

的语言为中文。

2011年9月14日,中心香港秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知及附件材料,要求被投诉人在20个厉日内(即2011年10月4日或之前)根据「政策」、「规则」及「补充规则」提交答辩。

2011年10月6日,中心香港秘书处以电子邮件向双方发出缺席审理通知,表示因被投诉人未在规定期限内提交针对本案所提交之答辩,中心香港秘书处将尽快指定专家审理本案。

2011年10月12日,中心香港秘书处以电子邮件向双方及独任专家王则左先生发送通知,告知有关各方由王则左先生组成独任专家组审理本案,将案件移交专家组,并依据相关规定要求专家组于2011年10月26日或之前做出裁决。

Factual Background

2. 基本案情

For Complainant

投诉人:

投诉人(前称“BASF Aktiengesellschaft”)为一家于1865年在德国创立,现为世界最大的化学品和塑料供货商,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,2010年销售额超过638亿欧元。投诉人是BASF公司架构中的一家公司。

本案投诉人委托霍金路律师行代表参与本案程序。

For Respondent

被投诉人: Wei Xien

本案被投诉人为Wei Xien,被投诉人于2011年3月16日通过域名注册机构Xin Net Technology Corporation注册了争议域名。

Parties' Contentions

3. 当事人主张

For Complainant

投诉人：

(1) 投诉人为“BASF”商标的持有人

投诉人在全球 170 多个国家拥有超过 900 个由“BASF”组成或包含“BASF”的商标注册，包括投诉人于 1989 年注册的中国商标“巴斯夫”，在中国及香港的注册类别为 1, 2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 30 等。

投诉人每年投入庞大资源，宣传推广 BASF 品牌。单在 2006 年，投诉人在世界各地投入用于企业广告宣传的开支已达 4,400 万欧元。

投诉人在美国商业杂志《财富》(Fortune) 2010 年公布的全球 500 强企业 (Global 500) 中排名 81。在该杂志于 2005 年 3 月公布的一项调查中，投诉人获誉为世界第一大化工企业。

投诉人早于 1885 年已在中国开展贸易业务。投诉人在大中华区现有约 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。2010 年，投诉人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 58 亿欧元。

(2) 争议域名与投诉人拥有权利的商标相同或极为相似

投诉人认为争议域名与投诉人拥有权利的商标相同及/或混淆地相似。投诉人认为争议域名“basf-xt.com”完全复制投诉人的“BASF”商标/商号。BASF 是一个拼合字，如独立于投诉人的商标和商号，没有任何通用的意思。“BASF”源自“Badische Anilin- und Soda-Fabrik”，英文翻译是“Baden Aniline and Soda Factory”。“BASF”因此是一个具有强烈识别性的商标。投诉人认为“xt”为中国河北邢台 (Xing Tai) 的简写，加上一个破折号和“xt”为后缀，不足以识别争议域名与投诉人的网址。争议域名能误导公众人士及互联网使用者，使其相信争议域名与投诉人或投诉人的业务有关。

(3) 被投诉人对于争议域名没有权利或合法权益

投诉人早于 1885 年已在中国开始营商，并于 1988 年在中国取得注册“BASF”商标。投诉人在中国使用“BASF”商号较投诉人注册争议域名的日期早超过一个世纪。而投诉人在中国注册“BASF”商标的日期则早于被投诉人注册争议域名的日期超过 10 年。这事实的意义是投诉人对“BASF”这商标/或“BASF”商号享有合法优先权利及权益。

投诉人并没有同意或授权被投诉人可使用其“BASF”商标。因此，被投诉人对争议域名

《basf-xt.com》并不享有合法权益。

鉴于“BASF”商标在中国和世界各地所享有高度知名度，被投诉人注册争议域名及采用“Xing Tai Basifu Chemical Co., Ltd. / Xing Tai Basf Chemical Co., Ltd”作为公司名称，目的明显是利用“BASF”商标的知名度制造混淆。

(4) 争议域名在不真诚的情况下注册及使用

投诉人指出争议域名没有被合法使用：被投诉人本来应可选择任何其它公司名称、商标和域名以经营业务，但被投诉人却选择使用争议域名及“Xing Tai Basifu Chemical Co., Ltd. / Xing Tai Basf Chemical Co., Ltd”商号经营其业务，而争议域名及该商号均与投诉人“BASF”品牌及其中文公司名称“巴斯夫”混淆地相似。同时，被投诉人正使用争议域名连接一个网站，从事与投诉人业务直接竞争的化学产品业务。因此，被投诉人对争议域名的注册及使用不能说是真诚的行为。

For Respondent

被投诉人：

被投诉人未在规定期限内提交答辩书。

Findings

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「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。

关于争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人提出了拥有“BASF”在中国及世界多地商标注册的证据。证明投诉人，根据 *Lucasfilm Ltd. and Lucas Licensing Ltd. v. Cupcake City and John Zuccarini*, WIPO 案号 D2001-0700，对“BASF”这个商标/商号享有优先使用及民事权益。

另外，专家组注意到投诉人也营运一个《www.basf.com》的网站。争议域名《basf-xt.com》于除去“-xt”后与投诉人的注册域名完全相同，亦包含了投诉人的整个“BASF”商标。

专家组同意 WIPO 案号 D2000-1493, *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, 关于域名 <4microsoft2000.com>一案中专家组所指：“Generally, a user of a mark may not avoid likely confusion by appropriating another's entire mark and adding descriptive or non-distinctive matter to it. (普遍来说，使用标记者不能完全采用他人的标记，再加以形容性或非形容性的事物来避免可能的混淆)”。

专家组认为争议域名内“-xt”的作用和性质，与上述<4microsoft2000.com>内的“2000”以及 HK 1100366<bossshoesale.com>的“shoesale”同出一辙，并不足以避免混淆。因此，专家组裁定争议域名的主要识别部分与投诉人的商标及商号完全相同，具有足以导致混淆的近似性。投诉人已满足了「政策」第 4(a)条中的第一项条件。

关于被投诉人对争议域名或其大部份不享有合法权益

如上述，投诉人指被投诉人与投诉人概无关联，投诉人亦从未授权被投诉人使用“BASF”商标为域名或作其它使用。就此，专家组亦参考了案例 *Six Continents Hotels, Inc. v. IQ Management Corporation*, WIPO 案号 D2004-0272，同意该案专家组的意见，即是若被投诉人在未获权下使用投诉人商标，足以证明被投诉人对争议域名及其主要识别部份不享有合法权益。被投诉人于 2011 年 3 月 16 日注册争议域名，远远在投诉人于中国注册“BASF”商标之后。依据先申请先注册的原则，故被投诉人对争议域名并无优先权。

根据 *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, WIPO 案号 D2000-0270, *Neusiedler Aktiengesellschaft v. Kulkarni*, WIPO 案号 D2000 – 1769 及 *PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I) and EMS Computer Industry (a/k/a EMS)*, WIPO 案号 D2003-0696，当投诉人举出被投诉人对争议域名和商标不享有合法权益的表面证据，被投诉人便有举证责任 (Burden of Proof)，证明对该商标或争议域名享有合法权益。本案被投诉人因未提交答辩书，因此没有亦无法解除其举证责任。

因此，专家组裁定被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益，投诉人已满足了政策第 4(a)条第二款的条件。

关于被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意

根据「政策」第 4(b)条，被投诉的域名的持有人如具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者使用域名的证据：

- “ (i) 该情形表明，你 [被投诉] 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、出租或转该域名，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) ... 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它联机地址者。”

专家组紧记，要证明被投诉人对域名的注册或使用具有恶意，投诉人不单需要证明被投诉人恶意注册争议域名，亦需证明被投诉人使用争议域名时亦怀有恶意(*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 案号 D2000-0003)。

首先，BASF 是个拼合文字，被投诉人注册包含投诉人知名商标“BASF”的争议域名，是强而有力的「恶意」的证据，见 *Barney's Inc. v BNY Bulletin Board*, WIPO 案号 D2000-0059 及 *Sony Kabushiki Kaishay v Kil Inja*, WIPO 案号 D2000-1409。投诉人在中国以至世界各地均享有高度知名度，被投诉人在进行注册时，不可能不知 BASF 这商标及投诉人的在先权利。

其次，专家组考虑过投诉人的陈述及于投诉书内的资料，包括但不限于以下各点：

- (1) 被投诉人利用争议域名连接的网站营销及销售化学产品，与投诉人的商品直接竞争。被投诉人的公司名称亦展示“basf”名称红色字样，毫无疑问是要非法与投诉人拉上关系；
- (2) 就算被投诉人在争议发生前曾合法的销售化工产品，正因争议域名与投诉人的商标具有混淆性，可能使第三者误以为是投诉人的域名网站，被投诉人的注册及使用争议域名不能是合法真诚的，见 *Microchip Technology Inc. v. Milos Krejcik anhd EDI Corporation d/b/q Aprilog.com*, WIPO 案号 D2001-0337；
- (3) 在互联网搜索与争议域名的 WHOIS 联络电邮 (web846@126.com) 相连接的网站显示 6 个网站全部均提供化学产品出售，其中两个网站的域名包含其它在化学工业中知名的商标：一个域名《millenchem.com》(公司名称 Tianjin Millennium Chemical Co., Ltd)，提供销售二氧化钛，而 Millennium Inorganic Chemicals (MIC)是世界第二最大二氧化钛生产商；另一个域名《rh-chem.com》可能指的是“Rohm & Haas”。此情况显示一个操作模式，即注册包含化学品产业中知名品牌的域名来恶意经营网站，出售与知名品

牌直接相竞争的化学产品。

基于上述资料，专家组相信，被投诉人注册争议域名纯粹为了以他人的名称推销类同的化学产品。

专家组参考了案例 *Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*，WIPO 案号 D2000-0847 的原则，故意利用他人的名称为域名以取得交易，并不能成为善意利用该域名来提供货物或服务。另外，案例 *Cheesecake Factory Inc. and The Cheesecake Factory Assets Co., LLC v. Say Cheesecake*，WIPO 案号 D2005-0766 亦说明透过侵权的方式使用域名不能构成被投诉人与公众人士的合法联系。

再者，根据 WIPO 案例 *Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.*，案号 D2000-0437，该案专家组指出在投诉人未提交答辩，又无特殊情况下可作出以下推定：(i) 被投诉人并不否认投诉人所指称的事实，及 (ii) 被投诉人并不否认从投诉人所指称的事实所能作出的结论。

专家组认为，被投诉人的行为可被认定为构成恶意注册和使用域名的证据。专家组认为投诉人已满足了「政策」第 4(b) 条的条件。

Decision

5. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

- (1) 争议域名《basf-xt.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) 被投诉人对争议域名或者其主要部份不享有合法权益；和
- (3) 被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，争议域名裁定转移给投诉人。



独任专家组：王则左 Samuel Wong

日期：2011 年 10 月 21 日于香港