



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hong kong

(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	HK-1600877
投诉人:	BOBST MEX SA
被投诉人:	wang pan
争议域名:	<sz-bobst.com>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 BOBST MEX SA，地址为 Route de Faraz 3, Mex 1031, Switzerland。授权代表: 霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司。

被投诉人：wang pan，地址为中国江苏省苏州市高新区 3058 号。授权代表: 苏州顺捷知识产权代理有限公司。

争议域名为 <sz-bobst.com>（“争议域名”），由被投诉人通过 Xinnet Technology Corporation 注册，地址为中国北京市经济技术开发区地盛西路 1 号数码庄园 A2 座二层。

### 2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于 2016 年 6 月 23 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》（“《政策》”）、《统一域名争议解决政策之规则》（“《规则》”）及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）的《统一域名争议解决政策补充规则》（“《补充规则》”）提交的投诉书。2016 年 6 月 24 日，中心香港秘书处确认收到了投诉书。投诉人选择将争议交由一人专家组裁决。

2016 年 7 月 20 日，中心香港秘书处向方兆文大律师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。同日，候选专家回复中心香港秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

中心香港秘书处于 2016 年 7 月 29 日以电邮发出专家确定通知，通知双方当事人或其授权代表，确认指定方兆文大律师为一人专家组，审理题述域名争议案。

2016 年 8 月 3 日，被投诉人的授权代表以电邮转经亚洲域名争议解决中心香港秘书处向专家组申请延长答辩时间。

2016 年 8 月 4 日，专家组以电邮向被投诉人的授权代表查询申请延长答辩时间的理据及明确指出需要延长答辩的时间。

2016 年 8 月 5 日，被投诉人的授权代表以电邮回复专家组申请延长答辩时间的理据及明确指出需要延长答辩的时间为 2016 年 8 月 8 日起计算的 20 个工作日。

2016 年 8 月 8 日，专家组以电邮向投诉人的授权代表查询他们对被投诉人申请延长答辩时间有没有任何的陈述，并请他们于七天内回复。但是，投诉人的授权代表没有在 2016 年 8 月 15 日回复专家组 2016 年 8 月 8 日的电邮。

2016 年 8 月 16 日，专家组以电邮通知投诉人和被投诉人的授权代表，专家组在考虑被投诉人申请延长期限的理据，这是被投诉人第一次延期申请及投诉人没有提出反对的情况下，专家组批准被投诉人提交答辩的期限至 2016 年 9 月 5 日。

被投诉人在 2016 年 9 月 5 日，即规定答辩时间内通过其授权代表向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交了答辩书。专家组于同日以电邮通知案件管理人专家组会于 9 月 19 日就此域名争议案件提交裁决。

2016 年 9 月 16 日，专家组以电邮通知投诉人和被投诉人的授权代表于 2016 年 9 月 18 日把双方的程序性文件以 MS Word 档案电邮发给专家组。

2016 年 9 月 18 日，投诉人和被投诉人把双方程序性文件以 MS Word 档案电邮发给专家组。

### **3. 事实背景**

投诉人集团公司于1893年成立于瑞士洛桑，是包装、印刷、印后加工机器的制造商与生产工业纸和纸板的供货商。在中华人民共和国注册拥有“BOBST”文字商标以及“BOBST”文字及图案商标(第7类、第37类和第41类)。于1995年在中华人民共和国成立独资子公司“博斯特(上海)有限公司”。

被投诉人为自然人。争议域名是由被投诉人于2009年6月22日注册。注册争议域名现为“苏州博斯特包装制品有限公司”使用。依据争议域名内的资料，“苏州博斯特包装制品有限公司”是一纸类包装及广告宣传品的生产厂家，于2009年1月14日在中华人民共和国苏州设立的有限责任公司，公司英文名字为“Suzhou Packing Products Co Ltd”

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人主要的主张如下：

##### i. 争议域名与投诉人的商标实质性相同或混淆性相似：

- (a) 争议域名“sz-bobst”其突出部分即为投诉人的“BOBST”商标，“sz”作为前缀只是表示被投诉人所在地苏州市。争议域名的显著部分“bobst”与投诉人的“BOBST”商标完全相同。
- (b) 根据众多 UDRP 案例，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地理名称作为前缀或者后缀，则加入该前缀或后缀并不能减少此争议商标与该商标的混淆相似性。请参考：迪士尼企业公司 (Disney Enterprises, Inc.) 诉三门易讯电脑经营部 (HKIAC 案号：DCN-1000421) 和 Wal-mart Stores, Inc. 及 Wal-Mart China Co. Ltd. 诉李九龙 (HKIAC 案号：DCN-0800263)
- (c) 投诉人认为加入“sz”作为前缀不但不能用以区别争议域名与投诉人的“BOBST”商标，反而更会造成争议域名是投诉人在被投诉人所在地苏州市营运的网站的假象。请参考：BASF SE 诉 Shi Faping (ADNDRC 案号：HK-1100343 <tjbASF.com> 及 <chemicalbASF.com>)

##### ii. 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益：

- (a) 投诉人在中国首次注册(1994年)、使用“BOBST”商标(1995年)的时间以及注册<bobst.com>域名的时间(1996年)远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期(即2009年6月22日)，这些事实足以证明被投诉人对争议域名不享有任何合法权利及/或权益。如果被投诉人有相反意见其应当举证说明。请参考：BASF SE(前称 BASF Aktiengesellschaft) 诉天津市巴斯夫化工贸易有限公司 (Tianjin BASF Chemical Industrial Trading Company) (HKIAC 案号：DCN-1200483)；PepsiCo, Inc. 诉 PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS) (WIPO 案号：D2003-0696)；及拉提姆公司 (LATIMO S.A.) 诉上海如家酒店管理有限公司 (HKIAC 案号：DCN-1100449)。

(b) 除此之外，投诉人还基于以下理由，主张被投诉人对争议域名不具有任何权利或合法权益：

1. 不论在外观、意思或发音上，争议域名与被投诉人的名字（wang pan）之间均没有任何关联；
2. 被投诉人对“BOBST”不享有任何商标权或其他合法权益。因被投诉人地址及联系资料在中国大陆，投诉人搜索了中国商标局的网上系统。搜索结果显示被投诉人没有相关的商标注册/申请；
3. 投诉人未曾许可、授权或批准被投诉人使用争议域名或“BOBST”商标，投诉人和被投诉人之间不存在任何可使被投诉人拥有或使用争议域名的许可、授权或批准的关系。

iii. **被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意：**

- (a) 被投诉人对争议域名不享有任何权利或者合法权益，在此情况下，其注册争议域名的行为已表明了被投诉人的恶意。
- (b) 鉴于投诉人及其"BOBST"商标在世界范围内、特别是在中国的极高知名度，且"BOBST"是由投诉人依据其创始人的英文姓氏创造出来的品牌，本身并不带有任何字典含义；因此，被投诉人不可能在不知道"BOBST"商标的情况下凭空创造出此域名。被投诉人对争议域名进行注册，并加以地理名称代号“sz”及连字符“-”用以混淆，充分表明了其注册争议域名时的恶意。请参考：Wal-Mart Stores, Inc 诉 Thomson Hayner d/b/a Wireless Revolution d/b/a Latin Technologies（WIPO 案号：DAS2002-0001）
- (c) 在争议域名突出位置使用与投诉人的高度知名商标“BOBST”相同或混淆性近似的标识
- (d) 被投诉人公司名称为“苏州博斯特包装制品有限公司”，该等名称亦完全复制投诉人的中文商号“博斯特”。被投诉人完整复制投诉人的中文商号“博斯特”的行为并非巧合，实际上是一项有力的证据，证明被投诉人熟知投诉人及其商标：“博斯特”是“BOBST”的音译，是一个任意的中文字组合，并无任何通用的意义。
- (e) “BOBST”品牌一直是折叠纸盒和瓦楞纸板加工行业一流产品的代名词。有关网站从事的业务活动（即折叠纸盒和瓦楞纸板制品的推广及销售）与投诉人的业务领域相关，该事实进一步显示被投诉人理应对投诉人及其品牌有所认识。在此前提下，被投诉人使用投诉人的注册商标与中英文商号推广销售同类产品的行为进一步证明了其意图在消费者心目中造成混淆的恶意。

## B. 被投诉人

被投诉人的主要的主张如下：：

### i. 混淆性相似：

从商标的角度来看，sz-bobst 与 bobst 不相似，不会造成消费者商品或服务的来源产生混淆。从消费者识别角度来看，被投诉人公司设立以来，被投诉人从未收到关于消费者针对域名情况的质疑，而投诉人也并未提供消费者提出消费者误购误买混淆的情况乃至证据。

### ii. 对争议域名享有权利和合法利益：

投诉人提供的所有证据仅仅为一些商业媒体的报道剪辑，不足以证明投诉人的知名度，更无法证明 BOBST 为中国相关主管部门认定的驰名商标。被投诉人从 2009 年公司设立至今，良苦经营，已获得并确立良好、稳定的市场地位，从而使得争议域名得到市场认可。

### iii. 被投诉人对争议域名的注册和使用无恶意，并善意使用：

(a) 首先，通常而言，被投诉人如果意图“误导消费者”，那么他自己就应该是经营同类行业、相关行业、或相竞争行业的。被投诉人从公司创立以来，唯一只针对包装制作代加工服务。如果进行商标保护，依据尼斯分类应在商标注册的类别中当是第 40 类，而通过投诉人的投诉书中对自己公司的介绍，投诉人主要销售机械设备，正如投诉人申请的商标类别保护的是第 7 类及第 37 类及第 41 类。

(b) 其次，被投诉人自注册自争议域名注册以来，被投诉人一直正常经营针对包装制品方面的业务，也从未有过意图出售、出租或转让争议域名，更加没有过向投诉人索要高额。投诉人与被投诉人所经营业务相差很大，更无从谈起竞争对手，乃至破坏 BOBST 公司的正常业务了。被投诉人获取争议域名的目的并不是为了破坏投诉人的正常业务，而是依照正常商业规则的所进行的，投诉人也未提交任何证据证明被投诉人有上述目的。

(c) 再次，使用常用的搜索引擎（如谷歌 Google、百度 Baidu、必应 Bing 等）进行搜索 SZ-BOBST，从首页进行翻看十几页乃至二十几页，均未发现，被投诉人的相关信息。在搜索 BOBST 时，也未有查询到关于被投诉人的任何相关信息。而足以表明，被投诉人并未通过该域名企图故意吸引互联网用户的访问来获得商业利益，更加不存在产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性而使人混淆的情况出现。

## 5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

无论被投诉人有否答辩，举证责任都是在投诉人身上（卡西欧（广州）电子有限公司诉 huhu (CN-020010)）。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。

A) 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

*American Online, Inc. 诉 Xianfeng Fu (D2000-1374)*一案指出，争议域名是否与相关商标有混淆性的相似，是通过对所有因素的考虑判断的，而主要是考虑域名的显要部分以及在加上了其他文字是别名是否与相关的商标有混淆性的相似。

投诉人指出，“BOBST”一词为创始人 Joseph Bobst 的英文姓氏。专家组注意到，“BOBST”不是一个英文词汇，而是一个英文姓氏，本身并不带有任何字典含义。争议域名完整包含投诉人具有极高显著性的商标“BOBST”，而将“sz-”接在商标之前，看上去与投诉人注册的其它域名，极为相似，“sz-”不减弱争议域名与投诉人的商标之间的相似度。争议域名整体含义和商标相同，使商标整体和争议域名没有区别性的明显。

因此，专家组裁定争议域名与投诉人的商标极是混淆性相似。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人为自然人，争议域名现为苏州博斯特包装制品有限公司（“该公司”）使用。投诉人与被投诉人向专家组提供的证据都没有显示投诉人与被投诉人及该公司有任何业务上的往来，或是投诉人授权或以其它方式允许被投诉人使用“BOBST”商标，且被投人和诉该公司其自身使用的称谓（“wang pan”和“Suzhou Packing Products Co Ltd”）与“BOBST”也并没有任何的关系，被投诉人也并未作出任何解释自身使用的称谓与“BOBST”的关系，为什么该公司的中文商号和投诉人于中华人民共和国成立的了独资子公司“博斯特（上海）有限公司”的中文商号相同（专家组注意到“博斯特”不是一个中文词汇）；也没有其他的证据显示被投诉人对争议域名“BOBST”文字何享有法律上的权益或合法权益。被投诉人“善意”申请注册和对争议域名或其主要部分享有法律上的权益并无任的何关连。

专家组强调，《政策》第4(a)条第(ii)项没有规定投诉人的商标必须为中国相关主管部门认定的“驰名商标”。

因此，专家组裁定，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

*Telstra Corporation Limited 诉 Nuclear Marshmallows (D2000-0003)*一案指出，就《政策》4(a)(iii)条而言，投诉人除需要证明恶意注册域名外，还要证明是恶意使用域名。

*Marriot International, Inc. 诉 John Marriot (FA94739)*一案指出，如果被投诉人在域名注册前知道投诉人或应已知道有关商标的使用，被投诉人对域名的注册及使用均具有恶意。

*American Online, Inc. 诉 J.P. Henry (FA02011000104112)*一案指出，如果被投诉人提供与投诉人的网站相类似的产品和服务，在没有其他相反的证据下，被投诉人对域名的注册及使用显然是具有恶意。

专家组认定，由于投诉人的商标在全世界，包括中国，具有知名度，被投诉人应对商标有实际或推定的认知。争议域名的注册日期（2009年6月22日）远远晚于投诉人的“BOBST”文字商标以及“BOBST”文字及图案商标中国的注册日期（1995年至1997年）。

专家组接纳投诉人的主张，争议域名的使用公司“苏州博斯特包装制品有限公司”，该公司名称完全复制投诉人于中国子公司的中文商号“博斯特”。被投诉人完整复制投诉人的中文商号“博斯特”的行为并非巧合，特别是“博斯特”不是一个中文词汇，本身并不带有任何字典含义。实际上，这是一项有力的证据，证明被投诉人熟知投诉人及其商标。

综上所述，被投诉人在注册争议域名时不可能不知晓投诉人及其享有知名度的“BOBST”商标。

争议域名使用公司提供与投诉人类似的产品和服务：纸类包装。投诉人印刷生产工业纸和纸板产品，争议域名使用公司提供纸类包装印刷服务，纸类包装为生产工业纸和纸板的直接“下游”业务（为此，专家组不需就被投诉人的产品是不是和苏州博斯特包装制品有限公司的产品是直接相竞争作出任何的决定）。专家组注意到，争议域名的使用公司的英文名字为“Suzhou Packing Products Co Ltd”。专家组也注意到，《政策》第4(a)条第(iii)项没有规定投诉人注册的商标，必须和被投诉人、争

议域名使用公司使用/ 注册的商标是同一类的。何况，被投诉人没有提供证据证明被投诉人、争议域名使用公司注册了任何的商标，因此，专家组不知道被投诉人和争议域名使用公司能不能和会否注册第40类商标。

被投诉人在知晓或应已知道投诉人商标使用的情况下注册争议域名，把争议域名给予和投诉人有类似业务的公司使用。

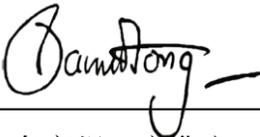
被投诉人辩称，在谷歌 Google、百度 Baidu、必应 Bing 等常用的搜索引擎搜索<sz-bobst>的首页翻到十几至二十几页都没有发现被投诉人的相关信息。因此被投诉人没有损害投诉人的商业利益，和会引起公众对产品或服务来源产生误认或使人混淆的情况出现。

专家组强调， 专家组对于是否认定恶意存在，被投诉人和争议域名使用公司有否误导消费者、对投诉人造成实际的损害或使人误认和混淆是无关宏旨的。

因此，专家组裁定，在没有其他相反的证据下，被投诉人对域名的注册及使用显然是具有恶意。

## 6. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第4(a)条第(i)、(ii)及(iii)项规定的条件。根《政策》第4(i)条和《规则》第15条的规定，专家组决定将争议域名<sz-bobst.com>转移给投诉人。



---

专家组：方兆文

日期: 2016年9月19日