



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

**香港秘书处
行政专家组裁决
案件编号：HK-1100337**

投 诉 人：BASF SE (前称 BASF Aktiengesellschaft)

被投诉人：Dong Hao

争议域名：basfude.com

注册商：北京新网数码信息技术有限公司 (Xin Net Technology Corporation)

1、案件程序

本案的投诉人是 BASF SE (前称 BASF Aktiengesellschaft)。

本案的被投诉人是 Dong Hao。

本案的争议域名是“basfude.com”。争议域名的注册商是北京新网数码信息技术有限公司 (Xin Net Technology Corporation)。

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 7 日收到投诉人根据互联网名称及数码分配公司(ICANN)实施的《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规则》(以下简称《规则》) 及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC)《统一域名争议解决政策补充规则》(以下简称《补充规则》) 提交的投诉书，要求指定一位专家组成行政专家组。

2011 年 3 月 8 日，中心香港秘书处向投诉人发出投诉确认通知，确认收到了投诉人的投诉书及相关案件费用。

2011 年 3 月 8 日，中心香港秘书处向注册服务机构北京新网数码信息技术有限公司 (Xin Net Technology Corporation) 传送注册信息确认函，请求确认注册信息。

2011 年 3 月 9 日，注册商回复中心香港秘书处，确认本案争议域名由其提供注册服务，被投诉人系争议域名的注册人，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送程序开始通知，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日，中心香港秘书处以电子邮件向投诉人和注册商抄送程

序开始通知。

2011年4月14日，中心香港秘书处向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知书，告知双方当事人，由于被投诉人没有在规定的答辩期限内提交答辩书，中心香港秘书处将指定专家缺席审理本案，作出裁决。

2011年4月20日，中心香港秘书处向双方当事人及高卢麟博士 (Dr. Lulin Gao) 传送专家指定通知，指定高卢麟博士 (Dr. Lulin Gao) 为独任专家，成立独任专家组，审理本案。

根据程序规则的规定，专家组应于2011年5月4日或之前就本案争议做出裁决。

2011年4月27日，经初步审理，专家组要求投诉人于2011年5月8日之前补充提交相关证据，审理期限顺延至2011年5月14日。

根据程序规则的规定，专家组决定本案程序语言为争议域名注册协议使用的语言，即中文。

2、基本事实

投诉人：本案的投诉人是 BASF SE (前称 BASF Aktiengesellschaft)，其地址在 Carl-Bosch-Strasse 38，67056 Ludwigshafen，Germany。投诉人的授权代表为霍金路伟律师行。

被投诉人：本案的被投诉人是 Dong Hao。被投诉人于2009年10月26日注册了争议域名“basfude.com”。

3、当事人主张

投诉人诉称：

投诉人在全球170多个国家地区，包括在大中华区(中国、香港及台湾)拥有超过900个由“BASF”组成或包含“BASF”的商标注册。投诉人在中国亦就其公司的中文名称“巴斯夫”(英语拼音为“basifu”)拥有多项商标注册。

BASF于1865年在德国创立，现为世界最大的化学品、塑料、原油和天然气供应商，在全球200多个国家为差不多所有类型产业下的无数客户供应超过8,000种产品，2007年销售额超过506亿欧元。BASF集团2009年的综合收益报表见附件4。

BASF 每年投入庞大资源，宣传推广 BASF 品牌。单在 2006 年，BASF 在世界各地投入用于企业广告宣传(包括一项非常成功的电视宣传活动)的开支已达 4,400 万欧元。节录自 BASF2006 年财务报告有关其广告开支的资料副本见附件 5，从 BASF 网站下载有关其企业广告策略的说明见附件 6。

BASF 在美国商业杂志《财富》(Fortune)2010 年公布的全球 500 强企业(Global500)中排名 81。在该杂志于 2005 年 2 月公布的一项调查中，BASF 获誉为世界第一大化工企业。在同一个调查中更被评为德国所有产业中的顶尖公司。有关该项调查结果的新闻报道节录见附件 7。BASF 发布的 2010 年资料汇编(Factbook 2010)概要说明公司的历史、简介和更多关于其产品的信息，副本见附件 8。

BASF 早于 1885 年已在中国开展贸易业务。BASF 在大中华区现有约 6,400 名雇员、24 家全资附属公司、8 间全资拥有生产厂房和 16 项合资经营，已成为大中华区内化工产业中最具影响力的外国投资者。2006 年，BASF 在大中华区内及来自大中华区的本地生产及进口商品年度销售收入超过 36 亿欧元。自其在大中华区内开展业务以来，BASF 一直在区内进行广泛的广告宣传。单在 2006 年，BASF 共发布 470 项印刷广告。附件 9 是部分有关 BASF 在大中华区内业务活动的网站节录和新闻发布以及 BASF 在本地发布的中文印刷广告副本。附件 10 是 BASF 在大中华区的媒体计划。

BASF 吸引媒体注意的不单是其在在大中华区内的业务活动和财务表现。BASF 不论在国际间及在大中华区内亦以其对社会责任的承担和对环境保护的贡献而闻名，与其在化工产业中的影响同样广为人知。2009 年，BASF 投入 1.41 亿元进行环境保护工作，另又投入 6.69 亿元用于环保设施的营运。2005 年，BASF 获颁发《中国最佳企业公民行为》大奖，并在一篇在《中国新闻周刊》刊登的文章中获认定为中国十大负责任企业之一。就有关奖项由 BASF 发布的新闻公布和《绿色上海》所发表的网上文章副本见附件 11。北京公交车为 2008 年北京奥运会减少排放空气污染物而采用 BASF 的清洁空气技术亦获得广泛的媒体报道。进一步详情见附件 12 的新闻公布。

BASF 在财务和产业表现上的成就、获媒体的高度关注、获颁的无数奖项以及在国际间和在本地进行的有针对性广告宣传活动，不单已确保 BASF 获认定为全球最具领导地位的化工公司，更令 BASF 品牌在世界各地，包括在中国境内成为一个家喻户晓的品牌。

争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同及/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。

首先，投诉人已就其中文公司名称“巴斯夫”在中国取得多项商标注册（见附件 3），该名称的英语拼音是“Basifu”。明显地，“Basfude”（“巴斯夫德”）与投诉人的中文名称及商标“Basifu”（“巴斯夫”）混淆地相似。目前已公认，争议域名与投诉人的商标之间的相似性可与非英语商标的英语拼音有关。请参考 Auchan 诉 Oushang Chaoshi（WIPO 案号：D2005-0407）及 Anjieyu Cosmetics Co., Ltd. 诉 xushi chun（WIPO 案号：D2010-1197），副本见附件 13。

此外，“Basfude”的中文名称“巴斯夫德”与投诉人的中文公司名称“巴斯夫”之间的唯一分别是加入一个“德”字作为后缀，该“德”字有“德国”的简称（“de”）的意思，而投诉人的总部是设于德国。此情况仅会增加消费者误以为被投诉人的网站与投诉人的著名商标在某方面存在关联的可能性。目前已公认，加入一个地理名词作为前缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性，反而增加产生混淆的可能性。投诉人请专家组参考 Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI（WIPO 案号：D2006-0768）及 The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi（WIPO 案号：D2008-1276），副本见附件 14。

再者，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”商标的唯一区别是加入“ude”作为后缀。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。投诉人请专家组参考 Oakley, Inc. 诉 Joel Wong/BlueHost.com-INC（WIPO 案号：D2010-0100）、Diageo Ireland 诉 Guinnessclaim（WIPO 案号：D2009-0679）及 The Coca-Cola Company 诉 Whois Privacy Service（WIPO 案号：D2010-0088），副本见附件 15。

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 16。

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，无需理会域名的网缀，在本案中即“.com”。投诉人请专家组参考 WIPO 仲裁及调停中心的裁决：Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd (案号：D2006-0762)，副本见附件 17。

投诉人因此向专家组指出，就《解决政策》第 4a(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及/或混淆地类似。

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：

(a) 争议域名并不反映被投诉人的名称；

(b) 投诉人的法律代表以被投诉人的名称进行专有商标搜索，结果显示被投诉人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。有关商标查询结果的副本见附件 18。此外，鉴于投诉人已在全球各地就“BASF”拥有的商标组合，除非被投诉人能提出相反的证据，否则可作出如下推定：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；

(c) 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；

(d) 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。

要求投诉人在被投诉人居籍国以外的所有其他国家进行商标查询以确定被投诉人是否任何有关“BASF”注册商标的所有人，此举并不切实可行。然而，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。

据投诉人所知，争议域名仅为化学品的推广而使用。正如上文所述，投诉人早于

1885 年已开始在中国营商。投诉人对“BASF”商标的使用和注册较被投诉人注册争议域名的日期早超过一个世纪。在没有提供进一步使用证明的情况下，被投诉人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 4a(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。

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。“BASF”是一个由投诉人创造的拼合字，如独立于投诉人的商标以外，该文字在英语或任何其它语言中均没有任何通用的意思，这事实进一步加强如下推定：被投诉人注册争议域名的动机完全是基于投诉人在“BASF”的知名度。投诉人请专家组参考 Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) 诉 KillInja (WIPO 案号：D2000-1409)，在该案中专家组认为被投诉人注册一个包含拼合而成的用于的争议域名这事实是专家组裁定具有恶意的一个相关因素。该案裁决的副本见附件 19。

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。

投诉人认为，鉴于上文所述投诉人在中国以至世界各地所享有的知名度，被投诉人在进行注册时对投诉人的“BASF”商标以及投诉人对争议域名因此而拥有的权利并不知情的说法是不可想象的。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。投诉人请专家组参考 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号：D2000-0163)，副本见附件 20。在该案中，专家组裁定注册人恶意使用和注册有关域名时，已考虑被投诉人是在知悉投诉人拥有的长期在先权利而注册有关域名的事实。

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”), 以混淆地相似的“Basfude Mining Engineering Technology Co. Ltd”(“Basfude Ltd”) 的名称营销及销售与投诉人直接相竞争的化学商品。争议域名所解析的网站在 2011 年 2 月 16 日的快照见附件 21。

被投诉人在有关网站经营化学商品, 供应竞争性产品, 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 (请参考 Bartercard Ltd & Bartercard International Pty Ltd. 诉 Ashton-Hall Computer Services(WIPO 案号 :D2000-0177)及 Caesars World, Inc. 诉 Forum LLC (WIPO 案号 : D2005-0517), 副本见附件 22)。

被投诉人注册及使用争议域名的目的明显是要公然挪用投诉人在 BASF 商标所享有的商誉。投诉人确认从来没有授权被投诉人使用任何 BASF 商标。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 4a(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 4a(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

被投诉人辩称:

被投诉人未在规定的期限内提出答辩。

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《统一域名争议解决政策》(《政策》) 的约束。《政策》适用于本项行政程序。

《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。

(一) 关于完全相同或混淆性相似

投诉人提供的商标注册证明、注册商标变更证明、核准续展注册证明、商标详细信息打印件等材料表明“BASF”商标早在1988年11月20日就在中国在第9类上获得第330104号商标注册，指定使用的商品为“计算和分类装置；计算机；磁带”等；于1988年11月30日在第2类上获得第331136号商标注册，指定使用的商品为“染料；油漆；色料”等，在第3类上获得第331204号商标注册，指定使用的商品为“抛光制剂；擦亮剂”等。投诉人还在多个类别上申请注册了汉字“巴斯夫”商标，例如，投诉人于1989年1月30日在第4类上获得第337793号商标注册，指定使用的商品为“燃料添加剂(非化学)；工业用油脂；石油产品”等，在第17类上获得第337792号商标注册，指定使用的商品为“板状和条状防火和烟的绝缘材料；塑料半成品”等。上述商标的注册时间均远远早于本案争议域名的注册时间(2009年10月26日)，且经续展，目前均处于有效期内。此外，投诉人的“BASF”、“巴斯夫”商标还在德国、中国台湾等多个国家和地区获准注册。因此，投诉人就“BASF”及“巴斯夫”享有在先的注册商标专用权。

关于本案争议域名与投诉人享有专用权的商标是否构成混淆性相似，专家组认为，本案争议域名的可识别部分为“basfude”，其中，“basf”与投诉人享有在先权利的“BASF”商标除英文字母大小写的细微差别外毫无二致，“ude”为无实质意义的字母组合，不能增加其显著因素。专家组认为，鉴于投诉人“BASF”这一商标的较高知名度和较大影响力，“basf”与不具有显著性的“ude”的组合，极易使相关公众误认为其与投诉人或与投诉人有关联关系的主体相关，进而导致混淆。同时，投诉人提供的证据表明投诉人的商标“BASF”与“巴斯夫”已形成紧密的对应关系。在此情形下，争议域名网站多处出现与投诉人的中文商标“巴斯夫”仅一字之差的“巴斯夫德”字样，而“巴斯夫德”又极易使人理解为德国的“巴斯夫”，从而进一步增加了产生混淆的可能性。

因此，争议域名“basfude.com”与投诉人的在先商标“BASF”构成混淆性近似，投诉满足《政策》第4a(i)条的规定。

(二) 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权利或合法权益，投诉人也从未授权、许可、批准或准许被投诉人注册或使用争议域名。

被投诉人没有在规定期限内进行答辩。

专家组认为，投诉人指出其从未许可被投诉人使用“BASF”商标或与其有关的任何标识，也从未授权被投诉人注册带有“BASF”字样的争议域名。专家组认为，投诉人已经提供了初步的证据，完成了《政策》第 4a(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。亚洲域名争议解决中心香港秘书处已按照程序规则和补充规则的规定向被投诉人送达了本案有关通知和文件，但被投诉人并未在规定期限内提交答辩，没有举证证明其对争议域名或其主要部分享有任何合法权益。专家组无法根据案件现有的证据材料，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，专家组认定，在投诉人提供了初步证据的情况下，被投诉人未证明其对争议域名享有合法权益，据此可以推定，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益，投诉符合《政策》第 4 a(ii)条规定的要求。

(三) 关于恶意

根据《政策》第 4a 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 4b 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联机地址者。

投诉人提供的相关证据表明，经过投诉人多年经营和大量的广告宣传，投诉人的商标“BASF”“巴斯夫”在中国及世界范围内均具有较高的知名度和美誉度，且上述商标之间已形成紧密的对应关系。同时，投诉人提交了争议域名网页页面内容的打印件作为证据。由争议域名的网页可知，被投诉人将争议域名用于推广其建筑保温材料、灭火材料、碳晶制品等，而上述业务与投诉人的业务相重合，极易使人误认为该网站与投诉人存在某种商务关系。被投诉人还在争议域名网站显著、突出使用与投诉人知名商标“巴斯夫”仅一字之差的“巴斯夫德”字样。由此，专家组可以合理推定：其一，被投诉人知晓甚至熟知投诉人及其“BASF”“巴斯夫”商标。在此情形下，被投诉人仍将与投诉人具有较高知名度的“BASF”商标十分近似“basfude”注册为争议域名的主要识别部分，其行为难谓善意；其二，被投诉人故意制造与投诉人持有的商品标记的混淆，意图误导相关公众将被投诉人混同于投诉人授权的产品经销商，或认为其与投诉人有投资、联营或者合作等关联关系，故意吸引互联网用户访问被投诉人的网站，从而使得相关公众对被投诉人的网站及其提供的产品的来源产生混淆，将其误认为是投诉人自身或其授权的网站进行访问，增加争议域名的访问量。被投诉人注册并使用争议域名获得不正当商业利益，借用投诉人的商业信誉和知名度增加商业机会，构成不正当竞争行为。

在被投诉人未进行答辩的情况下，专家组根据现有的证据材料难以得出被投诉人是出于善意注册和使用争议域名。因此，专家组认为，被投诉人具有恶意注册和使用争议域名的行为，属于政策第 4b (iv)条规定的恶意情形。

综上所述，专家组认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，投诉符合《政策》第 4 a(iii)条规定的要求。

5、裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第 4a 条规定的三个条件。因此，根据《政策》第 4a 条和《规则》第 15 条的规定，专家组决定将争议域名“basfude.com”转移给投诉人 BASF SE。

独任专家：高卢麟

(签字)

二〇一一年五月十三日