



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre  
*- a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong*

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-1400661  
投诉人: 默沙东公司 (Merck Sharp & Dohme Corp.)  
被投诉人: huang zhong,  
Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd.  
争议域名: <msdwh.com>  
注册商: 北京万网志成科技有限公司

---

## 1. 当事人及争议域名

本案投诉人默沙东公司(Merck Sharp & Dohme Corp.)，是默克公司 (Merck & Co., Inc) 旗下营运公司。该公司的地址是美国新泽西州怀特豪斯站莫克道 1 号。投诉人在本程序中的授权代理人是北京市路盛律师事务所，其联络地址是北京市朝阳区光华东里 8 号院 2 号楼中海广场 1602 室。

被投诉人 huang zhong, Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd.，地址为中国武汉市汉阳大道 140 号。被投诉人在本程序中的授权代理人是武汉智凡知识产权代理有限公司，其联络地址是湖北省武汉市武昌区静安路 6 号尚文科技大厦第 5 层 4 号。

本案之争议域名为<msdwh.com>，由被投诉人通过域名注册服务机构北京万网志成科技有限公司(HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD)注册。注册服务机构地址是北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦 100120。争议域名建立日期是 2013 年 3 月 11 日，注册介满日期为 2017 年 3 月 11 日。

## 2. 案件程序

2014年10月28日,投诉人依据互联网络名称和数码分配公司(“ICANN”)于1999年10月24日采纳的《统一域名争议解决政策》(《政策》)、ICANN董事会于2009年10月30日批准的《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》)和《亚洲域名争议解决中心关于统一域名争议解决政策的补充规则》(《补充规则》)向亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“中心香港秘书”)提交投诉书。并选择由一人专家组审理本案。及后,中心香港秘书处亦于2014年10月29日以电子邮件向投诉人及其授权代表确认收到投诉人的投诉书及所需相关之行政费用。同日,中心香港秘书处向域名注册机构北京万网志成科技有限公司(HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD)发函,请求对方协助确认上述之争议域名是否经其注册,并提供争议域名注册人的有关资料。注册机构随即向中心香港秘书处作出有关确认。根据资料显示,该争议域名的持有人注册人姓名和组织是 huang zhong, Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd., 有关之争议域名注册协议是使用中文。

于2014年11月4日,中心香港秘书处向被投诉人发出程序开始通知,根据《规则》及《补充规则》的规定,要求被投诉人于二十天内(即2014年11月24日)提交答辩。同时,中心香港秘书处亦向被投诉人传送出投诉书及有关附件。

被投诉人分别于2014年11月12日、13日及14日分别透过电子邮件及信函向中心香港秘书处提交延期答辩申请。经中心香港秘书处于2014年11月14日向被投诉人确认后,被投诉人于同日透过电子邮件向中心香港秘书处提出要求延长答辩期限1个月(“延期答辩申请”)。同日,中心香港秘书处向投诉人转发被投诉人的延期答辩申请,并要求投诉人就上述申请,于2014年11月17日或以前提交意见。2014年11月17日,投诉人就延期答辩申请向中心香港秘书处提交异议书。同日,中心香港秘书处向双方当事人发函要求双方当事人,如就被投诉人的延期答辩申请有额外意见,须于2014年11月18日提交。

2014年11月18日，中心香港秘书处向双方当事人确认在指定时间内没有收到双方当事人就被投诉人延期答辩申请提交的额外意见。根据规则第5(d)条的规定，中心香港秘书处在考虑过各方面的因素后，决定否决被投诉人的延期答辩申请。被投诉人的答辩期限维持于2014年11月24日或以前。中心香港秘书处并会在答辩期后指定专定组审理本案。

2014年11月18日，中心香港秘书处向双方当事人发出通知，并且表明如有需要将会在答辩期后指定专家组审理本案。2014年11月22日，被投诉人提交答辩书，并于2014年11月25日将答辩书转发于投诉人。

随后，中心香港秘书处向苏国良先生(Mr. Gary Soo)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。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。2014年11月27日，中心香港秘书处发电子邮件通知双方当事人确认指定苏国良先生（Mr. Gary Soo）作为独任专家组审理题述域名争议，并且根据相关规定要求专家组于2014年12月11日或之前，就本域名争议案件作出裁决。

2014年11月28日，投诉人以电子邮件向中心香港秘书处要求就被投诉人的答辩提交补充证据和意见（“提交补充文件申请”）。2014年12月1日，中心香港秘书处将投诉人的提交补充文件申请转发专家组，并要求专家组作出指示。

2014年12月1日，专家组发出行政指令第一号，指令：(1) 投诉人就被投诉人之答辩所要求提交之有关证据及意见之申请，投诉人须于香港时间2014年12月3日5:00pm或以前，提交其希望进一步提交之有关证据及意见，以供专家组考虑。(2) 如有回应或答辩，被投诉人须于香港时间2014年12月8日5:00pm或以前，作出本身对投诉人上述申请及所提交之有关证据及意见是否应被采纳提交回应，及被投诉人对这些材料之回应及/或答辩，以供专家组考虑。(3) 专家组将在裁决书中作出是否把这些材料、及相关回应及/或答辩，纳入专家组的考虑之决定。(4) 因应上述特殊情况，裁决作出日期将延至2014年12月18日(含18日)或以前。

2014年12月1日，投诉人向中心香港秘书处提交补充投诉书，中心香港秘书处于2014年12月3日认收及转发有关补充投诉书予被投诉人及专家组。2014年12月8日，被投诉人提交补充答辩书。同日，中心香港秘书处认收及转发有关补充答辩书予投诉人及专家组。

2014年12月9日投诉人就被投诉人提交的补充答辩向中心香港秘书处自行提交补充说明。2014年12月11日专家组发出行政指令第二号，指令：(1)被投诉人须于香港时间2014年12月13日中午12:00时或以前，就投诉人上述之补充投诉书(二)是否应被采纳，及被投诉人对这些材料之回应及/或答辩，提交其意见，以供专家组考虑；(2)专家组将在裁决书中作出是否把这些材料、意见、补充、回应及/或答辩纳入专家组的考虑之决定；(3)除专家组已有或另有指令外，双方当事人均不可再向中心香港秘书处及/或专家组提交任何进一步文件、证据及/或意见；(4)因应上述特殊情况，裁决作出日期将延至2014年12月23日(含23日)或之前。2014年12月13日，被投诉人依期提交了补充答辩书(二)。

### 3. 事实背景

#### 投诉人

投诉人默沙东公司(Merck Sharp & Dohme Corp.) 成立于1891年，为上市公司默克公司 (Merck & Co., Inc.) 的旗下运营公司，现总部位于美国新泽西州，地址是美国新泽西州怀特豪斯站莫克道1号(One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, U.S.)。投诉人代表是北京市路盛律师事务所，地址是北京市朝阳区光华东里8号院2号楼中海广场1602室。

投诉人指出，投诉人是全球医疗行业的知名企业。截至2014年6月30日，投诉人在全球共有员工约73,000人，业务覆盖全球约200多个国家和地区，在全球设有10个研究中心、33家工厂，并在25个国家有17个配送中心。2013年，投诉人全球销售总额达440亿美元，研发投入达75亿美元，且获得多项国际荣誉和奖励。中国是投诉人全球增长战略中至关重要的一

部分，1989 年，投诉人向中国转让当时世界上最先进的重组乙肝疫苗生产技术。1992 年，默沙东（中国）有限公司成立。1994 年，投诉人在杭州、上海两地开设工厂，与杭州华东医药（集团）公司合资，成立杭州默沙东制药有限公司。2009 年，默沙东与先灵葆雅在全球范围内（包括中国）合并。2010 年，投诉人向四川华西医院捐赠总价值达 22 万人民币（约 3.56 万美元）的抗感染药物，用于医治玉树地震 350 名受灾人员。2011 年，公司与重庆智飞生物制品股份有限公司签署疫苗共同推广协议，默沙东亚洲研发总部在北京成立 2012 年，与先声药业集团成立合资公司，使高质量的默沙东药品惠及更多中国大众，启动 STRATEGY 研究，这是中国迄今为止规模最大的糖尿病临床研究。2013 年，占地 75000 平方米、投资总额高达 8 亿元人民币（约合 1.2 亿美元）的杭州新厂正式投入运营。该厂是亚洲地区最先进、最大的包装工厂之一。雅安地震发生后，向灾区医院捐赠了价值近 16 万元人民币（约合 2.58 万美元）的抗感染药品——科赛斯，员工另捐款 80 万元人民币（约合 12.9 万美元）。

投诉人指出，投诉人在中国的产品覆盖领域广泛，医药产品涵盖降血压、调节血脂、治疗前列腺增生、哮喘、骨关节炎、骨质疏松、男性脱发和艾滋病等多个治疗领域方面，并在上诉领域均居领先地位。目前，默沙东中国总部设在上海，另还设有一个研发中心，三个工厂，员工总数超过 5,000 人。投诉人秉承“以客户为中心”的理念和科研卓越的传统，通过创新、优质的产品与服务，为广大中国患者带来健康福音。同时，投诉人积极支持中国医改事业，并与政府、医疗机构、大学以及优秀本土企业进行多方面合作，为中国公共健康事业的发展贡献力量。且在中国获得多项奖励和认可。

投诉人表示，投诉人英文全称“Merck Sharp & Dohme Corp.”的首字母缩写为“MSD”。“MSD”作为投诉人总体品牌策略的重要元素，在投诉人的商业推广中被广泛使用。投诉人将“MSD”作为域名注册了美国官网，并在默沙东中国官方网站的显著位置，中国宣传手册，杭州默沙东制药有限公司的门口标牌，药品包装，和新闻发布会等，皆使用了“MSD”标识。同时，投诉人在多个国家包括中国享有对“MSD”的注册商标专用权，早在 1970 年即注册了“MSD”商标，持有“MSD”注册商标已逾四十年。以“MSD”为关键词进行 Google 网页搜索，搜索结果皆指向投诉人；在与医药行业相关的报导中，

“MSD”皆指向投诉人。足见经过投诉人的广泛使用和宣传，“MSD”注册商标媒体曝光率高，在全世界范围内，包括被投诉人所在地中国，已拥有极高的知名度。“MSD”商标排他性地指向投诉人。

## 被投诉人

本案被投诉人是 huang zhong (黄忠)，Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd. (武汉默沙东医药保健有限公司)，其电邮是 hz0705171@163.com，联络地址是中国武汉市汉阳大道 140 号。被投诉人于 2013 年 3 月 11 日通过注册机构北京万网志成科技有限公司 (HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD)注册了本案争议域名<msdwh.com>。被投诉人代表是武汉智凡知识产权代理有限公司，地址是湖北省武汉市武昌区静安路 6 号尚文科技大厦第 5 层 4 号。

被投诉人指出，其组织武汉默沙东医药保健有限公司是合法注册的公司法人，已在保健品行业具有一定知名度。该公司始创于 2006 年 4 月，是一家集生物科技研发、营养保健品批发、销售于一体的现代化企业。其生产销售的心脑健康领域，默沙东辅酶 Q10 软胶囊、默沙东枸杞片、默沙东纳豆银杏提取物胶囊、默沙东氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊、默沙东越橘叶黄素软胶囊、默沙东 苦瓜洋参软胶囊、默沙东 蜂胶胶囊.....等多个产品因品质高、效果好得到数百万中老年朋友的信赖。近年来，武汉默沙东发展迅猛，步入良性循环轨道。公司依托国际权威研发机构，现已推出 16 个心脑血管系列营养保健产品，8 个女性健康系列营养产品、5 个功能营养保健产品，以及 2 个男性健康营养产品，在积极响应国务院关于“治未病”工作上又迈出了坚实的一步，为提高老百姓健康水平，防病保健方面做出突出的贡献！经过公司的不断努力，武汉默沙东医药保健有限公司已经具有一定的知名度。

## 4. 当事人主张

投诉人：

除了上述主张外，投诉人表示，投诉人一贯注重知识产权的保护，为保护“MSD”这一知名品牌，投诉人在世界 160 多个国家注册了多个“MSD”及与该字母组合相关的文字和图形商标，最早注册年份可追溯到 1970 年。投诉人将“MSD”与相关的文字和图形系列商标在 1、5、10 及其他相关类别上广泛申请注册。投诉人的系列商标在世界范围内获得注册保护的国家和地区包括但不限于澳大利亚、德国、英国、意大利、日本、美国。投诉人在中国香港、中国澳门和中国台湾皆对其系列商标享有注册商标专用权。为保护投诉人之“MSD”系列商标，投诉人在中国注册和持有多个“MSD”系列注册商标，涉及服务包括保健、有关医药、诊断和预防人类和兽类疾病的模型及多项其他核定服务项目。投诉人之“MSD”系列注册商标，均早于争议域名的注册日期(2013 年 3 月 11 日)注册，且迄今有效，投诉人因此就“MSD”享有在先的注册商标专用权。

投诉人指出，争议域名与投诉人享有在先权利的“MSD”商标混淆性相似。投诉人在多个国家包括中国享有对“MSD”的注册商标专用权，早在 1970 年即注册了“MSD”商标，持有“MSD”注册商标已逾四十年。经过投诉人的广泛使用和宣传，“MSD”商标在全世界范围内已拥有极高的知名度，包括被投诉人所在地中国。“MSD”商标排他性地指向投诉人。争议域名“msdwh.com”包含“msdwh”及“.com”两个部分。专家组在多个 UDRP 裁决中认定，“.com”作为通用顶级域名的后缀，不具备任何区别域名的作用。因此，争议域名的主要部分为“msdwh”，包含投诉人的显著性商标“MSD”以及地域词汇缩写“wh”。由于“MSD”系投诉人独创的显著性商标，争议域名完整包含了投诉人显著性商标“MSD”这一事实，便足以证明争议域名与“MSD”商标混淆性相似。参见 EAuto, L.L.C.诉 Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., WIPO 案件编号 D2000-0047。鉴于“wh”是中国城市名称“武汉”的拼音“wuhan”缩写，系通用城市名称，因此，“wh”无法起到有效的区别作用，反而将误导互联网用户认为争议域名网站系投诉人为武汉地区专门设立的网站。参见保时捷股份公司(Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)诉 shifeng zhou a.k.a. zhou shfeng, WIPO 案件编号 D2012-2340，“争议域名在 PORSCHE 商标之后添加‘-bj’。‘bj’是北京(Beijing)的拼音缩写……争议域名在‘porsche’后加上‘-bj’，不仅很难使该组合本身具有区别于投诉人在先注册商标及商号的作用，反而可能会进一步增强争议域名与 PORSCHE 商

标之间的混淆性。争议域名极易导致公众误认为争议域名所指向的网站与投诉人有关联，是投诉人在北京的保时捷经销商。”这些裁决指出，一个完整包含了投诉人注册商标的域名，即使该商标附加了通用词汇，也应当足以被认为符合政策所规定的相同或混淆性相似。投诉人也引用了 Oki Data Americas, Inc.诉 ASD, Inc.，WIPO 案件编号 D2001-0903，以及 Hoffmann-La Roche Inc.诉 Wei-Chun Hsia，WIPO 案件编号 D2008-0923。

投诉人也指出，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。于这点上，投诉人认为，多个 UDRP 裁决已确认，单纯的域名注册行为并不产生权利或合法权益。投诉人引用 WIPO 案件编号 D2000-0062, Potomac Mills Limited Partnership 诉 Gambit Capital Management， “mere registration does not establish rights or legitimate interests in a domain name so as to avoid the application of paragraph 4(a)(ii) of the Policy”。投诉人认为，被投诉人不持有任何“MSD”或与之相近似的注册商标，且投诉人从未授权或许可被投诉人使用“MSD”商标或以之注册域名。此外，被投诉人不以任何方式附属于投诉人，或与投诉人之间存在任何许可、授权或其它业务关系。没有证据表明争议域名已经获得一定的知名度。被投诉人对“MSD”不享有商号权。被投诉人在争议域名指向网站的显著位置上使用了投诉人的“MSD”及“默沙东”及有关图象组合注册商标和投诉人的企业名称“Merck Sharp & Dohme”，刻意制造混淆；被投诉人通过争议域名指向网站提供未经授权印有投诉人的“MSD”及“默沙东”及有关图象组合注册商标注册商标的医疗保健产品，被投诉人对争议域名的使用不构成非商业使用或合理使用，不构成善意提供商品和服务。被投诉人就争议域名不具有《政策》第 4(c)项所规定的权利或合法利益。此外，为利用“MSD”商标的知名度，被投诉人在明知“MSD”商标的情况下仍注册和使用争议域名的行为本身就排除了善意提供商品和服务的可能。投诉人引用 WIPO 案件编号 D2000-0847, Madonna Ciccone, p/k/a Madonna 诉 Dan Parisi and “Madonna.com”， “use which intentionally trades on the fame of another cannot constitute a bona fide offering of goods or services”；以及 WIPO 案件编号 D2000-0416 Universal City Studios Inc 诉 G. A.B. Enterprises， “respondent’s infringement of Complainant’s trademark precludes the bona fide offering of goods and services”。

投诉人也主张，被投诉人明知“MSD”商标而注册争议域名的行为具有恶



意，被投诉人注册争议域名阻止了投诉人获得与“MSD”标识相对应的域名，被投诉人注册和使用域名的主要目的是为了破坏投诉人的正常业务，及被投诉人在争议域名指向的网站有多项故意制造混淆的内容。

首先，投诉人重申，投诉人是多个“MSD”系列注册商标的所有人，早在1983年就在中国注册了“MSD”系列商标，持有“MSD”系列注册商标已超过二十年。“MSD”系投诉人英文名称“Merck Sharp & Dohme Corp.”的缩写，为独创性名词。作为投诉人独创的商标，“MSD”经过投诉人长期使用和持续宣传，在全球范围内享有极高的声誉。在中国，投诉人长期以来一直将注册商标“MSD”用于各类产品外包装上，“MSD”标识已经和投诉人及“MSD”商标紧密联系，并在中国享有极高的知名度，“MSD”标识排他性指向投诉人及其产品。投诉人并未允许任何第三方尤其是被投诉人，使用其知名注册商标“MSD”。被投诉人在争议域名指向网站的显著位置上使用了投诉人的“MSD”系列注册商标和投诉人的企业名称“Merck Sharp & Dohme”，作为同业竞争者，被投诉人明显熟知投诉人及其“MSD”系列注册商标。除利用“MSD”商标的知名度和投诉人的商誉制造混淆以牟取不当利益外，被投诉人不具有将“MSD”作为域名重要部份的合理理由。被投诉人无合理理由而将显著性商标“MSD”用于争议域名的行为本身已足以证明其恶意。投诉人引用 WIPO 案件编号 D2011-1130, Government Employees Insurance Company 诉 Gonzalez。

再者，投诉人表示，在明知投诉人及“MSD”商标的情况下，被投诉人仍选择以“MSD”注册争议域名。被投诉人的行为在客观上已经阻止了投诉人注册争议域名的可能，使得投诉人不能通过争议域名进行宣传、推广相应的产品。可见，被投诉人注册争议域名的目的是阻止投诉人获得与其商标相对应的争议域名，其行为构成恶意注册和使用域名。

还有，投诉人也表示，作为同业竞争者，被投诉人注册并通过争议域名出售未经投诉人授权在包装上印有投诉人的“默沙东”、“MSD”系列注册商标的产品，极易使互联网用户误以为争议域名所指向网站为投诉人的武汉官网，且经投诉人授权被用于出售投诉人的产品。被投诉人的此种商业行为，让本想购买投诉人产品的互联网用户在被投诉人的误导下转而购买了被投诉人的产品，直接影响了投诉人的经济利益。互联网用户在被投诉人的误

导下，购买、使用了被投诉人的产品后，若觉得被投诉人的产品质量不好、效果不佳，将会使投诉人为被投诉人背负质量瑕疵的不良后果，极大地损害投诉人的声誉。

而且，投诉人更指出，被投诉人使用域名的目的在于故意吸引互联网用户访问其网站以获得商业利益，方法是使其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而使人产生混淆。被投诉人在争议域名指向的网站有故意制造混淆的内容。

对于其主张，投诉人提交了文件，以证明其上述事项。

综上，投诉人请求专家组裁定将争议域名转移给投诉人。

针对被投诉人之主张，投诉人于其补充投诉书及补充投诉书(二)中进行反驳，并表示被投诉人的答辩意见及证据存在伪造证据、故意提供片面的误导性证据、提供虚假事实及陈述的情形。其中，投诉人指被投诉人涉嫌伪造证据，提交虚假的商标许可协议，编造事实故意误导专家组。投诉人也指出被投诉人声称所谓美国联邦医学研究院有限公司拥有商标权，完全系歪曲事实，意图以不实陈述刻意误导专家组，该公司根本没有获得任何与“MSD”有关的注册商标。投诉人更指出被投诉人提出的所谓被投诉人对投诉人提交的《商标异议申请书》不予认同的意见，与本案无任何关联。

### **被投诉人：**

被投诉人提交了答辩书，并指出投诉人投诉对象错误。争议域名“msdwh.com”的所有人为武汉默沙东医药保健有限公司。故，投诉人投诉之对象错误。

被投诉人表示，武汉默沙东医药保健有限公司是合法注册的公司法人，已在保健品行业具有一定知名度。该公司始创于2006年4月，是一家集生物科技研发、营养保健品批发、销售于一体的现代化企业。其生产销售的心脑健康领域，默沙东辅酶Q10软胶囊、默沙东枸杞片、默沙东纳豆银杏提

取物胶囊、默沙东氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊、默沙东越橘叶黄素软胶囊、默沙东 苦瓜洋参软胶囊、默沙东 蜂胶胶囊...等多个产品因品质高、效果好得到数百万中老年朋友的信赖。近年来，武汉默沙东发展迅猛，步入良性循环轨道。公司依托国际权威研发机构，现已推出 16 个心脑血管系列营养保健产品，8 个女性健康系列营养产品，5 个功能营养保健产品，以及 2 个男性健康营养产品，在积极响应国务院关于“治未病”工作上又迈出了坚实的一步，为提高老百姓健康水平，防病保健方面做出突出的贡献！经过公司的不断努力，武汉默沙东医药保健有限公司已经具有一定的知名度。

对于投诉人诉称其在中国大陆具有很高的知名度，被投诉人认为并非如此。查询中国免费名录资源网（<http://resource.emagecompany.com>）“中国医药企业 100 强排行榜名单”可知，杭州默沙东制药有限公司排名第 70，与中国普通百姓所熟知的“上海医药”、“哈药集团”、“西安杨森”相比毫不起眼。上海默沙东制药有限公司甚至榜上无名，可见其知名度并不高，被投诉人无需刻意混淆两者之间的关系。

被投诉人表明，投诉人称被投诉人没有任何“MSD”或与之相近似的注册商标，且并未获得使用该注册商标的授权。但，并非只有投诉人拥有“MSD”或与之相近似的注册商标。武汉默沙东医药保健有限公司与美国联邦医学研究院有限公司具有合作关系，美国联邦医学研究院有限公司曾注册并拥有多个与“MSD”和“默沙东”有关的注册商标。经商标所有人美国联邦医学研究院有限公司授权，武汉默沙东医药保健有限公司享有在中国大陆独占使用该商标的权利。故，被投诉人根据商标“MSD”注册相关域名并无不妥。

此外，被投诉人指出，被投诉人主观没有恶意。多个 UDRP 裁决已经表明，注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益的；多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志的；注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众的才能判断为具有恶意。但，被投诉人经多个商标共同所有人美国联邦医学研究院有限公司授权，获得在中国大陆独

占使用“MSD”和“默沙东”商标的权利。被投诉人基于商业推广、宣传的需要，合法注册域名“msdwh.com”合情合理，不存在恶意；在 www.net.cn 网站上查询，发现并非所有与“msd”有关的域名均为默沙东制药公司所注册，比如“msd.me”所有者为 Matthew Diehl。不仅如此，查询“msd.com”及“msdwh.com”域名的注册情况，发现并不是所有包含“msd.com”及“msdwh.com”都已被注册，可见投诉人其实尚有多种选择余地。故，被诉人并没有阻碍投诉人获得相应域名的权利，而投诉人却要争抢被诉人合法注册且正常使用的域名，可见投诉人居心叵测。

被投诉人也指出，投诉人诉称被投诉人在网页显著位置使用了“MSD”相关的文字及图象注册商标。但，被投诉人在网站上使用的是经过授权的商标图象组合，其中所有的商标都经过商标所有人美国联邦医学研究院有限公司的授权，不仅包含“MSD”相关的文字及图象商标，还包含商标另一图象商标，被投诉人的使用行为完全合法。

对于投诉人称以“MSD”为关键词进行 Google 网页搜索，搜索结果皆指向投诉人这一点，被投诉人对其真实性、合法性和关联性均不予认可。因为网页引擎搜索的查询结果是可以人为及采用搜索引擎优化技术等手段干预的，搜索结果存在非客观的因素，并不能作为投诉人投诉的证据使用。

被投诉人表示，投诉人称其英文全称“Merck Sharp & Dohme Corp.”的英文首字母缩写为“MSD”，对此被投诉人没有异议，但“MSD”并不唯一地指向投诉人。被投诉人也表示，投诉人认为“MSD”系其独创，具有较高显著性。并且，投诉人诉称被投诉人注册域名“msdwh”包含投诉人的商标“MSD”以及地域名称“武汉”的拼音缩写“wh”。为增强证明力，投诉人还援引了案件编号为 D2012-2340 的保时捷股份公司诉 shifeng zhou a.k.a.zhou shfeng, WIPO 在先案例。对此，被投诉人均不予认可，被投诉人指出，被投诉人认为“MSD”并非显著性较高的商标。一般而言，不具有任何特定含义的自造词才被认为具有较高的显著性。事实上，以“MSD”作为商标的企业有很多，客观上亦在相当程度上淡化了“MSD”与投诉人的关联性。被投诉人所注册的域名之主体部分“msdwh”是一个整体。投诉人简单地将其拆分为“msd”与“wh”，并认为“MSD”唯一地指向投诉人，而“WH”唯一地指向武汉。被投诉人认为以上纯属投诉人主观臆断。按其逻辑，“msdwh”可以有无限种解读。故，争

议域名“msdwh.com”与投诉人的商标“MSD”不能混为一谈。被投诉组织的名称中包含“默沙东”，且获得授权使用“问号图形”商标，“msdwh”完全可以理解为“默沙东问号”。故，被投诉人认为投诉人此项投诉有失偏颇。 投诉人援引的“porsche”案例不适用于本案。被投诉人认为商标“PORSCHE”系保时捷股份公司独创词汇，具有极高显著性和辨识度。而“MSD”仅为三个字母的简单组合，许多商标的名称缩写都是“MSD”。进一步说，“porsche”案中，争议域名的写法是 porsche-bj，考虑到“porsche”商标的极高显著性和书写方式，其更容易造成混淆。本案中，“MSD”不具有“porsche”那样高的显著性，争议域名的书写方式也并未将“msd”与“wh”分隔开，不易造成混淆。因此，故该判例不适用于本案之争议。

还有，被投诉人主张，投诉人经营的商品主要为人用医药，而被投诉人经营范围为保健品，两者经营范围有明显区别，其目标消费群体、销售渠道亦明显不同。故被投诉人依据授权使用的商标注册相关域名，并不妨碍投诉人的正常经营活动。

对于其主张，被投诉人提交了文件，以证明其上述事项。综上，被投诉人请求专家组裁定驳回投诉人的全部投诉请求。

针对投诉人之主张，被投诉人也于其补充答辩书及补充答辩书(二)中进行反驳。于其中的一些主张中，被投诉人表示商标使用许可不是一定得在商标注册后才能进行，《商标许可协议》中所列商标申请日期均早于该协议签订日期，商标的许可授权可以在商标注册之前，《商标许可协议》是合法有效的，美国联邦医学研究院有限公司没有商标注册证，但不代表不能许可给他人使用，投诉人提交的补充证据不能证明其在中国具有很大影响力，“MSD”不仅仅是英文“MERK SHARP & DOHME CORP.”的缩写，该字母组合也不是唯一指向投诉人，被投诉人不具有恶意，被投诉人对投诉人提交的《商标异议申请书》不予认同，投诉人提交的《商标异议申请书》与本案有很大关联，投诉人的商标“MSD”有可被撤销之嫌。

## 5. 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》(《政策》)的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《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。

《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》)第10(a)条规定,专家组应依照《政策》和《规则》规定,以其认为适当的方式进行行政程序;《规则》第10(c)条规定,专家组应确保行政程序快速进行,专家组可在特殊情形下应一方当事人请求或自行决定延长本《规则》或专家组所确定的时限;《规则》第10(d)条规定,专家组有权决定证据的可接受性、关联性、实质性和重要性。

#### **补充投诉书、补充答辩书、补充投诉书(二)、补充答辩书(二)及其附件**

依据专家组发出行政指令第一号和第二号,专家组将于裁决中一并裁决是否接纳补充投诉书、补充答辩书、补充投诉书(二)、补充答辩书(二)及其附件,作为专家组所纳入其考虑本案的证据和意见之材料中。

专家组认为行政程序具有快速进行、低廉费用和高效率的特质和要求,是以文件为基础进行的争议解决程序。行政程序不适合处理涉及双方当事人对有关争议域名的有实质竞争性的各自拥有的民事权利、权益的案件。

于本案中,对于投诉人所提交的两份补充投诉书,被投诉人并没有明确提出反对,而被投诉人也有机会提交有关的补充答辩,涉及的指称包括被投诉人是否出示了伪证。据此,于这些特殊情况下,专家组裁定接纳补充投诉书、补充答辩书、补充投诉书(二)、补充答辩书(二)及其附件的提交,并将其纳入专家组之考虑内。

基于上述裁定,专家组根据双方当事人所提供并获专家组接纳于其考虑中之各投诉书、各答辩书及其所附上之附件等,对本案作出以下意见与裁定:

#### **关于完全相同或混淆性相似**

依据投诉人所提交的投诉书及附上之文件,专家组接纳投诉人对以“MSD”组成或包含该标记的文字及图像商标所取得的商标注册,而该等注册包括在

中国所取得的注册。专家组因此接纳投诉人对这些名称/标志所拥有之商标权。专家组也接纳从投诉书及附上文件中可清楚显示，投诉人除了是这些“MSD”系列商标的注册人和所有人以外，已在包括中国之世界多地之商业领域使用这些文字及图像商标多年，投诉人的这些“MSD”商标通过多年使用更已经在中国成为相当知名度的商标。对于投诉人所主张的商标权利，被投诉人并未提出异议。因此，专家组认定，投诉人对这些“MSD”系列商标名称/标志享有《政策》第4条所要求的商标权利。

专家组认为，争议域名<msdwh.com>的主体部分为“msdwh”，而其中之“.com”部份仅是描述性质之一般顶级域名所组成之部份。而且，专家组也同意投诉人所述，特别是对于中国之互联网使用者而言“msdwh”中之“wh”可是“武汉”之地区描述性的。此外，专家组也认为，争议域名中的“msdwh”本身并不是一般的日常用字或用词。专家组因此裁定争议域名与投诉人的这些“MSD”文字及图像注册商标相同或混淆性相似。

### ***关于被投诉人权利或合法利益***

就本案被投诉人身份而言，专家组认为，依据注册信息，本行政程序之被投诉人是 huang zhong, Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd.，其中中文名称分别是黄忠及武汉默沙东医药保健有限公司。

此外，专家组认为，“msd”或“msdwh”不可算是日常用词或用字，但“msd”可被视为被投诉人 Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd. 之缩写，这与被投诉人出示之营业执照中文名字(即武汉默沙东医药保健有限公司)所翻译出来的英文名字(即 Merck Sharp & Dohme(Wuhan)healthcare Co. Ltd)有所对应，其中之“wh”更与“武汉”直接对应。

而且，专家组亦认为，被投诉人也出示了不少文件证据，以表明被投诉人已将包含“MSD”的标志投入用于其业务中。另外，被投诉人也出示了有关《商标异议申请书》不予认同的裁定书。专家组注意到，投诉人的相关伪证主张，是集中于商标的许可协议及/或许可权源头之真伪及合法性，并没有明确涉及上述主张/文件。其中，被投诉人答辩书附件1列出与争议域名相关的商标司法裁定结果，显示投诉人对美国联邦医学研究院有限公司提出几个与争议域名相关商标的《商标异议申请书》已经被中国商标当局裁定异议不成立。被投诉人也出示美国联邦医学研究院有限公司和被投诉人的商标许可协议。对于投诉人主张被投诉人伪造该协议的指控，这是非常严重的指控，需要相应有力的证据。然而，投诉人所可指出的基本上是关于协议日期的一些问题。专家组没有其他证据协助。被投诉人也尝试提供一些解释。虽

然专家组可能无法完全被这样的解释说服，但是在只通过考虑文件和没有口头证据时，这与投诉人成功主张伪证还有一段证据差距。专家组认为这种情况与其他被投诉人明显没有有关权利或合法权益的情况不同。

专家组相信，投诉人与被投诉人之间，就“MSD”这系列商标存在实质的民事权益争议，而最终投诉人与被投诉人之间之争议或许要到法院才得到合法的正义伸张，但基于行政程序不适合处理涉及双方当事人对有关争议域名的有实质竞争性的各自拥有的民事权利、权益的案件，及行政程序的特质，专家组认为，投诉人未能成功于本程序中证明被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益的这些主张。

因此，专家组裁定投诉人的投诉未能成功满足了《政策》第4(a)(ii)条中的条件。

专家组强调，这裁定仅是按本行政程序之特质，基于当事人所提交的证据而作出，这不等如被投诉人对“MSD”这标志有或是没有权利或合法权益。

### **关于恶意**

《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。

本案中投诉人主张被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意。

专家组认为，从双方提交之证据及文件可见，被投诉人是在知悉投诉人之“MSD”系列商标的情况下，注册或使用争议域名，如被投诉人没有对争议域名或者其主要部分享有合法权益，是可构成恶《政策》下之恶意行为。



但是，基于专家组裁定投诉人的投诉未能成功满足了《政策》第 4(a)(ii)条中的条件，专家组也裁定投诉人的投诉也未能成功满足了《政策》第 4(a)(iii)条中的条件。

## 6. 裁决

综上所述，专家组认为：争议域名的投诉未能全面符合《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利益”，以及“被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意”。

根据《政策》和《规则》的规定，专家组裁决，本案投诉人的投诉不成立，并驳回投诉。



苏国良 (Gary Soo)

独任专家

2014 年 12 月 21 日于香港