



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

美洲工业经销公司 v. 杨毅

Case No. D2001-0842

1. 当事人

投诉人美洲工业经销公司(Sociedad Anónima Ibérica Distribuciones Industriales)是一家西班牙公司，地址在西班牙马德里Avenida Llano Castellano 15, 28934 Madrid, Spain。

被投诉人杨毅 (Yang Yi) 是中国福建省泉州市居民，地址在中国福建省泉州市 Licheng Qu, Linzhang Road, No.61, 362000。

2. 争议域名及域名注册机构

本案争议域名为<saidi.com>(下称争议域名)。

争议域名的注册机构为Onlinenic, Inc. d/b/a China-Channel.com。

3. 程序发展进程

2001年7月2日、6日及8月22日，投诉人分别以电子邮件和纸面的形式，根据互联网名称与数码分配联合会(ICANN)实施的《统一域名争端解决政策》、《统一域名争端解决政策细则》及世界知识产权组织(WIPO)《统一域名争端解决政策补充细则》，向世界知识产权组织仲裁与调解中心(下称“仲裁与调解中心”)提交了投诉书，交纳了费用，并要求指定独任专家担任行政专家组成员。

2001年7月3日，仲裁与调解中心向投诉人发出了“收到投诉书证明”。

2001年7月4日，仲裁与调解中心向争议域名的注册机构发出“证实请求”，要求域名注册机构确认其已收到投诉书副本，争议域名确由其注册，被投诉人现为争议域名的注册人，查询数据库中记录了被投诉人的详细地址，《统一域名争端解决政策》适用于争议域名，以及争议域名现今状况。域名注册机构作出了答复。

2001年7月9日，仲裁与调解中心以域名注册协议使用了中文为理由，要求投诉人提交中文投诉书。

2001年7月30日、31日，被投诉人就指定委托代理人致信仲裁与调解中心。

2001年8月7日、10日及13日，投诉人将中文投诉书以电子邮件、传真及纸面形式提交仲裁与调解中心。

2001年8月13日，仲裁与调解中心完成了正式的程序检验清单。

2001年8月16日，仲裁与调解中心向被投诉人、管理、技术及缴费联系人发出“投诉及行政程序开始通知”，并以电子邮件、传真和邮寄形式送达投诉书，并以电子邮件形式向互联网名称与数码分配联合会（ICANN）及域名注册机构送达了副本。通知说明被投诉人按照《统一域名争端解决政策细则》第5条之1的要求提交答辩书的截止日期为2001年9月5日。

2001年8月21日、23日，被投诉人致信仲裁与调解中心要求投诉人根据《统一域名争端解决政策细则》第1条的规定，在投诉书上写明共同管辖法院是中国福建省法院。仲裁与调解中心作出答复，并要求投诉人修改投诉书。

2001年8月23日、27日，投诉人以电子邮件和纸面形式提交了英文的投诉书修订文件，确认中国福建省法院为管辖法院。

2001年8月28日、9月4日、5日及11日，仲裁和调解中心要求投诉人提交中文的修订文件，投诉人以电子邮件和纸面形式提交了中文的投诉书修订文件。

2001年9月5日、10日，被投诉人以电子邮件和纸面形式提交了中文答辩书。

2001年9月11日，仲裁与调解中心送达了“收到答辩书证明”。

2001年9月25日，仲裁与调解中心向当事人双方发出了“任命行政专家组通知”，任命薛虹（Xue Hong）女士为专家组独任成员。专家组提交了接受任命声明及公正性和独立性声明。根据《统一域名争端解决政策细则》第6条之6和第15条之2，专家组应当在2001年10月9日前将裁决告知仲裁与调解中心。同时，仲裁与调解中心将案件材料移交给专家组。

2001年10月4日，专家组收到仲裁与调解中心以传真形式发来的投诉人补充提交的西班牙专利商标局提供的关于投诉人商标注册的证明文件。

专家组至今没有收到当事人双方弃权或延期的请求，也不认为需要根据《统一域名争端解决政策细则》第12条要求当事人双方进一步补充提交信息、声明或文件。就已经收到的信息和文件，专家组也不需要任何一方当事人作出解释或确认，或者根据《统一域名争端解决政策细则》13条的规定，举行当面听证。因此，专家组决定按照解决此类域名纠纷的惯常程序进行。

根据《统一域名争端解决政策细则》第11条之1（Art.11 of the Rules）的规定，本案程序语言为域名注册协议使用的语言，即中文。根据《统一域名争端解决政策细则》第10条之2（Art.10 (2) of the Rules）的规定，为了保证各方当事人在程序中享受平等待遇并拥有公平的机会陈述自己的观点，专家组决定对当事人提交的非中文文件（包括投诉人提交的英文投诉书、西班牙文证据材料）的内容一并加以考虑。

4. 事实背景

4.1 投诉人及其商标

投诉人于1970年建于西班牙，是经营阀门和密封产品的公司。“SAIDI”是投诉人公司名称的缩写，也是投诉人在西班牙专利商标局登记的商号。

投诉人拥有在西班牙专利商标局在第7类、第11类、第35类商品和服务上注册的“SAIDI及图”商标；投诉人拥有在古巴专利商标局注册的“SAIDI及图”商标；投诉人拥有按照《商标国际注册马德里协定》通过世界知识产权组织在第9类、第11类和第17类商品上对“SAIDI及图”商标进行的国际注册，指定国家和地区包括奥地利、卢比荷经济联盟、埃及、法国、匈牙利、意大利、摩洛哥、葡萄牙、罗马尼亚和南斯拉夫等。

投诉人是域名<saidi.es>，<esaidi.com>的注册人。投诉人在1997年5月24日至2001年5月24日期间是域名<saidi.com>的注册人。

4.2 被投诉人及争议域名

被投诉人于2001年6月2日注册了争议域名<saidi.com>。通过互联网能够访问的争议域名的网站被指向<http://abing.myrice.com>，并显示“欢迎，本网站目前正在建设中，请稍后再访问”。

5. 当事人陈述与争辩

5.1 投诉人认为

- a) 投诉人自1970年建立起，就在西班牙和世界各地使用以“SAIDI”为主要成份的商标和商号。投诉人的商标和商号“SAIDI”在西班牙广为人知，并享有声誉。因此投诉人的“SAIDA”商标在西班牙是驰名商标。
- b) 投诉人是域名<saidi.es>，<esaidi.com>的注册人。投诉人在1997年5月24日至2001年5月24日期间是域名<saidi.com>的注册人。2001年<saidi.com>的公司没有及时续展该域名的注册，导致投诉人丧失了该域名注册。

被投诉人注册的争议域名与投诉人注册和使用的商标和商号相同并且令人混淆地近似。

中国自1984年起成为巴黎公约的成员国，因此巴黎公约第6条之2和第8条的规定及相关条款在中国可以适用，在本域名争议程序中这些条款可类推适用于域名。原因在于二级域名是在互联网上和传统市场上区分注册人的标志。它的这一功能与传统工业产权标志（商标和商号，不论注册与否）是相同的。

投诉人在世界各地参加了许多展览会，特别是由于投诉人于1995年1月与一家大型中国公司SUFA成立了合资公司，投诉人也在被投诉人的所在国中国出现。因此投诉人的标志“SAIDI”不仅在西班牙，而且在包括中国在内的全世界都广为人知。

- c) 被投诉人的行为恶意妨碍了投诉人的正当经营活动，构成不正当竞争。投诉人的争议域名的网站被转至<http://abing.myrice.com>。该网站并不运行，仅显示“欢迎！本网站目前在建设，请稍后再访问”。投诉人认为

，被投诉人的行为目的在于利用投诉人的商标和商号SAIDI。

- d) 被投诉人除争议域名还拥有许多不运行的域名。
- e) 被投诉人就争议域名不享有权利或合法利益，理由为：被投诉人与投诉人之间不存在任何关系，被投诉人不以争议域名或任何其他与争议域名有关的名称为人所知，被投诉人不使用也没有显示准备使用争议域名，被投诉人不就SAIDI商标拥有任何权利，投诉人没有许可或允许被投诉人使用其商标，也未曾许可被投诉人申请注册争议域名。
- f) 争议域名被恶意注册并正被恶意使用，理由如下：被投诉人注册争议域名目的在于阻碍投诉人在虚拟空间正当和合法地使用该域名，而且争议域名的网站没有任何内容，这明显是不正当竞争行为。

5.2 被投诉人则认为：

- a) 在争议域名与投诉人商标相同或令人混淆地近似方面，被投诉人同意争议域名<saidi.com>与该标志相同。但是，投诉人未能提出有效证据证明其就“SAIDI”英文通用字应该享有排他权，也无法证明“SAIDI”标志为众所周知或为驰名商标因而应该享有优先权。

被投诉人主张的“SAIDI”标志本身是个起源于非洲的英文通用字，为目前美国以及中东地区主要姓氏之一，因此投诉人对于该标志不享有排他权利，过去许多的仲裁判例都支持通用字商标并无排他权的见解。在[http://www. Google.com](http://www.Google.com) 以“SAIDI”为关键字输入查询可得到大约21700个查询结果，由此可知“SAIDI”标志普遍同时被其他大众所使用，投诉人并不享有专用之权利。

被投诉人主张其商标知名程度最多局限于西班牙和古巴两地。根据调查，投诉人所谓与一家中国公司SUFA成立了一家合资公司一事与事实不符。投诉人产品的销售范围也不包括中国在内，而且西班牙投诉人实际上是中国SUFA公司（中国苏阔公司）在西班牙的产品代理，从起诉书附件中关于投诉人 和中国SUFA公司往来英文信件可进一步得到证实。并无任何证据支持投诉人对于投诉人或其产品在中国享有知名度之主张。因此，被投诉人对于其商标权利持保留态度。

- b) 在“被投诉人对于该域名没有权利或合法利益”方面，“SAIDI”标志在世界其他地方为投诉人以外的人所广泛使用，因此被投诉人对于争议域名应享有合法权利或利益。被投诉人基于善意原因注册该域名，也有证据证明被投诉人准备使用该争议域名，因此对于争议域名被投诉人拥有完全合法之权利或利益的主张不应被忽视。

投诉人另指称被投诉人将<saidi.com>指向<http://abing.myrice.com> 并进一步指称被投诉人此举是“利用SAIDI商标和商品名称”，事实上，<http://abing.myrice.com>

这个网址是被投诉人所使用的免费个人网站空间，而将未完成且建设中的网站首页连结到自己原有的免费服务器空间以结省租用服务器的费用是网站制作过程中相当普遍合理做法，如此常用的网站建设步骤不应被解释为“利用SAIDI商标和商品名称”。

投诉人指称杨毅先生“同时拥有多个域名并不运转的域名”，事实上，在其列表的域名中，只有“Guangxi.net”属于杨毅先生所有，其余域名应为同名同姓之其他人所有。

- c) 在“该域名为恶意注册并正被恶意使用”方面，投诉人的产品项目主要是阀门但其营业范围不包括中国，其产品在中国也不具有知名度。另外，投诉人也无法提出证据证明被投诉人在注册之前就已经知道其公司名称或商标的存在。

投诉人对于域名管理之错误并非被投诉人所造成，且根据投诉人证据显示，投诉人域名的有效期间至2001年5月24日止，争议域名的注册时间为2001年6月2日，期间有足够的时间让投诉人弥补错误，被投诉人在不知情下合法注册争议域名，投诉人不应将自己的疏失推责于善意被投诉人。

6. 讨论与结论

根据《统一域名争端解决政策》第4条之1的规定，投诉人的主张要得到支持，需要满足以下三个条件：

- 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或令人混淆地近似；
- 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。

在行政程序中，投诉人必须证明其投诉符合上述每一个条件。

6.1 争议域名是否与投诉人拥有权利的商标相同或令人混淆地近似？

《统一域名争端解决政策》第4条之1规定的第一个条件为，“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或令人混淆地近似”。这个条件有两个要点，一是投诉人就其商品商标或服务商标拥有权利，二是争议域名与投诉人的商标相同或令人混淆地近似。

本案投诉人主张权利的商标为“SAIDI”，不仅投诉人认为，而且被投诉人也同意，争议域名<saidi.com>与该标志相同。在投诉人是否就其主张的商标“SAIDI”享有权利这一点上，专家组认为，投诉人的商标SAIDI已在西班牙、古巴及国际注册的指定国注册，投诉人就商标SAIDI拥有权利。

因此，投诉满足《统一域名争端解决政策》第4条之1规定的第一个条件。

在投诉书中，投诉人还主张争议域名与其拥有权利的商号SAIDI相同。专家组认为，统一域名争端解决程序仅涉及商标与域名之间的纠纷，并不延及商号与域名之间的冲突。由于投诉人有关商号权的主张与《统一域名争端解决政策》第4条之1的规定不符，因此专家组对此不予支持。

6.2 被投诉人是否就争议域名不享有权利或合法利益？

被投诉人举证证明，SAIDI一词并非投诉人所独创和独有，而是在不同地域和领域被不同主体所使用，SAIDI可能是地名、姓氏或者机构名称缩写。在被投诉人居住地中国，SAIDI也可以被视为中文字的汉语拼音。投诉人也未能举证证实其商标SAIDI在中国具有知名度。

因此，专家组认为，无法断言被投诉人注册和使用争议域名不具有合法理由。

6.3 被投诉人是否出于恶意注册并使用争议域名？

专家组在权衡当事人双方提交的证据后认定，投诉人未能证明被投诉人在知道或应当知道投诉人商标SAIDI的情况下注册和使用争议域名。投诉人的商标SAIDI在西班牙、古巴及商标国际注册的指定国拥有商标权，但是投诉人在中国没有获得中国商标局核准的商标注册。由于被投诉人远在中国，没有证据证明被投诉人在收到投诉通知之前知晓投诉人在中国以外的国家和地区获得的商标注册及使用该商标经销产品的情况。

投诉人在投诉书中提到，其与中国一家大型阀门企业SUFA成立了合资公司（joint venture）。投诉人提供了于1995年访问这家中国公司SUFA、介绍SUFA产品的宣传册页，上写“SAIDI VISITA LA SUFA VALVE FACTORY EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA”，以及与SUFA的商务来往信函。投诉人把这些材料作为证明其商标SAIDI在中国具有知名度的证据。专家组认为，投诉人宣传册页和商务信函能够证明投诉人与中国企业SUFA存在合作关系，投诉人是SUFA产品在欧洲、美洲多个国家的（独家）销售代理商，投诉人曾对SUFA的产品进行过宣传，双方也曾有过人员互访。但是这些材料无法证明投诉人与SUFA在中国建立了“合资公司”（joint venture），也无法证明使用投诉人商标SAIDI的产品曾经在中国市场上销售过或在中国媒体上进行过宣传。因此，专家组认为，投诉人提交的证据不足以证明其商标SAIDI在中国具有知名度，也不足以证明被投诉人在收到投诉通知之前知晓投诉人商标SAIDI的存在。

专家组认为，不能仅仅因为被投诉人注册的域名与投诉人的商标相同就断定被投诉人具有恶意。类似的裁决参见“VZ VermeogensZentrum AG v. Anything.com”，WIPO D.2000-0527，及“John Fairfax Publications Pty Ltd. v. Domain Names 4U and Fred Gray”，WIPO D2000-1403。

投诉书提到被投诉人除争议域名以外还拥有多个不运行的域名，并提供了这些域名的清单。被投诉人在答辩中对此作出了解释。事实上，在投诉人列举域名中，只有“Guangxi.net”一个属于被投诉人所有，其余域名应为与被投诉人同名同姓的其他人所注册。因此，被投诉人并未注册多个不运行的域名，投诉书提到的这一事实不能成为被投诉人具有恶意的证据。

投诉书提到被投诉人目前没有使用，也没有显示准备使用争议域名。被投诉人在答辩中对此也作了辩解，即被投诉人正在为创建网站作准备，并提供了网站规划书和网页页面设计样本。专家组认为，从注册域名到创建网站需要一段时间的准备，被投诉人于2001年6月2日注册争议域名，到8月16日收到仲裁与调解中心送达的投诉书，其间不过两月有余，争议域名的现今状况并不应被视为被投诉人消极不使用争议域名的证据，也不能由此证明被投诉人具有恶意。

基于上述理由，专家组认定，投诉人未能举证证实被投诉人注册并使用争议域名出于恶意。

7. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《统一域名争端解决政策》第4条之1规定的第一个条件，即“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或令人混淆地近似”，但是不符合另外两个条件，即“被投诉人就争议域名不享有权利或合法权益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

因此，根据《统一域名争端解决政策细则》第15条的规定，专家组认定投诉不符合《统一域名争端解决政策》第4条之1规定的条件，裁决驳回投诉人的救济请求。

独任专家
薛虹Xue Hong

2001年10月6日