



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-2201673**

投诉人: **萨麦斯科利民 (SAMES KREMLIN),**
艾格赛尔工业公司 (EXEL INDUSTRIES),
萨麦丝客牡林喷涂设备(上海)有限公司

被投诉人: **萨迈斯涂装设备(河北)有限公司/张丫**

争议域名: **<SAMAISI.COM>**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为萨麦斯科利民 (SAMES KREMLIN), 位于法国梅兰 38240 马拉彻路 13 号; 艾格赛尔工业公司 (EXEL INDUSTRIES), 位于法国伊培纳市 51200 马塞尔保罗街 54 号; 萨麦丝客牡林喷涂设备(上海)有限公司, 位于上海市松江区申港路 3802 号 9 幢 A 区。

被投诉人: 萨迈斯涂装设备(河北)有限公司/张丫, 位于中国河北省沧州市献县小平王乡西贾庄桥村, 邮编 061000。

争议域名为 SAMAISI.COM, 由被投诉人通过成都西维数码科技有限公司 (Chengdu West Dimension Digital Technology Co. Ltd.), 地址为: 中国四川省成都市青羊区王家塘巷 8 号一层。

2. 案件程序

2022 年 10 月 8 日, 投诉人根据互联网络名称及数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2013 年 9 月 28 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及于 2015 年 7 月 31 日起施行之《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》)

的规定，向亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（下称“中心”）提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2022年10月9日，中心确认收到上述投诉书及附件，并向域名注册机构成都西维数码科技有限公司（Chengdu West Dimension Digital Technology Co. Ltd.）发出注册信息确认通知，请求确认上述争议域名是否经其注册。2022年10月10日，域名注册机构向中心确认：《政策》适用于所涉域名投诉，被投诉人为萨迈斯涂装设备（河北）有限公司，注册协议使用的语言为中文。

2022年10月10日，中心向投诉人发出的投诉修改形式缺陷通知，要求投诉人于2022年10月15日或之前完善投诉书上被投诉人的相关资料。

2022年10月10日，投诉人向中心发送了付款的银行电子回单。2022年10月11日，中心确认收到支付单据。

2022年10月12日，投诉人向中心发送了修改后的投诉书。2022年10月13日，中心确认收到修改后的投诉书及案件费用。

2022年10月13日，中心向被投诉人发出正式的域名投诉通知，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内（即11月2日或之前）提交答辩，并同时转发了投诉书及所有附件材料。本案程序于2022年10月13日正式开始。

2022年11月3日，中心发出被投诉人缺席审理通知，确认中心未在规定答辩时间内收到被投诉人提出的答辩。

2022年11月3日，中心向 Mr. Matthew Murphy 发出专家组候选通知。同日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。2022年11月3日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家 Mr. Matthew Murphy 发送通知，告知有关各方，由 Mr. Matthew Murphy 作为独任专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。专家组同意将在2022年11月17日或之前，就上述域名争议案件提交裁决。

2022年11月3日，在案件已经被移交至专家组后，被投诉人向中心发送电子邮件解释其因疫情原因公司无法上班而未能在规定时间内提交答辩，并请求将答辩时间延长15至30天。2022年11月4日，专家组向双方当事人发出《行政专家组指令第一号》，允许被投诉人在2022年11月18日下午五点（香港时间）之前提交答辩材料及/或证据，允许投诉人在2022年12月3日下午五点（香港时间）之前就被投诉人提交的前述答辩材料及/或证据进行回应。鉴于被投诉人和投诉人提交上述答辩/补充意见及/或证据所需要的额外时间，以及专家组审阅上述材料（如有）的时间，专家组将在2022年12月18日或之前，而非2022年11月17日作出裁决。

2022年11月14日，被投诉人提交了答辩材料并选择将本争议交由三人专家组裁决。同日，中心确认收到上述答辩材料，并通知被投诉人根据《统一域名争议解决政策之规则》第6条的规定，在投诉人选择一人专家组而被投诉人选择三人专家组的情况下，争议将交由三人专家组审理，被投诉人应承担争议解决程序所需要的费用的一半（1400美元），并在被投诉人向中心香港秘书处提交答辩时（即2022年11月18日，下午五点或之前）一并支付因选择三人专家组所承担的费用。如被投诉人未能在上述规定的时间内支付所需要的费用，争议将由一人专家组 Mr. Murphy 审理。

2022 年 11 月 18 日，中心确认，在规定的时间内(于 2022 年 11 月 18 日，下午五点（香港时间）或之前)，没有收到被投诉人因选择三人专家组所承担的费用。中心宣布，根据《规则》第 5(d)和 6(c)条，争议将继续由一人专家组 Mr. Matthew Murphy 审理。

2022 年 11 月 25 日，投诉人在规定时限内提交了就被投诉人提交的答辩材料的补充说明及证据。同日，中心确认收到上述材料。

专家组将在 2022 年 12 月 18 日或之前作出裁决。




3. 事实背景

投诉人:

投诉人 1 萨麦斯科利民 (SAMES KREMLIN)，投诉人 2 艾格赛尔工业公司 (EXEL INDUSTRIES) 及投诉人 3 萨麦丝客牡林喷涂设备(上海)有限公司(统称“投诉人”) 声称，投诉人 2 于 1952 年在法国成立，是农业机械及工业喷涂行业全球领导企业，以企业集团的模式在全球开展业务，旗下在世界各地拥有超过 20 家独立的制造企业；其中，投诉人 1 萨麦斯科利民 (SAMES KREMLIN) 是投诉人 2 的成员公司，主要从事设计和制造可用于涂料、粉末、密封剂和粘合剂的喷涂设备，是世界工业喷涂市场的重要经营企业。投诉人还称，投诉人 3 萨麦丝客牡林喷涂设备(上海)有限公司是投诉人 1 在中国设立的全资子公司，为中国客户提供本土化销售、技术支持、工艺测试、产品培训和售后服务。

投诉人声称，其品牌历史超过 90 年，将“SAMES”采用为商标及商号可以追溯到 1947 年“SAMES 公司”在法国成立 (SAMES 是“科学静电应用设备”的法文缩写)。投诉人声称，其品牌发展过程的重要事件包括但不限于，1970 年 SAMES 全球首发第一款手动喷粉枪 JR50，1993 年 SAMES 全球首发第一款静电喷粉旋杯 INOBELL；2007 年 SAMES 推出机器人静电旋杯系列 PPH 707 THV，带有高速涡轮旋转 SUPERLIFE 技术；2015 年 SAMES 和 KREMLIN REXSON 联合推出手动静电喷枪 NANOGUN 系列；2017 年 SAMES 和 KREMLIN REXSON 正式合并，成立 SAMES KREMLIN (即投诉人 1)。

投诉人声称，经过数十年的经营，其“SAMES”名称在世界喷涂领域具有高知名度，而“萨麦斯”是投诉人方 2004 年进入中国市场后选择使用并在中国注册的“SAMES”的中文名称 (是 SAMES 的音译)。

投诉人还称，其是在包括中国在内的“萨麦斯”、“SAMES”、“”等商标在第 7 类油漆喷枪等商品上的注册人，包括但不限于第 3998622、G930255 号“萨麦斯”，第 3998637 号“”，第 G885408 号“SAMES”，第 G1398350 号“” 商标等。

被投诉人：

被投诉人，萨迈斯涂装设备(河北)有限公司，位于河北省沧州市献县小平王乡西贾庄桥村，法定代表人张丫。被投诉人提供的公司营业执照显示，该公司成立于 2015 年

8月20日，经营范围包括“环保设备、涂装设备及其它机械设备设计、安装、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。争议域名注册于2022年7月4日。


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；

投诉人主张，争议域名“SAMAISI.COM”主要部分是“SAMAISI”，和投诉人方商标近似，容易引起混淆，理由如下：（1）“SAMAISI”和“SAMES”文字构成接近，发音近似且整体都无固有含义。（2）“SAMAISI”是“萨麦斯”的中文拼音形式，

且“萨麦斯”是无固有含义的具有显著性的商标。（3）“”文字分为“SAMES”和“KREMLIN”两个独立的部分，“SAMAISI”和“SAMES”部分文字构成接近，发音近似且整体都无固有含义。

投诉人主张，根据腾讯科技（深圳）有限公司投诉 BAI WEI WEI / XIAOHONG TANG 一案，“早前多个 WIPO 争议域名案例已经认定：与商标发音相同的外文音译或拼音，与非通用词汇构成的具有显著性的商标可以构成混淆性近似。专家组亦持相同观点”（案件编号 HK-1700991）据此，投诉人恳请专家组裁决争议域名<SAMAISI.COM>


和投诉人方“SAMES”、“萨麦斯”和“”商标构成混淆性近似。

ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；

投诉人主张，根据在中国商标局网站数据库的查询结果，无论是被投诉人公司还是其法定代表人个人均没有在中国获得注册“SAMAISI”商标。投诉人主张，被投诉人公司在2021年和2022年向中国商标局申请在第7类注册下面6件商标：

商标	申请号	类别	申请日期	目前状态
	57014288	7	2021年06月18日	「升降设备」初步审定并在2022年09月06日公告，投诉人方已提出异议，其余商品被驳回。
	63671578	7	2022年03月30日	「升降设备」初步审定并在2022年09月06日公告，投诉人方已提出异议，其余商品被驳回。
	64490132	7	2022年05月09日	实质审查中
	64504661	7	2022年05月09日	实质审查中
	66590334	7	2022年08月31日	形式审查中

商标	申请号	类别	申请日期	目前状态
	66955263	7	2022 年 08 月 31 日	形式审查中


投诉人主张，其是“SAMES”商标在第 7 类工业喷涂设备等商品的所有人，且在 2006 年就在中国获得注册；并对“漩涡图形 ”在中国享有注册商标权(注册号 52277230)和著作权。据此，投诉人主张，被投诉人申请的上面 6 件商标毫无疑问是对投诉人方商标的抄袭。

投诉人主张，由于争议域名的创建日期是 2022 年 07 月 04 日，被投诉人不可能一直以该域名而广为人知，因此，争议域名不属于《UDRP 政策》列举的对域名享有合法权利和合法利益的第 2 项情况【第 4 条 (c) (ii)】。

投诉人指出，根据中国国家企业信用信息公示系统，被投诉人公司在 2015 年 08 月 20 日成立时的企业名称是“河北梦幻环保机械设备有限公司”，并于 2021 年 05 月 19 日变更为现在的“萨迈斯涂装设备(河北)有限公司”，即被投诉人将“萨迈斯”登记为商号的时间距离我们准备投诉书时(2022 年 10 月份)还不到一年半。


投诉人还指出，争议域名指向的网站是用于推广喷枪等喷涂设备，和投诉人的“SAMES”、“萨麦斯”以及  商标注册和使用的商品属于



相同商品；并且该网站网页上方使用了下述标志“”。据此，投诉人主张，上述“SAMES”以及“漩涡图形”是对投诉人商标的抄袭；被投诉人注册和使用争议域名是出于不正当地利用投诉人的“SAMES”等商标在工业喷涂领域的高知名度，误导消费者，提高获得交易的机会；被投诉人的行为属于典型的“傍名牌”行为；被投诉人不诚信的傍名牌行为显然不属于《UDRP 政策》列举的对域名享有合法权利和合法利益的第 1 和第 3 项情况【第 4 条 (c) (i)和 (iii)】。

投诉人还确认，其和被投诉人不存在任何关系，投诉人方没有以任何形式直接或者间接授权被投诉人方使用其商标、商号或任何其他知识产权。

iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

投诉人主张，被投诉人注册和使用争议域名是出于利用投诉人“SAMES”、“萨麦斯”以及  商标在工业喷涂领域的高知名度 (1) 吸引互联网用户的访问；(2) 让访问该网站的用户误以为该网站上宣传的产品是来自于投诉人方或者和投诉人方存在关联关系，从而增加获得交易的机会。投诉人还列出以下情形来支持其上述主张：第一，争议域名指向的网站宣传的商品是喷枪等喷涂设备，和投诉人的商品相同。第二，如前文已经提及网站页面上方导航栏旁边使用的标志是抄袭

投诉人商标的“SAMES”及其漩涡图形。第三，被投诉人在网站上宣传的产品外观和申请人的产品外观基本相同。

来自于争议域名网站发布的产品图片 https://www.samaisi.com/info.asp?id=23	来自于投诉人方中文网站的产品图片 https://www.sames-kremlin.com/china/cn/product-inogun-A.html
	

投诉人主张，在发现争议域名注册以及使用之前，投诉人经调查确认被投诉人公司实施了下述行为：（1）将“SAMES”、“SAMES及图”以及“萨迈斯”商标用于他们生产、销售的粉末喷涂设备，根据《中国商标法》的规定，侵犯了投诉人方在中国的注册商标专用权。（2）将“萨迈斯/SAMES”作为商号且从事和投诉人方在中国经营的商品相竞争的业务，根据《中国反不正当竞争法》的规定，构成了不正当竞争。（3）抄袭投诉人方创造并在其喷枪产品上使用的外观，根据《中国反不正当竞争法》的规定，构成了不正当竞争。投诉人还主张，投诉人向被投诉人公司发送了律师函，要求其立即停止所有侵权行为，但被投诉人的态度极不配合，并在之后创建了争议域名指向的网站。据此，投诉人主张，上述事实足以证明被投诉人对争议域名的注册和使用是出于恶意，符合《UDRP 政策》列举的第 4 项恶意情况【第 4 条（b）（iv）】。

iv. 投诉人针对被投诉人延迟提交的答辩材料的补充说明中提出了以下意见：

第一，依据中华人民共和国相关的法律法规，被投诉人的公司名称是依据中国法律核准登记不表明被投诉人对该企业名称的注册和使用必然是合法的。

投诉人主张，中国各地方人民政府市场监督管理部门负责中国境内设立企业的企业名称登记管理。地方企业登记机关在审查申报的企业名称时，对于“在先权利”的审查仅限于在其负责的地区内同行业或者不使用行业、经营特点表述的企业名称中是否已经存在相同字号，并不涉及商标权及其他在先权益的审查。在先商标权人如果认为核准登记的企业名称侵犯其权益时可以依据《中国商标法》以及《中国反不正当竞争法》相关的规定起诉，请求人民法院判定依法登记的企业名称构成不正当竞争并要求停止使用该名称。

第二，被投诉人对其企业名称的注册和使用不诚信也不合法。

投诉人主张，被投诉人是在 2021 年 5 月 19 日将公司名称从之前的「河北梦幻环保机械设备有限公司」变更为现在的「萨迈斯涂装设备（河北）有限公司」；而投诉人早在 2006 年已经在中国在第 7 类喷漆机等商品注册“SAMES”和“萨麦斯”商标，并在中国对前述商标在工业喷涂产品进行了长期、持续的使用和宣传，建立了较高的市场声誉。投诉人主张，依据中国相关法律的规定，被投诉人将和投诉人商标近似的“萨迈斯”作为企业名称的字号进行登记并用于经营和投诉人相同的商品将造成相关公众将其商品误认为是投诉人的商品或误认为和投诉人具有关联关系，构成不正当竞争。

第三，投诉人主张，被投诉人在中国登记的企业名称的字号和投诉人商标近似，更加证明其使用争议域名的恶意，即意图通过域名、企业名称以及商标“全方位的

模仿”吸引访问者，造成访问者误认为其网站上的产品来源于投诉人或者和投诉人存在从属、认可等关联关系。

第四，投诉人补充提交了以下两项新产生/新发现的证据：

- 上海市长宁公证处出具的（2022）沪长证经字第 966 号公证书（根据投诉人，该公证办理的日期是 2022 年 07 月 06 日，但由于公证处要求本案投诉人的委托材料需要在法国办理公证和/或认证，所以直到 2022 年 11 月 24 日才拿到公证书）。投诉人主张，该公证书证明其在 2022 年 07 月 06 日保存了被投诉人在抖音短视频平台设立的经认证的账号的页面截屏以及保存了该账号发布的部分短视频。从保存的页面截屏可以看到被投诉人将“SAMES 及漩涡图形”作为账号头像，并用于厂房内的招牌以及产品手册上，见下面截屏：



- 中国国际表面处理展网站网页保存件。投诉人主张，2022 年中国国际表面处理展（SFCHINA 2022）实体展会由于疫情影响目前已经延期到 2023 年 02 月 22 日至 24 日举行，但登陆 SFCHINA 网站（<http://www.sfchina.net>）查看 2022 年参展商名录时，可以看到被投诉人也在其中，在其参展商资料页面，展示了带有“TM”



标记的“SAMES 及漩涡图形”，且在列表中被投诉人的简称显示为“SAMES”。

投诉人请求将争议域名转移至投诉人 1 萨麦斯科利民 (SAMES KREMLIN)。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人主张，争议域名于 2022 年 7 月份正式注册，是根据其公司名称“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”注册的拼音，绝对没有抢注的恶意。被投诉人还称，其是公司名称下来一年之后才开始注册官网域名。

被投诉人主张，域名注册通常遵循“先来先注册”原则，所谓抢先注册是指，域名由最先提出注册申请者所有和使用，而恶意抢注则指域名的注册者注册域名，并非为了得到和使用，而是为了谋取不当利益。

被投诉人主张，恶意抢注规则包括（1）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（2）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（3）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（4）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（5）具有其他恶意情形的。

被投诉人主张，其公司严格遵守中国法律，其根据自己公司名称所注册，是为了使用才注册，一切都是正当渠道注册域名，不存在恶意抢注，国外品牌方无权干涉中国品牌方的域名。

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。

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。

程序相关事项

关于被投诉人延期答辩的请求

被投诉人未能在中心最初指定的时间（2022 年 10 月 13 日至 11 月 2 日）内提交答辩材料，并在中心向专家组移交案件当日（2022 年 11 月 3 日）向中心发送邮件请求延长答辩期。被投诉人主张，由于疫情原因公司一直没有上班，所以邮箱没人打理，导致很晚才看到邮件，且由于新冠疫情持续阻碍河北省内的人员流动，希望给予 15-30 天时间提交答辩。

《规则》之第 5(e)条规定，“应被投诉方请求，提供商可在个别案件中延长提交回应的期限。……”；以及《规则》第 12 条规定，“除投诉书和回应文件以外，专家组可自行决定要求任一当事方就案件提供进一步陈述或提交相关文件”；以及第 10(b)条规定，“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”。

据此，专家组认为，考虑到案件当时中国疫情的实际情况，允许被投诉人关于提交延期答辩的请求是合理的；同时，为了兼顾域名争议解决程序的效率与公平，专家组决定分别给予被投诉人和投诉人各 15 天的时间来提交答辩材料及/或补充意见亦是合理的。

关于被投诉人选择三人专家组的请求

由于投诉人在其投诉书中选择由一人专家组裁决本案，且被投诉人未在最初规定的答辩时间内提交答辩，中心已于 11 月 3 日正式向本案各当事方发送由一人专家组审理的专家确定通知。被投诉人在一人专家组确定后的当日才向中心提出延期答辩请求，并在获准后于 2022 年 11 月 14 日提交的延期答辩材料中选择将本争议交由三人专家组裁决。



《规则》之第 5(c)(iv)条规定，“回应文件及所有附件应以电子形式提交，并且应该：……如果投诉方已在投诉书中选择了一人专家组，则应声明被投诉方是否选择将争议交由三人专家组裁决”。据此，即使被投诉人关于专家组选择的请求是在极特殊的延期答辩中提出的，该等选择是对其有关权利的行使，且该等权利选择应当被尊重。

《规则》之第 5(d)条规定，“如果投诉方选择将争议交由一人专家组裁决，而被投诉方选择将争议交由三人专家组裁决，则被投诉方应承担提供商《补充规则》所规定的三人

专家组费用的一半。该费用应在向提供商提交回应时一并支付。如未能按要求支付该费用，争议将由一人专家组裁决”。此外，《规则》之第 6(c)条亦规定，“如果投诉方和被投诉方中有一方选择将争议交由三人专家组裁决，则提供商应依据第 6(e) 条规定的程序指定三名专家组成员。三人专家组的费用应全部由投诉方承担，但如果是被投诉方选择的三人专家组，则相关费用应由双方各承担一半”。

据此，由于被投诉人未能在规定时间内承担选择三人专家组所需的相应费用，本案仍由当前一人专家组进行裁决。

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

投诉人已通过提交证据证明其对“萨麦斯”、“SAMES”和“”等商标享有所有权，该等证据包括但不限于投诉人在中国获得的上述商标在第 7 类等类别上的注册证明（如 2006 年 5 月 7 日注册的第 3998622 号“萨麦斯”，2007 年 5 月 30 日注册的第 G930255 号“萨麦斯”，2006 年 7 月 21 日注册的第 3998637 号“*Sames*”，2005 年 8 月 10 日注册的第 G885408 号“SAMES”，2017 年 10 月 17 日注册的第 G1398350 号“”商标注册证等），投诉人的公司介绍手册、中文网站网页、中文产品目录、参展照片等。

争议域名<SAMAISI.COM>的主要识别部分是“SAMAISI”，而投诉人主张该部分是其中文商标“萨麦斯”的拼音形式，即“萨（SA，四声）”、“麦（MAI，四声）”、“斯（SI，一声）”，且“萨麦斯”是无固有含义的具有显著性的商标。因此，本案的第一个争议焦点是争议域名的主要部分与投诉人的中文商标虽然在文字形式上不同——前者是由拉丁文字母表示的汉语拼音，而后者是中文汉字，但二者在拼音读音上的相同是否足以构成《政策》第 4（a）条第(i)款规定的“相同或极其相似，容易引起混淆”。

尽管对专家组没有法律上的约束力，UDRP 在先判例，如 WIPO 案件安婕好美容事业股份有限公司诉 xushi chun，D2010-1197，仍提供了指导。该案件曾做出如下表述：“专家组在考虑根据政策第 4(a)条的规定，争议域名作为投诉人中文商标的音译是否与投诉人中文商标相同或混淆性相似时，应需要考虑到以下因素：

- (a) 有关投诉人中文商标的发音是否有多种方言，因为同一个字用不同的方言发音会得到不同的音译；
- (b) 在一种拼音系统内是否有不同的声调，例如汉语的四声；
- (c) 投诉人的商标是否可能有别于其所声称的音译；
- (d) 如可能有其他音译的话，其他也可能适合的音译，在有关争议域名所针对的群众及/或地域所采用的语言或方言中，对相当数量的群众而言，哪个音译最为适合或被认可；
- (e) 根据双方的行为，交往的书信和案件中的文件，当事人双方是否有明示或暗示的采立了某个音译。
- (f) 在考虑所有因素（包括但不限于上述各因素）后，专家组才作出裁决认定某一声称的音译是否与投诉人原有中文文字的商标相同或混淆性相似。

作出上述分析时，专家组有需要谨慎和小心地作出分析。在这过程中，专家组应考虑到：

(a) 注册人在注册某一种文字的商标时，商标局要考虑的因素包括有关文字的形，音和意。注册人注册了某一种语言文字的商标（比如中文），并不赋予注册人任何应对或可能应对其他外国语文的翻译或音译的保护。比如注册人注册了一个中文商标，并不等如注册人拥有该中文商标的英文，意文，日文，韩文，法文或俄文的翻译或音译的保护或权利。


(b) 但如果注册人因为在有关的法域或地域内经过其经营或其他活动，使其文字商标与某一音译或翻译相对应而建立了相当的知名度，该翻译或音译便可能根据政策而得到保护。”

在本案中，投诉人“萨麦斯”商标的文字在中文中均非多音字，因此其所对应的拼音形式及读音是唯一的，即“萨（SA，四声）麦（MAI，四声）斯（SI，一声），SAMAI SI”。还需指出的是，由于普通话在中国的普及，即使“萨麦斯”在各地方言中的实际发音可能会有差别，但其对应的汉语拼音及普通话发音是唯一的（即“SAMAI SI”），且该拼音即普通话发音可被中国公众及懂中文的人识别。

另一方面，根据汉语拼音的发音规则，“SAMAI SI”可被理解为三个汉字的拼音，即“SA MAI SI”。尽管上述的每个拼音都可能基于中文具有四个声调而衍生出多种读音组合合并进而指向不同的汉字，但既然被投诉人已在其答辩中确认争议域名是依据其公司名称“萨迈斯”的拼音而注册，即“萨（SA，四声）迈（MAI，四声）斯（SI，一声），SAMAI SI”，我们可以在此排除争议域名“SAMAI SI”在读音上指向其他发音的可能。换句话说，争议域名的主要部分“SAMAI SI”是被投诉人公司商号“萨迈斯”的拼音，而该拼音及其发音与投诉人“萨麦斯”商标的拼音形式“SA MAI SI”及发音都完全相同。

此外，专家组还注意到以下情形：



①争议域名网站在其网站上方的显著位置使用了“”图示，该图示不仅包含了被投诉人的公司商号“萨迈斯”从而与争议域名的“SAMAI SI”进行呼应，还包含了“sames”字样。

②“sames”不仅是投诉人的商号（如投诉人1“萨麦斯科利民（SAMES KREMLIN）”，亦是投诉人在中国的在先注册商标（如第 3998637 号“*Sames*”和第 G885408 号“SAMES”）。


③投诉人基于音译使用“萨麦斯”作为其“SAMES”在中国的中文译名，并将其在中国注册为商标（如第 3998622 号、第 G930255 号“萨麦斯”）。

④被投诉人的商号“萨迈斯”与投诉人的中文译名/商标“萨麦斯”仅一字之差且读音完全相同。

⑤争议域名网站中展示的喷涂设备与投诉人主营的喷涂设备相同或者类似。

据此，即使中国公众在看到争议域名时无法立即识别“SAMAI SI”作为拼音的音调和指向的中文，当其点击进入争议域名网站后也能够基于网站内容，特别是该网站上方的



“”图示，迅速理解“SAMAI SI”的指向性。但问题是，这种指向性并没有起到将被投诉人与投诉人进一步区分的作用：争议域名中“SAMAI SI”指向的“萨迈斯”与投诉人的“萨麦斯”商标不仅读音相同，在文字构成上也极度近似——均由

三个文字组成且首尾文字相同，仅中间文字不同。更重要的是，争议域名网站上展示的“sames”字样（注：其与投诉人的“SAMES”商标拼写相同）、主营产品等内容很容易给人造成一种被投诉人与投诉人之间存在某种关联的印象。换句话说，在争议域名的主要部分“SAMAISI”已经与投诉人的“萨麦斯”商标的拼音相同的情况下，被投诉人对于争议域名网站的使用方式进一步提高了争议域名与投诉人“萨麦斯”商标的混淆可能性。简言之，争议域名的主要显著部分“SAMAISI”与投诉人的“萨麦斯”商标具有足以导致混淆的近似性。

至于争议域名中的网缀“.com”，在判断混淆性相似时，网缀应当被忽略，引自 Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd.，WIPO 案件编号 D2006-0762。换句话说，本案争议域名中的网缀“.com”亦应当被忽略。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第4(a)条第(i)款的规定。

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

被投诉人主张，争议域名是根据其公司名称“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”的拼音而注册的，即争议域名是基于其公司字号“萨迈斯”的拼音而注册的。因此，本案的第二个争议焦点是被投诉人公司的中文字号的拼音是否能够成为其对争议域名享有合法权益的基础。在综合考虑本案案情之后，专家组认为，被投诉人对争议域名不享有合法权益，理由如下：

第一，被投诉人的中文字号虽然经过登记受中国法律保护并依法享有相应权益，但该等法律保护和权益并不及于其字号的拼音形式。

根据《企业名称登记管理实施办法》第八条的规定，“企业名称应当使用符合国家规范的汉字，不得使用汉语拼音字母、阿拉伯数字”。据此，被投诉人经市场监管部门登记的字号通常只能及于其登记的中文部分，而不及于其中文名称对应的拼音之上。这是因为，在特定行政区域内登记的企业名称在该区域内具有唯一指向性，而该名称中所含的中文字号经过在特定区域及特定行业内的长期使用后，亦具有指向特定市场主体的特性；但该等字号的拼音却不具备这种特定指向性。考虑到汉语拼音可能会因发音具有四个语调而出现多种读音组合，再加上汉语中存在的大量的同音字，一个拼音组合可能会衍生出无数种汉字组合，这将导致即使在同一行政区域内，相同的拼音形式都有可能衍生出由不同汉字组合的字号并进而指向不同的企业主体。若将前述行政范围扩展至全中国，同一拼音形式可指代的字号及其企业主体只会更多。因此，仅凭字号的汉语拼音形式是无法与特定企业建立起一一对应的专有关系的——本案被投诉人和投诉人三的名称中均含有读音相同的“SA MAI SI（萨迈斯/萨麦丝）”即是例证。换句话说，与其登记的中文字号“萨迈斯”不同，被投诉人对其中文字号的拼音形式“SA MAI SI”不享有专有权利，亦无法就该拼音受到相关法律的专有保护。

第二，退一步讲，即使字号的拼音形式可以在特定条件下成为对争议域名享有权益的基础，被投诉人仍需承担相应的证明责任证明该点，而不是仅仅依靠争议域名与其字号具有相同拼写的拼音本身自动获得合法权益。

如前所述，一个汉字的汉语拼音如“SA”可以有四种音调，而每个音调下又可能出现多个发音相同的汉字。因此，当懂中文的公众在看到“萨迈斯”时可以明确的知晓其拼音是“SA（四声）MAI（四声）SI（一声）”，但在看到“SA MAI SI”时却不一定能立刻将该拼音指向“萨迈斯”三个特定汉字。换句话说，只有当一个字号的拼音能够达到让相关公众将该拼音与特定字号的汉字相联系的程度，该等拼音才可能具有成为对争议域名享有

权益的基础。例如，在拼音“SA MAI SI”同时可指向“萨迈斯”和“萨麦斯”的情形下，被投诉人需要举证证明该等拼音已经与其字号所包含的特定的中文之间建立起稳定且压倒性的联系，即当相关公众在看到拼音“SA MAI SI”时会立即联想到被投诉人的特定字号“萨迈斯”，而不是其他人的“萨麦斯”。

在本案中，被投诉人只提供了其公司营业执照证明其公司名称“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”是合法注册的。该营业执照虽能证明被投诉人对其中文字号“萨迈斯”享有权利，但该等字号权并不当然地及于其拼音形式“SA MAI SI”。

专家组注意到，根据投诉人提供的“证据 18 中国企业信用信息公示系统查询的被投诉人的公司注册登记信息”显示，被投诉人成立于 2015 年 8 月 20 日，成立之初的名称为“河北梦幻环保机械设备有限公司”。2021 年 5 月 19 日，被投诉人将其名称改为现在的“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”。本案争议域名<SAMAISI.COM>于 2022 年 7 月 4 日正式注册。

考虑到以下因素①被投诉人与投诉人是同业竞争者关系 ②被投诉人的字号“萨迈斯”与投诉人的中文译名及商标“萨麦斯”读音完全相同且文字近似，③被投诉人正式使用“萨迈斯”作为其新字号的时间，以及④争议域名注册的时间，除非被投诉人有充足的理由和证据能够证明拼音“SA MAI SI”已经与其中文字号“萨迈斯”之间建立起稳定且压倒性的联系，例如被投诉人已凭借该拼音“SA MAI SI”（即争议域名）名称广为人知，让相关公众只知有“萨迈斯”而不知有“萨麦斯”；否则，仅仅依据中文字号的拼音形式尚不足以满足其在特定条件下成为对争议域名享有权益的基础。由于被投诉人并未提交任何证据证明此点，在本案中，被投诉人字号的拼音形式不能当然地成为其对争议域名享有合法权益的基础。

第三，被投诉人对争议域名网站的使用不足以为其创设《政策》意义上的“合法权益”。

专家组注意到，被投诉人已将争议域名投入使用。由于在投诉人提交本案投诉时（2022 年 10 月 8 日）其使用争议域名的时间仅为三个多月，在被投诉人没有提交更多使用证据的情况下，没有迹象表明被投诉人“一直以该域名而广为人知”。

专家组还注意到，被投诉人将争议域名网站用作其公司的官方网站，并在其上对公司产品（如自动喷枪、手动喷涂机等）进行宣传。因此，被投诉人对争议域名网站的使用表明其具有盈利目的。但是，考虑到被投诉人对争议域名网站的具体使用方式极具迷惑性，例如，在网站的最上方显著位置使用含有其同业竞争者（即投诉人）的在先注册商标



“SAMES”字样的“ ”图示，这种行为不但不能为其创设“诚信提供商品或服务”的合法权益的基础，还具有侵权及/或不正当竞争之嫌。

多个 WIPO 案例已经表明，“若争议域名可能造成用户混淆，使其错误地相信被投诉人网站是由投诉人运营或支持的，则其不能被认为是《政策》第 4（c）（i）条中的善意使用”。见 WIPO 案件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution, D2014-1688。“被投诉人使用争议域名吸引消费者至其网站 这本身不足以建立对该域名的权利或合法权益。出于商业获利目的，通过与投诉人商标造成混淆的域名来刻意吸引互联网用户，是《政策》第 4（b）（iv）条规定的恶意注册的证明”。如果此种使用能够建立起《政策》第 4（a）（ii）条意义上“权利或合法权益”的话，那么《政策》第 4（b）（iv）条项下的恶意使用将会在实际上排除对第 4（a）条滥用注册的适用。见 WIPO 案件 Adobe Systems Incorporated

诉 Domain OZ, D2000-0057。基于上述案例，专家组认为，被投诉人对争议网站的使用亦不能作为其对争议域名具有合法权益的基础。

因此，被投诉人不符合《政策》第 4 (c) 条所列的对争议域名享有合法权益的下列情形：



“(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。”


综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4 (a) 条第(ii)款的规定。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人，通过提交证据材料（如投诉人在中国获得的“萨麦斯”，“**Sames**”，“SAMES”，“**SAMES**  **KREMLIN**” 商标注册证明，投诉人公司介绍手册、中文网站网页、中文产品目录、参展照片等），已证明投诉人已使用其上述商标，并因此在其专业领域内获得了名声。据此，投诉人进一步主张，被投诉人注册和使用争议域名是出于利用投诉人“SAMES”、“萨麦斯”以及“**SAMES**  **KREMLIN**” 商标在工业喷涂领域的高知名度吸引互联网用户的访问，并让该等用户误以为网站上宣传的产品是来自于投诉人方或者和投诉人方存在关联关系，从而增加获得交易的机会。


被投诉人在其答辩中称其没有抢注的恶意，并列举了恶意抢注规则试图证明其行为不符合恶意抢注：例如，其没有“（2）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的”等。但是，相关案件的事实与被投诉人的上述主张的相反。

在考虑被投诉人对争议域名的注册是否具有恶意时，专家组注意到以下情况：

①投诉人及其“萨麦斯”，“**Sames**”，“SAMES”，“**SAMES**  **KREMLIN**” 商标在中国工业喷涂领域的经营情况和知名度；

②投诉人和被投诉人公司“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”是同业竞争者；


③被投诉人在成立约六年后的 2021 年 5 月 19 日将其名称“河北梦幻环保机械设备有限公司”改为现在的“萨迈斯涂装设备（河北）有限公司”，该名称与投诉人三“萨麦丝客牡林喷涂设备（上海）有限公司”名称的近似性；

④被投诉人自 2021 年 6 月起先后提交多个商标申请，如第 57014288 号“”，第





64490132 号“”，第 64504661 号“**SAMES**”等，该等商标申请与投诉人在先注

册的“**Sames**”商标（如第 3998637 号）、以及享有在先商标权（第 52277230 号）和



著作权的“”图形的近似性。

以上种种迹象表明，被投诉人对于其同行，投诉人及其“萨麦斯”，“**Sames**”等商标品牌非常了解。特别是被投诉人自 2021 年起其的一系列行为，包括变更公司字号为与投诉人中文商标品牌“萨麦斯”高度近似的“萨迈斯”，提交一系列与投诉人商标近似的商标申请，以及注册本案争议域名，均十分可疑且极易造成市场混淆。据此，专家组有理由推定被投诉人在注册争议域名时已经知晓投诉人和其“萨麦斯”，“**Sames**”，“SAMES”，“**SAMES**  **KREMLIN**”，商标，其注册具有恶意。

至于对争议域名的使用，从投诉人提供的相关证据来看，被投诉人在争议域名网站上宣传的主营产品为喷枪等喷涂设备，并在其首页显著位置显示了含有“SAMES”字样的标识

“ 萨迈斯””。需要指出的是，尽管被投诉人提交了第 57014288 号“”等的商标申请，但截至本裁决出具之日，该等商标申请均未获得正式注册。换句话说，被投诉人现在对上述“”标识不仅不享有商标权，其还可能因为使用含有“sames”字样的该标识而构成对投诉人的在先注册商标 如第 3998637 号“**Sames**”和第 G885408 号“SAMES”，侵权的嫌疑。

诚如 WIPO 在先判例所述，“为从与投诉人商标有关的商誉和知名度中获取商业利益，通过使用完全相同或近似的名称，在造成投诉人商标与被投诉人服务的来源、赞助、关联或支持的混淆可能性的意图下使用争议域名，这表明被投诉人是在有意对投诉人的商标实施搭便车的行为。” 见 WIPO 案件 Info Edge (India) Limited 诉 Abs, Abs IT Solution，D2014-1688。

在本案中，被投诉人意图通过①注册与投诉人商标“萨麦斯”混淆性相似的争议域名，②经营与投诉人的经营范围高度近似的争议域名网站，③在争议域名网站展示含有与投诉人的“**Sames**”，“SAMES”，“”等商标高度近似的“ 萨迈斯”标识，来营造出争议域名网站可能与投诉人之间存在某种关联关系的假象，以此来吸引那些本打算访问投诉人网站的用户。而当那些基于前述错误认识的用户被吸引至被投诉人的网站时，无论其是否已经意识到被投诉人与投诉人之间没有任何关联，均有可能因浏览甚至购买被投诉人网站上所展示的产品而使被投诉人及/或争议域名网站的经营者从中获利。因此，被投诉人对争议网站的使用不仅是涉嫌对投诉人商标的搭便车行为，还涉嫌构成对投诉人商标权的侵权行为。据此，专家组有理由推定被投诉人对争议域名的使用具有恶意。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4（a）条第(iii)款的规定。

6. 裁决

根据《政策》第 4(a)条和《规则》第 15 条，本专家组裁定域名<SAMAISI.COM>转移给投诉人 1 萨麦斯科利民（SAMES KREMLIN）。

Matthew Murphy

专家组：Mr. Matthew Murphy

日期：2022 年 12 月 12 日