



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

ADNDRC

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1701047
投诉人:	JOHN SWIRE & SONS LIMITED
被投诉人:	深圳市太古半导体有限公司
争议域名:	< swire-ic.com >

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 JOHN SWIRE & SONS LIMITED, 主要营业地址是 Swire House, 59 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ, United Kingdom, 授权代理人是孖士打律师行, 联络地址是香港中环遮打道 10 号太子大厦 16-19 楼。

被投诉人: 深圳市太古半导体有限公司, 地址为: 中国广东省深圳市福田区, 邮编: 518000。电子邮箱: 2355462015@qq.com。

争议域名为 < swire-ic.com >, 由被投诉人通过 XINNET TECHNOLOGY CORPORATION (北京新网数码信息技术有限公司), 地址为: 中国北京市北京经济技术开发区地盛西路 1 号数码庄园 A2 座二层(邮编: 100176)。

2. 案件程序

2017 年 11 月 24 日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2015 年 7 月 31 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》) 的规定, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2017 年 11 月 24 日, 中心向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。

2017 年 12 月 13 日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册人组织是深圳市太古半导体有限公司, 联络地址是中国广东省深圳市福田区, 邮编: 518000。电子邮箱: 2355462015@qq.com。注册协议使用的语言为中文。

2017年12月19日，中心向被投诉人发出邮件，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩，故于2018年1月9日通知被投诉人中心将指定专家，进行缺席审理。

2018年1月22日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2018年1月23日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士(Dr. Timothy Sze)发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。本案专家组将在14天内(2018年2月6日或之前)提交裁决书。本案专家组随后通过中心将提交裁决书日期延至2018年2月13日。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人 JOHN SWIRE & SONS LIMITED 是拥有并经营人所共知的「太古集团」的集团公司，英文为“Swire Group”。太古集团的母公司 John Swire & Sons Limited 于1816年在英国利物浦成立，历史悠久。在1860年初期，John Swire & Sons Limited 开始与中国进行贸易，并于1866年在上海建立其第一家远东分公司。John Swire & Sons Limited 于1914年成为有限公司（即本投诉的投诉人）。

今天太古集团旗下核心业务多设于亚太区，其中香港和中国内地向为太古集团业务的主要营运地。太古集团的亚洲业务由集团旗下上市公司太古股份有限公司持有；而在世界其他地方，包括澳洲、巴布亚新畿内亚、东非、斯里兰卡、美国及英国，许多业务均由投诉人直接持有。投诉人负责统筹太古集团的整体政策，为各地区总部提供管理及咨询服务。有关投诉人及太古集团的详细数据，请参阅附件 E（投诉人的官方网页之打印页）。

近二百年来，投诉人均有持续地及广泛地在世界各地就已注册/申请注册的商品及服务使用该等商标。

此外，投诉人在1995年9月15日注册了“swire.com”的域名，并于2002年11月13日、2004年4月17日、1999年8月16日及2004年2月9日注册了“swire.com.cn”，“swire.cn”，“swire.com.hk”和“swire.hk”。附件 F 提供了投诉人及其附属公司注册含有“swire”的域名清单及“swire.com”，“swire.com.cn”，“swire.cn”，“swire.com.hk”和“swire.hk”的 WHOIS 记录副本。

有鉴于以上事实及附件 A 至 F，大众只会将该等商标与投诉人及其集团联系在一起。

被投诉人：

被投诉人深圳市太古半导体有限公司于 2013 年 10 月 21 日注册了争议域名 < swire-ic.com >。依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人组织是深圳市太古半导体有限公司，联络地址是中国广东省深圳市福田区，邮编：518000。电子邮箱：2355462015@qq.com。据此应被视为本案的被投诉人。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i. 争议域名与投诉人之商标相同及/或混淆性地相似

该争议域名为“swire-ic.com”，其显著及具识别性的部分“swire”与投诉人的“SWIRE”商标完全相同，该争议域名和“SWIRE”商标唯一不同之处是“swire”后面的连接号(-)和“ic”英文字母。而“ic”只是集成电路或微电路 (integrated circuit) 的英文缩写并没有独特及显著性。因此，该争议域名的显著部分与投诉人的“SWIRE”商标为相同，令人不能区分两者，而容易产生混淆。

ii. 被投诉人就争议域名不享有任何权利或合法权益

1. 未经授权使用该等商标

投诉人从没有授权、许可或以任何方式容许被投诉人使用该等商标或投诉人的商号及其他商标。

2. 该网页的影射行为

如上所述，该网页公然地使用投诉人拥有的商标“太古”及/或“Swire”，冒充及令公众以为该网页是由太古集团或旗下的公司营运。被投诉人显然企图影射其业务为投诉人的业务或与投诉人业务相关的业务。

3. 被投诉人及其名称

根据附件 A 的 WHOIS 记录及争议域名注册商 2017 年 12 月 13 日之电邮，被投诉人的名称是“深圳市太古半导体有限公司”，其对于投诉人的“太古”商标的使用未经授权。另，没有证据显示该争议域名是被投诉人的名称或其俗称。

因此，被投诉人并无合理权利或合法利益去注册或使用该争议域名。

iii. 被投诉人恶意注册及使用争议域名

1. 意图产生混淆

被投诉人利用该域名指向的网页（“该网页”）把“太古”及“Swire”作为名称及/或商标宣传业务，意图冒充成太古集团旗下的公司/业务，从而导致消费者和公众产生混淆，误认该网页是属于投诉人集团旗下的公司/业务。

“swire-ic.com”网页之打印页见附件 G。

2. 侵害商标权

如上所述，被投诉人擅自使用了与该等商标相似及/或相同的名称及/或商标。由于投诉人从未授权被投诉人复制及使用该等商标，所以被投诉人的行为已构成商标侵权。

3. 投诉人的声誉和被投诉人对投诉人及太古集团的认识

鉴于该网页为中文网页，该网页的目标市场很可能是中国及/或亚洲。基于以下两点，被投诉人不可能不认识投诉人及太古集团：

(a) 投诉人及太古集团在亚洲多个领域（包括但不限于地产、航空、农业企业及食物链等）占有重要地位，在亚洲及世界各地均享负盛名。

(b) 被投诉人使用了“swire”作为该争议域名，更在该网页上使用了本行委托人的“太古”及/或“Swire”商标。

综上，被投诉人不可能纯粹巧合地使用了该争议域名。

B. 被投诉人

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

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) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人自 1866 年起已在中国进行贸易，1995 年起在中国注册并使用包含“SWIRE”及中文“太古”的系列商标，于 1995 年 9 月 15 日开始使用顶级域名 <swire.com> 并作为官方网站使用至今。被投诉人于 2013 年 10 月 21 日注册争议域

名。投诉人采纳和首次在中国使用“SWIRE”商标的时间均早于被投诉人注册争议域名的日期。

专家组接纳，投诉人公司名字中的“SWIRE”作为投诉人的商标，通过投诉人集团在亚洲多个领域（包括但不限于地产、航空、农业企业及食物链等）的大量和长期使用，已经具备了极高的知名度和显著性，亦在相关市场上与投诉人建立了唯一对应关系。因此“SWIRE”及其中文“太古”作为企业名称是具有独创性的。

投诉人是“SWIRE”商标、商号及< swire.com >等域名的所有人，投诉人已在其业务总部所在地拥有多项关于或包含“SWIRE”的商标注册，其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册（合称“SWIRE”商标）。投诉人提交了商标注册证明，上述商标注册至今合法有效。因此，专家组认为投诉人对< SWIRE >商标享有权利。

在争议域名< swire-ic.com >中，“.com”是其网缀。其主要组成部分是 < swire >和 < ic >。在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时，毋需考虑其网缀，在本案中即<.com>。见：Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd（WIPO 案件编号 D2006-0762）作出的裁决。

争议域名< swire-ic.com >与投诉人“SWIRE”商标的分别只在于后缀部份< ic >。“ic”是集成电路或微电路 (integrated circuit) 的英文缩写。投诉人认为“swire-ic.com”争议域名指向之网址www. swire-ic.com 的实际营运人深圳市太古半导体有限公司的商号包含了“太古”“半导体”的意思。尤其是，本争议域名正是被用来销售包括集成电路或微电路的产品，且在网站上宣称销售的产品是投诉人的“SWIRE”品牌旗下的，相关公众将很自然地将争议域名理解为，或误认为该域名与投诉人存在关联。故该后缀部份并不能减轻争议域名与投诉人商标的混淆相似性。因此，“SWIRE”明显为争议域名唯一具识别性和显著性的部份，而该部份与投诉人的“SWIRE”商标相同。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“SWIRE”与投诉人的商标和名称“SWIRE”相同或足以导致混淆的近似性。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4a 条中第一项的规定。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人组织是深圳市太古半导体有限公司，联络地址是中国广东省深圳市福田区，邮编：518000。电子邮箱：2355462015@qq.com。据此应被视为本案的被投诉人。

投诉人是< SWIRE >商标、商号及< swire.com >等域名的所有人，投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。被投诉人并非投诉人的附属公司、与其没有任何关联且没有获得其任何方式的授权。

投诉人称被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的主张已经构成表面证据(见：Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号: D2010-0094)。一旦投诉人一方提供了表面证据，举证责任就转移到被投诉一方。

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。投诉人提供的证据显示，被投诉人显然知悉投诉人集团及投诉人的< SWIRE >系列商标。争议域名< swire-ic.com >网站的内容可见，被投诉人在该网站上详细列出产品明细，更直接使用了投诉人的“SWIRE”商标。被投诉人显然知悉投诉人以及“SWIRE”系列商标。专家组接纳，被投诉人对争议域名的使用不可能是真诚的使用。

被投诉人在争议域名的网站上销售包含投诉人商标、名称或商号却又未经投诉人授权或准许的产品或服务，投诉人可假设被投诉人注册争议域名的目的，或设立一个网站吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。就《解决政策》的目的而言，此等原因不能为争议域名产生任何合法的权利或权益；在此情况下，被投诉人并不能主张拥有任何有关争议域名的权利或合法权益。

综上，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益的主张。专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第 4a 条第二项的要求。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《政策》第 4b 条规定，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：

- (i)注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者，
- (ii)注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者，
- (iii)注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者，
- (iv) 以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造你方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你方网站或其他联机地址者。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人集团在多个领域（包括但不限于地产、航空、农业企业及食物链等），已经具备了极高的知名度和显著性。投诉人使用其“SWIRE”系列商标、商号及<swire.com>等域名在先。被投诉人选择注册一个包含“SWIRE”文字的域名，显然对投诉人在争议域名享有的合法权利和权益已有所知悉，可以认为被投诉人注册争议域名是有意利用投诉人的知名度，吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。

专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.*（WIPO 案号：D2000-0163）。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

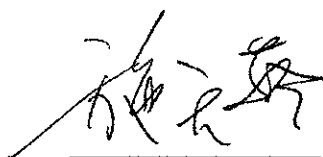
综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为，符合《政策》所规定的恶意。

6. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名< swire-ic.com >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；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册和使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名< swire-ic.com >转移给投诉人。



专家组：施天艺 Timothy Sze

日期：2018年2月13日