

行政专家组裁决

案件编号：DCN-1500630

投诉人： 希哲那有限公司 (Celgene Corporation)

被投诉人： 赵兴明

争议域名： <celgene.com.cn>

注册服务机构： 易介集团控股有限公司

1. 案件程序

香港国际仲裁中心于 2015 年 6 月 12 日收到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办法程序规则》（《程序规则》）以及香港国际仲裁中心 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域名争议解决办法〉补充规则》（《补充规则》）提交的投诉书。

2015 年 6 月 15 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向本案争议域名注册服务机构传送注册信息确认函请求提供争议域名的注册信息。同日，注册服务机构回复确认本案争议域名有关的信息。同日，香港国际仲裁中心向被投诉人发送程序开始通知要求被投诉人在 20 天内(即 2015 年 7 月 6 日或之前)提交答辩。

被投诉人未按照规定提交答辩书。2015 年 7 月 7 日，香港国际仲裁中心发出缺席审理通知。

2015 年 7 月 13 日，香港国际仲裁中心向方浩然先生发出列为候选专家通知。

2015 年 7 月 14 日，方浩然先生回复表示同意接受指定，并保证独立，公正地审理案件。

2015 年 7 月 15 日，香港国际仲裁中心确认指定方浩然先生作为专家，组成一人专家组审理本案。

根据《解决办法》第六条的规定，专家组决定本案程序的语言为中文。

2. 事实背景

投诉人

投诉人是一家在美国注册的有限公司。

投诉人委托陈韵云律师行为其授权代理人，参与域名争议程序。

被投诉人

被投诉人通过易介集团控股有限公司在 2015 年 1 月 6 日注册了本案争议域名。被投诉人无律师代表，参与域名争议程序。

3. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同及/或混淆地相似

投诉人始创于 1987 年，至今已经有近 28 年历史。投诉人为一家全球性的综合生物药品公司，其主要探索和开发治疗癌症和免疫炎症相关疾病的创新性疗法，及其商业化。

自 2008 年，投诉人开始了与中国国家药监局有关 Revlimid 的注册过程，自此揭开了进军中国的序幕。2009 年，投诉人在上海注册，成立了新基医药信息咨询（上海）有限公司，并于 2010 年并购了美国阿博利斯生物科学公司 (Abraxis)。2011 年，投诉人的中国业务保持了强劲的发展势头，其骨髓瘤治疗领域的用药 Revlimid 也准备近期在中国上市。自投诉人的中国业务成立至今，公司已经在北京、上海和广州设立了分部。目前，全国拥有近百名员工，业务覆盖了全国多数地区。

经过投诉人多年不继努力和发展，“CELGENE”品牌已在中国建立一定的知名度及商誉。

投诉人目前已在世界各国，包括美国，中国等就“CELGENE”商标注册，并有效至今。同时，投诉人亦拥有并使用由“CELGENE”组成的域名，包括“celgene.com”，“celgene.cn”等。

投诉人享有受中国法律保护的权利和利益:包括以下“CELGENE”注册商标专用权:

1. 商标：CELGENE 注册号：5664870；注册类别：5；注册有效期：2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日；使用商品：医药制剂。



2. 商标： 注册号：5664868；注册类别：5；注册有效期：2009 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日；使用商品：医药制剂。
3. 商标：新基 (投诉人为 CELGENE 所选取的中文译名) 注册号：5664869；注册类别：5；注册有效期：2009 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日；使用商品：医药制剂。
4. 国际商标(延伸至中国)：CELGENE 注册号：G820013；注册类别：5；注册有效期：2003 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 14 日；使用商品：治疗免疫疾病、炎症以及神经疾病的药用制剂。



5. 国际商标(延伸至中国)： 注册号：G837040；注册类别：5；注册有效期：2004 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日；使用商品：用于治疗免疫学功能失调、炎症以及精神功能失调的药用制剂。

争议域名于 2015 年 1 月才注册，投诉人商标的注册日期远早于争议域名的注册日期。

综上，投诉人就“CELGENE”在世界各地，包括中国，取得商标的在先权益，以及其他民事权益。而争议域名“celgene.com.cn”的主要组成部分为“celgene”，完全包含投诉人的“CELGENE”商标，及与投诉人拥有及使用的域名“celgene.com”及“celgene.cn”的主要组成部份完全相同，具足以导致混淆的近似性。

争议域名的持有人对争议域名或其大部分不享有任何权利或合法权益

被投诉人赵兴明的中文及英文名称与争议域名“celgene.com.cn”的主要组成部分“celgene”完全没有任何关联。故此，被投诉人不对“celgene”享有名称权。同时，投诉人与被投诉人之间并不存在任何业务上的关系。投诉人从未授权或许可被投诉人以任何方式使用“celgene”商标或以之注册域名，而被投诉人亦不以任何方式附属于投诉人。故此，被投诉人只是抄袭了投诉人的商标及域名，而被投诉人对争议域名“celgene.com.cn”并不享有任何合法权益。

被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意

甲、被投诉人多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志

根据 WHOIS 反向查找的结果，被投诉人持有三十多个域名，除了争议域名外，更包括多个含有他人注册商标的域名，包括 **auntieannes.cn**, **bnpparibas-ip.com**, **jellybelly.cn** 等。

另外，根据争议域名现时的联系电邮 ([即 baietan@163.com](mailto:baietan@163.com)) 所出的反向查找结果，显示有二百八十五个域名均以同一电邮作为联系电邮。当中除了争议域名及上述的域名外，更包括多个含有他人注册商标的域名，包括 **brooksbrothers.cn**, **calvinkleininc.com.cn**, **jaguarlandrover.cn**, **katespadeandcompany.com.cn**, **netapp.net.cn**, **siemens-hearing.cn**, **starbucksstore.cn**, **swarovski-optik.cn**, **victorias-secret.com.cn**。

被投诉人没有合理理由解释其为何注册多个含有他人注册商标的域名。

因此，被投诉人的行为符合<<解决办法>>第九条（2）所述的情形，足以构成恶意注册和使用。

乙、注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，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

被投诉人注册了争议域名后并没有建立任何可供访问的网站，争议域名一直处于无法解析状态。

被投诉人的注册实际上阻止了投诉人使用其享有专用权的商标“celgene”建立“.com.cn”网站，包括建立与投诉人现有网站www.celgene.com 及 www.celgene.cn 主要部分相同的“.com.cn”网站。

另外，基于投诉人的“CELGENE”商标的原创性及显着性，被投诉人注册争议域名的行为足以阻碍投诉人通过争议域名推广其业务。同时，由于争议域名的主要组成部分与投诉人的“CELGENE”商标及其中国官方网站 www.celgene.cn 完全一致，被投诉人在不享有合法权益的前提下注册争议域名，极易使公众误以为该域名与投诉人具有某种商业上的联系从而造成混淆，误导公众，从而损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动。因此，被投诉人的行为符合<<解决办法>>第九条（3）所述的情形，足以构成恶意注册和使用。

丙、被投诉人明知投诉人及其商标，但仍抢注及使用争议域名

投诉人的“CELGENE”品牌成立至今超过 28 年，经过投诉人的经营及推广，已在世界各地，包括中国，取得一定的知名度。

“CELGENE”并非通用字，为原创的商标，具有强烈的显着性。被投诉人在没有任何权利使用“CELGENE”商标的情况下将其用于争议域名的注册的行为的唯一合理解释为被投诉人熟知投诉人的商标及其知名度。

被投诉人清楚及明白其并没有使用“CELGENE”的权利，亦清楚及明白投诉人及其“CELGENE”商标的存在。在此情况下仍以投诉人的商标注册争议域名足以构成恶意注册和使用。

投诉人代表律师曾于 2015 年 1 月 20 日及 2015 年 2 月 24 日发律师函予被投诉人当时的联系电邮(sunong365@163.com)，指出投诉人为 CELGENE 商标的拥有人，并要求被投诉人立刻把争议域名转移至投诉人。

被投诉人不但未有回复或转移域名予投诉人，更于收到律师函后更改其联系地址，试图逃避投诉人主张执行其权利。此亦进一步显示被投诉人于清楚及明白其并没有使用“CELGENE”的权利，亦清楚及明白投诉人及其“CELGENE”商标的存在的情况下，仍然继续持有争议域名，构成恶意使用。

基于上述原因，被投诉人对争议域名的注册或使用实为具有明显恶意。投诉人的请求应得到支持。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人没有在规定的期限内提出答辩。

4. 专家组意见

根据《解决办法》第二条规定，争议域名注册期限满两年，域名争议解决机构不予受理。本案的争议域名注册日期是 2015 年 1 月 6 日，至投诉人提出投诉之日并未满两年限期，所以域名争议解决机构受理此案。

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。

A) 关于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

专家组基于投诉人提供“CELGENE”商标证据，认为争议域名与投诉人享有权利的商标混淆性相似。

具体而言，争议域名与投诉人的注册商标“CELGENE”相似，容易引起混淆。

争议域名主要识别部份“celgene”與投訴人的注册商標所用英文字母完全相同，非常容易產生與投訴人的商標之間的混淆。投訴人的“CELGENE”商標在国际上已取得一定的知名度。争议域名极有可能使人誤以為該域名與投訴人是有关連。

专家组认为投訴人已满足上述《解决办法》第八(一)条规定的举证要求。

B) 关于被投訴的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

投訴人采用和初次使用“CELGENE”名称和商標的日期均早于被投訴人注册或使用争议域名的日期。在这种情况下，举证责任转移到被投訴人：见 *PepsiCo, Inc. 诉 Amilcar Perez Lista d/b/a Cybersor* (WIPO 案号:D2003-0174)。

被投訴人并没有提出任何抗辯及证据，及根据转移的举证责任，举证证明对争议域名享有权益。尤其是没有根据《解决办法》第七条规定作出应有举证。

专家组认为投訴人已满足《解决办法》第八(二)条的要求。

C) 关于被投訴的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

根据《解决办法》第九条规定如下：

“被投訴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訴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) 多次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訴人的声誉，破坏投訴人正常的业务活动，或者混淆与投訴人之间的区别，误导公众；
- (四) 其他恶意的情形。”

专家组认同“CELGENE”品牌在全球，包括中国在内所享有的声誉。被投訴人在注册争议域名时应当知晓“CELGENE”商標以及投訴人就该商標所享有的权利。

被投訴人知悉投訴人的“CELGENE”商標于国际的知名度后，抢注争议域名，企图误导浏览者，这明显是有恶意。

专家组认同投訴人声称被投訴人截至本投訴之日，无证据证明争议域名自其注册后曾投入使用。“恶意使用”概念不限于积极作为，不作为也属此列。被投訴人没有使用或消极持有争议域名，构成恶意使用争议域名的行为。

专家组亦认同投诉人声称被投诉人的注册实际上阻止了投诉人使用其享有专用权的商标“celgene”建立“.com.cn”网站，包括建立与投诉人现有网站www.celgene.com及www.celgene.cn主要部分相同的“.com.cn”网站。

因此，专家组认为投诉人已满足《解决办法》第八(三)条的规定。

5. 裁决

专家组认为投诉人的投诉已满足了《解决办法》第八条所规定全部三个条件。

根据《解决办法》第十四条，专家组裁定投诉人的投诉成立、被投诉人须将争议域名转移给投诉人。



专家组：方浩然

日期：2015年7月28日