



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

Baobab Software Inc. 诉 Hong Junwei

案件编号：D2002-1080

1. 双方当事人

本案投诉人是Baobab Software Inc., 其地址是法国, 巴黎, Baobab Software Inc. 66, rue Michel Ange, 75016。

本案被投诉人是Hong Junwei (洪俊伟), 其地址是中国, 厦门, 开元区, 古楼广场, 506单元, 2号。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<baobab.com>, 该域名的注册服务机构是ONLINENIC公司。

3. 案件程序

世界知识产权组织仲裁与调解中心(下称中心)于2002年11月27日收到投诉人以电子文本形式提交的英文投诉书。次日, 中心向投诉人发出投诉书接收确认。

2002年11月28日, 中心向争议域名注册机构发出邮件, 请求其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。次日, 前述域名注册机构确认争议域名系由其注册, 被投诉人为现在的域名持有人, 域名注册协议所使用的语言为中文。

2002年12月2日, 中心向投诉人发出投诉书缺陷的通知, 告知投诉人在提出投诉书时存在的一些形式缺陷, 并且要求投诉人改正。

2002年12月26日和2003年1月15日, 中心分别收到投诉人发来的中文投诉书的电子邮件和纸件。

2003年1月21日，中心完成投诉书形式审查。2003年1月22日，中心按照程序规则所规定的方式向被投诉人发送投诉及程序开始通知。本案行政程序正式开始日期为2003年1月22日。

2003年2月11日和2月17日，中心分别收到被投诉人发来的电子文本和书面形式的中文答辩书。2003年2月14日，中心向被投诉人发出收到答辩书的回执。

2003年2月20日，中心通知双方当事人，案件由中心指定的李勇先生（ Mr. Li Yong ）组成的独任专家组予以审理，裁决将于2003年3月6日前作出。

2003年3月3日，专家组根据《统一域名争端解决政策细则》(下称细则)第12条的规定发出一号程序令，要求投诉人提供更多关于投诉人在美国商业部专利商标局与在欧洲商标局所注册商标的证明；要求被投诉人提供更多关于投诉人在美国商业部专利商标局注册商标已作废与在欧洲商标局所申请注册商标的日期晚于被投诉人域名注册日期的证明。向对方及中心寄出文件的最后日期为3月15日。裁决书作出的时间延迟至3月20日。此后，投诉人和被投诉人分别在规定的期限之前提交了有关材料。

4. 基本事实

投诉人Baobab Software Inc.是1998年12月16日在芝加哥成立的一家美国公司，其联邦编号识别号 (FEIN)是36-4259734。Baobab Software Inc.以Baobab的名义开发、分配、批准并销售其独有的和专门的计算机软件，Baobab专门从事于计算机数据、文件和目录的文件管理、备份、同步和压缩。BAOBAB AND DESIGN 商标由Nicolas Piaton于1998年12月11日在美国专利商标局注册，该商标于2001年1月23日公布。根据美国专利商标局网站显示，该商标已经不再有效。另外，投诉人于2000年11月28日将上述商标申请提交给了欧洲商标局，其正式注册日期为2002年1月30日，现在该商标为有效状态。

被投诉人注册本案争议域名的时间是2001年11月5日。

5. 当事人双方主张

投诉人认为：

争议域名与投诉人享有权利的商标或服务标志相同或让人误认为相类似，就争议域名而言，被告不拥有任何权利或任何合法利益。

根据关于Network Solutions的网站有关信息，争议域名的保证人为Baobab Studio，所有人为蔡文胜(Cai Wensheng)。

投诉人于2002年10月30日向蔡文胜先生发出了第一封电子邮件，询问他是否准备在体面的条件下转让<baobab.com>的域名，否则，投诉人将被迫启动ICANN诉讼

程序。5天之后，投诉人通过 "www.SnapName.com" 互联网服务部门得知在2002年11月5日 <baobab.com> 有所改变。两天后，在2002年11月7日又有另外的改变。

2002年11月6日，蔡文胜先生确认说他没有收到第一封电子邮件，并在一星期之后给投诉人在北京的代表AXI公司的王琳女士发电子邮件并通知说他准备说服他的用户Baobab studio 以使他能够同意出售两天之前买到的域名。很清楚，蔡文胜先生一直是Baobab 公司名称的真正所有人。另外，蔡文胜先生一直从事 <baobab.com> 域名的买卖，事实如下：

在2001年，该域名的所有人是住在非洲的美国人Bob Barad 先生。投诉人在2001年多次试图和他联系，可是一直没有成功。由于Bob Barad 先生没有购买延续域名的权利，该域名应当于2001年8月回到公共领域。为了确保获得该域名，投诉人给NetworkSolutions公司的 "www.SnapName.com" 付了服务费。2001年11月5日， "www.SnapName.com" 告知 投诉人说一个中国人比NetworkSolutions 的计算机抢先一步。就在当天，蔡文胜先生成了 <baobab.com> 域名的所有人。2001年11月5日，投诉人和蔡文胜先生取得了联系，而他却要6000美元才肯转让域名。

2002年10月17日，蔡文胜先生延续了域名。在几个月期间内， "www.baobab.com" 网站的主页用英文打出一条出售网站的信息，并且标明是 "baobab-network"。

自1998年12月起，在说英语国家，即美国和欧洲的部分国家中Baobab Software Inc. 就是BOABAB商标的所有人，而蔡文胜先生却无法证明在1998年之前，或在1998年和2001年11月之间或在2001年11月之后在任何国家他开发或销售了以Baobab为名的任何产品或提供了服务。因此，蔡文胜先生虽然拥有 <baobab.com> 域名却不能满足任何与 <baobab.com> 域名有关的商业要求。然而Baobab Software Inc. 却证明了其要求拥有该域名的合法性。

此外，根据蔡文胜先生为了获得 <baobab.com> 的域名所使用的手段，以及和使用相同产品名(Baobab Network) 的Boabab Software Inc. 公司进行谈判时的表现，蔡文胜先生不能自称是有诚意的。

投诉人要求裁决将 <baobab.com> 转让给投诉人。

被投诉人认为：

投诉人列出了自己在美国商业部专利商标局注册"证明"，但投诉人此举并不诚实，而是提供了作废的商标"证明"，并且有意地隐瞒了这一事实，同时，投诉人声明"已提交给欧洲商标局"，但实际商标注册时间晚于被投诉人域名注册时间。

客观地讲，"baobab"是一个标准而常见的英文单词：生长于非洲的猴面包树，投诉人显然没有权利享有此单词与后缀".com"组合而成的域名。当访问者访问"www.baobab.com"时，不可能与投诉人的Baobab Software Inc.公司联系起来，因此不会造成混淆；命名为Baobab的公司(包括其网址，如："www.baobab.nl")、机构众多，因此，投诉人对争议域名不具有专有权和排它性。

争议域名的被投诉人非投诉人所猜测的蔡文胜先生，而是宝巴工作室(Baobab Studio)的负责人Hong Junwei。蔡先生与Hong Junwei之间存在正常的业务

关系。被投诉人Hong Junwei所在地为中国厦门，因其爱好为平面设计等，发起了宝巴工作室(Baobab Studio)，并于2001年底通过一家网络服务商华域公司CNCN.net注册了域名 <baobab.com>并委托该公司提供网站建议等一系列服务。华域公司负责人即投诉人提及的蔡先生。由于业务费用较高，双方协商Hong Junwei需要在一段时间内分期付清所有服务费用，而在此期间，域名的管理人填写为蔡先生，这一现象在中国是非常普遍的。蔡先生在后来与投诉人的联系中，已经明确告知投诉人，域名的所有人是其他人(Hong Junwei)，此后，投诉人也愿意让蔡先生作为中间人与被投诉人Hong Junwei沟通，投诉人也有所提及，这是没有异议的

投诉人Baobab Software Inc.，其公司产品或服务并没有在中国有过广泛的宣传甚至开展过业务。被投诉人Hong Junwei在注册时，根本不知道也不可能知道有家位于法国的公司也在使用"baobab"的名称。因此，被投诉人注册此域名时，绝非是针对投诉人的恶意行为。

被投诉人注册使用此域名是因为自己的工作室就称作"宝巴"并早已熟悉"baobab"这个单词及其含意。被投诉人将此域名用于设计类型网站，是个人性质、非盈利的，与投诉人公司的产品或者服务没有任何关系。

被投诉人对域名的注册和使用均是合理的，善意的。1. 被投诉人并没有"向商标或服务标记的所有者或所有者的竞争者出售、出租或其他任何形式转让域名，以期从中获得额外价值"的企图或行为。被投诉人承认投诉人提供的域名出售截图是由华域公司工作失误造成的。由于被投诉人Hong Junwei是委托华域公司提供服务的，在没有付清全额服务费之前，并没有完全的域名操作权。因而，此失误与被投诉人无关。而且，被投诉人在获知投诉人要求购买此域名时，是持回绝态度的。投诉人是有意购买域名在先，而非被投诉人主动向投诉人出售该域名。2. 宝巴工作室的网站纯粹是一个个人性质的中文网站，不提供盈利的产品或者服务，没有任何商务行为，因此不存在"阻止商标和服务标记的持有人通过一定形式的域名在互联网上反映其商标"、"破坏竞争者的正常业务"、"通过故意制造与投诉人所持有的商品或服务标记的混淆，以诱使互联网络用户访问域名持有人的网站或者其他联机地址，并从中牟利"等情况，即在该争议域名的注册和使用上，被投诉人是合理的，无恶意的。

关于双方当事人补充的材料：

专家组要求双方当事人提供有关投诉人商标权的进一步材料后，投诉人在补充的文件中认为，其递交的起诉文件(美国税收管理(1998)汇编5472、BAOBAB商标在USPTO的注册、BAOBAB商标在欧洲专利局的注册、说明Baobab-Network软件的网页复印件)可以证明投诉人自1998年以来一直使用BAOBAB商标开展业务。在美国专利商标局注册和在欧洲专利局注册的2个文件上出现的只是批准和公布日期，两个用的都是在法国的商标优先权日期，即1998年，比被投诉人有<baobab.com>域名早近3年。关于美国商标的效力问题，并不是投诉人放弃这个商标，而仅是负责美国商标的美国律师犯的愚蠢错误。被投诉人在补充材料中提出，由于被投诉人为个人及其组织，并无太多经济实力进行深入地调查，因此，只能将日前收集的资料呈上。被投诉人所列举的证据是通过网站

"<http://www.nameprotect.com>" 和网站

"http://oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm" 获得的。

6. 分析与认定

根据《统一域名争端解决政策》(下称政策)的规定, 投诉人的转移域名的 投诉请求获得支持的条件是必须证明其投诉同时满足以下三个要素: (1) 被投诉人的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; (2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益; (3) 被投诉人注册和使用域名具有恶意(政策第4条(a)项)。

关于争议域名与注册商标是否相同或混淆性相似

根据投诉人提供的证据Annex_trademark us.jpg和证据Annex_trademark europe.jpg, 专家组认为投诉人对于BAOBAB自2001年1月23日起享有美国注册商标权、自2002年1月30日起享有欧洲注册商标权。尽管被投诉人举证证明投诉人的美国商标权已经无效, 但是该证据没有表明投诉人的美国商标权从何时开始无效。专家组从被投诉人提供的证据中只能得出投诉人的美国商标权现在已经无效的结论, 而不能认定投诉人的美国商标权在被投诉人于2001年11月5日获得争议域名时已经无效。被投诉人显然想主张自己在得到争议域名时投诉人的美国商标权已经无效而欧洲商标权尚未获得, 但是被投诉人必须按照 "谁主张, 谁举证" 的原则, 承担这一主张的举证责任。由于被投诉人没有证明上述主张, 专家组只能认为被投诉人得到争议域名的当时投诉人的美国商标权有效, 而现在投诉人的欧洲商标权有效。

本案争议域名为<baobab.com>。域名中的"baobab"与投诉人所拥有的商标完全相同, 这一点无可争执。专家组认定争议域名 与投诉人的商标文字相同, 政策所规定的第一个条件(政策第4条(a)项) 已经具备。

关于被投诉人对域名是否享有权利或拥有合法权益

投诉人主张被投诉人对于争议域名没有权利, 而被投诉人未能令人信服的证明他对争议域名拥有权利或享有其他合法权益。被投诉人提出, Hong Junwei先生爱好平面设计, 发起成立了宝巴工作室(Baobab Studio), 并于2001年底注册了争议域名, 由于费用较高, 便与蔡先生协商将域名管理员填写为蔡先生。被投诉人以上理由意在说明自己对于争议域名拥有权利和其他合法权益。但是被投诉人没有提供证据证明争议域名注册之前宝巴工作室已经成立, 也没有证明被投诉人当时已经使用"Baobab Studio" 的名称进行活动从而为他人所知, 也没有证明宝巴工作室当时与蔡先生之间的关于代为注册并管理争议域名的任何协议。专家组不能认定被投诉人对于"baobab"一词拥有在先权利或合法权益。鉴于此, 专家组认定政策所规定的第二个条件(政策第4条(a)项) 已经满足。

关于争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人在投诉书中提出, 早在2001年11月5日投诉人就与被投诉人取得了联系, 但是被投诉人要求6000美元才答应转让争议域名。由于投诉人没有提供相应证据, 所以专家组对此不能加以认定。但是根据投诉人和被投诉人在投诉书和答辩书中的主张、理由和附具的相关证据, 投诉人于2002年10月30日与被投诉人联系, 询问可否以体面方式转让争议域名, 在此之后, 投诉人与被投诉人有多次电子邮件往来, 讨论转让争议域名的条件。从以上往来电子邮件可知, 投诉人希望以较低费用受让争议域名(低于2000美元), 而被投诉人则要求投诉人付出3000美元的转让费用, 得到争议域名。通过对于本案材料的分析, 专家组认为, 投诉人是诚意希望以合理价格得到争议域名, 从而避免费时费力; 而被投诉人并未坚持

自己使用争议域名，而是在讨论之中提出新的要约：如果对方付出3000美元，则可以转让域名。专家组认为从情节发展分析，本案符合政策第4条(b)项(i)目关于"恶意"的规定，即："注册或获得域名的主要目的是为了向商标或服务标记的所有者或所有者的竞争者出售、出租或其他任何形式转让域名，以期从中获取扣除了持有域名的相关费用之后的额外收益"。此外，投诉人称在几个月期间内，"www.baobab.com"网站的主页用英文打出出售网站的信息，并且标明是"baobab-network"，对此事实被投诉人并不否认。专家组认为这也属于"恶意"的情节。

综合上述分析，专家组认定，被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

7. 裁决

专家组结论认为：(1) 域名<baobab.com>与投诉人注册商标相同；(2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；(3) 被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。据此，专家组裁定，域名<baobab.com>转移给投诉人。

李勇
独任专家

二〇〇三年三月二十日