

行政专家组裁决

案件编号：	HK-2101569
投 诉 人：	voestalpine High Performance Metals Pacific Pte. Ltd.
被投诉人：	广东一胜百模具技术有限公司/许文森
争议域名：	<cn-assab.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人 voestalpine High Performance Metals Pacific Pte. Ltd., 地址为 8 Cross Street, #27-04/05, Manulife Tower, Singapore 048424。

被投诉人广东一胜百模具技术有限公司/许文森, 注册地址为中国广东广州市南沙区。

争议域名为<cn-assab.com>, 由被投诉人通过 Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd. (“注册商”)。

2. 案件程序

2021 年 11 月 10 日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“中心”) 收到投诉人透过其代理 Baker & McKenzie 根据互联网名称与数字地址分配机构实施的《统一域名争议解决政策》 (“政策” 或 “UDRP”)、《统一域名争议解决政策之规则》 (“规则”) 及中心制订的《补充规则》提交本投诉并要求指定一位独立专家审理此案。

2021 年 11 月 11 日, 中心向注册商发送电子邮件要求确认争议域名的注册信息。同日, 中心通知投诉人确认投诉已收悉。

2021 年 11 月 11 日, 注册商透过电子邮件向中心确认注册人为被投诉人。2021 年 11 月 11 日, 中心根据《政策》和《规则》的规定对投诉书进行形式审查, 发现投诉书存在形式缺陷, 于是向投诉人发出投诉修改形式缺陷以及程序语言通知, 要求投诉人于 2021 年 11 月 16 日或以前向中心提交修正后的投诉书。2021 年 11 月 11 日, 由于注册协议使用了中文, 中心要求投诉人就程序语言一事于 2021 年 11 月 16 日或以前作出回应, 并交由专家组作最后决定。2021 年 11 月 16 日, 中心收到投诉人提交

更新后的投诉书，要求使用中文作为程序语言并指定一位独立专家审理此案。同日，中心确认更新后的投诉符合《政策》和《规则》的要求。

2021 年 11 月 16 日，中心向以中英双语向被投诉人发送投诉通知，并告知本案程序已正式开展，被投诉人应在 2021 年 12 月 6 日或之前向中心提交答辩书并就投诉人提出要求使用英文作为程序语言的要求作出回应。

2021 年 11 月 20 日，被投诉人向中心发送电子邮件，指出“域名<cn-assab.com>的注册协议使用了中文，且中文我方熟悉语音，故以中文为程序语言，以中文回复答辩。”。被投诉人的电邮内并未附上答辩书。

2021 年 11 月 22 日，中心确认收悉被投诉人的电邮。

2021 年 12 月 7 日，中心确认在限期内没有收到被投诉人的答辩书。

2021 年 12 月 7 日，中心向谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 发出专家组候选通知。同日，谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 回覆中心，确认与本案双方当事人并没有任何利益冲突，并将在被任命专家后独立公正地作出判决。

2021 年 12 月 7 日，中心向双方当事人发送专家确认通知，确认指定谭鉴泉先生为本案独任专家组并审理本案。根据《规则》第 15(b)条的规定，专家应在 2021 年 12 月 21 日或之前就本案作出裁决。

3. 事实背景

本案投诉人早于 1945 年创立，总部设于新加坡在亚太区管有接近 50 个销售办事处。投诉人是为金属钢材业务的先驱者并带领亚洲区的钢材业务。投诉人自 1960 年代开始打入中国市场并于 1990 年代于深圳设立门店。至今，投诉人在国内的 22 地点拥有超过 500 名员工。同时间，投诉人也在国内多个城市取得不同的奖项。

被投诉人广东一胜百模具技术有限公司/许文森。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- 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

本投诉是基于投诉人的在先商标「ASSAB」所有权以及商标权。投诉人在中国有注册和广泛使用其商标，尤其是金属钢材产品。投诉人在相应的司法管辖区拥有「ASSAB」商标注册，保护范围包国际商品第 06、08 和 40

类等等。投诉人提供的全部商标申请日比争议域名的注册日为早，投诉人拥有「ASSAB」商标的在先商标权。

本案争议域名<cn-assab.com>由"cn-assab"与顶级域“.com”组合而成。投诉人的商标"assab"是争议域名<cn-assab.cn>中用于识别的部分，而"cn-"令人联想到这是投诉人于中国设立的官方网站域名以推广其于网络购物零售业务。顶级域“.com”并不能有效避免产生混淆。

- ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且

投诉人通过多年以来的使用，其「ASSAB」已获取国际上的认可。

投诉人从来没有授权被投诉人使用「ASSAB」商标或以此作为域名。投诉人也从来没有授权被投诉人使用争议域名。被投诉人是在投诉人不知情的情况下擅自抢注争议域名。「ASSAB」并非常用的英文词汇。

被投诉人的名称是「广东一胜百模具技术有限公司」/「许文森」，与「ASSAB」及争议域名并无任何关系。被投诉人也并非以「ASSAB」或争议域名而通常为人所知，被投诉人完全没有任何合理的理由使用争议域名。

- iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

投诉人早于 1957 年于香港取得其 ASSAB 商标，并稍后于不同管辖区注册其 ASSAB 相关的商标。透过长期的使用及推广，投诉人的 ASSAB 商标已广为认知。投诉人在争议域名注册之前已经拥有「ASSAB」商标的在先权利。

被投诉人在没有投诉人任何授权或批准的情况下注册和使用包含了投诉人「ASSAB」商标的争议域名。「ASSAB」并非英语内的常用词汇 没有证据表明被投诉人因争议域名而众所周知。因此，被投诉人除有意借投诉人商标以获得商业收益外并没有任何逻辑上的可能性。投诉人已经确立，被投诉人已经恶意注册及使用争议域名。

B. 被投诉人

被投诉人并没有在限期内提交答辩。

5. 专家组意见

程序事宜 1 – 程序语言

根据《规则》第 11 条 (a) 项规定：“除非当事人双方另有协议或注册协议中另有规定，否则行政程序的语言应使用注册协议的语言；但专家组在考虑行政程序的具体情

形后有权另作决断。”本案中，根据注册机构的回复，争议域名注册协议使用的语言是中文。专家组考虑到以下因素：（1）本案争议域名的注册协议为中文；（2）投诉人要求使用英文作为程序语言而被投诉人要求使用中文作为程序语言；（3）投诉人的官方网站以及争议域名所解析的网站均包含中英双语的网页版本，没有证据显示双方当时人不能读懂中文或英文；（4）双方当事人的业务均与中国有着不可分割的关系。因此专家组确认本案的程序语言应为中文。专家组同时考虑到《规则》第 11 条的规定：“（a）专家组应依据《政策》及本规则的规定，以其认为恰当的方式开展行政程序。（b）任何情况下，专家组均应确保平等对待当事双方，并保证每一方都有平等的机会陈述案情。（c）专家组应确保行政程序以其应有的速度进行。特殊情况下，专家组可应当事方的请求或自行决定延长本规则规定或专家组确定的期限。”专家组认为双方当时人已被给与平等机会陈述案情并确保行政程序以其应有的速度进行，因此本案裁决书根据《规则》第 11 条（a）项规定以本案争议域名的注册协议的语言亦即是中文撰写。

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利益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

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

专家组注意到投诉人早于 1945 年至今一直使用 ASSAB 作为商标及后于 1957 年在被投诉人的主要营业地之一的香港注册了 ASSAB 商标，并透过在中国各地多年的持续使用及推广，使其 ASSAB 商标在争议域名被注册前已获得了极高的知名度和影响力，中国的相关公众也已将投诉人与 ASSAB 之间建立起直接、唯一的对应关系。

在比较争议域名是否与投诉人商标是否相似时，有关的比较应只针对域名前缀的主要部分，相关的顶级域名，即本案争议域名的 “.com”，参见 Alibaba Group Holding Limited v. Data Protected Data Protected/Steve Lam, HK-18010118 (ADNDRC August 27, 2018) 及 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)第 1.11 条。

专家组注意到争议域名的主要部分“cn-assab”与投诉人的注册商标 ASSAB 的主要分别为“cn”和标点符号“-”。专家组认同“cn”和标点符号“-”并不能明显区分争议域名和投诉人的商标。案例参见(1) Tencent Holdings Limited (腾讯控股有限公司); (2) 腾讯科技（深圳）有限公司 诉 王文斌 Wang Wen Bin, HK-2001317 (ADNDRC 2020 年 3 月 3 日)。相反争议域名更可能让互联网使用者误会有关域名及其网页是投诉人在中国的分站。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(i)条的规定。

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

投诉人必须首先成功举证被投诉人对争议域名缺乏合法权益（表面证据 *Prima Facie*），而举证的责任将转移到被投诉人身上以表明其确实对争议域名或者其主要部分享有合法权益。参见 WIPO Overview 3.0 第二条第八项。

根据《政策》第 4(c)条规定，被投诉人需要提供证据证明以下情况确实存在：（特别是以下情况但不仅限于）：

- (i) 在接到有关争议的任何通知之前，你方使用或有证据表明准备使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务；或者*
- (ii) 即使你方未获得商标或服务标记，但你方（作为个人、企业或其他组织）一直以该域名而广为人知；或者*
- (iii) 你方合法或合理使用该域名、不以营利为目的，不存在为商业利润而误导消费者或玷污引起争议之商标或服务标记之意图。*

专家组考虑到 **ASSAB** 并非一个通用词，透过投诉人长时间的使用及推广，该商号已成为全球包括中国公众广泛认可的品牌，拥有极高的知名度。同时间，投诉人声称从未授权被投诉人代表投诉人使用其商标及与被投诉人也没有任何业务往来或者附属关系。投诉人同时也指出被投诉人既非有关商标的注册人也并没有因为争议域名而广为人知。

因此，专家组同意投诉人已就此构成表面证据(*Prima Facie*)，而举证的责任因而转移到被投诉人身上。参见 Tencent Holdings Limited (腾讯控股有限公司), 腾讯科技（深圳）有限公司 诉 Wei Bin Xu, Xu Wei Bin, D2018-2905 (WIPO 2019 年 2 月 25 日)及 WIPO Overview 3.0, 第 2.1 段。

由于被投诉人在限期内并没有提交答辩，因此专家组接纳被投诉人对争议域名不享有合法权益。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(ii)条的规定。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

根据《政策》第 4(a)条规定，投诉人需要同时举证被投诉人对争议域名的注册和使用同时具有恶意。《政策》第 4(b)条规定所列的以下情况（特别是以下情况但不仅限于），则可将其作为恶意注册和使用域名的证据：

(i) 一些情况表明，你方已注册域名或已获得域名，主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获得比你方所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益；或者

(ii) 你方已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要你方已参与了此类行为；或者

(iii) 你方已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 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。

专家组认同投诉人已在中国国内有巨大的知名度，而且其金属及钢材产品在业界处于领先的地位。考虑到投诉人早於 1960 年代开始打入中国市场并於 1990 年代于深圳设立门市，被投诉人不可能在注册及使用争议域名时不可能不知道投诉人及其品牌的存在及其声誉。专家组同意任何人注册与知名商标相同或容易混淆的域名，而该人跟商标没有任何关系，可推定被投诉人在注册争议域名时应该已经知晓投诉人及其商标。

专家组注意到被投诉人使用与投诉人相似的域名提供与投诉人有关的商业化服务，被投诉人网页的排版格式、图片、文字、源代码等和投诉人的网站十分相似，被投诉人前述行为明显是搭投诉人知名商标及商号的便车，使用与投诉人的商标及商号混淆性相似的域名，企图故意吸引互联网用户访问争议域名网站以获得商业利益，使争议域名网站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，具有明显的主观恶意，参见 RIMOWA GMBH（里莫瓦有限公司）诉 Lin Long, HK-1500786 (ADNDRC 2015 年 11 月 6 日)。在缺乏被投诉人的合理解释的，争议域名的注册及使用应被视为具有恶意。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(iii)条的规定。

6. 裁决

据此，投诉人已根据《政策》第 4 条的规定证实全部三种情形同时具备，专家组裁定本案投诉成立，争议域名的注册应转移给投诉人。



专家组：谭鉴泉 (Paddy Tam)

日期: 2021 年 12 月 10 日