



# 世界知识产权组织仲裁与调解中心

## 行政专家组裁决

美国联合包裹运送服务公司诉 Lin Zan Song

案件编号：DBIZ2002-00066

### 1. 双方当事人

本案的投诉人为美国联合包裹运送服务公司(UPS)，该公司是根据特拉华州法律成立，其主要营业地点位于, Atlanta, Georgia 30328, United States of America。

本案被投诉人是自然人Lin Zan Song，地址为, Zhejiang, 325000, People's Republic of China。

### 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <ups.biz>，上述域名的注册服务机构是Xin Net Corp.该公司地址是789 West Pender Street, Suite 830, Vancouver, British Columbia, Canada。

### 3. 案件程序

世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心(下称中心)于2002年4月26日和4月29日分别收到投诉人根据NeuLevel公司通过的、经因特网域名和数字地址分配公司(ICANN)于2001年5月11日核准的《用于.BIZ的起始商标异议政策》(STOP)、《用于.BIZ的起始商标异议政策细则》(STOP细则)以及本中心的《用于.BIZ的起始商标异议政策补充细则》(WIPO的STOP补充细则)，以电子文本形式和书面文本形式提交的英文投诉书。2002年4月30日，中心向投诉人发出投诉书接收确认。

2002年5月27日，中心向争议域名注册机构询问所争议的域名的注册协议的语言。域名注册机构于2002年5月28日进行了答复，告知中心注册协议所使用的语言是中文。

2002年5月28日，中心给投诉人发出通知书，提出有关程序语言方面的要求。

2002年6月4日和6月5日，投诉人与中心之间就程序语言问题进行了联系和答复。

2002年6月20日、6月21日和6月25日，中心分别收到投诉人提交的电子和书面的投诉书中文译文文本。

2002年7月16、7月29日和7月30日，中心向投诉人提出对于投诉书进行修改的要求。

2002年7月15日、8月2日和8月3日，中心收到投诉人提交的对投诉书的修改内容。

2002年8月7、8、9、12、13和14日，中心与投诉人就投诉书的修改问题进行了相互联络。

2002年8月15日、8月16日和8月19日，中心收到投诉人关于投诉书的修改内容。

2002年8月19日中心完成投诉书形式审查。同日，中心向被投诉人发送STOP起诉和启动行政诉讼程序的通知。本案程序正式开始日期为2002年8月19日。被投诉人提交答辩书的日期为2002年9月8日之前。

2002年9月9日和9月12日，中心分别收到被投诉人提交的电子文本和书面文本的答辩书。

2002年9月9日，中心发出收到答辩书的通知。

2002年9月25日，在收到业经专家签署的《接受指定及独立性与公正性声明》后，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。

#### **4. 基本事实**

被投诉人注册了<ups.biz>的域名。

投诉人对于字母“UPS”在170多个国家或地区就多个商品或服务类别享有注册商标专用权。这些国家包括投诉人所在国家美国和被投诉人所在国家中国。

投诉人成立于1907年，是全球最大的包裹分销及速递公司。投诉人于1933年就开始使用“UPS”字母。投诉人每年运送30亿以上包裹及文件到200个以上国家和地区。投诉人雇员超过38万，拥有超过8.5万标有“UPS”商标的车辆。投诉人于2002年连续4年被“财富杂志”评为全球最受推崇的公司。投诉人每年通过电台、电视、印刷物、展览和赞助方式进行宣传推广，广告宣传开支1990年为740亿美元，1991年为840亿美元，1992年为950亿美元，1993年为1000亿美元，1994年为1300亿美元，目前仍然保持同等规模。

## 5. 当事人双方主张

### 投诉人认为：

- 1、 争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务商标相同
- 2、 被投诉人对争议域名并没有权利或合法权益

根据STOP第4(c)段,裁定域名注册人是否拥有合理权利或利益主要考虑三个因素,被投诉人并不符合其中任何情况。被投诉人开设一家软件开发公司,就投诉人所知,被投诉人并无使用争议域名,也不以该域名为他人普遍认识。即便被投诉人是为了软件或电子商务而注册争议域名,但是投诉人在美国及其他国家拥有第9类的包括其它在内的计算机软件的商标注册。

- 3、 被投诉人以恶意注册或使用争议域名

“UPS”商标在美国、中国和全球是著名商标,被投诉人在实际知道或推定知道投诉人的商标的情况下注册争议域名。根据投诉人的调查,被投诉人注册目的是为了他人购买。被投诉人曾经以30万人民币价格要约出售争议域名。

被投诉人曾经将其它国际著名商标注册为域名,并从中获利。被投诉人曾经以10万美元出售一个国际著名域名。

投诉人曾经以被投诉人注册域名时所提供的资料尝试与其联系,但是未能联系成。投诉人的调查表明,被投诉人注册域名时提供了虚假的地址和电话。

投诉人的商标是全球著名商标,不是商标所有人的任何一方将著名商标注册为域名的行为都是恶意的表面证据。

### 被投诉人认为:

1. 被投诉人对投诉人持有的与域名相同的商标没有异议
2. 就对该域名而言,被投诉人享有合法权益
  - 1) 被投诉人早在接到域名争议通知前就已经开通了网站www.ups-iz.com。根据STOP细则第4(c)(ii)段,被投诉人确实在接到域名争议通知之前,已经有使用相关域名的事实,并提供了诚信的服务,所以被投诉人对本域名享有合法权益。
  - 2) UPS是不间断电源的英文缩写,是一个不包含于商标法的自然称谓,任何一方在将其作为不间断电源的简称使用时应具有合法权益。
3. 被投诉人并非恶意注册或使用争议域名
  - 3) 据STOP细则,域名在争议期间被锁定,所以 <sky.biz> 至今无法使用,所以也不存在“恶意”使用。

- 4) 被投诉人并非恶意注册。
- (1) 投诉人没有证据证明被投诉人主动出售或出租争议域名，投诉人的证据只是一个粗糙的调查报告。不能证明被投诉人以10万美元出售过一个域名，也不能证明被投诉人试图以30万人民币出售争议域名。
  - (2) 美国UPS公司在温州很少有人知晓，被投诉人是接到IP主张时才知道该公司。<ups.net> 已经被注册一段时间，投诉人并没有采取行动，说明没有受到损害。投诉人已经使用 www.ups.com正常运转，其商标已经可以得到显示。
  - (3) 被投诉人提供的地址确实不够规范，但是没有故意提供虚假资料的企图。
  - (4) 投诉人提出“UPS”是著名商标并举“DISNEY”案子为例。但是两案有原则区别，在电子辞典“金山词霸”中，disney的唯一解释是“迪斯尼”，而ups的唯一解释是“不间断电源”。即使UPS是著名商标，具有排他性，但是并不能排除他方使用UPS的英文原意。

总之，被投诉人对争议域名拥有合法权益，且为诚意注册。

## 6. 分析与认定

根据STOP第4(a)段的规定, 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；
- (2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；
- (3) 被投诉人注册或使用域名具有恶意。

STOP细则15 (a) 规定，专家组根据依STOP和细则所提交的声明和材料并根据专家组认为适用的规则和法律原则进行审理裁决。

### 关于争议域名与注册商标是否相同

本案争议域名为<ups.biz>，投诉人的商标为“ups”。通过简单的对比可以得出结论，争议的域名与投诉人的注册商标相同。事实上，被投诉人在答辩书中已经承认对于投诉人持有的与域名相同的商标没有异议。专家组认为第一个条件已经满足。

### 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，而被投诉人对此提出：被投诉人早在接到争议通知前就注册了域名<ups-biz.com>，并且已经开通了网站。根据STOP细则第4(c)(ii)段，被投诉人在接到域名争议通知或投诉方的IP主张之前，已经有使用相关域名的事实，并提供了诚信的服务，所以被投诉人对争议域名享有合法权益。另外，UPS是不间断电源的英文缩写，是一个不包含于商标法的自然称谓，任何一方在将其作为不间断电源的简称使用时应具有合法权益。

专家组不支持被投诉人的抗辩理由。被投诉人没有提出任何证据证明被投诉人于收到域名争议通知或投诉人的IP主张之前已经使用与争议域名相关的域名。专家组不能仅根据答辩书中的主张做出判断。此外，正如下文中将要说明的，专家组认为UPS并不是一个自然称谓，所以被投诉人对于该字母没有当然的权利和利益。

被投诉人未提出其他任何导致他对争议域名享有权利或拥有合法权益的情形。鉴于此，专家组认定，被投诉人对争议域名不享有权利或拥有合法权益。

### 关于争议域名的注册或使用是否具有恶意

本案中的争议域名从未被使用过，因此不存在恶意使用争议的域名的问题。但是基于以下理由，专家组认为被投诉人注册本案的争议域名具有恶意：

首先，专家组认为投诉人的商标“UPS”是驰名商标。投诉人已经通过证据证明，投诉人对于字母“UPS”在包括投诉人所在国家美国和被投诉人所在国家中国在内的170多个国家或地区就多个商品或服务类别享有注册商标专用权；投诉人是成立于1907年的全球最大的包裹分销及速递公司；投诉人每年运送30亿以上包裹及文件到200个以上国家和地区；投诉人雇员超过38万，拥有超过8.5万标有“UPS”商标的车辆；投诉人于2002年连续4年被“财富杂志”评为全球最受推崇的公司；投诉人每年通过电台、电视、印刷物、展览和赞助方式进行宣传推广，广告宣传开支1990年为740亿美元，1991年为840亿美元，1992年为950亿美元，1993年为1000亿美元，1994年为1300亿美元，目前仍然保持同等规模。专家组认为，投诉人的公司规模、声誉、业务额、经营历史、经营地域范围、广告宣传的力度和时间，都显示出投诉人的商标足以被认定为驰名商标。专家组不同意被投诉人所述“UPS”是一个自然称谓，不受商标法保护的主张。被投诉人提出，在“金山词霸”中“UPS”的唯一解释是“不间断电源”，实际上据专家组核实，“金山词霸”同时还给出“UPS”的另一释义：“美国联合邮包服务公司”。另外，“中华人民共和国北京市第二中级人民法院民事判决书2001二中知字第172号”也指出，UPS公司于二十世纪三十年代就开始使用“UPS”企业名称，并于七十年代注册了商标，UPS公司将“UPS”作为商业标识的历史，早于电脑行业称“不间断电源”为“UPS”的习惯，UPS公司对于该标识享有在先权利。

其次，专家组认为驰名商标应当在较广的领域中得到较强的保护。由于期望获得丰厚的不当利益，驰名商标非常容易成为他人恶意摹仿、假冒或抢注的对象，也非常容易给商标权人和社会公众造成损害，加之培育和保持驰名商标需要商标权人付出大量金钱和努力，所以驰名商标理应得到加强的保护。这种保护不应仅限于同类或类似商品或服务，还应当延及其它商品或服务，并应当包括域名领域。投诉人的驰名商标“UPS”应当在域名注册领域得到充分的保护。

考虑到投诉人商标的著名程度，也考虑到公众中的相关人群（包括被投诉人）应当具有的知识水平以及对于商业活动、公司和商标名称的感知能力，专家组推定被投诉人注册本案争议域名时知晓投诉人的商标。被投诉人明知投诉人的驰名商标标识的存在仍然注册可以造成与其混淆的争议域名，而被投诉人与争议域名所使用的商标文字没有任何的相关性，因此被投诉人注册这一域名的行为构成恶意。

## 7. 裁决

专家组认为：（1）域名 <ups.biz> 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）被投诉人注册本案争议域名具有恶意。据此，专家组裁定，将被投诉人注册的本案争议域名转移给投诉人。

---

李勇  
独任专家

二〇〇二年十月九日