

行政专家组裁决

案件编号：DCN-1500625

投诉人：	Thompson Valves Ltd.
被投诉人：	北京邦众科技有限公司
争议域名：	<maxseal.net.cn>
注册服务机构：	深圳市邦众实业有限公司

1. 案件程序

香港国际仲裁中心 (“HKIAC”) 在 2015 年 5 月 29 日收到投诉书。该投诉书 (其後经修订) 是投诉人根据中国互联网络信息中心 (“CNNIC”) 2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》(《解决办法》)、CNNIC 2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决程序规则》(《程序规则》), 以及 HKIAC 2014 年 11 月 21 日生效实施的《香港国际仲裁中心关于〈中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法〉补充规则》(《补充规则》) 提出。投诉人选择由一人专家组审理本案。

2015 年 6 月 9 日 HKIAC 向争议域名注册机服务机构发出电子邮件, 请其对争议域名所涉及的相关注册事项予以确认。同日, 注册服务机构发出确认答复。确认被投诉人是争议域名的注册人, 亦确认《解决办法》适用于所涉域名投诉, 并提供有关域名注册服务机构 WHOIS 数据库的注册信息和被投诉人的联系电邮。

2015 年 6 月 15 日 HKIAC 正式发出本案投诉程序开始通知, 行政程序于该日开始。根据《程序规则》及《补充规则》的规定, 提交答辩书的截止日期是 2015 年 7 月 6 日。2015 年 6 月 15 日被投诉人发出电邮通知 HKIAC, 被投诉人将不作出现场答辩, 但就情况作出说明 (以下简称“答辩说明”)。2015 年 6 月 17 日 HKIAC 发出被投诉人确认收到被投诉人的电子邮件回复通知。

2015 年 6 月 18 日 HKIAC 发出专家确定通知, 指定何志强先生 (Mr. Raymond HO) 为独任专家审理本案。该专家按《程序规则》第 29 条的规定在接受指定前向 HKIAC 提交书面的独立性与公正性声明。同日, 案件移交专家组审理。

2015 年 6 月 22 日专家组根据《程序规则》第 32 条的规定, 发出行政专家组指令第一号, 要求投诉人在 7 天内就投诉书附件 D 所述的在 2014 年 4 月 12 日在世界知识产权组织注册的第 1231461 号 “MAXSEAL” 商标提供其商标注册文件及其它的相关文件说明。2015 年 6 月 23 日 HKIAC 确认收悉投诉人根据专家组行政指令第一号的要求而提交的补充文件。并通知被投诉人可于 7 天内 (即 2015 年 6 月 30 日或之前) 作

出回应。2015年6月23日被投诉人通知 HKIAC 经已收到补充文件，但被投诉人没有 2015年6月30日或之前作出回应。

2. 事实背景

投诉人 Thompson Valves Ltd. 是英国注册公司，主要营业地位於 17 Balena Close, Creekmore Poole, Dorset BH17 7EF United Kingdom。在本案投诉人的授权代理人是 The Ollila Law Group LLC。

被投诉人是北京邦众科技有限公司，其营业地址为北京市海淀区北蜂窝 2 号 9 号楼 109 室。被投诉人于 2014 年 6 月 23 日注册了本案的争议域名，为期两年，直至 2016 年 6 月 23 日。

3. 当事人主张

A. 投诉人

本投诉是基于以下理由：

(1) 该域名与投诉人在 MAXSEAL 商标上享有民事权益是具有混淆近似。

a. 投诉人声称投诉人通过在中国和全世界的长期，持续和独占使用商标，在 MAXSEAL 上建立的商标权。投诉人亦声称投诉人根据普通法，超过 50 年在中国和全世界在不同的商品和服务上注册了包含或合并 MAXSEAL 的商标。投诉人最早注册的 MAXSEAL 中国商标是 2013 年 5 月 14 日提交，2014 年 10 月 14 日注册。（注册号：12578296）。该第 12578296 号商标是以诺冠公司 (Norgren, Inc.) 的名义提交，其後转让至投诉人。投诉书附件 C 表列了投诉人在中国注册的 MAXSEAL 商标，投诉书附件 C-2 载有中国的 MAXSEAL 商标转让至投诉人的文件。投诉书附件 D 表列了投诉人在全球其它地方注册或申请注册其 MAXSEAL 商标的情况。

b. 投诉人认为争议域名<maxseal.net.cn>包含了投诉人的注册 MAXSEAL 商标整体。投诉人主张由于众多的法院和陪审员已经公认，在整体上包含了一个商标的域名一般认为构成与投诉人商标相同或混淆的近似。(参见世界知识产权案例第 D2003-0696。)

c. 此外，投诉人认为被投诉人网站后附加的通用的顶级域名“.net.cn”不能消除争议域名与投诉人的 MAXSEAL 商标的近乎混淆性。(参见在 HKIAC 审理的案件编号 DCN-1400580，以及世界知识产权案件编号 D2000-0493。) 投诉人主张这一类的顶级通用域名后缀的使用对判决域名是否与投诉人商标一致或者可能造成混淆不造成任何影响。

d. 因此，投诉人认为争议域名是对投诉人的 MAXSEAL 商标混淆近似。

(2) 被投诉人对于争议域名没有合法权益。

a. 投诉人主张被投诉人注册和使用争议域名的唯一目的是利用投诉人的 MAXSEAL 商标的知名度，故意增加在 www.maxseal.net.cn 即被投诉人的网站的流量。其网站与投诉人没有任何关系。

b. 依据信息投诉人相信被投诉人没有在域名上的商标或知识产权，亦没有任何 MAXSEAL 名称的商标注册申请。

c. 投诉人认为投诉人在 MAXSEAL 名称的权利早于被投诉人的使用。投诉人指出在被投诉人 2014 年 6 月 23 日注册争议域名前，投诉人在中国申请注册它的 MAXSEAL 商标。投诉人并且声称投诉人自己和通过它的经销商和商业伙伴至少早在 2002 年一直在中国使用 MAXSEAL 商标。投诉人也拥有域名 <maxseal.com>。

d. 投诉人指出没有任何证据证明被投诉人作为一个企业或者机构，通过争议域名被公众知晓，或者该域名是被投诉人依法登记的名称。该域名的 WHOIS 信息证实被投诉人为北京邦众科技有限公司。

e. 投诉人指出投诉人从未授权被投诉人使用投诉人的 MAXSEAL 商标，也从未允许被投诉人在注册成立域名时擅自使用该商标。

f. 投诉人认为被投诉人并未将争议域名用于以诚实守信为原则向客户提供产品和服务。

第一，被投诉人似乎根本就没有实际出售有争议的商品或者提供有争议的服务，在被投诉人的网站上列出了投诉人公司的商标、投诉人附属子公司的商标以及投诉人竞争对手公司的商标，另外，打开被投诉人网站上的连接，可以看到商品介绍和商品图片，但却找不到商品价格。因此可以说被投诉人网站上并未提供商品购买这一服务选项。即使被投诉人确实在出售商品，但是由于被投诉人并未得到投诉人授权出售 MAXSEAL 商品，因此被投诉人所出售的商品也不属于获得投诉人授权的分销渠道。

第二，被投诉人在其与商标所有人的真实关系方面有所欺瞒。在未获得投诉人授权许可的情况下，被投诉人目前正擅自在其网站上公开使用投诉人的 MAXSEAL 商标，这会给访问其网站的人造成被投诉人附属于投诉人公司的错误印象。在被投诉人的网站上，没有任何信息就有关被投诉人和投诉人之间的关系作出声明或者解释。(参见世界知识产权组织案件编号 D2001-0211；以及世界知识产权组织案件编号 D2000-1201)。

第三，即使被投诉人确实是在转销 MAXSEAL 牌子的正品，这也不意味着被投诉人有权在其网站上使用 MAXSEAL 商标并以 MAXSEAL 作为其网站域名。(参见世界知识产权组织案件编号 D2002-0290)。

g. 最后，投诉人认为被投诉人对其网站域名的使用为非法不正当的商业行为。只要被投诉人在其网站域名方面使用与投诉人著名的 MAXSEAL 商标类似并可能给人造成混淆误解的名称，但事实上该网站与投诉人并无联系，那么被投诉人就无权使用该有争议的 <maxseal.net.cn> 网站域名，且被投诉人在这方面也不享有任何合法权

益，因此被投诉人无权使用该域名来提供善意真诚的服务或者商品销售或者将该域名合法正当用于其他非商业用途。(参见案件编号 FA 195683; 及世界知识产权组织案件编号 D2000-1633)。

h. 投诉人认为被投诉人对 **MAXSEAL** 这一名称的使用属于非法不正当的商业行为。投诉人的商标 **MAXSEAL** 属于任意商标，而该任意商标的主要作用就是要告诉公众投诉人为贴有商标的产品的生产方。正是由于商标的这一作用，从而使得该商标具有极高的商业价值。一般来说，大众对某一名称或者专有名词是否能被公众所共同使用的关心并不包含任意商标。此外，**MAXSEAL** 作为任意商标的重要价值主要体现在其可以作为一种特殊的标志将某一商品与其他商品区分开来，而不是作为一种可以传递公共信息的工具。(参见世界知识产权纠纷案件编号 D2000-0134)。

i. 在上述所有情况下，投诉人认为被投诉人没有使用该域名的合法权利或者合理利益。被投诉人要承担起其应尽的责任证明其拥有使用该域名的合法权利的时候了。(参见 **HKIAC** 案件编号 **DCN- 1200483**；世界知识产权小组审理的案件编号为 **D2000-1769**；以世界知识产权小组审理的案件编号为 **D2000-0704**)。

(3) 被投诉人之前使用争议域名进行注册和现在在被投诉人网站上继续对该域名的使用都属于不诚实不正当的商业行为。

a. 投诉人认为被投诉人之前使用该域名进行注册和现在在被投诉人网站继续对域名的使用都属于不诚实不正当的商业行为。这是因为被投诉人擅自使用投诉人的商标来吸引网络客户以谋取商业利益的行为刻意隐瞒了其真实的产品来源和赞助，造成了混淆，让人误以为被投诉人的网站与投诉人公司存在附属关系或者被投诉人的网站得到投诉人的授权。

b. 投诉人亦认为被投诉人使用投诉人商标进行域名注册以及对该域名的使用都属于不诚实不正当的商业行为还因为被投诉人以与投诉人知名品牌商标 **MAXSEAL** 一模一样的域名进行网站注册对投诉人生意和业务造成了很大的冲击和影响。投诉人认为其客户要通过网络了解更多有关投诉人的信息很有可能搜索到被投诉人的网站，从而受到被投诉人网站上信息的误导，这包括被投诉人网站上明显的 **MAXSEAL** 商标展示，以及被投诉人网站上所使用的投诉人公司的 **MAXSEAL** 品牌产品图片，另外被投诉人网站上所陈列的商品与投诉人附属子公司（例如拥有 **NORGREN** 商标所有权的 **Norgren** 公司）以及投诉人竞争对手公司（例如 **Bürkert Fluid Control Systems** 公司以及 **Bürkert Werke** 股份有限公司）所售的商品的商标名称、照片和商品编号都完全一致（参见投诉书附件 **F**），误以为的网站与投诉人公司之间有某种关系。另外，投诉人指出被投诉人网站上所提供的有效连接会将顾客带至一家域名为 **100ye.com** 的网站，该网站声称在出售投诉人 **MAXSEAL** 品牌的商品并擅自盗用从投诉人网站以及投诉人附属子公司网站上复制的产品图片，以及其他显示有投诉人 **MAXSEAL** 品牌产品和产品编号的受到版权保护的材料。投诉人认为典型的例子就是，被投诉人网站上所展示的产品图片就是在未经投诉人许可的情况下从投诉人附属子公司网站上擅自复制过来的，例如在 www.norgren.com/global/ico3 网站上所陈列的 **MAXSEAL** 品牌产品图片。投诉书附件 **F-2** 中有被投诉人网站上使用投诉人商品图片的截图，另外在附件 **F-4** 中附有投诉人附属子公司网站上投诉人商品图片的截

图。在 100ye.com 网站上以及 maxseal.net.cn 主页上都展示了来自投诉人附属子公司以及投诉人竞争对手公司的商标，但是这些网站上却并未提供 MAXSEAL 品牌产品的购买信息，也未表明产品的销售价格，因此有意购买 MAXSEAL 品牌产品的顾客只有回到 maxseal.net.cn 这一网上购物平台进行购买。(参见投诉书附件 F-3)。投诉人认为由于投诉人的客户在网上搜索投诉人商品信息时很容易搜索到被投诉人网站，但是却发现被投诉人网站上不提供商品购买的服务，从而积极性受阻，在没有登录访问投诉人真正的官方网站之前就不再搜索更多有关投诉人公司以及投诉人商品的信息，从而导致投诉人损失大量潜在客户。(参见世界知识产权小组审理的案件编号 D2002-1062)。投诉人认为由于被投诉人通过使用投诉人商标为其网站的注册域名以获得商业利益，从而导致投诉人的业务因此受损，因此投诉人推断被投诉人的这种行为属于恶意的商业行为，刻意制造混淆，以增加其网站的流量，以图从中获利。这种行为清楚显示了被投诉人答恶意使用投诉人商标进行网站域名注册的行为本质。投诉人主张按照《解决办法》第 9 条规定，被投诉人在明知道投诉人拥有商标名称的情况下仍选择以该商标名称作为其网站域名意图打击或者破坏投诉人的正常业务运营，这种行为已经构成恶意商业行为，而被投诉人对投诉人以及投诉人附属子公司以及投诉人竞争对手公司所专有的材料的擅自使用就是最有利的明证。

c. 投诉人主张被投诉人使用投诉人商标名称作为其网站域名这一行为极有可能给投诉人的业务造成重大损失，并影响投诉人名誉，并导致原本属于投诉人的网络客户流失到投诉人的竞争对手公司。由于很多原本想要访问投诉人网站的因特网用户在搜索过程中误把被投诉人抄袭投诉人但却质量低下的网站当做是投诉人网站，并根据被投诉人网站上的内容衡量投诉人品牌质量，从而导致顾客对投诉人产品失去信心，造成投诉人损失大量潜在客户且业务和名誉都严重受损。投诉人认为被投诉人的行为给投诉人名誉所造成的损失更加清楚的说明了被投诉人使用投诉人商标名称注册域名这一行为的恶意本质。

d. 投诉人声称早在被投诉人使用 MAXSEAL 这一名称进行域名注册之前，投诉人就已经拥有了 MAXSEAL 商标的所有权和使用权。被投诉人使用 MAXSEAL 进行域名注册是在 2014 年 6 月 23 日，而在此之前，投诉人早已在 2002 年就已经开始在中国使用 MAXSEAL 这一商标名称，而在投诉人全球业务中 MAXSEAL 这一商标名称的使用历史已经超过 15 年，除此之外，投诉人指出早在被投诉人使用 MAXSEAL 作为其网站域名之前，投诉人就已经发出了申请，在 2013 年 5 月 14 日对 MAXSEAL 商标在中国进行注册申请。投诉人亦声称投诉人早在 1999 年 7 月 22 日就对其网站 maxseal.com 这一域名进行了注册，投诉人对该域名的所有权一直持续到 2012 年 7 月 22 日，到期之后投诉人又申请了延期将该域名有效期延长至 2015 年 1 月 30 日。投诉人为主张由于早在被投诉人使用 MAXSEAL 进行域名注册之前，投诉人已经在中国使用 MAXSEAL 这一商标有多年历史了，这充分说明了被投诉人使用投诉人 MAXSEAL 商标名称作为其注册域名这一做法的恶意性质。不仅如此，很显然被投诉人在注册域名时就已经清楚知道该域名与投诉人所有的商标名称一样，被投诉人在其网站上展示投诉人产品图片并且列出投诉人附属子公司以及投诉人竞争对手的公司名称和所有商标的行为恰好证实了这一点。(参见世界知识产权小组负责审议的案件编号 D2000-1412)。

e. 鉴于上述事实，投诉人主张，被投诉人是恶意注册和使用争议域名，符合《解决办法》第八条规定的条件。

根据《解决办法》的规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名应转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人的答辩说明如下：

- i. 被投诉人声称注册服务机构是百业网 www.100ye.com 网站运营单位。
- ii. 争议域名是该百业网 www.100ye.com 网站用户通过注册服务机构注册的。并由注册服务机构免费提供给该客户，绑定网店，以注册服务机构的北京公司，即被投诉人，为争议域名的所有人。
- iii. 被投诉人并非故意、恶意抢注投诉人的商标域名。注册争议域名是因应网站用户的业务要求。
- iv. 经过协商，被投诉人及其网站用户均同意协商转让争议域名。

4. 专家组的意见及对本案事实的认定

首先，专家组认定《解决办法》适用于本案所涉及的争议域名投诉。

根据《解决办法》第八条规定，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。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

《程序规则》第 31 条规定：“专家组应当根据《程序规则》和《补充规则》，以其认为适当的方式进行案件程序，基于投诉人和被投诉人投诉书和答辩书中各自的主张、所涉及的事实及所提交的证据，依据《解决办法》以及可予适用的法律规则对域名争议作出裁决。如果被投诉人未提交答辩，如无特殊情形，专家组应当依据投诉书裁决争议。”

以下专家组分析本案的投诉是否符合《解决办法》第八条的规定：

A. 关于争议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

基于《解决办法》是为了解决“.cn”国家顶级域名争议，根据中华人民共和国有关法律、行政法规及《中国互联网络域名管理办法》的规定而制定，《解决办法》的条文应当以中华人民共和国相关的法律来解释。因此，专家组认为《解决办法》第八条第一款规定的“民事权益”是指受中国法律保护的民事权益。

从投诉人所提出的证据，专家组作出以下的事实认定：

- (1) 在争议域名注册日之前，即 2014 年 6 月 23 日之前，投诉人以其名义在 2013 年至 2014 年期间分别在美国、南汉、澳洲、欧盟及俄罗斯注册了多个“MAXSEAL”商标。
- (2) 投诉人在日本、新西兰、瑞士、世界知识产权组织及中国的“MAXSEAL”商标都是在争议域名注册日之后才获核准注册。在世界知识产权组织注册的第 1231461 号“MAXSEAL”的注册日期是 2014 年 12 月 4 日，并不是行政专家组指令第一号所述的 2014 年 4 月 12 日。在中国注册的第 12578296 号“MAXSEAL”的注册日期是 2014 年 10 月 14 日，也是在争议域名注册日之后。

《中华人民共和国商标法》第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”据此，只有在中国在先注册的商标才享有商标的专用权。在中国以外的国家或地区注册的商标在中国不享有商标的专用权。

据此，专家组认为投诉人在中国境外注册的多个“MAXSEAL”商标在中国不享有商标的专用权，所以并不构成《解决办法》第八条第一款规定的“民事权益”。此外，由于投诉人在中国注册的第 12578296 号“MAXSEAL”商标是在争议域名注册日之后才获核准注册，投诉人对该商标不享有在先注册的商标的专用权。因此，第 12578296 号“MAXSEAL”商标不构成《解决办法》第八条第一款规定的“民事权益”。

《中华人民共和国商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第（二）项规定，经营者不得“擅自使用知名商品特有的名称……，或者使用与知名商品近似的名称……，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”。自 2007 年 2 月 1 日起施行的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第一条规定“在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“知名商品”。认定知名商品应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。”

明显地，投诉人的主张其在 MAXSEAL 商标上享有民事权益不能成立。该商标的专用权是以核准注册日起计，并不是以提交申请注册日期起计算的。

至於投诉人所声称的以下断言:

- (a) 投诉人根据普通法，超过 50 年在中国和全世界在不同的商品和服务上注册了包含或合并 MAXSEAL 的商标;
- (b) 投诉人自己和通过它的经销商和商业伙伴至少早在 2002 年一直在中国使用 MAXSEAL 商标; 及
- (c) 投诉人早在 1999 年 7 月 22 日就对其网站 maxseal.com 进行了注册，投诉人对该域名的所有权一直持续到 2012 年 7 月 22 日，到期之后投诉人又申请了延期将该域名有效期延长至 2015 年 1 月 30 日。在被投诉人使用 MAXSEAL 进行域名注册之前，投诉人已经在中国使用 MAXSEAL 这一商标有多年历史，

专家组注意到投诉书附件 D 所表列的投诉人在全球的 MAXSEAL 商标，附件 C 所表列的在中国注册的 MAXSEAL 商标，与及投诉人根据专家组行政指令第一号提交的补充文件，都显示自 2013 年起投诉人才注册其 MAXSEAL 商标。专家组亦注意到 2014 年 9 月 30 日在美国注册的第 4612112 号 MAXSEAL 商标文件中有备注注明该商标的使用日期是 2009 年 12 月 31 日，大约只有五年左右。专家组认为这些文件证明材料与投诉人上述涉及其 MAXSEAL 商标的注册及使用情况的断言是不一致的。因此，在没有证据支持的情况下，专家组不接纳投诉人此等断言为投诉人使用其 MAXSEAL 商标的事实依据。在本案，专家组认为并没有任何证据显示投诉人的“MAXSEAL”商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，或曾经进行过任何宣传，以及宣传持续时间、程度和地域范围等因素。单是注册和使用其网站 maxseal.com 是不足够的。据此，专家组认定投诉人对于“MAXSEAL”商品或商标(在未有在先注册的情况下)不拥有基于《中华人民共和国反不正当竞争法》下对知名商标或商品名称保护的权利。

基于以上理由，专家组认为投诉人对“MAXSEAL”商标或商品名称在中国不享有受中国法律保护民事权益。在这情况，专家组认为无须考虑投诉人就涉及《解决办法》第八条第一款规定的其它主张。

另外，专家组认为被投诉人的答辩说明是否认本案的投诉。虽然被投诉人同意协商转让争议域名，但专家组认为这并不表示被投诉人承认投诉人对于“MAXSEAL”商品或商标名称拥有任何受中国法律保护的民事权益。

综合上述各点理由，专家组认定投诉不符合《解决办法》第八条第(一)款的规定。

B. 关于被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益

基于投诉不符合《解决办法》第八条第(一)款的规定，专家组认为无须考虑投诉是否符合《解决办法》第八条第(二)款的规定。

C. 关于被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意

亦基於投诉不符合《解决办法》第八条第(一)款的规定，专家组认为无须考虑投诉是否符合《解决办法》第八条第(三)款的规定。

5. 裁决

鉴于上述所有理由，根据《解决办法》第十四条的规定，专家组认定投诉不成立，裁定驳回投诉。

何志强 (Raymond HO)

独任专家

2015年7月7日