



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

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: **HK-1400591**

投 诉 人: **OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG**

被投诉人: **OSMAN LIGHTING LIMITED** (深圳市欧斯曼照明科技有限公司)

争议域名: **osmanlighting.com**

1. 当事人及争议域名

投诉人: OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

地址: HELLABRUNNER STRASSE 1, MUNCHEN, GERMANY。

被投诉人: OSMAN LIGHTING LIMITED (深圳市欧斯曼照明科技有限公司)

地址: 4/F, BUILDING 5, ZHENBAO INDUSTRY PARK, BEIHUAN RD.,
SHIYAN TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518108

注册商: 35 TECHNOLOGY CO., LTD

地址为: 厦门市软件园二期观日路 8 号 (三五互联大厦)

2. 案件程序

2014年3月28日，投诉人委托代理人的近律师行向亚洲域名争议解决中心香港秘书处提交投诉书。

2014年3月28日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处要求域名注册商确认注册信息。

2014年3月28日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送投诉确认通知。

2014年3月28日，注册商 35 TECHNOLOGY CO., LTD 回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人 OSMAN LIGHTING LIMITED 是本案争议域名的注册人，仲裁协议所使用的语言为中文。

2014年4月7日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送费用确认通知。

2014年4月7日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送翻译投诉书要求，根据《统一域名争议解决政策之程序规则》（“程序规则”）第11（a）条的规定，由于仲裁协议所使用的语言为中文，要求投诉人将英文投诉书翻译成中文。同日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处确认收悉投诉书中文译本。

2014年4月11日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向被投诉人传送投诉通知，通知被投诉人，本案投诉人已经就本案争议域名向域名争议解决中心提出投诉，同时转送投诉书副本及有关证据材料下载结连及下载方法，要求被投诉人在20日内（即2014年5月1日）提交答辩书。

2014年5月2日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人发送缺席审理通知并抄送被投诉人。

2014年5月23日，域名争议解决中心向双方当事人及罗衡律师传送专家确定通知，指定罗衡律师为专家审理本案。5月23日，域名争议解决中心将案件移交专家。根据程序规则的规定，专家应于2014年6月6日前就本案争议做出裁决。

专家根据程序规则第 11 (a) 条的规定，认为本程序所使用的语言应与注册协议所使用的语言一致，为中文。

3. 事实背景

投诉人 OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (“欧司朗”) 的商标 “OSRAM” 早在 1906 年就已注册，是全球闻名的最老商标之一。

“OSRAM” 在多个国家拥有注册商标，指定使用的商品为 “照明器材及设备；汽灯和油灯；加热和蒸汽设备” 。

投诉人作为一家全球享负盛名的照明产品公司，投诉人十分重视知识产权的保护，早在多个国家及地区，包括但不限于德国、中国、美国等地，注册并被核准注册其商标。投诉人的 “OSRAM” 商标更于早 1977 年在中国申请注册。目前，所有相关商标现均为有效商标，受到当地法律保护。该等注册商标指定使用的产品及服务类别包括但不限于第 9,10,11,35,37 和 41 类。

投诉人为全球两大领先的照明产品制造商之一，产品组合和种类广泛涵盖了整条价值链，包括灯泡、电子控制装置和光电半导体异以及灯具、照明管理系统和照明解决方案等。欧司朗是一家跨国公司，截至 2013 财年底，在全球总共拥有超过 35000 名员工，该年年产值超过 53 亿欧元。一百多年以来，投诉人一直专注及围绕发展照明产品业务。投诉人为全球汽车灯具和车辆 LED 灯的领先供应，也是电子镇流器 (ECG) 领域的市场领导者之一。

此外，投诉人及其集团公司注册了以 “OSRAM” 为显著部分的域名 “osram.com” 、 “osram.com.cn” 等。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人主张：投诉人在多个国家，包括中国，合法拥有“OSRAM”商标权，并以此长期从事商业及推广活动；被投诉人利用争议域名从事与投诉人类似业务，造成混淆，因此要求被投诉人把争议域名转移给投诉人。

(1) 争议域名的识别部分与投诉人拥有权益的商标相同

投诉人主张争议域名中“.com”及“lighting”分别为通用顶级域和通用词汇，没有显著识别作用。域名中的主要识别部分为“OSMAN”，读音和外形与投诉人的商标“OSRAM”商标相似，仅其拼法的第三和第五字母与投诉人的商标不同，且两者均无通用含义。投诉人更提出中国商标局曾在第1690036和6703152号商标申请的异议决定，判定商标“OSMAN”与投诉人的“OSRAM”商标构成相似，并驳回上述两商标申请。基于被投诉人是中国法律成立的公司并在中国从事照明业务，涵盖了投诉人的主要商品类别，因此争议域名将导致中国的相关消费者对产品来源产生混淆。

(2) 被投诉人对争议域名或其主体部分不享有合法权益

投诉人主张“OSRAM”商标早于1906年注册，在中国的首次注册为1977年，对该商标的注册和使用均远早于被投诉人申请争议域名的时间2010年9月。由于投诉人注册和使用商标“OSRAM”的时间早于被投诉人注册及使用争议域名的时间，投诉人主张被投诉人应承担证明其对争议域名拥有合法权益的责任。

此外，投诉人主张争议域名与被投诉人的名称没有任何关联。投诉人在中国商标局的官方网站上进行了对商标注册、申请信息的查询，结果显示被投诉人在中国从未提出任何与争议域名相关的申请。




鉴于投诉人在全球，包括在中国的声誉，被投诉人不可能在注册争议域名时不知晓投诉人的相关权利。被投诉人对争议域名或其主体部分不享有任何合法权益。



(3) 被投诉人对争议域名的注册及使用均具有恶意


投诉人主张鉴于投诉人的“OSRAM”商标在全球，包括中国的照明器材和设备领域享有很高的知名度，被投诉人不可能有理由声称其在注册争议域名之时并不知晓投诉人及其商标“OSRAM”。

另外，被投诉人曾在争议域名上两次引用投诉人的商标/企业名称，由此可见被投诉人熟知投诉人及投诉人提供的照明产品，尤其是LED产品。在此情况下，被投诉人仍在其注册域名中使用与投诉人商号及商标“OSRAM”混淆性相似的词语“OSMAN”作为主要识别部分，着注册行为本身构成恶意。被投诉人企图诱导网络用户错误地认为其与投诉人的业务存在相关联系，并企图混淆商品来源，以此破坏投诉人的正常经营活动。

投诉人续主张被投诉人注册争议域名目的旨在制造与投诉人的域名“osram.com”的相似性，使消费者认为争议域名所指向的网站是由投诉人直接营运的网站，或与投诉人和、或其集团有关，以牟取商业利益。

被投诉人在争议域名上使用的商标“”的主体部分“”与投诉人于2011年3月16日在第11类商品注册的注册商标“”相同或相似。

投诉人的“”商标注册时间早于争议域名的注册时间及被投诉人的成立时间，2011年5月24日。投诉人的“”商标随后于2011年9月7日被核准注册。

投诉人主张被投诉人在争议域名网站上广泛使用的“”商标与投诉人的股东之一西门子有限公司所有指定适用于第9类商品“电工及电子装置等”的注册商标“OSM”商标（注册编号712904）构成混淆性相似、此商标在中国于2009年4月22日核准注册，早于争议域名的注册时间。

投诉人主张综上所述，被投诉人注册域名是为商业利益目的，通过制造争议域名指向的网站或网址上所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该网站或其他联机地址，谋求商业利益，其行为具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人未在规定的答辩时间期间内进行答辩。


5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》（“《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) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

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

投诉人提交的商标注册证书复印件等证据表明：“OSRAM” 商标最早于 1977 年在中国获得注册，随后也获准注册了多个商标如“OSRAM”、“欧司朗”及“”等，注册商品及服务类别包括第 9、10、11、35、37 和 41 类等，其中“OSRAM” 注册商标的注册时间都远早于争议域名的注册时间 2010 年 9 月 3 日，并且目前仍处于有效期内。因此，专家组确认投诉人对“OSRAM”，尤其在照明产品及服务领域，享有在先的商标权利。

专家组同意投诉人的主张争议域名<osmanlighting.com>的主要识别部分为“osman”，“lighting”只是产品或行业的描述。对于争议域名识别部分是否构

成对于投诉人相关商标的混淆性相似的问题，专家组从全方位的角度考虑所有相关因素，考虑如下：

- 1) “osram”与“osman”均无通用含义，虽然组成字母不完全相同，但读音近似，外形上均是五个字母而且第一、二及四位置字母皆相同，整体结构相似。
- 2) “osman”的中文品牌名称为“欧斯曼照明”，持有人为深圳市欧斯曼照明科技有限公司，两者的识别部分皆为“欧斯曼”。“欧斯曼”与投诉人的“欧司朗”首两字普通话、广东话读音相同，且均由三个汉字组成，整体结构相似。
- 3) 投诉人的商标“osram”、“欧司朗”及被投诉人的品牌“osman”、“欧斯曼照明”皆用于照明产品及相关领域，如发光二极管（LED）照明灯具及模块系列，加上前述两点（即投诉人的中英文商标与被投诉人的中英文品牌及公司名称在外形上相似，读音相近），因此极有可能构成于同一或近似商品类别上的近似商标。
- 4) 投诉人提交由中国商标局作出关于第 16090036 和 6703152 号商标申请的异议决定（见投诉人提交的附件 4），裁定“osram”与“osman”在第 11 类商品（即包括照明用具等）构成相似的原则和理由，专家组予以采纳。
- 5) 在考虑“混淆性”方面，鉴于“osram”、“欧司朗”商标历史悠久，加上投诉人提交的有关报刊宣传、媒体报道、商业活动等证据表明，投诉人对“osram”、“欧司朗”商标在中国进行了长期使用和广泛宣传，在照明产品领域享有较高知名度和较大影响力，在相关消费者心中有鲜明的印像，据此专家认为，本案争议域名与投诉人享有商标权利的标志具有混淆性相似。

综合上述各考虑，专家组认为争议域名识别部分“OSMAN”与投诉人相关商标“OSRAM”构成混淆性相似。

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

专家组作以下考虑：

- 1) 投诉人主张，投诉人与被投诉人没有任何关联关系。投诉人在中国商标局的官方网站上进行了对商标注册、申请信息的查询，结果显示被投诉人在中国从未提出任何与争议域名相关的申请。由于被投诉人未有提出抗辩，专家组对此证据予以采纳。
- 2) 投诉人的“OSRAM”商标最早于 1906 年注册，在中国的首次注册为 1977 年，对该商标的注册和使用均远早于被投诉人申请争议域名的时间 2010 年 9 月。
- 3) 虽然 UDRP 未为裁决所依据的实体法律作出规定，但是根据 WIPO 的案例及公平原则，专家组可以依据争议域名的注册人身份、网站所针对的使用者的国籍等元素，以当地的法律法规来决定适用实体法。专家组认为由于被投诉人为中国公司，在考虑投诉人的公司名称是否享有合法权益的问题上，适用中国法律并无不妥（见 *Honeywell technologies Sarl v Trend Technology (China) Ltd*, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处，案件编号，[HK—1200461](#)）。首先，在中国大陆，英文企业名称无法进行登记。再者，根据《中华人民共和国最高人民法院于商标民事纠纷案件若干问题解释》第一条第一项的规定，使用企业名称的行为是否构成商标侵权取决于行为是否满足以下条件：
 - i. 企业名称与他人注册商标相同或相似：上述提及被投诉人的企业名称 Osman Lighting Limited/深圳市欧斯曼照明科技有限公司的显著部分“osman”/“欧斯曼”与投诉人的注册商标构成混淆性相似。
 - ii. 相同或类似产品或业务上使用：投诉人注册商标所覆盖的产品包括或交叠了被投诉人的产品。
 - iii. 突出使用企业名称中与投诉人注册商标相同或类似部分：被投诉人在其网站上突出使用“osman”、“欧斯曼”并作其品牌，如前述这些名称构成与投诉人商标相似。

iv. 容易使相关公众产生误认：上述提及被投诉人使用与投诉人注册商标相似的企业名称，加上投诉人和被投诉人业务交叠，容易造成相关公众误解产品的来源以及双方有经济或关联关系。

本案初步证据显示满足以上条件，专家组同时考虑过被投诉人使用（与投诉人注册商标相似）的企业名称能否证明其合法权益，而被投诉人未有提出抗辩及就此作出解释。

专家认为投诉人已经尽可能进行举证证明被投诉人对争议域名不享有合法权益，在这种情况下，被投诉人在本案中放弃答辩权，并未提出任何抗辩、未举证证明其对争议域名享有合法权益。因此专家推定被投诉人对争议域名或其大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

首先，对于投诉人主张被投诉人曾在争议域名上两次引用投诉人的商标/企业名称，专家组详细阅毕投诉人提供的证据附件 6 后，认为被投诉人在网页打印副本里对投诉人的商标/企业名称的两次引用本身不是具恶意的使用，只是说明投诉人在纽约时报发表关于 LED 灯和传统电灯耗能量对比的报告，专家组认为此认为此两次引用只能证明被投诉人知晓投诉人，并不能直接证明被投诉人的恶意。

如前所述，投诉人的“orsam”商标在照明产品领域历史悠久，具有很高的知名度和影响力。“OSRAM”商标最早于 1906 年注册，其后于 1977 年在中国获得注册，“OSRAM”、“欧司朗”注册商标的注册时间都远早于争议域名的注册时间 2010 年 9 月 3 日，被投诉人在其网站上声称其公司是从事生产 LED 照明产品，加上被投诉人在网页中也两次提及投诉人，因此，专家组相信被投诉人是知道投诉人及其商标“osram”。被投诉人在对争议域名显著部分没有合法权益的前提下，

将与投诉人具有很高知名度的“osram”商标构成混淆性相似的“osman”注册为域名，也可以认定被投诉人的恶意。



另外，被投诉人在争议域名的网站上在显著位置上广泛使用“”标识，包含了投诉人股东之一西门子在相关产品类别的注册商标“OSM”，而投诉人及其股东西门子在照明、电子照明产品的领域享有很高的知名度，消费者很可能认为被投诉人与投诉人有经济或关系关联。加上投诉人的商标“osram”、“欧司朗”及被投诉人的品牌“osman”、“欧斯曼照明”在读音、结构上构成相似。结合以上种种“巧合”，而被投诉人不提出抗辩的情况下，专家组认为被投诉人注册争议域名的目的，在于通过制造该域名与投诉人或其商标的关联性方式，包括造成消费者对投诉人与被投诉人之间为来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，从而取得商业利益。因此，专家组在被投诉人放弃抗辩的情况下，衡量认为被投诉人的行为存在恶意。

6. 裁决

综上所述，专家认为，本案投诉符合《ICANN 统一域名争议解决政策》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”，“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。专家组决定：支持投诉人的投诉请求，本案争议域名**转移**给投诉人。

专家组：罗衡（William Law）

日期：2014 年 6 月 9 日