名称。投诉人的法律代表以被投诉人的名称及 Tianjin Basf Chemical Co., Ltd. (即争议域名解析导入的网站的经营者) (“有关网站经营者”) 进行专有商标搜索，结果显示被投诉人及有关网站经营者在中国并不拥有任何注册商标权或商标申请，而中国是被投诉人的居住国亦是有关网站经营者经营其业务的国家 (在有关网站上列明)。有关商标查询结果的副本见附件 17。

此外，鉴于投诉人于全球超过 170 个国家在不少于 30 个类别中就由“BASF”组成或包含“BASF”的标记拥有广泛的商标注册组合以及投诉人所采取的积极商标保护措施，除投诉人外，任何其他人士在任何国家地区所提出的商标申请能够获得注册的可能性极低。因此，可作出如下推定：被投诉人在世界任何其它地方并没有就“BASF”拥有任何商标注册。

再者，并无任何证据显示被投诉人：(i) 已在中国 (即被投诉人的居住国) 或其它地方就争议域名取得任何知名度；(ii) 就任何真诚的商品或服务提供使用争议域名；或(iii) 对争议域名作任何合法的商业使用。据投诉人所知，争议域名仅在化学品的供应中使用，所采用的商标和商号名称是“BASF”，该名称属于投诉人所有，而被投诉人并不拥有任何权利。被投诉人的行为根据世界各地的法律均构成对投诉人的商标权的侵犯，包括但不

限于在中国、香港和德国等地。被投诉人本身，不可能藉着投诉人的 BASF 商标注册及就此取得的知名度，就任何商品或服务的提供取得任何合法的知名度或民事权利。在任何情况下，被投诉人均不可能说已就争议域名取得任何知名度或据以广泛为人所知，更肯定不可以说被投诉人已取得足以就争议域名向其赋予任何合法权利或权益的知名度。

因此，投诉人向专家组指出，已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

(3) 被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册具有恶意，原因如下：“BASF”是一个拼合而成的文字，不可能为被投诉人注册和使用争议域名提供任何客观的理由。被投诉人对争议域名并不拥有任何合法权利或权益，可推定必定是基于其对投诉人在“BASF”所享有的长期权益的认识而注册该域名。

目前已经确立，被投诉人在已完全知悉投诉人在“BASF”商标所拥有的在先权利，而被投诉人并没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可，被投诉人在此情况下注册和使用及继续注册和使用争议域名必然具有恶意。

此外，被投诉人明显是对投诉人及其商标有所认识，理由是被投诉人正通过争议域名所解析导入的网站（“有关网站”），以“Tianjin Basf Chemical Industry Co., Ltd”(“Tianjin Basf”) 的名称营销及销售化学商品。争议域名所解析的网站在 2011 年 2 月 16 日的快照见附件 19。被投诉人使用有关网站营销及销售化学商品，与投诉人的商品直接相竞争，这事实进一步显示被投诉人对投诉人的声誉及业务活动均有所认识，并尝试在消费者的心目中制造混淆。此情况构成进一步恶意的证明。

此外，2011 年 1 月 13 日，Tianjin Basf 一名代表接触投诉人正牌 BASF 商品的其中一个非洲经销商，要约向其销售各种化学商品，并声称 Tianjin Basf 是“中国最大化工材料制造商之一”。Tianjin Basf 向投诉人的授权经销商发出的电邮副本见附件 21。投诉人自 1885 年已开始在中国营商，现为世界具有领导地位的化工材料供应商，被投诉人明显是要在消费者之间制造混淆，以获取商业利益，及利用投诉人的知名商标和在中国的知名度取得不合法的利益。被投诉人主动与投诉人的客户接触这事实显示被投诉人对投诉人的权利有所认识，正尝试利用该等权利，具有恶意。

在此公然挪用投诉人 BASF 品牌的情况下，被投诉人注册及/或使用争议域名的行为的唯一可能解释就是恶意注册和使用，其唯一目的是挪用投诉人的商誉及干扰投诉人在中国及其它地方的业务活动。争议域名的注册是恶意行为，完全符合《解决政策》第 4(a)(iii)条所述构成恶意的证明：“你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆”。因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名转让给投诉人。

被投诉人的答辩书

被投诉人没有提交答辩书。

4、专家组意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《统一域名争议解决政策》的约束。《统一域名争议解决政策》适用于本项行政程序。

《统一域名争议解决政策》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) 争议域名与投诉人拥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

投诉人在中国等 100 多个国家和地区就“BASF”商标拥有注册。投诉人提交了商标注册证明，上述商标注册至今合法有效。因此，投诉人对“BASF”商标享有权利。

被投诉人注册的争议域名为“basfchemical.com”，除去代表通用顶级域名“.com”的字符外，被投诉人选择注册的部分为“basfchemical”，明显由“basf”和“chemical”两部分构成。与投诉人的注册商标相比，争议域名虽然在“basf”之后附加了通用词语“chemical”，

但是起主要识别作用仍然是“basf”，因此争议域名不能实质性地区别于投诉人的注册商标“BASF”。而且，根据《统一域名争议解决政策》作出的在先裁决表明，将与投诉人的业务活动有关的通用词语附加于投诉人的商标，更增加了争议域名与投诉人的商标混淆性近似的可能性（见 *Marriott International, Inc. v. Cafe au lait*, NAF Claim No. FA93670）。

因此，专家组认为，被投诉人的争议域名与投诉人的注册商标 BASF 混淆性近似，投诉满足《统一域名争议解决政策》第 4(a)(i)条规定的条件。

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。

被投诉人没有提交答辩书和证据材料，未能完成其所承担的举证责任。专家组也无法基于现有证据认定被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益。

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

关于恶意

投诉人提供的证据显示，投诉人是世界著名的化工产品供应商，投诉人的注册商标 BASF 通过长期的使用和宣称，已经广为人知，在相关公众中具有很高的知名度。被投诉人则使用争议域名建立了“Tianjin Basf Chemical Industry Co., Ltd”网站，营销各类化工产品，而且曾经以 Tianjin Basf 的名义联系投诉人在非洲的一个经销商，企图销售相关产品。对于上述事实，被投诉人没有举证加以反驳和辩解，专家组予以采信。

专家组认为，被投诉人与投诉人是同业竞争者，对投诉人的经营活动和注册商标应当有所了解。而且，被投诉人争议域名的构成和争议域名网站的内容也说明，被投诉人选择注册和使用与投诉人注册商标混淆性的争议域名不是偶然的巧合，而是有意为之。鉴于投诉人 BASF 商标在相关领域的知名度，被投诉人故意利用争议域名与投诉人注册商标的相似性吸引有关用户，牟取商业利益，极有可能误导在互联网上寻找投诉人网站及产品的使用者，从而对投诉人的经营活动造成不利影响。

因此，专家组认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有《统一域名争议解决政

策》第 4(b)(iv)条所述之恶意，投诉满足《统一域名争议解决政策》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《统一域名争议解决政策》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《统一域名争议解决政策》第 4(i)条和《统一域名争议解决政策细则》第 15 条的规定，专家组决定将争议域名“basfchemical.com”转移给投诉人。

独任专家：薛 虹

二〇一一年五月四日