

行政专家组裁决

Barracuda Networks, Inc. 诉 谷新

案件编号 DCN2024-0020

1. 当事人双方

本案投诉人是 Barracuda Networks, Inc., 其位于美利坚合众国（下称“美国”）。投诉人的授权代理人是 KXT LAW, 其位于美国。

本案被投诉人是谷新, 其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <barracuda.com.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是厦门易名科技股份有限公司（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 2024 年 5 月 20 日收到英文投诉书。2024 年 5 月 21 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。2024 年 5 月 22 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 2024 年 5 月 22 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 2024 年 5 月 22 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 2024 年 6 月 11 日。中心于 2024 年 6 月 8 日收到被投诉人提交的中文答辩书以及被投诉人将中文作为行政程序语言的请求。

2024 年 6 月 13 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 **Barracuda Networks, Inc.**，是一家于 2003 年在美国特拉华州成立的公司，总部位于加利福尼亚州坎贝尔市。投诉人是全球信息技术（IT）安全、网络和存储设备以及云服务领域的领导者之一。

投诉人在全球多个国家和地区注册有多个 **BARRACUDA** 商标，如第 4715332 号美国商标 **BARRACUDA**（注册日期为 2015 年 4 月 7 日）（投诉书附件 5）、第 4605554 号美国商标  **Barracuda**（注册日期为 2014 年 9 月 16 日）（投诉书附件 9）、和专家组通过自行检索发现的第 16395409 号中国商标 **BARRACUDA**（注册日期为 2017 年 8 月 14 日）。

投诉人还是包含注册商标 **BARRACUDA** 整体的域名 `<barracuda.com>` 的所有者（投诉书附件 6）。

B. 被投诉人

被投诉人是谷新，其位于中国。

C. 争议域名

根据域名注册服务机构提供的信息，争议域名 `<barracuda.com.cn>` 注册于 2006 年 8 月 20 日，2023 年 12 月 13 日争议域名的注册人信息变更为当前被投诉人。争议域名曾指向的网站使用了投诉人的文字及图形注册商标、投诉人官方网站的设计内容及指向投诉人的版权声明“© 2003 – 2024 Barracuda Networks, Inc.”（投诉书附件 8）。投诉书附件 7 还显示和争议域名相关的一个邮箱曾经发送一封电子邮件给投诉人产品的使用者，指出用户使用的设备即将过期，要求用户提前做好续保计划，需要联系电子邮件中所给出的电话或电子邮箱或争议域名的网站进行续保。该电子邮件在上述联系方式之下附有投诉人的文字及图形商标及官方网站。争议域名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，争议域名与投诉人享有权利的 **BARRACUDA** 商标存在混淆性相似。争议域名包含了该商标的整体。作为争议域名后缀的“`.com.cn`”并不具有区分争议域名与投诉人注册商标的作用。

投诉人认为，被投诉人对争议域名或者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。除了争议域名指向的网站和投诉人的网站十分相似外，争议域名还被用于发送具有误导性的电子邮件至投诉人产品的使用者（来自邮箱地址

“`[...]@barracuda.com.cn`”）。该行为可能会对投诉人在网络安全行业的产品和服务造成不利影响。

B. 被投诉人

被投诉人指出其英文水平有限，要求以中文作为行政程序的语言。

被投诉人认为持有争议域名是为了更好地服务中国客户，推广投诉人的产品和服务。被投诉人并不生产、也不拥有任何与投诉人相类似的产品和服务，所有最终用户的相关需求，被投诉人都会通过投诉人的授权代理商购买获取。被投诉人所发布的与投诉人公司相关的信息也都源自投诉人所公开的信息，完全不存在恶意篡改或诋毁使用等问题。

被投诉人主张搭建中文网站是为弥补投诉人官方网站不提供中文页面的不足，所有内容均经过翻译和编排后发布。

被投诉人表示，虽然其设置有数个仅用于接受外部信息的与争议域名有关的邮箱，但是其从未主动设置发送误

导性电子邮件的邮箱地址。经被投诉人初步调查和核实，该邮箱地址是由未经授权的员工所创建并私自发送的电子邮件，其已采取措施删除该邮箱地址并加强公司管理。

被投诉人可以停止当前网站及其邮件服务器的运作，但不同意无偿转让争议域名。被投诉人表示 **Barracuda** 不仅仅由投诉人使用，其他第三方也有使用该名称，此外，**Barracuda** 也是一种鱼类。被投诉人可以将争议域名另作他用。若投诉方坚持要求转让争议域名，其需与被投诉人讨论有偿转让的可能性。

6. 分析与认定

6.1 《解决办法》的适用性

根据中国互联网络信息中心 2019 年 6 月 18 日发布生效实施的《解决办法》第二条规定：“本办法适用于域名的注册或者使用而引发的争议。争议域名注册期限满三年的，域名争议解决机构不予受理。”

专家组审阅了本案的案卷材料后，注意到本案争议域名的原始注册日期是 2006 年 8 月 20 日。投诉人提交的证据显示 2023 年 11 月 26 日，争议域名的注册人为一家公司而 2024 年 2 月 25 日，争议域名的注册人为被投诉人。因此，投诉人主张被投诉人于 2023 年 11 月 26 日至 2024 年 2 月 25 日之间取得了该争议域名。域名注册服务机构确认争议域名的注册人信息于 2023 年 12 月 13 日变更为当前注册人，也即被投诉人。

专家组认为，《解决办法》第二条的规定旨在促使权利人及时对可能与其权利利益冲突的域名提出投诉。第二条规定时效期间以“注册期限”为基础，但同时明确规定本办法适用于“域名的注册或者使用”而引发争议的情形。《解决办法》第八条进而列明了“投诉应当得到支持”的具体条件，其中条件（三）为被投诉的域名持有人“对域名的注册或者使用具有恶意”。《解决办法》第九条进而举例了一些构成“恶意注册或者使用域名”的情形，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。”

《解决办法》第九条第（一）款和第（三）款明确规定“恶意注册或者使用域名”包含“注册或者受让域名”。因此，专家组认为“恶意受让域名”构成第二条规定的“引发的争议”情形。《解决办法》第二条规定的投诉时效期间可从被投诉人“受让域名”时起算。

先前的专家组也曾认定“《解决办法》第二条规定所指的‘注册’应当包括首次注册以及其后通过受让（转让）方式注册并取得域名”。参见 *雷勒姆和布鲁有限公司 (Rhythm & Blue Inc. Limited) 诉 徐振林 (Xu Zhenlin)*，WIPO 案件编号 DCN2019-0009。

本案中，如前所述，域名注册服务机构确认争议域名的注册人于 2023 年 12 月 13 日变更为被投诉人，而投诉人提交的证据亦显示被投诉人于 2023 年 11 月 26 日至 2024 年 2 月 25 日之间取得了争议域名。投诉人于 2024 年 5 月 20 日向中心提交投诉书，此时被投诉人取得争议域名的期限未满三年。因此，专家组认为本争议可以受理。

6.2 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，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。”

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。”

根据《程序规则》第三十一条的规定，“…专家组应确保争议解决程序快速进行。…”本案中，投诉人和被投诉人未就行政程序的语言达成协议。投诉书是以英文提交的。并且，投诉人要求以英文作为本案行政程序的语言。2024年5月22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；并且，中心明确表明将指定熟悉以上两种语言的专家组。被投诉人在其答辩中表示其不具备英文书面沟通技能，要求以中文作为本案行政程序的语言，并以中文提交了答辩书。

根据《解决办法》和《程序规则》的相关规定，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。但是在综合考虑下述情形后，为确保争议解决程序快速进行，专家组决定不要求投诉人提交中文投诉书：

- a) 被投诉人注册的争议域名包含英文单词“barracuda”，争议域名指向的网站为互联网用户提供了两个联系邮箱地址，都包含了英语单词；
- b) 在争议域名页面顶部，被投诉人提供了一个“English”（英文）选项。投诉人主张，点击此“English”（英文）选项，用户最终会被引导到投诉人官方网站“www.barracuda.com”的页面，被投诉人对此没有提出异议；
- c) 被投诉人的答辩书显示出其了解本次域名争议的内容。

6.3 实质性问题

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。

投诉人应当在行政程序中举证证明以上三种条件同时具备。

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 BARRACUDA 商标享有民事权益。

本案争议域名完全包含了投诉人享有在先民事权益的注册商标 BARRACUDA 的整体。争议域名由注册商标 BARRACUDA、二级域名（“.com”）及国家和地区顶级域名（“.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相同，或者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）款规定的条件。

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》第十条规定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。此外，根据投诉人投诉书提供的信息，争议域名曾指向的网站在显要位置使用了投诉人的文字及图形注册商标及投诉人官方网站的设计内容。在争议域名页面顶部，被投诉人提供了一个“English”（英文）选项，投诉人主张用户点击该选项后最终会被引导到投诉人官方网站“www.barracuda.com”的页面，被投诉人对此没有提出异议。在争议域名首页的底部，则显示有注册商标符号®的 BARRACUDA 文字及图形商标，并附有“Barracuda Networks, Inc.”的版权声明。

综上，专家组认定投诉人已经提出初步证据证明被投诉人对争议域名不享有合法权益。被投诉人在答辩书中主张其使用争议域名的主要目的是为了向中国地区的客户更好地推广投诉人公司的产品和服务。被投诉人并不生产、也不拥有任何与投诉人相类似的产品和服务，所有最终用户的相关需求，被投诉人都会通过投诉人的授权代理商购买获取。被投诉人还主张搭建中文网站是为弥补投诉人官方网站不提供中文页面的不足，所有内容均源自投诉人所公开的信息并经过翻译和编排后发布。

虽然被投诉人主张其使用争议域名的主要目的是为了向中国地区的客户更好地推广投诉人公司的产品和服务，但是争议域名指向的网站不仅没有在显著位置准确地写明被投诉人与投诉人之间不存在任何关系，还多处使用投诉人的文字及图形注册商标，和附有投诉人公司名称的版权声明。专家组认为被投诉人对争议域名的使用是为了误导消费者误认为争议域名指向的网站为投诉人在中国的官网或与投诉人存在关联，并不属于善意使用争议域名提供商标或服务或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。此外，争议域名的构成本身具有暗指其与投诉人有关的高度风险。

另外，投诉人提交的证据还显示和争议域名相关的一个邮箱曾经发送一封电子邮件给投诉人产品的使用者，该电子邮件中使用了投诉人的文字及图形商标及官方网站，极易使用户误认为该电子邮件来自投诉人或其关联公司。被投诉人辩称该邮箱地址是由未经授权的员工所创建并私自发送的电子邮件，但这并不能改变争议域名曾被用于发送具有欺骗性质的电子邮件的事实。

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而被投诉人没有提出相反证据显示其对争议域名享有合法权益。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，争议域名指向的网站上使用了投诉人的 **BARRACUDA** 文字及图形商标。并且，被投诉人在其递交的答辩书中已经承认其使用争议域名的主要目的是为了向中国地区的客户更好地推广投诉人公司的产品和服务。因此，专家组认为，被投诉人取得争议域名时知道投诉人及其商标，被投诉人在明知投诉人及其商标的情况下仍受让取得争议域名的行为具有恶意。*Facebook, Inc. 诉程飞婷*，WIPO 案件编号 DCN2019-0002。

另外，如上文提到的，根据投诉人提供的信息，争议域名曾指向的网站在显要位置使用了投诉人的文字及图形注册商标及投诉人官方网站的设计内容。在争议域名首页的底部，则显示有注册商标符号®的 **BARRACUDA** 文字及图形商标，并附有“**Barracuda Networks, Inc.**”的版权声明，与事实不符。因此，专家组认为被投诉人的行为符合《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”。

此外，如前所述，和争议域名相关的一个邮箱曾经发送一封电子邮件给投诉人产品的使用者，该电子邮件的内容会使用户误认为电子邮件来自投诉人或其关联公司，具有欺骗性质，亦印证了被投诉人的恶意。

鉴于上述事实和论据，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）款规定的条件。

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 <barracuda.com.cn> 转移给投诉人。

/Yijun Tian/

Yijun Tian

独任专家

日期：二〇二四年七月八日