



香港國際仲裁中心
Hong Kong International Arbitration Centre

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No.: DCN-0800229

案件编号: DCN-0800229

投诉人:	Newcastle Permanent Building Society Limited
被投诉人:	朱静珠
争议域名:	newcastlepermanent.cn
注册商:	易名中国

一、 案件程序

香港国际仲裁中心于 2008 年 7 月 1 日收到投诉人提交的英文投诉书。2008 年 7 月 3 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向投诉人传送确认收到投诉书通知， 确认收到投诉人的投诉书。同日，香港国际仲裁中心向域名注册机构易名中国及中国互联网络信息中心以电子邮件传送注册信息确认函， 请求确认本案争议域名的相关信息。2008 年 7 月 4 日，域名注册机构回复香港国际仲裁中心， 确认有关情况。同日，中国互联网络信息中心以电子邮件提出争议域名的注册人已经变更。2008 年 7 月 8 日，投诉人提交补充材料。

2008 年 8 月 1 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知， 同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料， 要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。该邮件抄送投诉人和域名注册机构。同日，香港国际仲裁中心就有关程序事宜做出澄清和安排。2008 年 8 月 13 日，因争议域名的注册人已经变更，香港国际仲裁中心以电子邮件要求投诉人就投诉书作出修改。2008 年 9 月 10 日，投诉人提交修改后的英文投诉书。

2008 年 9 月 11 日，香港国际仲裁中心再次向投诉人传送确认收到投诉书通知， 并要求投诉人提供投诉书的中文译本。2008 年 10 月 7 日，投诉人提交投诉书的中文译本。2008 年 10 月 10 日，香港国际仲裁中心确认收到中文译本。2008 年 10 月 11 日，香港国际仲裁中心第三次转送投诉确认通知。

2008 年 9 月 11 日，香港国际仲裁中心向域名注册机构易名中国及中国互联网络信息中心以电子邮件传送注册信息确认函， 请求确认本案争议域名的相关信息。2008 年 10 月 12 日，域名注册机构以电子邮件确认争议域名的相关信息。

2008 年 10 月 13 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知， 同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料， 要求被投诉人按照规定的期限（即 2008 年 11 月 3 日或之前）提交答辩。该邮件抄送投诉人和域名注册机构。2008 年 11 月 2 日，被投诉人向香港国际仲裁中心提交答辩书。2008 年 11 月 3 日，香港国际仲裁中心以电子邮

件确认收到答辩书并将答辩书专递给投诉人。香港国际仲裁中心同时通知双方当事人，将会很快指定专家，审理本案，并予以裁决。

由于投诉人和被投诉人均选择由一人专家组审理案件，根据程序规则和补充规则的规定，本案应由香港国际仲裁中心指定一名专家，成立独任专家组，予以审理。香港国际仲裁中心于 2008 年 12 月 9 日以电子邮件向香港国际仲裁中心拟指定的独任专家赵云博士传列为候选专家通知，请赵云博士确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。同日，赵云博士回复确认，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2008 年 12 月 9 日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人及上述拟定专家传送专家指定通知，确定指定赵云博士为本案独任专家，成立一人独任专家组，审理本案，并将案件移交专家组。根据程序规则的规定，专家组应于成立之日起 14 日内即 2008 年 12 月 22 日或之前做出裁决。

二、基本事实

（一）关于投诉人

本案投诉人是 Newcastle Permanent Building Society Limited，为一家澳大利亚公司，其注册地址为 307 King Street, Newcastle NSW 2302, Australia。投诉人在本案中的委托代理人为万盛国际律师事务所的 Nicholas Smith 和 Patrick Gunning。

（二）关于被投诉人

本案被投诉人是朱静珠。被投诉人于 2007 年 9 月 30 日通过易名中国注册了本案争议域名 newcastlepermanent.cn。

三、当事人主张

（一）投诉人诉称：

1. 争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或具有足以导致混淆的近似性。

投诉人是房屋贷款会，根据澳洲法律注册为认可接受存款机构，业务为向个人及商业客户提供住房贷款、交易及存款账户、物业及个人贷款和其他金融及保险产品和服务。投诉人是 NEWCASTLE PERMANENT BUSINESS BANKING 标志有关的澳洲注册商标号 845085 的拥有人。有关商标最先在 2000 年 8 月 3 日注册，属于第 36 类服务。投诉人也是澳洲商标号 1211157 的申请人，申请已获接纳，预期将于短期内进行正式注册。投诉人最少早于 1970 年起已经在其服务的宣传推广中使用 Newcastle Permanent 标志。投诉人早于 1963 年 7 月前后开始使用“Newcastle Permanent”的名称，1963 年至 1966 年一直在其服务的宣传推广中使用“Newcastle Permanent Cooperative Building and Investment Society Limited”作为其公司及业务名称和商标。自 1966 年起，投诉人一直使用“Newcastle Permanent Building Society Limited”作为其公司及业务名称和商标。投诉人也是一些互联网余名的注册拥有人。1997 年 9 月，投诉人注册 newcastlepermanent.com.au 并开始以此运作网站。

全球各地的客户都可以通过网站取得投诉人及其产品的资料，而且自 2001 年 1 月 8 日开始使用网上银行服务。凡是指向 newcastlepermanent.net.au, newcastlepermanent.biz, newcastlepermanent.com 等域名的互联网流量都会自动转接至投诉人网站。投诉人是驰名澳洲的主要银行和其他金融服务供应商，现于澳洲各地有超过 300,000 名客户。自 1963 年起，投诉人一直广泛使用“Newcastle Permanent”名称，有时作为文字标记，有时则作为标志的部分使用，适用范围包括投诉人提供的服务以及有关服务的宣传推广。

争议域名与投诉人享有民事权益的标志（注册商标）具有足以导致混淆的近似性。另一方面，争议域名与投诉人至少自 1970 年以来广受认知的，享有盛誉的名称“Newcastle Permanent”具有足以导致混淆的近似性。有关域名以投诉人名称兼商标的两个主要字眼组成，而投诉人名称和商标的另外两个字眼只是投诉人所提供服务的通用描述。投诉人宣传所用的 Newcastle Permanent 名称，在减少一个空格和增加国家代码顶级域后，即与争议域名完全相同。

2. 争议域名的持有人对域名或者其主要部分不享有合法权利或权益。

被投诉人显然并非以该域名而广为人所知，而且并无取得有关标志的任何权益。再者，投诉人并无授权或以其他形式允许被投诉人使用其名称或任何变体，或应用或使用包含该名称或任何变体的任何域名。被投诉人并非真诚使用争议域名于货物或服务供应。相反，被投诉人根本没有使用该域名。在“注册人改名”前，争议域名曾经求售，而且存有一份载有各种广告链接的网页。这两种行为均非享有域名合法权益的体现。

3. 争议域名的持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

2008 年 8 月 29 日，投诉人接获 Cooper 发出的电邮。投诉人表示，Cooper 不是被投诉人本身，就是代表被投诉人行事的联属人员。在电邮中，Cooper 表示被投诉人有意按 500 美元出售争议域名。该电邮是在现有被投诉人注册争议域名后不足一个月提出，足以显示被投诉人收购域名只为转售予投诉人图利。现有被投诉人、前被投诉人和有关联属人员若非同一个人，起码彼此关系也极度密切。观乎有关转让的具体情况，以及两者均有同一“联属人士（Cooper）”而且一同注册 dlapiper.net.cn 域名，两名被投诉人极可能有密切关系甚至是同一个人。有鉴于此，投诉人认为被投诉人或其联属人士先后开出 2000 欧元和 2000 美元价格向投诉人兜售争议域名的行径实属恶意注册的典型例证。再者，争议域名在投诉人拒绝回应开价之后被转让，也是恶意注册的明证。现有被投诉人甚有可能是在知悉投诉人对争议域名所享权利以及清楚知悉投诉人就此所作投诉的情况下购入争议域名。投诉人的“Newcastle Permanent”名称声誉昭著、广为人知，在澳洲已经广泛使用超过 40 年。被投诉人选择注册和使用有关域名并非出于任何真诚用途。被投诉人并不以该域名为人所知，而且有关网站也无法显示出域名是注册用作任何一般或描述用途。即使在现有被投诉人与前被投诉人并无关联的极不可能的情况下，被投诉人所注册的域名，在搜索中还是显示与投诉人相关，而且被投诉人并未对争议域名作出任何积极应用。被投诉人既知悉投诉人的标志权利，又没有把争议域名投入使用，已然构成恶意注册。

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：本案争议域名应转移给投诉人。

（二）被投诉人辩称：

首先，被投诉人至今从来没有跟投诉人发过邮件，也没有向他们发送过任何出售域名的邮件。其次，投诉人的投诉人不符合解决办法第八条所规定的三个条件。

1. 投诉人对被投诉的域名不享有民事权利，其也未能提供该域名与其民事权利具有足以导致混淆近似性的证据。（1）关于投诉人所称商标权，我国《商标法》第五十一条明确规定“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”，《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条对侵权行为进行了明确列举，被投诉人持有被投诉域名没有违反上述规定。根据投诉人提供的商标注册证明可以看出，投诉人注册的商标全部完整的商标内容或者说商标的完整的文字标识为左边的“回”形特殊图案和右边由十八个字母组成，且在外观上为上下两行结构，而不是单纯的 newcastlepermanent。这与我们的域名 NewCastlePermanent.cn，不管是从图形结构上还是从字母的外在表象识别上均相差很大，根本不具有足以导致混淆的近似性。商标权的保护范围具有地域性，除经中国有关机构确认为驰名商标外，在中国以外的国家或地区注册的商标并不能依据巴黎公约在中国境内自动获得全面保护。任何人在中国以外的国家或地区注册了商标，并不意味着其在中国就该商标当然地享有注册商标专用权。就算投诉人在中国以外的国家或地区注册了商标，但并非经中国有关机构确认的驰名商标，不能在中国境内自动获得全面保护。投诉人商标在中国既不知名也未使用，被投诉人基于此将其自己合法购买的域名并善意使用在新城堡领域与投诉人澳大利亚银行业的商标没有任何冲突、混淆的可能，也不会误导公众。（2）关于投诉人所称商号权。程序规则第十二条第（十三）项规定“投诉人应提交能够证明权利状况的文件及任何其他相关文件。”根据民事一般证据规则，当事人提供外文书证资料的应附中文译本，当事人提供域外形成证据的应经公证认证。投诉人对其所谓享有商号权的证据既非原件亦未经公证认证，并且未附有中文译本，被投诉人不予认可。此外，即使投诉人所述澳大利亚商号权为真实的，其也不成为根据中国法律需要予以保护的權利，根据《巴黎公约》我国所承担的义务，仅对在我国使用并具有一定影响的联盟成员上好予以保护。《巴黎公约》最基本原则之一“国民待遇原则”，就是各成员国对于其他成员国国民给予与本国国民同等的待遇，对其工业产权给予同等的保护。对于第八条关于商号权的保护也应当建立在“国民待遇”的基础上，必须遵守我国法律对我国国民商号权保护所规定的条件和手续。我国国民的商号权通过《企业名称管理规定》予以保护，该规定第三条规定，“企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。”可见，我国的企业在获得商号权时需要经过核准登记，并且只在规定范围内享有。根据第六条“企业只准许用一个名称，在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。”可见，在我国，不同区域企业名称可以相同或近似，商号专用权的保护是有区域限制的。投诉人没有提交任何关于企业的注册登记信息，更重要的是投诉人没有提供任何材料证明在争议域名注册以前其在中国也具有相当的知名度。投诉人既没能提供材料证明被投诉人注册域名是为了损害投诉人的声誉、破坏投诉人正常业务活动，也未能证明被投诉人注册使用争议域名是为了混淆与投诉人的区别或已经引起公众的误认。投诉人并没有提供其所谓商号在中国的使用证据，更无从谈起所谓知名了。所以，投诉人所称其对域名享有商号权是不成立的。

2. 被投诉人对被投诉域名享有合法权益。域名是被投诉人于 2008 年 2 月 4 日购买并支付了 1000 元定金。因为当时注册商在厦门，卖家在北京，如何办理过户，双方没有协商好。过年期间又放长假，后来事情比较多，就一直耽搁下来。最后，双方协商一致委托注册商易名中国（ename）办理过户手续。我们于 2008 年 7 月 2 日支付给卖家剩余款项 9000 元。

3. 投诉人没有提供任何可以证明被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意的证据。投诉人所称的邮件，并不是被投诉人所有的邮件。应该是投诉人收到的垃圾邮件，并不能作为让人信服的证据。大家若有点常识都知道，网络上大家的邮箱里经常会收到垃圾邮件，甚至是骗子的邮件。投诉人的一些看法都是自己的想象，并没有公证过的材料和权威部门认定。我们认为，投诉方为了想无理取得域名而编造的证据。New Castle Permanent 是新城堡的含义。是 3 个普通词的组合。我们当时购买的这个域名，就在筹划做个儿童娱乐的平台，并花费了很多人力、精力和成本。

第三，投诉人提供的注册的域名情况来看，被投诉人感觉他们对域名不是很重视，NewCastlePermanent.com.cn 以及 NewCastlePermanent.net.cn 也不是他们所有。难道因为他先注册了 newcastlepermanent.com 就要把世界上其他所有的域名都归他所有吗？另外，NewCastlePermanent.net 域名和 NewCastlePermanent.org.cn 域名还没有注册，如果投诉方喜欢，可以去注册。不能因为投诉人在国外注册了.COM 域名，现在就想到中国夺取我们的.CN 域名。这在中国的域名规则中是“反向域名侵夺”。

第四，在中国最大的搜索引擎是百度，中国人一般习惯用百度，搜索结果，第一条是“Castle Mold & Tool Inc”（New Castle 美国），第二条是“Castle 公众主页”，甚至前 10 条都跟投诉方的信息没有任何关系。投诉人所说的 Google 搜索结果是靠不住的，并不能作为澳大利亚公司所专有。

被投诉人请求专家组驳回投诉人的投诉。

四、专家组意见

专家组依据解决办法、程序规则及补充规则的规定对本域名争议案进行审理裁决。

根据解决办法第八条的规定，符合以下条件的投诉，应该得到专家组的支持：

- （一）被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或标志相同，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。

解决办法第七条规定，投诉人和被投诉人应当对各自的主张承担举证责任。

解决办法第九条规定，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诉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；
- （四）其他恶意的情形。

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及有关证据材料，本案专家组意见如下：

（一）关于完全相同或混淆性相似

根据解决办法第八条第一款的规定，投诉人对其主张权利的名称或标志享有合法的民事权益，是其投诉能够得以支持的一个基本前提。解决办法第七条规定，投诉人和被投诉人应当对各自的主张承担举证责任。投诉人负有对争议域名或其主要部分是否享有民事权益的举证责任。

投诉人称，“Newcastle Permanent”是其名称和商标，还开办了www.newcastlepermanent.com等网站。但是，投诉人没有提供任何证据表明“Newcastle Permanent”与中国的联系，以证明其对“Newcastle Permanent”享有受中国法律保护的在先民事权益，例如商标权或其他权益。实际上，投诉人本身的网站以及投诉书也表明，其业务主要在澳洲，拥有大量澳洲客户，并没有包括中国大陆地区以及客户，也就是说，投诉人并没有在中国直接开展任何业务。确实，如投诉人所述，其可以通过网站服务于全球的客户，但是没有任何证据显示投诉人与中国存在任何实质性的业务联系，以及其名称和商标在中国可能存在的影响。至于其对注册域名的权利，中国现行法律并没有保护“域名权”的规定，域名登记注册程序只是对网络地址标识的管理规范，根据中国现行法律并不因域名的登记注册而产生新的知识产权权利。因此，投诉人于注册并使用的域名并不能证明投诉人在中国享有涉及本案相应名称或标志的合法的民事权益。

鉴于此，专家组裁定投诉人的投诉未能满足解决办法第八条中的第一项条件。投诉人的投诉未能成立。因此，专家组对解决办法第八条中的第二项及第三项有关规定的审查已无必要。

根据上述理由，投诉人要求将本案争议域名 newcastlepermanent.cn 转移给投诉人的主张，不符合解决办法规定的条件，不应予以支持。

因此，专家组认定投诉人的投诉未能满足解决办法第八条所规定的第一个条件。

五、 裁决

基于上述案件事实和理由，本案专家组裁决：驳回投诉人有关要求将争议域名“newcastlepermanent.cn”转移给投诉人的投诉请求。

独任专家组专家：赵云
二零零八年十二月九日