

行政专家组裁决

Elanco Animal Health Inc. 诉 平阳星派实业有限公司 (ping yang xing pai shi ye)

案件编号 DCN2023-0004

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。

本案被投诉人是平阳星派实业有限公司 (ping yang xing pai shi ye)，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.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是阿里云计算有限公司（万网）（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 1 月 23 日收到英文版投诉书。2023 年 1 月 24 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 1 月 28 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 1 月 31 日使用中、英文正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2023 年 1 月 31 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 2 月 20 日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于 2023 年 2 月 21 日发出被投诉人缺席的通知。

2023 年 3 月 1 日，中心指定 Linda Chang 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

投诉人成立于 1954 年，总部位于美国，系一家动物保健公司，生产宠物、家畜药品和疫苗。投诉人及其全资子公司 Bayer Animal Health GmbH（一家德国公司）在全球注册有 SERESTO 商标，其中 Bayer Animal Health GmbH 是中国第 G1063282 号 SERESTO 注册商标的所有人。该商标的国际注册日期为 2010 年 12 月 6 日，商标的专用权期限至 2030 年 12 月 6 日。投诉人的关联公司 Bayer (Sichuan) Animal Health Co Ltd 注册有域名 <seresto.com>。

争议域名注册于 2021 年 3 月 10 日，指向一个展示 SERESTO 商标并提供 SERESTO 产品真假鉴定的英文网站。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人主张，争议域名与 SERESTO 注册商标构成混淆性相似。

投诉人主张，被投诉人不仅以争议域名而知名，且从未许可被投诉人使用 SERESTO 商标。此外，被投诉人使用争议域名的行为不构成善意或合理使用。因此，被投诉人对争议域名不享有合法权益。

投诉人主张，被投诉人注册争议域名的目的是为了向作为商标所有人的投诉人出售、出租或者以其他方式转让该域名，且其注册、使用行为导致了混淆，因而被投诉人注册、使用争议域名的行为具有恶意。

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 行政程序语言

《解决办法》第六条规定，裁决程序使用的语言为中文，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。

《程序规则》第八条规定，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。

《程序规则》第三十一条规定，[...] 在争议处理过程中，专家组应当平等地对待双方当事人，给予当事人双方平等地陈述事实、说明理由及提供证据的机会。专家组应确保争议解决程序快速进行。

根据以上规定，本案行政程序的语言原则上应为中文，但投诉人提交了英文投诉书并要求使用英文作为行政程序的语言，主要理由是争议域名网站使用的语言为英文。

专家组注意到本案存在以下情形：

(1) 虽然争议域名所指向的网站使用了英文，但该网站仅包含极其简单的展示页面，不足以推定被投诉人具有充分的英文语言能力进行行政程序；

(2) 虽然中心一直使用中、英文发送与案件相关的电子邮件，但被投诉人未对行政程序的语言作出任何评论。

在综合考虑上述全部情形后，专家组认定本案行政程序的语言应该为中文，本案裁决将以中文作出，但同时专家组决定接受投诉人提交的英文投诉书及相关材料。专家组相信这一决定不会对当事人双方造成不公平，且能够确保本行政程序的快速进行。

6.2 实质问题

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

根据投诉人提交的证据，投诉人的全资子公司 Bayer Animal Health GmbH 是其所主张的中国第 G1063282 号 SERESTO 商标的注册人。考虑到商标所有人 Bayer Animal Health GmbH 是投诉人的全资子公司，专家组认定投诉人就注册商标 SERESTO 在中国享有权利，可以提起该投诉。

在判断争议域名与投诉人商标之间是否构成相同或混淆性近似时，通常无需将作为域名注册必要组成部分的“.com.cn”纳入考量。因而，争议域名的主要部分为“seresto”，与投诉人的 SERESTO 商标完全相同。

综上，专家组认定，争议域名与投诉人的注册商标 SERESTO 具有足以导致混淆的近似性，本投诉满足《解决办法》第八条第（一）款的规定。

B. 权利或合法利益

投诉人确认从未许可被投诉人使用 SERESTO 商标，且被投诉人并非其关联公司。专家组认为，投诉人已提供初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益，反驳该推定的责任继而转移至被投诉人。

被投诉人将争议域名解析至一展示 SERESTO 商标的网站，同时该网站宣传可通过扫描二维码进行产品真假鉴定（Welcome to seresto®. Scan the QR code on the side of packing box. Verify the authenticity of the product）。争议域名网站并未披露经营者信息，或者揭示其与投诉人之间的关系。专家组认为，被投诉人使用争议域名的此种行为，不属于在提供商品或服务的过程中善意地使用争议域名或与争议域名相对应的名称，或者合理使用或非商业性合法使用争议域名。

《解决办法》第七条规定，投诉人和被投诉人应对各自的主张承担举证责任。被投诉人未在规定时间内答辩证明其对争议域名或其主要部分享有合法权益。专家组因而认定本案不具有《解决办法》第十条所规定的被投诉人对争议域名享有合法权益的任一情形。

综上，专家组认定，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益，本投诉满足《解决办法》第八条第（二）款的规定。

C. 恶意注册或使用域名

投诉人的 SERESTO 商标具有较强的显著性，且其注册时间远早于争议域名的注册时间。在缺乏合理解释的情况下，专家组推定，被投诉人在注册争议域名时理应知晓投诉人的 SERESTO 商标。争议域名网站展示的 SERESTO 商标、宠物图片及 Bayer 图形商标，进一步证明被投诉人实际知晓投诉人及 SERESTO 商标。被投诉人在明知 SERESTO 商标的情况下仍注册争议域名的行为具有恶意。

争议域名网站展示了 SERESTO 商标并宣传“Imported from Germany”（“从德国进口”），同时宣传提供产品真假鉴定服务。被投诉人显然正在通过争议域名制造其与投诉人及 SERESTO 商标之间的混淆。专家组认定被投诉人使用争议域名的行为具有恶意。

被投诉人正在第三方的网站以人民币 20000 元的价格出售争议域名。投诉人主张被投诉人出售争议域名的行为属于《解决办法》第九条第（一）款规定的恶意情形。虽然《解决办法》并不禁止一切类型的域名买卖行为，但考虑到投诉人的 SERESTO 商标具有较强的显著性、被投诉人对争议域名的现有使用情形以及被投诉人几乎不可能善意使用与投诉人商标完全相同的争议域名，专家组因此认为可以合理推定被投诉人注册争议域名的目的是为了寻求机会将其售与投诉人以获取不正当利益，属于《解决办法》第九条第（一）款规定的恶意情形。

综上，专家组认定，争议域名被恶意注册和使用，本投诉满足《解决办法》第八条第（三）款的规定。

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 <seresto.com.cn> 转移给投诉人。

/Linda Chang/

Linda Chang

独任专家

日期：二〇二三年三月二十二日