

亚洲域名争议解决中心
北京秘书处
专家组裁决
案件编号: CN-1300700

投 诉 人: 费斯托股份有限两合公司 (FESTO AG & Co. KG)
被投诉人: Shanghai FuYi industrial Co., LTD
(上海伏翼实业有限公司)
争议域名: festo-hk.com
注 册 商: 北京万网志成科技有限公司

1、案件程序

2013年7月30日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (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北京秘书处 (以下简称“中心北京秘书处”) 提交了投诉书, 选择由一人专家组进行审理。

2013年8月7日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书。同日, 中心北京秘书处向ICANN和域名注册商北京万网志成科技有限公司发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。注册商北京万网志成科技有限公司于2013年8月8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) 《政策》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。

2013年8月13日, 中心北京秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及送达通知书, 确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人, 本案程序于2013年8月13日正式开始。同日, 中心北京秘书处以电子邮件/邮政快递向被投诉人传送/发送书面投诉通知, 告知被投诉人被投诉的事实, 并说明中心北京秘书处已按《规则》和《补充规则》的规定, 以电子邮件的形式向

被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件向 ICANN 及争议域名的注册商北京万网志成科技有限公司传送程序开始通知。

截止至答辩期限2013年9月2日，被投诉人未提交答辩。2013年9月6日，中心北京秘书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

2013年9月12日，中心北京秘书处向王范武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。同日，候选专家回复中心北京秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2013年9月29日，中心北京秘书处向双方当事人及上述拟指定专家传送专家指定通知，指定王范武先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京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2013年9月29日）起14日内，即2013年10月13日前（含10月13日）就本案争议作出裁决。

2、基本事实

投诉人：

投诉人为费斯托股份有限两合公司（FESTO AG & Co. KG），地址位于德国埃斯林根瑞特街82号。投诉人在本案中的授权代理人为中国专利代理（香港）有限公司的王刚、陈然。

投诉人是一家根据德国法律成立并存在的公司，致力于包括气动元件在内的各类电子、电气设备及系统的生产研发。1987年2月10日投诉人即在中国注册了第277191号“FESTO”商标，核定使用在第7类商品。1997年3月14日，“FESTO”商标在中国第20类核定使用商品上获得注册，注册号：1003946。上述商标都在有效期内。此后投诉人在中国多类商品上注册“FESTO”商标。

被投诉人:

被投诉人为Shanghai FuYi industrial Co., LTD (上海伏翼实业有限公司), 地址位于上海市华宁路1399弄155号, 邮编20111。2012年6月21日, 被投诉人Shanghai FuYi industrial Co., LTD (上海伏翼实业有限公司) 通过域名注册服务机构北京万网志成科技有限公司注册了本案争议域名“festo-hk.com”。

3、当事人主张

投诉人:

(1) 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

A. 关于投诉人

投诉人是一家根据德国法律成立并存在的公司, 致力于包括气动元件在内的各类电子、电气设备及系统的生产研发工作, 是该领域全球知名的企业之一, 其销售量和质量雄居世界榜首。全球500家最大公司的自动化应用90%都由FESTO提供解决。投诉人在包括中国在内的很多国家就FESTO以及FESTO和其他文字和图形的组合商标在相关商品上进行了注册。

投诉人在“气动元件”等商品上在中国大量使用其“FESTO”商标。投诉人向中国销售了大量使用“FESTO”商标的气动元件等产品。投诉人的“FESTO”商标在中国气动工业行业已经享有一定知名度。

B. 投诉人享有的民事权利

a. 投诉人对“FESTO”、“飞斯妥”享有商标专用权

序号	注册号	类别	商标	商品或服务
1	1003946	20	FESTO	塑料制管道配件;塑料制手动关闭阀部件;即:断流阀;切断开关(龙头)和闷头法兰(盲板);

2	277191	7	FESTO	气压/液压与气压控制元件用传感器;指油缸、活塞、阀、滑阀、压缩空气用吸声器;用金属和/或塑料、和或橡胶造的软管;软管喷嘴;软管联接器;软管夹;软管连接元件;T形管接头;管夹;螺纹接头。切断旋塞;机床;木工机床及加工装置用气动液压压制的进给装置;气压、液压及气压和液压的联合控制系统;加料装过和控制系统;气动夹紧装置和气动阀;气动控制的钻孔及加料装置;联合电动压缩机;压缩机;压缩空气压力调节器用过滤器;逻辑控制系统在机械工程和程序工程中用的气动元件;主轴;气压机械脉冲计数器;气动增压器和比例放大器;靠压缩空气操纵的液压阀;气压接触器;挠动式扩大器;弹性管子;射流技术;指箔元件;墙壁安的喷水元件;薄膜元件和活塞元件;气压闭合控制器;电动一气动交流器;气动一电动变流器;高压/低压变流器;液压一气动变流器;
3	280153	7	FESTO	机床;指移动式与固定式木工机床;靠气压操纵;控制;
4	281315	9	FESTO	电子和电气技术的其他系统;尤其数据处理系统的资料有关的触点继电器、电子控制站、电子微型组件、电气线端;校正装置;用于不同电压势的电插座。用于控制台、机床和木工机床的液压与气动的控制代表、自动控制装置;测量仪器、实测数值处理仪器;指示器;数据终端但不包括电气安装设备;控制台;调节含油量、含水量和压缩空气压力的仪器逻辑控制系统在机械工程和程序工程中用的电子元件;即指示器;压力计;气压机械脉冲计数器;计数定时器;十进制指示器指示器电键;输入开关;弹簧开关;缓转开关;切断开关和选择器开关;计时器、纸带读数器、机械、气压和电脉冲传感器、指令及信号分离滤波器、气压温度开关和转速表;感压开关;湿度开关、电流开关;气动自动计程仪;穿孔卡读数器;
5	282115	7	FESTO	加工木材和合成材料用的以电力和压缩空气驱动的工具及手动机和手控工具;其中特别是磨削工具;锯子等;锯子主要是盘形锯、截园锯、钢丝锯;
6	832653	6	FESTO	断流阀;切断旋塞;闷头法兰;金属软管;软管喷嘴;软管联接器;软管夹子;软管连接件;T形管;三向接头;管夹;喷嘴;
7	845897	41	FESTO	教学出版物和教学书;以及气压、液压、电子和电气控制技术领域的教科书和课本、辅导、教学材料的出版;组织和召开研讨会;在气压、液压、电子和电气控制技术领域内进行考核;收集气压、液压、电子、电气技术领域的信息资料;并举办说教式辅导班;
8	875852	42	FESTO	气压;液压;电子和电气控制技术领域的咨询;
9	295859	9	飞斯妥	电子和电气技术器械;与其他系统;尤其数据处理系统的资料有关的触点继电器;电子控制站;控制台;电子微型组件;电气线端;校正装置;用于不同电压势的电插座;上述商品不包括贴标签机、标价机和姓名住址印写机的、不用于结构上接合的独立组分;也不包括电气安装设备;用于压力机、冲压机、气动或液压控制的钻孔设备;控制台、机床和木工机床的液压与气动的控制仪表、自动控制装置;测量仪器;实测数值处理仪器;指示器;数据终端但不包括电气安装设备;

10	290053	7	飞斯妥	气压/液压与气压控制元件用传感器、指油缸、活塞、阀、滑阀、压缩空气用吸声器;用金属和/或塑料和/或橡胶造的软管、软管喷嘴、软管联接器、软管夹、软管连接元件、T形管接头、管夹、螺纹接头、切断旋塞;调节含油量、含水量和压缩空气压力的装置(作为机件用);机床、木工机床及加工装置用气动液压控制的进给装置;气压、液压及气压和液压的联合控制系统;加料装置和控制系统;气动夹紧装置和气动闸;气动控制的钻孔及加料装置;联合电动压缩机、压缩机、压缩空气压力调节器用过滤器;逻辑控制系统在机械工程和程序工程中用的气动元件和电子元件;即指示器;压力计;气压机械脉冲计数器;计数定时器;十进制指示器、主阀、指示器电键;输入开关;弹簧开关、缓转开关、切断开关和选择器开关;计时器;纸带读数器;机械、气压和电脉冲传感器;指令及信号分离滤波器;气压温度开关和转速表;感压开关;湿度开关;电流开关;气动自动计程仪;穿孔卡读数器;气动增压器和比例放大器;靠压缩空气操纵的液压阀、气压接触器、挠动式扩大器、弹性管子;射流技术;指箔元件;墙壁安的喷水元件;薄膜元件和活塞元件;气压闭合控制器;电动-气动变流器;气动-电动变流器;高压/低压变流器;液压-气动变流器;
----	--------	---	-----	--

如前所述，投诉人在中国有8个“FESTO”商标和2个“飞斯妥”商标。“飞斯妥”是“FESTO”的对应中文音译。这些商标核定使用的商品和服务，包括各种液压装置及其零部件，以及和这些商品相关的各种服务项目。

b. 投诉人是“festo.com”域名的注册人

在1997年，投诉人注册了上述以“festo”为核心的域名，目前此域名为有效状态。

c. 投诉人对“FESTO”拥有商号权

如前文所述，“FESTO”是投诉人商号的核心部分，“AG & Co. KG”仅表示其公司性质。投诉人在中国乃至世界范围内企业宣传等商业活动中经常以“FESTO”指代其企业。相关公众也习惯以“FESTO”称呼投诉人。

C. 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的“FESTO”标志具有足以导致混淆的近似性

投诉人对“FESTO”标志享有商标权等民事权益，同时也是域名“festo.com”的注册人，这些民事权益的产生都早于争议域名的注册时间2012年6月21日。争议域名“festo-hk.com”中“com”是顶级域名代称，不属于判断近似性的考虑范围，“festo-hk”才是本案争议域名的核心部分，

并应与投诉人拥有的“FESTO”商标进行比较。在争议域名“festohk.com”中，festohk并非日常词汇，其由两部分组成，一部分是投诉人的商标“FESTO”以及另一部分是“hk”。其第一部分与投诉人拥有的商标“FESTO”完全相同，其第二部分“hk”代表香港。因此，争议域名的主要区别部分应为“FESTO”，争议域名与投诉人享有专用权的“FESTO”商标具有足以导致混淆的近似性。

如前所述，投诉人以其“FESTO”、“飞斯妥”品牌为核心，为中国客户提供性能卓越的气动元件、组件和系统等产品。而被投诉人在争议域名“festohk.com”网站中使用了一些词语包括“FESTO电磁阀，FESTO气缸，FESTO气管”等等，这些词语均与投诉人的商号/商标“FESTO”以及投诉人生产的商品相关联。在公司简介中，被投诉人宣传自己是投诉人的FESTO品牌液压产品的代理商；在“产品展示”栏目中，该网站放置的大多是投诉人的FESTO品牌产品。所以，消费者很容易误认为争议域名所对应的网站为投诉人所有，或者该网站系真正的投诉人的代理商所有。但是，事实上，投诉人并未授权被投诉人销售其产品，被投诉人也不是投诉人的代理商。显然，争议域名与投诉人在先享有民事权益的标志，具有足以导致混淆的可能性。

正是由于投诉人及其“FESTO”商标的在先知名度，企图抢注与投诉人享有民事权益的上述标志相近似域名的不只被投诉人一个，投诉人在北京秘书处通过投诉的方式成功解决了“festochina.com”、“festochina.com”等域名争议事宜。

（2）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

“FESTO”作为投诉人企业名称核心部分，本身不具有任何特定含义，系由投诉人独创，具有很强的固有显著性，通过使用在中国获得了很高的知名度。在中国商标网上查询，被投诉人对“FESTO”不享有商标权，且被投诉人与“FESTO”没有任何联系。投诉人与被投诉人也没有任何业务往来，投诉人也从未授权被投诉人以任何方式使用“FESTO”商标。据投诉人目前所知，被投诉人也未能从其他渠道获得授权或被许可使用“FESTO”商标；通过调查证实，争议域名的注册人既不是投诉人公司的经

销商或代理商,也没有被授权去注册争议域名。综上,被投诉人对争议域名整体以及其主要部分“FESTO”均不享有合法权益。

(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

被投诉人对争议域名的核心“festo-hk”不享有任何权益,将其注册后,在网站醒目位置宣称自己是投诉人的代理商,同时展示和销售使用“FESTO”品牌的液压产品,消费者自然会认为该网站为投诉人所有,或者该网站系真正的投诉人的代理商所有,因此,争议域名及其网站具有刻意误导消费者的目的。而实际上,这些商品根本与投诉人没有任何关系。因此,明显地,争议域名是为了误导消费者,借用投诉人的良好声誉谋取不当利益。

考虑到投诉人“FESTO”商标通过长期经营活动在中国消费者中获得的知名度,被投诉人在不知晓投诉人企业及其商标、域名的情况下独立设计、注册争议域名的可能性微乎其微,其在网站上宣传“FESTO”品牌,其域名注册行为明显具有抄袭、复制投诉人知名度较高的商标从而混淆与投诉人之间的区别、误导公众以获取不当利益的恶意,属于《政策》第4条b(iv)规定的“以使用所涉通用顶级域名的手段,为了商业利益,域名注册人通过制造其网站/网址或者网站/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上、赞助上以及附属者或保证者等方面的混淆,故意引诱网络用户访问注册人的网站或其它联机地址”的恶意情形。

鉴于争议域名与投诉人商标混淆性近似,争议域名的使用,不但会造成公众的混淆,其恶意注册企图利用争议域名牟利的行为将会给投诉人正常的经营活动造成极大的干扰,不利于建立良性的竞争秩序。

综上所述,被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。根据《政策》的规定,并基于上述理由,投诉人请求本案专家组裁决:本案争议域名应转移给投诉人。

被投诉人:

被投诉人在答辩期内未提交任何形式的答辩意见和反驳投诉人的证据。

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《政策》的约束。《政策》适用于本项行政程序。

《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。

关于完全相同或混淆性相似

专家组认为，根据《政策》第 4(a)(i)条的规定，投诉人对其主张权利的商标享有在先商标权，是投诉能够得到支持的前提。

投诉人提交的证据表明：投诉人自 1987 年 2 月 10 日即在中国注册了多个“FESTO”商标，上述商标至今处于有效期内，且注册时间远早于本案争议域名的注册时间 2012 年 6 月 21 日，因此，专家组认为投诉人对“FESTO”商标享有在先商标权。

进一步分析本案争议域名与投诉人享有在先权利的商标是否构成相同或混淆性近似：

被投诉人注册的“festo-hk.com”域名中除去代表顶级域的“.com”外，其识别部分为“festo-hk”。其中“festo”与投诉人享有专用权的“FESTO”标识的字母完全相同，特指本案投诉人或其商标，具有显著的识别性，是本案争议域名中主要识别部分。而“hk”是中文“香港”的英文缩写，是个通用词汇，因此不具有显著性。投诉人是一家国际公司，“festo-hk”的组合极易造成相关公众误认为该域名与投诉人在中国香港地区的经营活动有关联。据此，专家组认为：本案争议域名与投诉人的商标构成混淆性相似，投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)(i)项规定的条件。

关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张被投诉人与“FESTO”没有任何联系，投诉人与被投诉人也没有任何业务往来，投诉人也从未授权被投诉人以任何方式使用“FESTO”商标。被投诉人在规定的期间内未提交答辩意见，也没有提供相应的证明材料予以证明。

专家组认为，投诉人已经提供了初步的证据，完成了《政策》第4(a)(ii)条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方，被投诉人需自己证明其权利或合法权益。然而被投诉人却未对此提出具体答辩与证据材料，未能完成其所承担的举证责任。专家组也无法基于现有证据得出被投诉人就争议域名享有权利或者合法权益的结论。因此，专家组认为，投诉人的投诉满足《政策》第4(a)(ii)项规定的条件。

关于恶意

根据《政策》第4(b)条之规定，下列情形（但不限于此）将构成域名注册及使用的恶意：

.....

(iii)被投诉人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，被投诉人通过制造被投诉人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被投诉人网站或其它链接地址者。

投诉人提供的证据表明：被投诉人注册争议域名后，在网站醒目位置宣称自己是投诉人的代理商，同时展示和销售使用“FESTO”品牌的液压产品。专家组认为，被投诉人的上述行为显然有故意引诱网络用户访问其网站的主观故意，也必然会造成网络用户在访问争议域名网站时可能会误认为该网站所提供的商品来源于投诉人，或被投诉人与投诉人之间存在投资、许可或合作等关系。被投诉人的行为构成《政策》第4条b(iv)条规定的恶意情形。投诉人的投诉满足《政策》第4(a)(iii)项规定的条件。

5、裁决

基于上述事实 and 理由，本专家组裁决：

投诉人以被投诉人注册争议域名“festo-hk.com”而提起的投诉成立，争议域名“festo-hk.com”转移给投诉人费斯托股份有限两合公司（FESTO AG & Co. KG）。

独任专家：



二〇一三年十月十三日