

行政专家组裁决

Elanco Animal Health Inc. 诉 陈敬

案件编号 DCN2023-0037

1. 当事人双方

本案投诉人是 Elanco Animal Health Inc.，其位于美利坚合众国（“美国”）。投诉人的授权代理人是 Corsearch, Inc.，其位于美国。

本案被投诉人是陈敬，其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <seresto-bayer.com.cn> 和 <serestobayer.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是江苏邦宁科技有限公司（下称“域名注册服务机构”）。

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 2023 年 6 月 9 日收到英文版投诉书。2023 年 6 月 9 日，中心向域名注册服务机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2023 年 6 月 13 日，域名注册服务机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构确认被投诉人是争议域名的注册人，并提供其详细联系办法。

中心确认，投诉书符合《国家顶级域名争议解决办法》（下称《解决办法》）、《国家顶级域名争议解决程序规则》（下称《程序规则》）及《世界知识产权组织（WIPO）关于国家顶级域名争议解决办法和国家顶级域名争议解决程序规则补充规则》（下称《WIPO 补充规则》）规定的形式要求。

根据《程序规则》第五条和第六条，及第十四条至第十六条，以及《WIPO 补充规则》第四条第（四）款，中心于 2023 年 6 月 15 日正式使用中、英双语向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2023 年 6 月 15 日开始。根据《程序规则》第十七条和第四十九条，提交答辩书的截止日期是 2023 年 7 月 5 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 7 月 6 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 7 月 12 日，中心指定 Yijun Tian 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《程序规则》第二十九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

A. 投诉人

投诉人是 Elanco Animal Health Inc.，其位于美国。投诉人成立于 1954 年，是一家生产宠物和牲畜药物和接种疫苗的美国制药公司。它也是世界第二大动物健康公司，并已在纽约证券交易所上市。仅 2020 年，投诉人年收入已达到 32.73 亿美元。投诉人及其全资子公司 Elanco (Sichuan) Animal Health Co Ltd.、Elanco US Inc. 和 Bayer Animal Health GmbH¹ 是提供农场动物与宠物健康解决方案的领导者，为 90 多个国家提供治疗和疾病预防产品与服务。

投诉人的全资子公司 Bayer Animal Health GmbH 是一家总部位于德国勒沃库森的跨国公司，且在全球多个国家和地区注册有 SERESTO 商标，如第 1063282 号国际商标 SERESTO（注册日期为 2010 年 12 月 6 日，通过领土延伸至中国受到保护）以及第 4317500 号美国商标 SERESTO（注册日期为 2013 年 4 月 9 日）。2020 年，Bayer Animal Health GmbH 成功完成对 Bayer AG 的动物保健业务的收购。Bayer AG 注册有第 1462909 号国际商标 BAYER（注册日期为 2018 年 11 月 28 日，通过领土延伸至中国受到保护）。Bayer AG 同意投诉人提交此投诉，并且同意如果投诉人胜诉，投诉人可以持有争议域名。

投诉人的关联公司 Bayer (Sichuan) Animal Health Co Ltd. 是域名 <seresto.com> 的所有者。

B. 被投诉人

被投诉人陈敬于 2023 年 3 月 8 日注册了争议域名 <seresto-bayer.com.cn> 和 <serestobayer.com.cn>。

C. 争议域名

争议域名 <seresto-bayer.com.cn> 解析至一个在显著位置标有 SERESTO 与 BAYER 商标的英文网站，该网站声称：欢迎来到 SERESTO，扫描包装盒侧边的二维码，验证商品的真实性。

争议域名 <serestobayer.com.cn> 未解析到任何有效网站，目前由被投诉人被动持有（passive holding）。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张，争议域名与 SERESTO 商标相似。争议域名域名包含了该商标的整体，其后添加的“-”与“bayer”或“bayer”不能排除争议域名与投诉人注册商标的混淆性相似。

投诉人认为，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有任何权利或合法利益。

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

6. 分析与认定

6.1 行政程序的语言

根据《解决办法》第六条的规定，“裁决程序使用的语言为中文，但投诉人和被投诉人另有约定，或者专家组决定采用其他语言的除外。”

¹ 2023 年 4 月，Bayer Animal Health GmbH 申请将其名称变更为 Elanco Animal Health GmbH。

根据《程序规则》第八条的规定，“除非当事人另有约定或者专家组在特殊情形下另有决定，域名争议解决程序所使用的语言应为中文。专家组对任何以非中文制作的文件可以要求当事人提交全部或部分中文译文。”

本案中，投诉人和被投诉人未就行政程序的语言达成协议。投诉人提交了英文投诉书，并要求以英文作为行政程序的语言。

根据相关规定，本案行政程序的语言原则上应为中文。专家组亦认同本案行政程序的语言应该为中文。但是专家组亦注意到 2023 年 6 月 15 日，中心以中文和英文两种语言正式向被投诉人发出投诉书通知，并告知其行政程序语言的有关事项，包括被投诉人有权在答辩书中对行政程序的语言作出评论；答辩书可以以中文或者英文提交。被投诉人未提交任何答辩亦未就行政程序的语言作出评论。另外，争议域名<seresto-bayer.com.cn>解析至一个英文网站。

综合考虑本案情况，专家组决定本行政程序的语言为中文，但是不要求投诉人提交投诉书翻译件。

6.2 实体问题

根据《解决办法》第八条的规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- （一）被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；
- （二）被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；
- （三）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

A. 与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

审酌投诉人所提出的商标注册信息（见上述第4部分），专家组认为投诉人就SERESTO商标享有民事权益。

本案两个争议域名完全包含了投诉人享有民事权益的注册商标SERESTO的整体。争议域名<seresto-bayer.com.cn>由“seresto”、“-”、“bayer”及“.com.cn”的组合构成。其中，“.com.cn”为功能性必要部分，通常在认定争议域名与投诉人享有民事权益的商标是否相同或混淆性相似时无需考虑。争议域名<serestobayer.com.cn>由“seresto”、“bayer”及“.com.cn”的组合构成。其中，“.com.cn”为功能性必要部分，通常在认定争议域名与投诉人享有民事权益的商标是否相同或混淆性相似时无需考虑。

因此，专家组认为争议域名与投诉人享有民事权益的商标具有足以导致混淆的近似性。投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（一）项规定的条件。

B. 权利或合法权益

根据《解决办法》第八条第（二）款规定，投诉人虽负有证明被投诉人对争议域名不享有合法权益的责任，然而对于投诉人而言，这通常是难以证明的消极事实。被投诉人是否对争议域名享有合法权益，通常是被投诉人本身最清楚知悉，且能够直接提出证据来证明的事实。（参见 *Diadora Sport S.r.l. 诉 许静 (xu jing)*，WIPO 案件编号 [DCN2019-0004](#)）。同时，《解决办法》第十条更逐一明列被投诉人可以如何表明其对争议域名享有合法权益。第十条规定“被投诉人在接到域名争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对该域名享有合法权益：

- （一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名或与该域名相对应的名称；
- （二）被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度；
- （三）被投诉人合理使用或非商业性合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。”

因此，当投诉人能够提出初步证据显示被投诉人对争议域名不享有合法权益时，被投诉人即有责任提出证据以显示其对争议域名享有合法权益。在该情形下，如果被投诉人未能提出此等证据，专家组可以推定投诉已符合《解决办法》第八条第（二）款规定的要求（参见 *Diadora Sport S.r.l. 诉 许静 (xu jing)*，见上）。

根据投诉书提供的信息，投诉人从未许可或授权被投诉人使用投诉人的任何注册商标，或注册使用包含投诉人名称或商标的域名。根据投诉人提供的证据，本案争议域名在注册后，争议域名<seresto-bayer.com.cn>解析至一个在显要位置标有 BAYER 与 SERESTO 商标的网站，该网站声称：欢迎来到 SERESTO，扫描包装盒侧边的二维码，验证商品的真实性。该网站并未在网站的显著位置准确地写明被投诉人与投诉人之间不存在任何的关系。争议域名<serestobayer.com.cn>未解析到任何有效网站，目前由被投诉人被动持有（passive holding）。因此专家组认为：

- (1) 无证据显示被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用争议域名或与争议域名相对应的名称；
- (2) 无证据显示被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的争议域名已经获得一定的知名度；
- (3) 也无证据显示被投诉人合理使用或非商业性合法使用争议域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。

鉴于上述理由，专家组认为投诉人已提出初步证据证明被投诉人对争议域名不享有合法权益。对此，被投诉人未提出任何答辩。本案无任何证据显示被投诉人具有《解决办法》第十条规定的情形。因此，专家组认为投诉符合《解决办法》第八条第（二）款规定的条件。

C. 恶意注册或使用域名

依《解决办法》第九条的规定，“被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；

（二）将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；

（三）注册或者受让域名是为了损害投诉人声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；

（四）其他恶意的情形。”

投诉人提交的证据显示，在争议域名注册之前（注册日期2023年3月8日），投诉人的全资子公司早已在世界多国和地区注册和使用SERESTO商标，包括第1063282号国际商标SERESTO（注册日期为2010年12月6日，通过领土延伸至中国受到保护）。

并且，投诉人提交的证据显示，在争议域名被注册之前，投诉人已经在世界多国经营发展，包括中国。如前所述，投诉人成立于1954年，是一家生产宠物和牲畜药物和接种疫苗的美国制药公司，也是世界第二大动物健康公司，并已在纽约证券交易所上市。仅2020年，该公司年收入已达到32.73亿美元。投诉人的全资子公司 Elanco (Sichuan) Animal Health Co Ltd. 位于中国四川省。标有SERESTO商标的产品及服务在全球90多个国家（包括中国）被广泛地提供且为公众知晓。

在缺乏合理解释的情况下，专家组认为，被投诉人不可能在不知晓投诉人商标的情况下而是出于巧合原因选择并注册了争议域名，被投诉人在明知投诉人及其商标的情况下仍注册争议域名的行为具有恶意。参见 *Facebook, Inc. 诉程飞婷*, WIPO 案件编号 [DCN2019-0002](#)。

鉴于投诉人的商标在国际市场已广为人知，专家组很难想象被投诉人出于善意使用目的而注册了争议域名。相反，如上文提到的，根据投诉人提供的信息，争议域名<seresto-bayer.com.cn>解析至一个在显要位置标有 SERESTO 与 BAYER 商标的网站，该网站声称：欢迎来到 SERESTO，扫描包装盒侧边的二维码，验证商品的真实性。该网站并未在网站的显著位置准确地写明被投诉人与投诉人之间不存在任何的关系，给互联网用户造成该网站系投诉人运营的网站的错误印象。因此，专家组认为被投诉人对该争议域名使用的行为，符合《解决办法》第九条第（三）款的规定，即“注册或者受让域名是为了损害投诉人声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众”，具有恶意。争议域名<serestobayer.com.cn>未解析到任

何有效网站，目前由被投诉人被动持有（**passive holding**）。综合考虑本案情况，特别是投诉人商标的较高知名度和显著性，专家组认为被投诉人被动持有该争议域名的行为不妨碍恶意的认定。

最后，专家组注意到被投诉人在本行政程序中未对投诉人的主张作出任何回应。

鉴于上述事实 and 论据，专家组认定被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意。投诉符合《解决办法》第八条第（三）项规定的条件。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据《解决办法》第十四条和《程序规则》第四十条，专家组裁定将争议域名 <serestobayer.com.cn> 和 <serestobayer.com.cn> 转移给投诉人。

/Yijun Tian/

Yijun Tian

独任专家

日期：二〇二三年八月十六日