

# 亚洲域名争议解决中心

香港秘书处

行政专家组裁决

案件编号：HK-1100391

---

投 诉 人：BASF SE ( 前称 BASF Aktiengesellschaft )

被投诉人：Nanjing Basfse Co., Ltd

争议域名：basfseco.com

注 册 商：北京新网数码信息技术有限公司

---

## 1、案件程序

2011 年 9 月 15 日，投诉人根据互联网络名称及数字地址分配公司 ( ICANN ) 施行的《统一域名争议解决政策》( 以下简称《政策》)、《统一域名争议解决政策之规则》( 以下简称《规则》) 及亚洲域名争议解决中心 ( ADNDRC ) 施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》( 以下简称《补充规则》)，向亚洲域名争议解决中心香港秘书处 ( 以下简称“中心香港秘书处” ) 提交了投诉书，选择由一人专家组进行审理。

2011 年 9 月 20 日，中心香港秘书处向投诉人传送通知，确认收到投诉书。2011 年 9 月 21 日，中心香港秘书处向 ICANN 和域名注册商北京新网数码信息技术有限公司发出注册信息确认函，要求其确认注册信息。注册商北京新网数码信息技术有限公司于同日回复确认：( 1 ) 争议域名由其

提供注册服务 ;( 2 ) 被投诉人为争议域名注册人 ;( 3 ) ICANN 《统一域名争议解决政策》( UDRP ) 适用所涉域名投诉 ;( 4 ) 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2011 年 9 月 27 日 ,中心香港秘书处向被投诉人传送投诉书传递封面 ,转去投诉人的投诉书。

2011 年 9 月 27 日 ,中心香港秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知 ,转送已经审查合格的投诉书及其附件 ,要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日 ,中心香港秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及送达通知 ,确认投诉书已于同月经审查合格并送达被投诉人 ,本案程序于 2011 年 9 月 27 日正式开始。同日 ,中心香港秘书处以电子邮件向 ICANN 和争议域名的注册商北京新网数码信息技术有限公司传送程序开始通知。

被投诉人在答辩期限内未提交答辩。2011 年 10 月 19 日 ,中心香港秘书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

2011 年 10 月 19 日 ,中心香港秘书处向廉运泽先生发出列为候选专家通知 ,请其确认是否接受指定 ,作为本案专家审理案件 ,并在当事人间保持独立公正。2011 年 10 月 20 日 ,候选专家回复中心香港秘书处 ,同意接受指定 ,并保证案件审理的独立性和公正性。

2011 年 10 月 20 日 ,中心香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知 ,指定廉运泽先生为本案独任专家 ,成立一人专家组审理本案。同日 ,中心香港秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第 6(f)条和第 15(b)条 ,专家组应当在成立之日 ( 即 2011

年 10 月 21 日 ) 起 14 日内即 2011 年 11 月 4 日前 ( 含 4 日 ) 就本案争议作出裁决。

## **2、基本事实**

**投诉人：**

本案投诉人是 BASF SE ( 前称 BASF Aktiengesellschaft ) , 地址为 Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Germany。投诉人的代理人为霍金路伟律师行。

**被投诉人：**

本案被投诉人是 Nanjing Basfse Co., Ltd , 地址为中国天津市南开区红旗路与西湖道交口 , 人才公寓博雅轩 4-1-202。争议域名“basfseco.com”于 2011 年 3 月 16 日通过注册服务机构北京新网数码信息技术有限公司注册。

## **3、当事人主张**

**投诉人：**

### **( 1 ) 有关 BASF 的介绍**

BASF 集团 ( “BASF” ) 于 1865 年在德国创立 , 现为世界最大的化学品、塑料、原油和天然气供应商 , 在全球 200 多个国家为差不多所有类型产业下的无数客户供应超过 8,000 种产品 , 2010 年销售额超过 638 亿欧元。投诉人是 BASF 公司架构中的一家公司。

BASF 每年投入庞大资源 , 宣传推广 BASF 品牌。单在 2006 年 ,

BASF 在世界各地投入用于企业广告宣传 ( 包括一项非常成功的电视宣传活动 ) 的开支已达 4,400 万欧元。

BASF 在美国商业杂志《财富》( Fortune ) 2010 年公布的全球 500 强企业 ( Global 500 ) 中排名 81。在该杂志于 2005 年 3 月公布的一项调查中，BASF 获誉为世界第一大化工企业。在同一个调查中更被评为德国所有产业中的顶尖公司。

BASF 早于 1885 年已在中国开展贸易业务。BASF 在大中华区现有约 6,400 名雇员、24 家全资附属公司、8 间全资拥有生产厂房和 16 项合资经营，已成为大中华区内化工产业中最具影响力的外国投资者。2010 年，BASF 在大中华区内及来自大中华区的本地生产及进口商品年度销售收入超过 58 亿欧元。自其在大中华区内开展业务以来，BASF 一直在区内进行广泛的广告宣传。单在 2006 年，BASF 共发布 470 项印刷广告。

BASF 吸引媒体注意的不单是其在在大中华区内的业务活动和财务表现。BASF 不论在国际间及在大中华区内亦以其对社会责任的承担和对环境保护的贡献而闻名，与其在化工产业中的影响同样广为人知。2009 年，BASF 投入 1.41 亿欧元进行环境保护工作，另又投入 6.69 亿欧元用于环保设施的营运。2005 年，BASF 获颁发《中国最佳企业公民行为》大奖，并在一篇在《中国新闻周刊》刊登的文章中获认定为中国十大负责任企业之一。北京公交车为 2008 年北京奥运会减少排放空气污染物而采用 BASF 的清洁空气技术亦获得广泛的媒体报道。

BASF 在财务和产业表现上的成就、获媒体的高度关注、获颁的

无数奖项以及在国际间和在本地进行的有针对性广告宣传活动，不单已确保 BASF 获认定为全球具领导地位的化工公司，更令 BASF 品牌在世界各地，包括在中国境内成为一个家喻户晓的品牌。

## **(2) 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**

基于其在全球 170 多个国家地区拥有的多个由“BASF”组成或包含“BASF”的商标注册，投诉人认为争议域名与投诉人拥有权利的商标相同及/或混淆地相似。投诉人就“BASF”早于 1959 年在全球范围内取得其第一个商标注册，并于 1988 年取得其首项中国商标注册及在 1989 年取得其首项“巴斯夫”中国商标注册，而争议域名则仅于 2011 年 6 月 30 日设立。

BASF 是一个拼合字，如独立于投诉人的商标和商号名称以外，该文字在英语或任何其它语言中均没有任何通用的意思。“BASF”源自“Badische Anilin- und Soda-Fabrik”名称，英文翻译是“Baden Aniline and Soda Factory”。“BASF”因此是一个具有强烈识别性的商标，在全球各地在业内享有相当知名度。

争议域名完全包含投诉人的“BASF”商标及其公司名称“BASF SE”。“BASF”明显是争议域名的识别和显著部分。争议域名与投诉人的“basf”商标的唯一分别是加入“seco”字母作为后缀，而“se”明显是指投诉人公司的法律形式（“Societas Europaea”（欧洲股份公司）-“SE”），“co”则是“company”（公司）一字的通用简写。目前已公认，倘若争议

域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。

在此情况下，明显被投诉人是尝试利用投诉人的声誉和知名度，尝试令使用者混淆，误以为被投诉人是投诉人的一家中国子公司或最少是一家在某方面与投诉人存在关联的公司。

投诉人又指出，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，无需理会域名的网缀，在本案中即<.com>。

投诉人因此向专家组指出，就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及 / 或混淆地类似。

### **(3) 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益**

正如上文所述，投诉人早于 1885 年已在中国开始营商，并于 1988 年在中国取得其首项“BASF”商标。投诉人在中国使用 BASF 商标的时间较被投诉人注册争议域名的日期早超过一个世纪，而投诉人在中国注册“BASF”商标的日期则早被投诉人注册争议域名的日期超过 10 年。投诉人采纳和首次使用 BASF 商标的时间均远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期，这事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上。

投诉人并没有同意或授权被投诉人可使用其 BASF 商标。此外，投诉人在争议域名注册后不久即提出本投诉，因此不可说投诉人默

认该等使用。

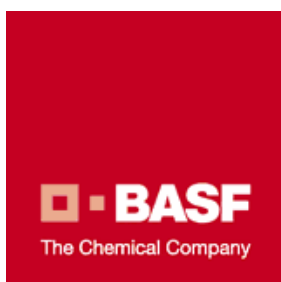
鉴于 BASF 商标在中国和世界各地所享有的高度知名度，被投诉人注册争议域名及采用“Nanjing Basfse Co., Ltd”作为公司名称，目的明显是为制造混淆及利用投诉人在 BASF 商标所享有的知名度。

被投诉人本来应可选择任何其他公司名称、商标和域名以经营其业务，但被投诉人却选择使用争议域名及“Nanjing Basfse Co., Ltd”商号经营其业务，而争议域名及该商号均与投诉人所拥有的知名、具有非常高知名度和声誉的“BASF”品牌及其公司名称“BASF SE”混淆地相似。同时，被投诉人正使用争议域名经营一个网站，从事买卖与投诉人业务直接竞争的化学产品业务（“有关网站”）。

投诉人的法律代表以被投诉人的名称及 WHOIS 搜索结果所显示争议域名的被投诉人代表的名称( Hu Zhen Zhong )进行专有商标搜索。结果显示被投诉人或“Hu Zhen Zhong”在中国并不拥有任何注册商标权或商标申请，而中国是被投诉人经营其业务的国家（按有关网站所述）。

此外，有关网站亦展示一个与投诉人的标识非常相似的标识，见下图所示：

投诉人的标识：



被投诉人的标识：



从上图的比较可见，在所使用的文字、版面、颜色和设计等方面，被投诉人的标识与投诉人的标识均非常相似。被投诉人的标识包含文字“BASFSE”，该文字与投诉人的公司名称完全相同，其字体与投诉人的标识所使用的字体看来完全相同。与投诉人的标识一样，被投诉人标识中的文字亦是以英文全大写显示，但其公司名称（Nanjin Basfse Co., Ltd）中的“BASFSE”则是以句语中的大小拼写方式显示。另外，被投诉人标识中的文字的编排亦与投诉人标识中的编排完全一样，将描述词“Chemical company”放置在公司名称下方中央位置。图案设计方面，被投诉人的标识包含一个正方形图案，置于 BASFSE 文字的左边，与投诉人标识中的图案展示相似（以相似的方式放置）。被投诉人的标识在颜色系列方面亦与投诉人的标识相似。

鉴于上述多项相似之处，被投诉人在注册争议域名及采用其公司名称时，无可否认的已经知悉投诉人的 BASF 商标，其目的是要误导消费者，令消费者误以为其在某方面与投诉人及其 BASF 品牌存在关联。因此，即使被投诉人在本投诉的通知前已提供商品销售，被投诉人对争议域名的使用亦不能说是真诚的行为。

被投诉人就其提供的商品而对投诉人的知名“BASF”商标的使用，因此不可能被视为：(i)“就任何真诚的商品或服务提供使用争议域名”；



或(ii)“合法的非商业使用”；该等情况下的使用，在缺乏任何商标权或合法取得有关“BASF”商标的知名度时，原可赋予被投诉人有关争议域名的合法权利或权益。

因此，投诉人向专家组指出，已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

#### **(4) 被投诉人对争议域名的注册具有恶意**

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，原因如下：

“BASF”是一个拼合而成的文字，不可能为被投诉人注册和使用争议域名提供任何客观的理由。“BASF”是一个由投诉人创造的拼合字，如独立于投诉人的商标以外，该文字在英语或任何其它语言中均没有任何通用的意思，这事实进一步加强如下推定：被投诉人注册争议域名的动机完全是基于要利用投诉人在 BASF 商标的知名度。

被投诉人对争议域名并不拥有任何合法权利或权益，这事实本身已是具有恶意的证明。

投诉人亦认为，鉴于上文所述投诉人在中国以至世界各地所享有的知名度，被投诉人在进行注册时对投诉人的“BASF”商标以及投诉人对争议域名因此而拥有的权利并不知情的说法是不可想象的。有关网站包含一个与投诉人的标识混淆地相似的标识，并注有一个与投诉人公司名称的显著部分完全相同的名称 ( BASFSE ) ( 详见上文有关合法权益一节中的说明 )，这事实就上述意见提供进一步佐证。目前已经确

立，被投诉人在已完全知悉投诉人在“BASF”商标所拥有的在先权利，而被投诉人并没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可，被投诉人在此情况下注册和使用及继续注册和使用争议域名必然具有恶意。

被投诉人明显是对投诉人及其商标有所认识，并一直使用有关网站营销及销售化学产品，与投诉人的商品直接相竞争。被投诉人在有关网站上供应与投诉人的产品相似的产品，这事实进一步显示被投诉人对投诉人的声誉及业务活动均有所认识，并尝试在消费者的心目中制造混淆。此情况构成进一步恶意的证明。

被投诉人注册及使用争议域名的目的明显是要公然挪用投诉人在 BASF 商标所享有的商誉。争议域名相当有可能会误导中国及其他地方的消费者及业务客户，令其误以为争议域名是投诉人的中国经销商/代理的网站。

在此公然挪用投诉人 BASF 品牌的情况下，被投诉人注册及/或使用争议域名的行为的唯一可能解释就是恶意注册和使用，其唯一目的是挪用投诉人的商誉及干扰投诉人在中国及其他地方的业务活动。争议域名的注册是恶意行为，完全符合《解决政策》第 4(b)(iv)条所述构成恶意的证明：“你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆”。

因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(iii)条

的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

**被投诉人：**

针对投诉人的上述投诉主张，被投诉人未在规定的答辩期限内进行答辩。

#### **4、专家意见**

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《统一域名争议解决政策》(《政策》)的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

- (i) 被投诉人域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且
- (ii) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

根据《政策》、《规则》及《补充规则》，专家组系根据双方针对争议焦点所作的阐述及提交的相应证据居中判断，作出裁决。本案被投诉人没有针对投诉人提出的主张、事实及理由发表任何意见，故专家组只能基于投诉人所提事实和证据，结合审理域名争议的经验及职业判断力，依据《政策》对投诉人提出的主张作出判断。

投诉人就投诉具备《政策》规定的三个条件，发表了详细意见，并提

交相应证据支持其主张。专家组仔细分析投诉人的主张及证据后，认为在无相反证据的情况下，没有理由不采信投诉人提交的证据，并作出以下认定：

### **关于完全相同或混淆性相似**

投诉人提供的证据以及专家从中国商标网查询到的信息表明，在争议域名注册日（2011年3月16日）以前，投诉人已经在中国及全球范围内注册了包含“BASF”和“巴斯夫”的商标。在中国，“BASF”商标已于1、2、3、4、5、6、7、9、12、16、17、18、19、22、24、25、27等类上获准注册。其中，第329876号“BASF”商标于1988年11月20日获准注册，已续展至2018年11月19日，指定第19类的商品。第G638794号“BASF”商标于1995年5月3日在中国获得领土延伸保护，已续展至2015年5月3日，指定第3、5、30类的商品。

据此，专家组认为，投诉人对“BASF”标识享有在先商标权。

争议域名“basfseco.com”中，“.com”为通用顶级域名，不具有显著性，故争议域名的主体部分为“basfseco”，是争议域名中具有识别作用的部分。在该识别部分中，位于部首的“basf”系与投诉人享有在先商标权的商标完全相同的字母组合。位于部尾的“seco”可以拆分为两部分“se”和“co”，其中“se”是投诉人公司的法律形式“Societas Europaea”（欧洲股份公司）的首字母简写，“co”则是“company”（公司）一字的通用简写，故“seco”在争议域名中的显著性较弱。因此，专家组认为，“seco”出现在争议域名的主体部分当中并不能使争议域名实质性地区别于投诉人的商标。专家组认为被投诉人持有的争议域名与投诉人享有在先权利的商标构成混淆性近似。

综上，专家组认为争议域名与投诉人享有在先权利的商标构成混淆性相似，投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)规定的第一个条件。

### 关于被投诉人权利或合法权益

投诉人主张，被投诉人不享有“BASF”商标专用权，投诉人从未授权许可被投诉人使用“BASF”商标，也未将“BASF”商标转让给被投诉人；通过调查证实，争议域名的注册人既不是投诉人的经销商或代理商，也未被授权去注册争议域名。

专家组认为，投诉人的主张及所举证据可以初步表明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。被投诉人应承担其对于争议域名或其主要部分享有合法权益的举证责任，但被投诉人没有就此进行答辩或提供任何证据。专家组也无法通过现有证据材料，得出被投诉人对争议域名或其主要部分享有合法权益的结论。

因此，专家组认为被投诉人对于争议域名及其主要部分不享有权利或合法权益，投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)规定的第二个条件。

### 关于恶意

本案专家组登陆争议域名指向的网站 [www.basfseco.com](http://www.basfseco.com) 后，发现被投诉人在争议域名指向的网站的首页上的醒目位置标注了与投诉人公司名称的显著部分完全相同的“BASF”标识，且该网站主要从事化学产品业务，与 BASF 的主营业务相同。

根据投诉人提供的证据及专家组访问上述网页所浏览到的信息，专家

组认定，该网站宣传、销售的产品与投诉人的在先商标专用权核定使用的商品与服务构成相同、类似商品与服务。同时，上述网页在显著位置使用了“BASFSE”字样，致使浏览该网页的网络用户可能会误认为该网站提供的商品及服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面存在关联。

因此，专家组认定，被投诉人的行为构成《政策》4(b)(iv)描述的恶意情形，即“为商业利益目的，通过制造争议域名指向的网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问该网站或其它联机地址”。

综上，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，投诉人的投诉满足《政策》第4(a)规定的第三个条件。

## 5、裁决

专家组基于上述理由裁决被投诉人将其注册的域名“basfseco.com”转移给投诉人。

独任专家：廉运泽

-----

( 签字 )

二〇一一年十月二十八日