



# 世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

**Sam Ash Music Corporation 诉 Cai Yu**

案件编号: D2006-1509

## 1. 当事人双方

本案投诉人是 Sam Ash Music Corporation, 其位于美国纽约。投诉人的代理人是美国的 Katten Muchin Rosenman LLP

本案被投诉人是 Cai Yu, 其位于中国广东省

## 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<samash.mobi> 该域名的注册机构是中国北京新网互联科技有限公司

## 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 2006 年 11 月 27 日收到投诉书。2006 年 11 月 28 日, 中心向争议域名注册机构中国北京新网互联科技有限公司发出电子邮件, 请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2006 年 11 月 30 日, 中国北京新网互联科技有限公司通过电子邮件发出确认答复。注册机构确认被投诉人是该域名的注册人, 并提供行政联系人、缴费联系人和技术联系人的详细联系办法。在收到中心的投诉书缺陷通知后, 投诉人于 2006 年 12 月 12 日提交了修正本。2006 年 12 月 14 日, 中心确认, 投诉书符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”)、《统一域名争议解决政策细则》(下称“细则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充细则》(下称“补充细则”)规定的形式要求

根据细则第 2 条(a)项与第 4 条(a)项, 中心于 2006 年 12 月 14 日正式向被投诉人发出投诉书通知, 行政程序于 2006 年 12 月 14 日开始。根据细则第 5 条(a)项, 提交答辩书的截止日期是 2007 年 1 月 3 日。2007 年 1 月 1 日, 中心收到被投诉人提交的答辩书。

2007年1月16日，中心指定 Susanna H.S. LEONG 为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保细则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

#### 4. 基本事实

投诉人是乐器、活页乐谱、附件、音频设备和其他相关产品的零售商。自 1924 年以来，投诉人一直以 SAM ASH 这一个标志作为其公司名称、商品及服务的名称和商标，并与乐器、活页乐谱、附件、音频设备和其他相关产品等商品和服务相关联。投诉人自采用 SAM ASH 标志作为公司名称和商品服务的商标以来，一直不断的使用其 SAM ASH 标志，目前投诉人在美国有四十多家零售店，均使用其 SAM ASH 公司名称和标志。投诉人在全世界 35 个以上的国家，包括美国、阿根廷、加拿大、法国、德国、墨西哥和英国，申请并拥有 SAM ASH 注册商标（产品的注册商标和服务的注册商标）。除此之外，投诉人也是以下域名的拥有者：

<samash.com>;  
<samashguitars.com>;  
<samashstore.com>;  
<samashstores.com>;  
<samashmusic.com>.

被投诉人于 2006 年 10 月 18 日通过中国北京新网互联科技有限公司注册 <samash.mobi>和<samashmusic.mobi>这两个域名。之后，投诉人通过其授权人向被投诉人发送了停止和终止使用信函，要求被投诉人停止对 SAM ASH 名称和标志的一切使用，并要求被投书人将<samash.mobi>和<samashmusic.mobi>两个域名的所有权转让给投诉人，投诉人将赔偿被投诉人针对域名注册的费用。投诉人声称被投诉人在收到投诉人的停止和终止使用信函后，撤销了其对<samashmusic.mobi>域名的注册，投诉人随后注册了此域名。针对<samash.mobi>域名，被投诉人却改变了此域名网站的使用方式，转而使用另一个域名的网站。自此至终，<samash.mobi>域名的网站上都没有提供任何的商品或服务。被投诉人在回复投诉人的停止和终止使用信函时，声称他注册<samash.mobi>域名是因为他有一只名叫“SAM”的灰色宠物猫。

#### 5. 当事人双方主张

##### A. 投诉人

投诉人认为被投诉人的<samash.mobi>与投诉人的 SAM ASH 注册商标极其相似，因此容易引起混淆。另外，争议域名<samash.mobi>的后缀“.mobi”并不足以影响对相似性的考虑。

投诉人认为被投诉人在与此相关的所在时间里针对 SAM ASH 名称和标志没有任何合法权益。被投诉人对于使用<samash.mobi>来真正提供任何商品和服务未作可证明的准备工作，相反的，被投诉人的网站一直只是一个空白的网站。投诉人主张其 SAM ASH 名称和标志是奇特和独有的，因此投诉人是拥有对 SAM ASH 名称和标志的合法使用权的唯一实体。投诉人指出被投诉人并没有与投诉人签订协议或通过法律和其他方式来得到投诉人授权他使用 SAM ASH 名称和标志。投诉人

也指出被投诉人未因全部或部分由 SAM ASH 名称和标志 组成的名称而众所周知。另外，被投诉人既没有对全部或部分由 SAM ASH 名称和标志组成的任何标志进行商标注册，也没有对任何此类商标注册提出过申请。投诉人认为被投诉人对专有名词 SAM ASH 的任何使用均构成了对投诉人的有效商标的侵权。

投诉人认为被投诉人是在完全知晓 SAM ASH 标志权益的情况下注册了 <samash.mobi>域名。投诉人认为，由于投诉人针对 SAM ASH 标志作了系列国际注册，因此被投诉人在获得该域名之前就应该已经意识到投诉人对 SAM ASH 标志的权利。投诉人认为能够构成恶意注册和使用的证据并不局限于政策第 4(b)条款中的规定。由于投诉人的 SAM ASH 标志拥有着很高的声誉，投诉人认为不可能假定被投诉人在不侵犯投诉人合法商标的权益的情况下对与 SAM ASH 名称和标志极其相似的<samash.mobi>域名进行任何实际或预期的使用。其实，被投诉人只需进行一次简单的商标搜索，就应该知道投诉人拥有 SAM ASH 名称和标志的系列国际商标注册。因此，被投诉人可以轻易选择一个足以反映其网站目的的域名，但是被投诉人却在知情的情况下，刻意选择一个完全包含了投诉人注册商标的域名，仅此这点，投诉人认为被投诉人已经故意实施了侵犯投诉人法定权利的行为。因此，投诉人认为，尽管对<samash.mobi>域名的使用可能不在政策第 4(b)条款的解释中，但基于以上的理由，投诉人认为被投诉人针对<samash.mobi>域名的注册和使用行为仍然符合第 4(a)(iii)款的规定，即被投诉人恶意注册及使用域名。

## B. 被投诉人

被投诉人答辩如下：

- (1) 针对“该域名同其（投诉人）拥有权利的服务标志相同或者相似，让人混淆”，被投诉人答辩如下：

投诉人在投诉书中指出 Sam Ash Music Corporation 是乐器、活页乐谱、附件、音频设备和其他相关产品零售商，由于投诉人的行业局限性，显然人们并不能广泛认识到 SAMASH 的名称和标识。在中国，投诉人近三年内根本没有做过任何有关 SAM ASH 品牌及其产品的公众广告及推广，也没有在中国获得 SAMASH 的商标注册权，所以人们也无从广泛的认为该英文组合与投诉人有关。此外，被投诉人只注册了<samash.mobi>域名，并没有注册<samashmusic.mobi>域名，而投诉人的投诉叙述中诬告被投诉人，并以十分恶劣的手段，将其与原<samashmusic.mobi>域名之间的行为强加到投诉人身上，并用以下语言形容被投诉人“在收到原告的停止和终止信函后，被告以含蓄承认其不道德和非法行为的方式删除了其对<samashmusic.mobi>域名的注册”，这绝对是对被投诉人的诬告和人格的侮辱，而且是在投诉人已知真相的前提下的恶劣行径，所以被投诉人保留法律追索恢复名誉的权利。

- (2) 针对“被投诉人对该域名不拥有任何权利或者合法权益”，被投诉人答辩如下：

“.mobi”域名是 ICANN 新批准的一个互联网域名，由 2006 年 6 月 12 日至 2006 年 9 月 23 日 09 00，被 ICANN 特别注明为商标优先注册期，在此期间，所有商标的持有人都可以将其拥有的商标注册“.mobi”域名，直至 2006 年 10 月 11 日起“.mobi”域名才正式对公众开放。而域名<samash.mobi>是被投诉人于 2006 年 10 月 17 日注册的，是在合法的公众注册期内注册的，如果投诉人对 SAMASH 享有商标权，其完全可以在商标优先注册期注册，但投诉

人放弃了注册，所以被投诉人是该域名的合法拥有者。

(3) 针对“该域名被注册并且正被恶意使用”，被投诉人答辩如下：

被投诉人是<samash.mobi>域名的合法拥有者，自然也拥有由中国的网络供应商新网互联提供的 WAP 网站“<http://mobi-samash.a.5012.cn>”并拥有使用权，被投诉人注册<samash.mobi>域名是想将其建成个性化的网站。况且，如按投诉人所诉，<samash.mobi>是与<samash.com>极其相似且容易引起混淆的域名，那么<samash.net>也正在被另一拥有者使用，<samash.cn>，<samash.org>等很多相似的域名都还没有被注册，那是否要注册这些域名前也如原告所诉需要与他签订协议或授权？被投诉人认为本身合法非商业性及正当的使用该域名，无意获得商业利益，也无意误导消费者或损害该商品商标或服务商标，所以投诉人所述的“该域名被注册并正被恶意使用”不能成立。

## 6. 分析与认定

根据政策第 4(a)条的规定，申请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) 被申请人的域名与申请人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆相似；
- (2) 被申请人对争议域名不享有权利或合法权益；
- (3) 被申请人注册和使用域名具有恶意。

### A. 相同或混淆性相似

行政专家组接受投诉人所提出的证据证明他针对 SAM ASH 标志的注册权利，投诉人在 35 个以上的国家注册了 SAM ASH 标志，虽然投诉人在中国尚未获得 SAM ASH 标志的注册，但这一点并不影响投诉人针对 SAM ASH 标志的注册权利，投诉人的商标注册权利和注册所在地无关，请查阅中心的 *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions* 一文。因此行政专家裁定投诉人针对 SAM ASH 标志拥有合法注册权利。

本案争议域名为<samash.mobi>。域名的前缀“samash”与投诉人的注册商标 SAM ASH 标志十分相似，唯一的不同是投诉人的 SAM ASH 标志在英文字 SAM 和 ASH 之间有分割的空间，而被投诉人的域名却是完全连接成一字的。被投诉人的争议域名是否和投诉人的注册商标相同或混淆似相似的问题，必须通过比较争议域名和注册商标两者之间的共同点和不同点之后，得到结论。重要的一点是，两者之间是否混淆似相似是以一般在互联网上搜索投诉人的商品和服务的互联网使用者的角度为标准。行政专家认为争议域名和投诉人的注册商标无论在视觉上、听觉上或是发音上都十分的相似，加上投诉人在互联网上已经注册和使用的域名都是将注册商标里的两个英文字“SAM”和“ASH”完全连接起来组成域名的，如<samash.com>，<samashguitars.com>，<samashstore.com>，<samashstores.com>和<samashmusic.com>，因而更加剧了两者之间的混淆程度。

针对政策第 4(a)的第一个要素，“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相似”，本行政专家组裁定条件符合，投诉人成功举证。

### B. 权利或合法权益

政策第 4(c)条规定了被投诉人如何能有效表明在争议域名中的权利或利益：

如果行政专家组认为尤其但不限于下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证明，那麽将表明被投诉人就第 4(a)(ii)条对域名拥有权利或合法利益：

- (1) 在将该争议通知被投诉人之前，被投诉人在与诚意提供商品或服务方面使用或有证据显示准备使用该域名或相同与该域名的名字；或
- (2) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织），已因该域名而被公众所知，即使被申请人尚未获得商品商标或服务商标的权利；或
- (3) 被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名，无意获得商业利益，也无意误导消费者或损害该商品商标或服务商标。

行政专家组认为投诉人针对被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益的主张，表面证据成立。基于投诉人针对此商标拥有合法的权益，被投诉人就必须举出强有力的证据，证明本身针对域名拥有权利或合法权益，说服本行政专家组。被投诉人认为被争议域名是于 2006 年 10 月 17 日注册的，是在合法的公众注册期内注册的，如果投诉人对 SAM ASH 标志享有商标权，其完全可以在商标优先注册期注册，但投诉人放弃了注册，所以被投诉人是该域名的合法拥有者。

虽然如此，但基于投诉人所拥有的一定知名度和合法的注册权利，本行政专家组认为被投诉人还是有必要很好的解释为什么他要选择这样一个和投诉人注册商标混淆似相似的域名以“建成个性化的网站”。在缺乏合理的解释的情况下，被投诉人绝对有可能企图利用投诉人具有一定知名度的商标的声誉从中获得商业利益，误导消费者或损害投诉人的商标。而被投诉人的解释竟是他注册争议域名 <samash.mobi>是因为他有一只名叫 SAM 的灰色宠物猫。被投诉人争议域名的网站如今只是一个拥有几个简单网页的网站，能够体现一只名叫 SAM 的灰色宠物猫的域名选择很多，行政专家组不解为何被投诉人非选择一个和投诉人注册商标、注册域名混淆似相似的域名。

根据被投诉人所呈交的答辩文件，本行政专家组认为被投诉人针对本身是否拥有权利的这个课题上的答辩理由薄弱，没有成功证明（a）其在收到投诉书之前，以域名诚意提供商品或服务或准备使用该域名或与该域名相同的名字；或（b）被投诉人(作为个人、企业或其他组织)，已因该域名而被公众所知，即使被申请人尚未获得商品商标或服务商标的权利；或（c）被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名，无意获得商业利益，也无意误导消费者或损害该商品商标或服务商标。本行政专家组不能仅仅根据被投诉人答辩书中的主张作出判断，也不支持被投诉人差强人意的抗辩理由。

本行政专家裁定被投诉人针对争议域名不享有权利或合法权益。

### **C. 恶意注册和使用域名**

根据政策第 4(b)条，（特别但不限于）下列情形将被认为构成恶意注册或使用域名的证据：

- (i) 说明被申请人注册或获得该域名的主要目的是将这一域名以高于被申请人可

证明的就该域名所支出的实际费用的价格出售、出租或以其他方式转让给实为该商品商标或服务商标所有人的申请人或其竞争方；或

- (ii) 被申请人注册该域名以阻止该商标或服务标识的所有人在相当的域名中体现该商标，如果被申请人已进行了该等行为；或
- (iii) 被申请人注册该域名的主要目的是扰乱竞争对手的业务；或
- (iv) 通过使用该域名，被申请人将被申请人的网址或位置或网址上的产品或服务就其来源、赞助、关联或背书保证等与投诉人的商标混淆，故意企图以此吸引互联网用户访问被申请人的网站或其他在线位置以牟取商业利益。

行政专家组在 *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* [WIPO 案号 D2000-0003]中认为，就政策第 4(a)(iii)条而言，申请人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。

基于以下的理由，本行政专家组裁定被投诉人注册和使用本案的争议域名具有恶意：

- (1) 行政专家组认为投诉人从事零售乐器、活页乐谱、附件、音频设备和其他相关产品历史相当久远，而且一直以来投诉人都在使用其 **SAM ASH** 标志，并在超过 35 个国家进行商标注册，而且投诉人也通过注册域名在互联网上提供商品和服务，这么久以来故有一定的知名度。在现今科技和资讯发达的时代里，人们对某厂家、公司甚至人物的认识已不像以往受到区域或地理位置的局限，互联网为人们获取和搜索提供了莫大的便利。在这大前提下，被投诉人只需针对所要注册的域名进行一次简单的搜索，就能确定域名是否侵犯他人的合法权利。被投诉人声称不知道域名的英文字组合与投诉人的注册商标有关的说法不能成立。因此本行政专家组在考虑到投诉人的商标的知名程度以及一般公众消费人（包括被投诉人在内）对商业活动、品牌、商标的认知程度，推定被投诉人在注册此争议域名的时候或之前知道或应该知道投诉人商标的存在。既然被投诉人知道或应该知道投诉人的商标的存在，但是却在缺乏合理的理由的情况之下仍旧选择注册此争议域名，这样的行为本行政专家组可以认定为恶意注册和使用的表现。
- (2) 另外，投诉人也举证被投诉人在接获投诉人的停止和终止使用信函后改变了 <samash.mobi> 域名网站的使用方式，转而使用另一个域名的网站。自此至终，<samash.mobi> 域名的网站上都没有提供任何的商品或服务。任何一个到过被投诉人网站的互联网使用者都会意识到被投诉人的网站其实不是一个真正实在运作的网站，因此本行政专家组否定被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名的说法

综上，投诉人广泛地通过互联网上提供其商品和服务，所使用的域名皆是由 **SAM ASH** 标志组成的，被投诉人所注册的 <samash.mobi> 域名与投诉人本身注册的域名混淆相似，而被投诉人却是在知道投诉人注册商标权利的情况下注册及使用争议域名，因此，本行政专家组认定被投诉人的行为具有恶意。

## 7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和细则第 15 条，专家组裁定将域名 <samash.mobi> 转让给投诉人

---

Susanna H.S.LEONG  
独任专家

日期: 2007 年 1 月 30 日