



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-0900346

案件编号: DCN-0900346

投诉人 : Lucas Industries Limited
被投诉人 : 宁波卢卡斯机械有限公司
争议域名 : <cnlucas.com.cn>
注册服务机构 : 北京新网互联科技有限公司

1. 案件程序

本案的投诉人是 Lucas Industries Limited。投诉人地址是英国 Stratford Road, Solihuli B90 4AX, United Kingdom。投诉人之授权代理人是路伟律师行, 联络地址是香港金钟道 88 号太古广场第一座 11 楼, 代表律师是 Gabriela Kennedy。

被投诉人是宁波卢卡斯机械有限公司, 注册联系人是毛勤勇。被投诉人地址是中国浙江省慈溪市横河镇河滨东路。被投诉人之授权代理人是北京市永新智财律师事务所, 联络地址是北京市金融大街 27 号投资广场 A 座 10 层, 代表律师是胡洪亮、傅凤喜。

本案的争议域名是<cnlucas.com.cn>。争议域名的注册机构是北京新网互联科技有限公司, 地址是北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技雷峰 8 号楼启迪科技大厦 A 座 20 层, (邮编: 100084)。

2009 年 5 月 22 日, 投诉人根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2006 年 3 月 17 日发布的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》(下称《解决办法》)、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》(下称《程序规则》)以及香港国际仲裁中心《关于<中国互联网络信息中心域名争议解决办法>补充规则》(下称《补充规则》), 向香港国际仲裁中心提交了投诉书, 并选择由三人专家组审理本案。

2009 年 5 月 23 日, 香港国际仲裁中心向域名注册机构北京新网互联科技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。域名注册机构向香港国际仲裁中心确认被投诉人的信息, 上述争议域名的注册组织是宁波卢卡斯机械有限公司, 电子邮箱: agent5811@agent.dns.com.cn, cnlucas@cnlucas.com。中心于 2009 年 6 月 6 日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。

2009年6月26日被投诉人的授权代理人向中心提交了答辩书。香港国际仲裁中心于同日向被投诉人发出确认收到答辩书的通知。

2009年7月29日，三位候选专家，施天艺博士、赵云博士、迟少杰先生按照香港国际仲裁中心的要求，表明同意接受指定，组成三人专家组审理本案，并保证案件审理的独立性和公正性。

2009年7月30日，香港国际仲裁中心以电子邮件向双方当事人发出三人专家组的行政指令，表示投诉人可在8月6日前提出补充材料，对被投诉人的答辩提出回复；被投诉人可在8月13日前，针对投诉人的意见提交补充答辩，专家组将在8月27日或之前提交裁决书。

根据程序规则的规定，专家组决定本案程序语言为争议域名注册协议使用的语言，即中文。

2. 基本案情

投诉人：

投诉人是 Lucas Industries Limited。投诉人地址是英国 Stratford Road, Solihull B90 4AX, United Kingdom。投诉人之授权代理人是路伟律师行，联络地址是香港金钟道 88 号太古广场第一座 11 楼，代表律师是 Gabriela Kennedy。

被投诉人：

争议域名<cnlucas.com.cn>于 2008 年 9 月 3 日注册。依据域名注册机构确认显示，上述争议域名的注册组织是宁波卢卡斯机械有限公司，联系人是毛勤勇。被投诉人地址是中国浙江省慈溪市横河镇河滨东路。被投诉人之授权代理人是北京市永新智财律师事务所，联络地址是北京市金融大街 27 号投资广场 A 座 10 层，代表律师是胡洪亮、傅凤喜。

3. 当事人主张

投诉人：

Lucas Industries plc 早于 1872 年在英国创立，不久即成为全球最大和最著名的引擎和航天工业部件制造商之一。该公司产品全部均以“LUCAS”品牌销售，包括下列知名标志：



（“Lucas 标志”）

在其业务的高峰期，Lucas Industries 在全球雇用的员工超过 92,000 人，销售额超过 35 亿美元，并在伦敦和纽约证券交易所上市。

Lucas Industries plc 于 1996 年与加拿大汽车制造商 Varsity Corporation 合并组成 Lucas Varsity plc。于 1999 年，Lucas Varsity 由汽车和航天工业中的巨人 TRW Inc. 收购。

TRW Inc. 将其汽车业务售予一家私人股权公司，其后组成公众公司 TRW Automotives Inc.，即现时投诉人的母公司。在上述各项重整活动中，投诉人均无任何转变，并保留其对“LUCAS”品牌的全部权利。

投诉人是全球各地数以百计“LUCAS”商标或包含“LUCAS”标记的商标的拥有人。投诉人在全球超过 150 个国家就“LUCAS”或包含“LUCAS”的商标拥有超过 500 项商标注册，其中在中华人民共和国拥有 9 项注册（“LUCAS 商标”）。附件 2 是上述商标注册的完整清单。

投诉人亦已注册多项包含“LUCAS”字眼的域名，包括下列域名：

<lucas.cn>

<lucas.org.cn>

<cnlucas.com>

<lucas.us>

<lucas.info>

<lucas-distribution.com>

<lucas-industries.co.uk>

<lucas-international.co.uk>

<lucasautomotive.biz>

投诉人与一系列许可使用权人紧密合作，在南北美洲、欧洲和亚太区各地营销和销售其“LUCAS”品牌汽车产品。

在中国，投诉人早自 1980 年代已开始通过其香港经销商销售“LUCAS”品牌的汽车产品。为提高其在中国的市场占有率，投诉人于 1994 年在河北省廊坊市设立一家合营企业，现仍在经营中。投诉人的母公司 TRW Automotive Inc. 在中国已设立 10 家子公司和合营公司，制造、销售和出口“LUCAS”品牌汽车产品。

鉴于本案的特殊情况以及有关各方的背景和历史关系（见下文），投诉人拟倚赖其在近期为讨回<cnlucas.com>域名而进行的程序中所提交的陈词；上述程序是依赖 ICANN 施行的《统一域名争议解决程序》进行，由亚洲域名争议解决中心的香港秘书处管理（下称“cnlucas.com 程序”）。在 cnlucas.com 程序中，专家组裁定投诉人得直并将域名<cnlucas.com>转让予投诉人。在 cnlucas.com 程序中提交的投诉书副本见**附件 3**；专家组的裁决副本见**附件 4**。

投诉人拟倚赖其在 cnlucas.com 程序中提出的理由，详列于下文“CNLUCAS.COM 程序”一节内。倘若专家不同意投诉人依赖该等陈述的理由，投诉人将交替的陈词详列下文“本程序”一节内。

CNLUCAS.COM 程序

本案争议域名现用于操作一个网站<www.cnlucas.com.cn>（“主题网站”），而该网站似是由宁波卢卡斯机械有限公司（Ningbo Lucas Machinery Co., Ltd.）经营。该公司与 cnlucas.com 程序中经营<cnlucas.com>网站的公司是同一家公司，此事实的证明可见于其相同名称和相同电邮地址。请参阅由 cnlucas.com 程序中的被投诉人所经营的<cnlucas.com>网站的 WHOIS 记录以及主题网站的联络网页（见**附件 5**）。明显可见，主题网站是由经营<cnlucas.com>网站的同一名人士或同一家公司经营。

在 cnlucas.com 程序中，投诉人向专家组证明宁波卢卡斯机械有限公司是由 Hua Dimin 先生控制。请参阅投诉人在 cnlucas.com 程序中提交的投诉书的第 4.5 段，特别是该投诉书附件 4 所载宁波卢卡斯机械有限公司的营业执照（见本文**附件 3**）。

鉴于宁波卢卡斯机械有限公司明显由 Hua 先生控制，并考虑到投诉人与 Hua 先生及其公司之间的历史关系（见附件 3 所载 cnlucas.com 程序的投诉书第 4.5 至 4.13 段），尽管 Hua 先生并非记录为争议域名的注册人，投诉人有理由相信 Hua 先生对争议域名的所有权亦有控制权。

从<cnlucas.com>网站及主题网站的内容和版面设计几乎完全相同（如非完全相同）的事实看，亦可合理推断 Hua 先生对争议域名的注册和主题网站的运作亦有所控制。各有关网站的首页印本见**附件 6**。

在此等情况下，投诉人认为可作出如下明显的推定：争议域名的注册人毛勤勇并

不存在或者是 Hua 先生的别名或关联人士或者是代表 Hua 先生注册争议域名。因此，投诉人请专家组交叉参考在 cnlucas.com 程序中提交的意见书及该案的专家组裁决（分别见附件 3 及附件 4）。同时，投诉人请专家组参考浙江省慈溪市人民法院就 Hua 先生在中国对投诉人在上海的姊妹公司天合汽车部件技术服务（上海）有限公司提起的商标侵权和不正当竞争程序所作出的裁决：

- (i) 投诉人的 LUCAS 商标与 Hua 先生的 LUCAS 标志相似；及
- (ii) 投诉人就 LUCAS 商标及其注册拥有在先权利。

上述浙江省慈溪市人民法院的裁决副本见附件 7。

投诉人认为投诉人在 cnlucas.com 程序中提出的事项及专家组的裁决已足以就解决办法第 8(ii)及(iii)条的目的在本程序中证明：

- (a) 被投诉人对争议域名或其主要部份不享有合法权利或权益；及
- (b) 被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

投诉人就解决办法第 8(i)条的目的证明争议域名与投诉人享有民事权利和权益的名称或标志混淆地相似的陈述见下文“本程序”一节。

倘若专家组裁定争议域名并非由 Hua 先生或其代表注册，投诉人请专家组根据下文所载的陈述作出其对本案的决定及裁决。毋论如何，投诉人认为在被投诉人未能提出相反证据的情况下（包括有关毛勤勇实际存在的证明），争议域名明显是由 Hua 先生注册或最少是由他人代 Hua 先生进行注册。

本程序

倘若专家组不同意投诉人在上文就有关 Hua 先生注册争议域名的责任所作出的陈述，投诉人认为争议域名仍应转让予投诉人，提出投诉的法律依据为以下几个方面：

(1) 被投诉人(域名持有人)的域名与投诉人享有民事权利的名称或标志相同, 或者具有足以导致混淆的相似性

投诉人认为争议域名与投诉人拥有权利的标记相同及 / 或混淆地相似，依据是投诉人就 LUCAS 商标拥有的广泛商标注册组合，详见上文的说明及附件 2 所列。

争议域名实际上与投诉人的注册 LUCAS 商标相同。争议域名与投诉人的 LUCAS

商标的唯一分别是在投诉人的 LUCAS 商标前加上“cn”字母作为前缀。尽管如此，争议域名的显着和显眼部份仍然明显是投诉人的 LUCAS 商标而非该“cn”前缀。

目前已公认，倘若一个争议域名的显着和显眼部份是投诉人的标记而唯一分别是用作前缀的地域指标，则该前缀并不否定该争议域名与该标记之间的混淆相似性。请参考 *Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI* (WIPO 案号：D2006-0768) 及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi* (WIPO 案号：D2008-1276)，副本见**附件 8**。

就此而言，投诉人认为争议域名的“cn”部份并不能将其与投诉人的 LUCAS 商标识别，相反地仅能增加误导消费者的可能性，令消费者误以为与争议域名有关的商品和服务是来源于投诉人及 / 或误以为宁波卢卡斯机械有限公司是投诉人业务中专以中国市场为目标的一部份。

投诉人因此认为，就解决办法第 8(i)条的目的而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册及未注册商标相同及 / 或混淆地相似。

(2) 被投诉人（域名持有人）对该域名或者其主要部分不享有合法权益

投诉人首先在此确认，投诉人并没有、亦从来没有在中国或任何地方向被投诉人授予任何使用其“LUCAS”商标的权利、许可、授权或同意。

投诉人早于 1980 年代已在中国使用和注册“LUCAS”商标，早于被投诉人注册争议域名的日期，这事实的实际意义，是将须证明其对争议域名拥有合法权利及 / 或权益的举证责任转移至被投诉人身上。投诉人请专家组参考 *PepsiCo, Inc. 诉 PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I) and EMS Computer Industry (a/k/a EMS)* (案号：D2003-0696) 一案，副本见**附件 9**。

如缺乏该等有关证据，被投诉人将无法履行其举证责任，专家组应因此裁定被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益。

毋论如何投诉人认为被投诉人对争议域名并不享有任何权利或合法权益，理由如下：

- (a) 争议域名不反映被投诉人的名称；
- (b) 被投诉人在中国并不拥有任何反映争议域名的注册商标；

(c) 没有证据显示被投诉人已 (i) 在中国就争议域名取得任何知名度；(ii) 为善意提供商品或服务而使用争议域名或 (iii) 在其他方面就任何合法商业目的而使用争议域名。

不论在其发音或意义上，争议域名并不反映亦与被投诉人名字的中文文字或汉语拼音“Mao Qinyong”均没有任何联系。投诉人亦以被投诉人的名字（即毛勤勇）进行专有商标搜索，结果显示被投诉人并无在中国拥有任何商标注册，亦没有任何可确立被投诉人对争议域名拥有任何合法权利或权益的商标注册。上述搜索的结果见附件 10。

被投诉人并没有就任何善意的商品或服务提供而使用争议域名。主题网站就其提供销售和推销的产品展示一个与投诉人的 LUCAS 标志差不多完全相同的复制标记，该等产品使用的标记及所属的产业（即汽车部件业）与投诉人及其前身通过超过 150 年的业务经营而就 LUCAS 商标在全球各地取得相知名度的标记相同。主题网站相关网页的印本见附件 11，可与附件 12 所载投诉人网站的相关网页印本比较。投诉人同时请专家组参考下文的比较图表。

现时已经公认，刻意利用他人的声誉而进行的经营，并不构成善意的商品或服务提供，请参见 Philip Morris Incorporated 诉 Alex Tsytkin（案号：D2002-0946）及 Madonna Ciccone, p/k/a Madonna 诉 Dan Parisi and <madonna.com>（WIPO 案号：D2002-0847），副本见附件 13。鉴于争议域名包含“LUCAS”一字及主题网站使用 LUCAS 标志的事实，明显可见被投诉人有意从投诉人在 LUCAS 商标所享有的商誉中取得利益。就此而言，被投诉人对争议域名的使用不可能构成任何善意的

投诉人的 LUCAS 标志	主题网站所展示的标记
	

商品或服务提供。

被投诉人明显使用争议域名作商业用途；现用于一家“生产制造汽车、摩托车及各类小型汽油机火花塞...的综合大型企业”。主题网站首页的文字说明见附件 6。投诉人因此认为被投诉人并无对争议域名作任何合法的非商业使用。

投诉人因此认为，就解决办法第 8(ii)条的目的而言，已证明被投诉人对争议域名

或其主要部份并不享有任何合法权利或权益。

(3) 被投诉人（域名持有人）对该域名的注册或使用具有恶意

投诉人认为被投诉人对争议域名的注册具有恶意，理由如下：

- (a) 被投诉人对争议域名并无享有任何合法权利或权益；
- (b) 鉴于投诉人在中国对“LUCAS”商标享有的知名度，被投诉人对投诉人在争议域名享有的在先权利和权益必定有所知悉；及
- (c) 被投诉人并无为任何善意提供商品或服务的目的使用争议域名，相反地，被投诉人使用争议域名的目的是制造与投诉人名称和注册商标之间的混淆，从而误导公众人士，藉以取得不合理的商业利益。

被投诉人在对争议域名不享有任何合法权利和权益的情况下注册争议域名这事实本身已证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

此外，投诉人认为基于投诉人在中国对“LUCAS”所享有的长期知名度，可作出如下不可推翻的推定：被投诉人在注册争议域名时对投诉人的“LUCAS”商标已有所知悉。请参考 KPMG International 诉 Manila Industries, Inc 一案(WIPO 案号：D2006-0597)，副本见**附件 14**。毋论如何，“LUCAS”商标在中国的注册已构成一项向被投诉人及所有其他方发出的推定性通知，说明该商标的存在和投诉人对其享有权利。参见 Express Scripts, Inc. 诉 Windgather Investments Ltd / Mr. Cartwright 一案（WIPO 案号：D2007-0267），副本见**附件 15**。

被投诉人在完全知悉投诉人对该等商标拥有的在先权利，并且在没有向作为商标所有人的投诉人寻求取得许可的情况下注册争议域名，其注册和使用争议域名的行为不可能是善意的行为。请参考 Hugo Boss AG 诉 Wenzhou Lucheng District Shangshu Sunbird Department Store and Zhao Ke Jian 一案（案号：DCN-0300008），副本见**附件 16**。

此外，如上文所述，争议域名的注册具有恶意的证明可见于如下事实：主题网站就其提供销售和推销的产品展示一个与投诉人的 LUCAS 标志差不多完全相同的复制标记，该等产品使用的标记和所属的产业与投诉人及其前身取得相当名度的标记和产业相同。请参考**附件 11 和 12**分别的主题网站和投诉人网站的相关网页，及上文关于投诉人的 LUCAS 标记与主题网站标记的比较图表。

在此等情况下，毫无疑问被投诉人注册争议域名的目的是制造与投诉人 LUCAS 标志之间的混淆的可能性，从而误导公众人士以为其与投诉人及 / 或其前身之间存在任何关系或关联，藉以吸引互联网用户登入其主题网站，以取得金钱利益。

投诉人因此认为已就解决办法第 8(iii)条的目的，证明被投诉人注册或保留争议域名具有恶意。

4. 被投诉人

被投诉人在其答辩书中针对投诉人提出的投诉作以下答辩：

根据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》（《解决办法》）第八条之规定，投诉人必须证明其投诉满足所有三项必要条件。本案中投诉人却未能证明该三项必要条件的同时存在，故投诉人的投诉应该予以驳回。

（一）投诉人没有证据证明其对“LUCAS”名称享有受中国法律保护的民事权益，而且被投诉的域名与“LUCAS”名称不具有足以导致混淆的近似性。

首先，根据《解决办法》的规定，投诉人必须证明其具有受中国法律保护的民事权益的名称或标志。《解决办法》系以《中国互联网络域名管理办法》为依据制定的，只有受中国法律保护的合法权益，才有可能被注册行为所侵犯，才能作为构成解决办法规定的相同或混淆性相似的根据。对此，在众多有关.CN 域名争议的案件中，专家组已经认可了这一基本原则。请参见 *Fidessa Limited 诉四重奏国际贸易（上海）有限公司案*（香港国际仲裁中心案号：DCN-0800180）。

其次，投诉人必须证明其享有的民事权益是在争议域名注册日期以前就已经拥有。在境外包括香港和澳门所获得的商标注册证明因商标权保护的严格地域性，不能作为在中国大陆地区获得注册商标专用权保护的依据。请参见 *屈臣氏企业有限公司诉深圳世纪星源股份有限公司案*（中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议解决中心案号：CND-2006000230）。

因此，投诉人必须证明其在中国大陆地区拥有受中国法律保护的在前的民事权益，根据《解决办法》第七条，该举证责任完全由投诉人承担。不仅如此，“投诉人亦有责任提交与投诉书中的理据相符的证据，投诉人应小心确保其提倡的理据与事实相符，以避免误导专家组”。请参见 *CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED & CHELSEA FC PLC 诉邵静案*（香港国际仲裁中心案号 DCN-0600044）

附件 1: *Fidessa Limited 诉四重奏国际贸易（上海）有限公司案*

附件 2: *屈臣氏企业有限公司 诉深圳世纪星源股份有限公司案*

附件 3: *CHELSEA FOOTBALL CLUB LIMITED & CHELSEA FC PLC 诉邵静案*

然而，投诉人却没有尽到举证责任：第一、投诉人仅提供了一份自行制作的商标注册清单，该清单属于投诉人单方面的权利主张，而不是证据。虽然其被列入附件中，但不改变其作为投诉人陈述的性质。证据的真实与否无法确定，商标的实际注册人是谁，注册时间是否在争议域名注册之前，目前是否仍然有效等等信息均无法核实；第二、尽管投诉人主张其在全球 150 个国家就“LUCAS”拥有超过 500 项商标注册，但是争议域名属于中国国家顶级域名，投诉人应当证明其系在中国合法有效的“LUCAS”商标注册所有人，但投诉人未提供证据证明其有该项权利。仅作为集团公司内部成员的身份，并不能保证投诉人也拥有该集团所享有的商标权等权利；第三、投诉人没有提供证据证明在争议域名注册以前其“LUCAS”品牌的汽车产品在中国大陆地区拥有了相应的知名度，也没有证明其在中国大陆地区使用其商业名称开展商业活动。

投诉人试图用 CNLUCAS.COM 程序案来代替其举证责任，试图利用种种推测来代替实际的举证责任，有意混淆了 CNLUCAS.COM 程序案中被投诉人与本案被投诉人属于不同的民事主体这一基本事实。本案的被投诉人完全是独立的法人，只对自己所进行的民事行为享有权利，承担义务。这就好比对于长兄的违法犯罪责任，现代法治国家不采取株连方式，要求毫不相关的弟弟承担责任一样。各案的不同使得专家组必须依赖本案具体情境和证据。况且，争议域名系于 2008 年 9 月 3 日注册，该时间之后的裁定与其毫不相关，对其不具有溯及力。

投诉人也提供了在美国、法国等国家与被投诉人发生的各种民事纠纷的判决书等作为证据，被投诉人认为这些判决不能作为认定本案事实或适用法律的依据，因为该要求不仅超越了专家组的权限范围，而且由于本案涉及的是中国顶级域名，判决所涉及的事实是在各国发生的商标纠纷案件，与本案的域名争议没有任何关联性。有些判决书甚至连本案被投诉人与其他主体的关系都未查清，专家组更无能力来判断该等判决的正确与否。

进一步分析该等外国判决之作用，特别是从专家组的法律地位出发，更能看到该等判决要求实无可操作性：若将该等判决作为已生效之判决而申请承认和执行，专家组及中心作为民间解决机构，并无司法机构之强制权力，也不是与该等外国法院同等地位或处于上诉机构之司法机关，无权承认和执行。况且法定的承认和执行的权力属于各国法院，且须根据双边或多边的司法协助协定之规定，通过各国的司法主管当局途径送达和申请等，该等判决显然未通过此等法律程序，专家组亦无承认和执行的权力；

若将该等判决作为证据使用，则证据必须经过质证程序和专家组认可，以证明该等判决证据具有真实性、合法性和关联性，但专家组和中心显然无此等权威，可凌驾于各国法院，甚至国家司法主权之上。故请求依赖该等判决之要求实属荒谬。

甚至连投诉人提供的关于 CNLUCAS.COM 程序的专家组裁决书都明确表示“不将投诉人提交的法院判决，作为本案认定事实或适用法律的依据”（参见投诉人附件 4 第 4 页第 3 段）。因此这些判决书不能作为认定投诉人在中国大陆地区对于“LUCAS”拥有在先权益以及被投诉人是否具有权益和注册争议域名是否具

有善意的基础。

投诉人进一步援用浙江省慈溪市人民法院的判决书作为认定混淆性的参考。被投诉人经研读该判决书后认为，投诉人有误导专家组之嫌，该判决书确定华迪敏先生是在第 7 类“内燃机火花塞”产品上注册的“LUCAS 卢卡斯”注册商标专用权人，被告天合公司使用的“LUCAS”标识不能认定与“LUCAS 卢卡斯”商标构成近似商标（见判决书第 12-13 页）。因此，判决的结论恰恰与投诉人所主张的相反。

“LUCAS”是个非常普通的男子姓名，无论是正式出版的字典还是电子版的金山词霸，都将“LUCAS”翻译为男子姓名“卢卡斯”。被投诉人还在中国商标局的网站检索到大量由第三人注册的“LUCAS”商标，涉及商品和服务种类繁多，有“电炉”、“吸尘机”、“电动剪刀”、“铁锅”、“混和机”、“钱包”、“技术咨询”等等。此外，被投诉人还发现中外以“LUCAS”命名的企业也非常多，他们分布的行业非常广泛。这些企业和个人同样对于“LUCAS”商标或名称拥有合法权益，投诉人没有证据证明其对“LUCAS”商标拥有排他性的权利，争议域名并非唯一指向投诉人。而且“LUCAS”和“卢卡斯”也是被投诉人的企业名称中主要组成部分和识别部分，被投诉人并在实际商业活动中使用英文商业名称“Ningbo Lucas Machinery Co., Ltd.”，因此，“LUCAS”同样是被投诉人具有识别性的标志。在同时存在多个具有权益的主体情况下，且“LUCAS”名称没有任何显著性的情况下，投诉人主张争议域名与投诉人的 LUCAS 商业标记具有混淆性近似没有任何根据。

附件 4：词典中对于“LUCAS”的解释；

附件 5：关于“LUCAS”商标的检索结果；

附件 6：以“LUCAS”或“卢卡斯”命名的企业；

附件 7：被投诉人使用 LUCAS 名称进行商业活动的证据；

投诉人引证了 Kabushiki Kaisha Toshiba dba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI（WIPO 案号 D2006-0768，见投诉方附件 8）作为参考来主张应认定争议域名与投诉人的“LUCAS”商业标记具有混淆性相似，但被投诉人在研读该案件裁决后恰恰发现，该裁定在作出相似性判断时主张充分考虑普通消费者对于品牌所代表的商品和服务的关注程度，考虑投诉人商标的知名程度和商标的显著程度，在投诉人无法证明其拥有“LUCAS”商标和该商标在中国具有很高知名度，相反被投诉人对于“LUCAS”同样具有民事权益的情况下，争议域名并不会误导消费者认为被投诉人与投诉人之间有任何联系，因而没有混淆性相似问题。

（二）被投诉人对争议域名享有合法权益。

1. 被投诉人对于“LUCAS”名称拥有商标使用权

被投诉人拥有下列“LUCAS 卢卡斯”商标使用权：

注册号：1526923

商标：Lucas 卢卡斯
申请日：1999 年 10 月 18 日
类别：第 7 类
商品：内燃机火花塞
注册人：慈溪市飞驰电器有限公司
受让人：华迪敏
注册有效期：2001 年 2 月 21 日至 2011 年 2 月 20 日

2005 年 12 月 5 日，上述“LUCAS 卢卡斯”商标权转让至被投诉人的法人代表华迪敏后，被投诉人已经从其商标所有人华迪敏处获得了该商标使用权。因此，被投诉人早在争议域名注册以前即对于“LUCAS”名称拥有合法的民事权益。中国《商标法》对于商标采取注册在先的原则，允许在不同类别商品上注册相同的商标，被投诉人在“内燃机火花塞”商品上使用“LUCAS”商标完全符合中国法律的规定，其注册争议域名用于宣传自己的火花塞产品也合法合理。

[附件 8：第 1526923 号“LUCAS 卢卡斯”商标注册证；](#)
[附件 9：华迪敏授权被投诉人使用其商标的声明书；](#)

2. 被投诉人对于“LUCAS”名称拥有受中国法律保护的商号权

被投诉人宁波卢卡斯机械有限公司的英文名称为 Ningbo Lucas Machinery Co., Ltd.，其中 LUCAS 是被投诉人企业名称中区别性部分。被投诉人于 2006 年 5 月 9 日在宁波市工商局获准登记成立，并一直在商业活动中使用该中英文名称。通过参加展览会、发布广告等活动推广自己的商业。依法成立的企业，其名称权受中国民法和企业名称登记管理条例等法律保护。域名作为寻址工具，只有简单易记才能被互联网络用户记住并使用，因此，被投诉人使用其英文名称中最显著性部分注册为域名完全合情合理，不具有恶意。

争议域名是属于中国国家顶级域名的.CN 域名，因此，域名持有人对域名是否享有合法权益的判断也应当立足于中国大陆范围内，确定双方对争议域名的权利和合法利益。域名体现的是网络环境下持有者的身份和定位符号，其基础是持有者现实世界的区别性身份在虚拟世界的反映，被投诉人名称中的字号为“LUCAS”，主要产品所使用的商标为“LUCAS 卢卡斯”，虽然投诉人主张其在全球拥有很多“LUCAS”商标，但是由于知识产权的地域性，其是否在中国拥有压倒被投诉人合法利益的决定性利益才是应当判断的焦点。投诉人的“LUCAS”商标在中国并不是驰名商标，没有绝对的排他性权利阻止他人在不同商品类别上使用相同的商标，投诉人也没有证据证明其在中国大陆享有绝对的知名度，以至于普通公众一提到“LUCAS”，必然与其联系在一起。被投诉人在两个著名的互联网络搜索引擎 BAIDU 和 GOOGLE 上对“LUCAS”和“LUCAS 中国”进行搜索的结果，发现的均是张柏芝及儿子 LUCAS 的信息，却没有找到与投诉人有关的信息。因此，投诉人在中国对于“LUCAS”域名并不具有排他性利益。

[附件 10：被投诉人商业登记信息；](#)
[附件 7：被投诉人使用 LUCAS 名称进行商业活动的证据；](#)

附件 11：互联网络上搜索“LUCAS”和“LUCAS 中国”的结果；

（三）被投诉人在接到投诉书之前，已经在提供商品和服务的过程中善意地使用了“LUCAS”名称，并在网站使用中采取谨慎克制的方式，对争议域名的注册和使用没有恶意

被投诉人使用自己的商号注册争议域名，并且在注册前已经获得了“Lucas 卢卡斯”注册商标权利人华迪敏授权使用许可，许可被投诉人注册使用争议域名。因此只有“Lucas 卢卡斯”注册商标权利人华迪敏有权决定被投诉人使用“Lucas 卢卡斯”商标的行为是否适当。

投诉人认为被投诉人刻意利用其声誉而进行经营活动，但是却没有提供任何证据证明在争议域名注册前，投诉人在中国大陆地区对于“LUCAS”具有声誉的证据。不论在先的裁定如何论证，均不是证明本案事实的证据，投诉人在提出自己的主张时并没有建立在证据的基础上。对照投诉人所列附件清单，能够用于证明案件事实的证据寥寥无几，多数都是其他案件的裁定。

被投诉人注意到投诉人所援引的主张恶意的案例均为国家仲裁论坛和 WIPO 所做，因该两机构并未获得中国互联网络信息中心授权许可处理.CN 域名争议，而《解决办法》与该两机构所采用的《统一域名争议解决政策》在判断在先权利及恶意方面亦有很大区别，故由国家仲裁论坛及 WIPO 所做裁定不能作为本案涉及.CN 域名争议问题之参考。

虽然投诉人与华迪敏先生和被投诉人之间瓜葛不断，甚至诉诸法庭，但是法庭判决均未否认或撤消华迪敏先生在中国大陆拥有的第 1526923 号“LUCAS 卢卡斯”商标权。此外，在争议域名注册前的 2007 年 4 月 28 日，华迪敏先生即向

中国商标局递交了第 6025705 号“LUCAS 及图”



商标申请。争议网站使用了该商标申请。

不论被投诉人对于商标申请权的理解准确与否，需要注意的是，被投诉人的争议网站所提供和宣传的产品仅仅是“内燃机火花塞”，与被投诉人所拥有的商标使用权核定的商品相同。投诉人所提供的附件 10 已经清楚地反映出这一点；而投诉人自己所经营的产品则不包括火花塞，投诉人提供的附件 11 中列出的投诉人提供的产品包括汽车大灯、接电开关、变极器、车辆门镜、燃油泵、传感器、警报器、车辆电池、启动机、发电机，这些产品均与内燃机火花塞属于不同类别的商品。因此被投诉人与投诉人不属于同业竞争者，消费者不会混淆。

被投诉人在争议网站上诚实地介绍自己的企业和产品，在经营活动中所提供的商品上已经善意地使用“LUCAS”商标，而其提供的产品又是投诉人所不生产和经营的，因此被投诉人注册和使用域名并没有损害投诉人声誉或混淆与投诉人之间区别的情况。其次，被投诉人采取了克制谨慎的手段对待可能发生争议的问题，仅在所核准使用的商品上使用其“LUCAS 卢卡斯”商标，在域名所指向的网

站上仅仅介绍核准使用的商品，完整地使用其包含“LUCAS”的企业名称，即使其使用行为惹得投诉人不快，也是在中国法律所划定的保护圈子内进行。投诉人并没有获得中国法律所授予的跨入被投诉人圈内的权利。善意的道德要求虽然比法律规定更加宽泛，但我们应当警惕用道德标准替代法律规定，警惕空泛的没有具体标准的善恶争议冲毁了法律保护的底线，善意的判断不应与法律保护的权利相冲突，否则就直接否定了中国法律，使法律陷于虚无，只成全了小善，却构成了大恶。

基于上述事实 and 理由，被投诉人请求专家组驳回投诉人的投诉。

附件 12：第 6025705 号“LUCAS 及图”商标申请

投诉人于针对被投诉人提交的答辩书，于 2009 年 8 月 6 日向香港国际仲裁中心提交了补充材料如下：

I. 绪言

1.1 投诉人于 2009 年 6 月 5 日已就争议域名提交投诉书，现就该投诉书提交进一步支持资料，作为对被投诉人在 2009 年 6 月 26 日提出的答辩书所载论点、宣称和主张的回应。

II. 回应的根据和理由

1. 回应被投诉人的主张称投诉人未能对其倚赖的商标注册提出证明

1.1 鉴于投诉人的全球商标组合包含超过 500 项商标注册，就投诉书附件 2 所列以及投诉人在本程序中倚赖的商标提供所有商标注册证明书副本实在并非切实可行。

1.2 投诉人在本答复书中附上其在中国取得的 LUCAS 注册商标的注册证明书副本，详见附件 1A。专家组如对投诉书所述投诉人所拥有的任何其他 LUCAS 商标注册的拥有权有任何怀疑，正如投诉书所述，投诉人乐意应专家组的的要求，提供任何商标的注册证明书以供审阅。

1.3 投诉人亦希望在此指出，鉴于双方已在多项涉及商标侵权主张的法律程序（见投诉书的说明）中成为当事人，被投诉人无可否认地已知悉投诉人拥有的商标注册。就此而言，被投诉人在本域名争议程序中要求上述证明，实属无理缠扰的行动，具有恶意。

2. 回应被投诉人的主张称投诉人试图用 CNLUCAS.COM 程序来代替其在本程序中的举证责任：

2.1 投诉人并无试图用 CNLUCAS.COM 程序来代替其在本程序中的举证责任，投诉人仅仅是对比参照在 CNLUCAS.COM 程序中提出的陈述，该等陈述经所需的修改后在本程序中适用。

2.2 投诉人确认 CNLUCAS.COM 程序的被投诉人（华先生）与本程序的被投诉人（宁波卢卡斯机械有限公司）的身份并非相同。然而，基于下列理由，两者之间存在着复杂的关系：

- (i) 华先生是被投诉人的法定代表；及
- (ii) 华先生是被投诉人的主要股东。

此外，被投诉人正在使用争议域名以营运华先生在投诉人获 CNLUCAS.COM 程序的专家组作出转让 CNLUCAS.COM 域名的决定前使用 CNLUCAS.COM 域名所营运的同一网站。

2.3 因此，投诉人在 CNLUCAS.COM 程序中依赖的理由、理据和事实分析不单基本上与其在本程序中所倚赖的理由、理据和事实大致相同，并且明显地与本程序有相关性；而 CNLUCAS.COM 程序中专家组就华先生对 CNLUCAS.COM 域名的注册和使用所作出的观察和意见在本案中亦同样具有相关性。

2.4 此外，CNLUCAS.COM 程序是在争议域名注册日期之后开始和裁定的事实，对本案并无任何相关性。

3. 回应被投诉人的主张称华先生及被投诉人与投诉人之间各项争议的民事判决对本程序没有任何关联性：

3.1 投诉人并无要求专家组对华先生及 / 或被投诉人实施或执行在其他国家取得的民事判决。提出该等判决的目的是显示华先生及被投诉人与投诉人之间就“LUCAS”商标所涉及的各项（仍在进行中的）争议的历史，并藉以证明被投诉人对投诉人的“LUCAS”商标所作出广泛的侵权行为；此等事实对本程序的相关性在于该等事实证明（i）被投诉人对投诉人的

“LUCAS”商标（及因而对争议域名）并不拥有任何合法权利或权益；及
（ii）被投诉人使用投诉人的“LUCAS”商标（及因此对争议域名的注册和使用）具有恶意。

3.2 在此等情况下，投诉人实难以理解被投诉人如何认为投诉人所获得的外国胜诉判决及裁定被投诉人有侵犯投诉人注册商标的判决与本案无关。相反地，投诉人认为专家组就被投诉人对争议域名的“权利及权益”的合法性和恶意问题作出决定时，应对该等判决加以考虑。

3.3 此外，鉴于所有该等判决均由相关司法权区内具有管辖权的法院颁发，专家组应有权将该等判决视为表面正确的证据。

4. 回应被投诉人的主张称浙江省慈溪市人民法院的判决与投诉人在本程序中所主张的结论相反 — 即被投诉人使用的标记与投诉人的“LUCAS 卢卡斯”注册商标并非混淆地相似；投诉人提出下列进一步陈述：

4.1 简单而言，被投诉人对浙江省慈溪市人民法院（“慈溪市法院”）的判决产生误解。与被投诉人的陈述相反，慈溪市法院的实际上相关的裁决如下：“如原告申请注册“Lucas”商标，将被商标局视为与“LUCAS”商标相同而不予核准”。

4.2 上列判决的意义是慈溪市法院认为除开“卢卡斯”部分后，被投诉人使用的“LUCAS 卢卡斯”商标与投诉人在先注册的“LUCAS”商标完全相同。在此理由下，争议域名或其大部分“LUCAS”与投诉人的“LUCAS”注册商标完全相同。

5. 回应被投诉人的主张称“LUCAS”是普通的男子英文姓名及在中国有大量由第三人拥有的包含“LUCAS”文字的其他商标注册；投诉人就此作出如下进一步陈述：

5.1 被投诉人的意思似乎是“LUCAS”是通用词语，因此投诉人对该词语并不（亦不能够）享有排他性的权利，理由是他人亦应有权使用该词语（所提出的证据是其他第三人在中国取得的“LUCAS”商标注册）。

5.2 投诉人并无主张在中国在所有产业类别中对“LUCAS”文字享有排他性权利，同时亦承认他人亦可在中国就投诉人的中国商标注册适用范围（在该

范围内投诉人的确享有排他性权利) 以外的商品和服务合法地使用“LUCAS”作为其商标。







5.3 然而, 投诉人毋须证明其对“LUCAS”文字享有排他性权利, 从而确立(i) 投诉人对争议域名享有合法权利或权益;或(ii)被投诉人并不享有该等合法权利或权益。

5.4 就前者而言(即投诉人对争议域名享有合法权利及 / 或权益), 投诉人就“LUCAS”所取得的中国商标注册(全部均早于被投诉人注册争议域名的日期)已是足够的证明。就后者而言(即被投诉人对争议域名并不享有合法权利及 / 或权益), “LUCAS”一字在投诉人的品牌以外亦具有通用意义以及他人亦就与投诉人所提供者无关的商品和服务使用“LUCAS”标记这两项事项, 在被投诉人就其业务(该业务与投诉人经营的业务所涉及的商品和服务实质上完全相同)非法(即商标侵权)和公然恶意使用“LUCAS”和争议域名的情况下, 均无助于令致被投诉人对争议域名的使用和注册成为合法化。

5.5 此外, 投诉人认为在任何情况下, 通过其对“LUCAS”商标超过 100 年来的广泛使用及早自 1980 年代初在中国境内的广泛使用, 投诉人对“LUCAS”商标已取得充份的知名度和商誉, 足以使其成为显著的标记(证据见之于投诉人在中国取得的9项“LUCAS”或包含“LUCAS”的商标注册, 注册号如下: 135269、135264、135267、135268、868442、978366、135287、839890 及 829954)。

6. 回应被投诉人的主张称其包含“LUCAS”文字的公司名称向被投诉人赋予对争议域名的合法权利及 / 或权益。投诉人认为:

6.1 在中国, 注册任何特定的公司名称的权利受第三方在先合法权利的规限。《企业名称登记管理规定》规定公司名称如包含可能对公众造成欺骗或者误解的内容和文字或损害他人合法权利, 均被视为不适宜的名称。鉴于投诉人在中国已就“LUCAS”取得在先的注册商标及相当的知名度, 投诉人认为被投诉人的公司名称属于不适宜的名称, 因此就本程序的目的而言, 并不能藉以向被投诉人赋予任何有关争议域名的合法权利或权益。

7. 回应被投诉人的主张称华先生的  中国商标注册向被投诉人赋予对争议域名的合法权利及 / 或权益：
- 7.1 在中国法律下，一项商标注册仅仅是其有效性的表面推定，即是说被投诉人的商标注册并非是其对争议域名拥有合法权利或权益的不可推翻的证明。
- 7.2 投诉人重申，鉴于该商标在中国法律及在其他国家的法律下（见美国及法国等地所取得的各项判决）侵犯投诉人的注册商标权利，该商标的使用属于非法使用，在此情况下，该项商标的注册不可能赋予被投诉人任何对争议域名的合法权利或权益。
- 7.3 投诉人早自 1872 年已使用 LUCAS 商标经营业务，而投诉人关于 LUCAS 的 500 多项国际商标注册绝大部份均早于被投诉人的唯一一项中国注册  ；部份投诉人的 LUCAS 商标注册更早于 1900 年代初取得。投诉人的 LUCAS 中国商标注册分别于 1980 及 1996 年取得，均早于被投诉人的唯一中国注册  的日期，而被投诉人拟倚赖该项注册以确立其对争议域名拥有合法权利或权益。
- 7.4 投诉人已就被投诉人的  注册提出停止使用的撤销申请和争议撤销申请，该等申请正由中国商标局审理中。投诉人向中国商标局提交的两撤销申请的申请书复印件见附件 2A。
8. 回应被投诉人的主张称华先生的待批  中国商标申请赋予被投诉人对争议域名的合法权利及 / 或权益。
- 8.1 就被投诉人的  待批商标申请而言，投诉人请专家组注意，根据《中国商标法》的规定，除非及直至有关申请已成为商标注册，一项商标申请本身并不赋予其申请人对申请商标的任何权利。
- 8.2 直至本投诉书的日期，该项申请仍未获中国商标局公布。（该项申请如获得公布，投诉人将会就此提出异议申请；而投诉人认为鉴于其在先的“LUCAS”中国商标注册，该项申请获得公布的可能性相当低）。

9. 回应被投诉人的主张称被投诉人就善意的商品和服务的提供已多年使用 LUCAS 商标和争议域名。

9.1 投诉人对被投诉人一直就商品和服务的提供使用“LUCAS”商标的事实并无提出争议。投诉人争议的是该等商品和服务的提供并非善意。

9.2 鉴于其行为已被判定为商标侵权行为（证据见之于所提供的民事判决）及公然假冒和挪用投诉人的商誉（见下文第 12 段）在此等情况下，被投诉人的商品和服务提供不可能称之为善意的行为。

9.3 此外，其产品类别和目标客户均明显有重迭之处；投诉人及被投诉人均在汽车工业界内经营汽车用部件。在双方各自使用的标识几乎完全相同的情况下，投诉人及被投诉人产品产生混淆的情况，不单相当有可能发生，更属无可避免。

10. 回应被投诉人的主张称投诉人并无证据证明投诉人以其名称在中国经营任何业务：

10.1 投诉人于 1994 年在河北省廊坊市设立首家合资企业，名称为卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司。该公司投资超过 2,800 万美元，从事汽车制动产品的调查研究。在投诉人于 1999 年与美国领先的汽车部件生产商 TRW Automotive Inc. 合并后（合称“TRW”），TRW 已在中国组建 9 家外资企业和合资企业，在中国的汽车部件市场扩大其“LUCAS”品牌产品的市场占有率。2004 年，TRW 将其亚太地区总部迁往上海，进一步加强其在中国的业务经营。投诉人在中国运营情况的介绍书以及其他相关证明材料见附件 3A。

11. 回应被投诉人的主张称基于其在互联网搜索引擎 Baidu 和 Google 对“LUCAS”和“LUCAS 中国”进行搜索的结果，投诉人没有证据明其在中国享有知名度。投诉人就此进一步陈述如下：

被投诉人提供的互联网搜索结果并不证明投诉人在中国没有任何经营或业务活动或没有取得知名度。

投诉人在相同的中国本地搜索引擎以及中国最大的网上 B2B 商贸平台 Alibaba.com 进行搜索，出现大量关于投诉人及投诉人产品的结果。有关

搜索的结果（特别加显显示与投诉人及投诉人相关的搜索结果）见附件 4A。

12. 回应被投诉人的主张称投诉人没有提供证据证明被投诉人蓄意使用其商标和知名度开展其商业活动。投诉人就此进一步陈述如下：

12.1 倘若被投诉人本身不承认，投诉人实际上不可能提出直接证据藉以正面及清楚地证明被投诉人蓄意挪用投诉人的商标和知名度。然而，上述蓄意可通过被投诉人采用和使用投诉人的“LUCAS”品牌和商标的情况以及下列事实而作出不可推翻的推定（正如投诉人已在投诉书内列述）：

(iii) 被投诉人是在投诉人已采用“LUCAS”作为其品牌及商标约 100 年后及最少在投诉人开始在中国使用其品牌和商标 15 年后，始采用“LUCAS”标记；

(iv) 被投诉人就与投诉人相同的产品类别使用“LUCAS”标记；

投诉人的 LUCAS 标识	侵权网站上展示的标识
	

(v) 被投诉人采用及使用的标识实际上与投诉人的标识完全相同；

12.2 假设没有怪异的巧合情况，上述各项因素的一起出现，产生如下不可推翻的推定：被投诉人蓄意采用及使用投诉人的标识，具有恶意。

12.3 另外，如果使用的目的是为了利用他人的驰名性，那么该种使用就不能被认定是在善意的提供商品或服务。否则，被投诉人将可以通过故意侵权而获得合法的利益，这种解释很显然与政策矛盾(Chanel, Inc. v. Cologne Zone, 世贸组织，案件号 D2000-1809)。该案例复印件见附件 5A。

13. 回应被投诉人的主张称投诉人援引的主张恶意的案例均为国家仲裁论坛

和 WIPO 案例，与根据 CNNIC 政策提出的本程序无相关之处，不能用作参考，理由是该两项争议解决政策所依据的原则完全不同；投诉人就此进一步陈述如下：

- 13.1 CNNIC《解决办法》的原则，特别是投诉人讨回争议域名须证明的三项要素，与 ICANN《统一域名争议解决政策》要求确立的三项要素（事实上在 CNLUCAS.COM 程序中已获得确立）在任何实质方面并没有差别。
- 13.2 被投诉人认为该等案例不能作为本程序的主张并不正确。专家组有权运用其酌情权采纳任何其认为适宜的材料作为参考。

14. 结论

- 14.1 双方当事人就 LUCAS 标记的争议已超过一年，详见投诉书内的说明；投诉人已在多个国家，包括在美国、德国、法国和中国成功对被投诉人提出侵犯商标和有关的程序。投诉人承认在中国的诉讼程序仍在审理阶段，但投诉人在此强调至现时为止，被投诉人在世界任何地方就被投诉人的 LUCAS 商标从未能成功地向投诉人提出任何程序，亦从未能对投诉人所提出的程序成功地作出抗辩。
- 14.2 投诉人在此进一步强调虽然涉及的被投诉人并非同一实体（但他们之间存在着复杂的关联）及两案件的争议域名之间有国家顶级域名<.cn>与通用顶级域名之别，但本程序所涉及的事实与 CNLUCAS.COM 程序的事实几乎完全相同。
- 14.3 自 CNLUCAS.COM 程序的决定（即由华先生将 CNLUCAS.COM 域名转让予投诉人的决定）执行后，被投诉人即重新以争议域名（除<.cn>后缀外，与 CNLUCAS.COM 域名完全相同）营运相同的侵权网站；投诉人认为此行为已直接损害专家组对 CNLUCAS.COM 程序的决定。投诉人因此请求专家组就本程序作出相似的裁决。

被投诉人针对投诉人提交的补充资料，于 2009 年 8 月 13 日向香港国际仲裁中心提交了补充答辩如下：

1. 前言

2009年8月7日，被投诉人收到香港国际仲裁中心转递之投诉人提交的补充投诉文件，并指定被投诉人补充答辩期限。针对投诉人上述补充投诉文件，被投诉人补充答辩如下。

2. 投诉人的举证责任

2.1 根据《域名争议解决办法》第七条的规定，投诉人应当对其主张承担举证责任。这种举证责任应当理解为是个案要求的，不能用其他案件的材料和结论来简单替代本案。本域名争议是不同的案件，不仅被投诉人不同，案号不同，受理的机构和应用的解决办法也不同，专家组的构成更不相同，新的专家组见不到投诉人提供的证据如何进行审核，而投诉人却没有履行在本案中的举证责任，提供任何足以证明其在中国拥有“LUCAS”商标权的证据，反而要求被投诉人承认其主张，无知且无理。

2.2 投诉人所提供的商标证共八件，核定使用的商品和服务类别分别为第12类、第16类、第17类、第6类、第8类、第11类、第42类、第37类和第12类。而被投诉人所拥有第1526923号“LUCAS卢卡斯”商标权所核定使用的商品类别是第7类“内燃机火花塞”，与投诉人所核定使用的商品和服务类别相差甚远。根据《中华人民共和国商标法》的规定，被投诉人的“LUCAS卢卡斯”商标获得核准注册的事实清楚地表明中国商标局认为被投诉人在第7类商品上注册“LUCAS”商标不会与投诉人已有的商标注册发生冲突，两者完全可以在不同商品和服务类别上共存，而不会发生混淆。需要强调的是，中国商标法采取的是商标注册优先的原则，在依法获准注册的商标未被撤消以前，其商标专用权始终有效。因此，商标是否有效的评判权在中国商标局，投诉人及专家组只有对事实认定的权利，不能越俎代庖，撤消或否定被投诉人商标权。

2.3 在中国大陆范围内，投诉人获得的“LUCAS”商标注册只有8件，而同时，在中国大陆还有很多其他个体或公司获得“LUCAS”商标注册（参见被投诉人证据附件5），但不论注册数量多寡，投诉人并不比被投诉人在中国大陆对于“LUCAS”拥有更大的权利。

2.4 本域名争议案与投诉人所举的cnlucas.com一案不仅被投诉人是不同的法人主体，当事人的行为也不同，评判的标准也有很大差异。.COM域名争议适用的是互联网名称与数码分配联合会（ICANN）实施的《统一域名争议解决政策》，该《政策》对于投诉人所享有的商标权并没有地域和国别的要求，关注点是从全球的角度；而本争议案所适用的是中国互联网络信息中心（CNNIC）实施的《域名争议解决办法》，该办法对于投诉人享有的合法利益要求必须是中国法律所保护的利益。另外两者关于恶意的表现形式的规定也不相同，《解决办法》更是规定了两年的投诉时效，案件的环境证据如此不同，怎么能混为一谈呢？况且，除了针对同一被投诉人未解决的多个域名可以合并审理的情况外，《解决办法》并没有允许将不同的个案放在一起观察，尤其是使用本争议域名注册之后发生的其他案件的裁定来审理本应在域名注

册之前的行为，完全是溯及既往的行为，是与基本的法治精神相违背的。据被投诉人所知，投诉人所举的 `cnlucas.com` 一案裁定已被提交宁波市中级人民法院做最终裁定，在最终司法决定未确定的情况下，引用未确定裁定来审理另一个与此完全不同的域名案件是不合适的（参见补充附件 1）。

2.5 商标权具有地域性，这是普遍接受的知识产权常识。因此，当在一国享有商标权的产品进入到另一个其不享有商标权的国度时，就有可能因为侵犯他人在后者国家的商标权而被认为侵权，但这种商标侵权仅仅意味着在后一个他不享有商标权的国家的侵权行为，并不意味着在其享有商标权的第一个国生产、销售产品，使用商标会构成侵犯他人商标权。投诉人并没有在中国获得对于被投诉人商标侵权指控的胜利，这一事实本身说明，在中国，由于被投诉人拥有在“内燃机火花塞”产品上的“LUCAS 卢卡斯”商标权，只要被投诉人在法律限定的范围内使用其注册商标，就不构成任何商标侵权行为。

3. 被投诉人对于争议域名或其主要部分享有合法权益

3.1 根据《解决办法》第八条第（二）项的规定，投诉人要获得支持必须证明被投诉人对于争议域名或其主要部分**不享有**合法权益。该条规定的重点是解决被投诉人对于域名或其主要部分合法权益的有无问题，而不是合法权益的多少问题。

3.2 被投诉人对于“LUCAS”拥有商标权和企业名称权，这是毋庸置疑的事实。那么，被投诉人在互联网络环境下注册和使用争议域名是否享有权利或合法权益呢？答案是肯定的。域名作为体现注册人在虚拟世界的身份的符号，使用注册人的商标或商号是惯例和理所当然的选择，从而借此建立域名与当事人的联系。同时，域名的地理性标志作用对于界定当事人与域名的联系同样重要。“CN”域名是中国国家顶级域名，因此它的地理范围很自然地限定在中国大陆范围内，其域名注册服务管理结构和域名根服务器运行机构是中国互联网络信息中心(CNNIC)，所表明地理含义是中国大陆范围内的域名。这是有别与.HK和.TW，以及顶级国际域名.COM的。争议域名为“cnlucas.com.cn”，其中“.com.cn”表明了该域名是中国大陆的公司，“lucas”代表了被投诉人的商标和商号，被投诉人利用域名建立的网站仅仅用于推广其商标获得核准使用的“内燃机火花塞”产品，尽力使自己与他人区别开来。被投诉人使用其获准的注册商标和自己的商号作为域名的主要部分，申请中国顶级域名，推广商标核定的商品，从而建立起网络用户对其身份的认知，这是商标和商号权利互网络运用的典型做法，被投诉人当然对因此注册的域名享有合法权益。在对“LUCAS”都拥有中国注册商标权的情况下，按照域名注册先申请先注册的原则，被投诉人注册争议域名理所当然对该域名拥有合法权益。

3.3 商标和商号是域名注册的权利基础，也是被投诉人域名注册善意抗辩的基础。《解决办法》第十条第（二）项规定：“被投诉人虽未获得商品商标或服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度。”从这条规定中，我们不难看出，《解决办法》是将域名获得知名度作为未获得注册商标的一种补救，换句话说，如果注册人本身获得了注册商标，使用该注册商标注册相关域名的

行为就应当视为被投诉人对该域名享有合法权益。

3.4 被投诉人在提供商品或服务的过程中已经善意地使用与该域名相对应的名称。与权利保护范围观察的角度相同，在判断是否善意使用的情况时，我们仍然要限定在中国的范围内进行观察。被投诉人在中国对于与域名相对应的名称的使用包括两种情况，首先被投诉人在中国境内使用其登记注册的商业名称 NINGBO LUCAS MACHINERY CO., LTD.，这是将“LUCAS”作为企业名称的使用；其次，被投诉人在火花塞产品上使用“LUCAS”商标，进行商业推广活动，这是使用自己注册商标的行为。被投诉人的使用都是在中国法律所限制范围内的使用行为，以中国法律保护的形式在法律保护的范围内使用，根本谈不上恶意，否则中国的法律岂不是在助纣为虐。

3.5 被投诉人注意到投诉人在 2009 年 6 月 5 日的投诉书中提到投诉人已经注册了多达 9 项的域名，但是投诉人在注册了这些域名后却并没有实际使用（补充附件 2）。而被投诉人为了行使其在中国获得的商标权却不得不面对投诉人的反对，这公平吗？

3.6 域名争议解决程序系以简单快捷的方式解决域名争议的可选择性程序，因此专家组必须在很短的时间内作出裁定。这就要求专家组完全依靠《解决办法》的条文规定审理案件，避免进行复杂的价值判断。《解决办法》规定的是判断被投诉人对域名是否有合法权益，而不是权益的多少。这种权益的要求标准不应比对于投诉人拥有权益的标准更高，否则必然失去公平。既然判断投诉人对域名是否享有民事权益仅需要确定投诉人是否拥有相应的商标权或商号权，那么就不应当在判断被投诉人对域名是否享有民事权益的时候除相应的商标权或商号权外，还要求其他条件，否则势必将裁判的天平向投诉人一方倾斜，这将造成隐性的不公正，也将与《解决办法》第五条规定的基本原则相违背。

3.7 衡量合法权益的多寡并非可以简单地以经济实力的优劣、拥有权利的多少来划分，这实际上涉及到复杂的价值判断，答案并非泾渭分明。难道我们可以仅仅因为一个企业发展时间短、经济实力不雄厚，或者做事不讨人喜欢，就漠视它的权利，牺牲它的利益吗？难道我们可以仅仅因为某个企业更有名气或更有经济实力，就认为它代表了社会先进生产力的发展方向，就支持它垄断所有的权利和领域，甚至不惜牺牲掉法律对于弱小群体的合法保护吗？

4. 关于对被投诉人企业名称和商标权的争辩

4.1 投诉人引用《企业名称登记管理规定》来反对被投诉人的名称，但恰恰是该《规定》第 3 条提出对于依法登记的企业名称给予法律保护。在登记主管机关没有依法撤消被投诉人的企业名称前，请尊重国家机关的权威和法定权力。

4.2 同样，在被投诉人的“LUCAS 卢卡斯”商标未被中国商标局依法撤消以前，也请尊重中国商标局的权威和权力。

4.3 任何针对被投诉人上述权利的指责和否定都仅仅是投诉人的单方面主张，不足以取代权力机关的法律决定。

5. 对投诉人补充证据的评价

5.1 附件 2A 只是投诉人单方面撤消被投诉人商标的申请，尚未获得中国商标局的裁判，不能证明被投诉人商标权已无效。

5.2 附件 3A 证明投诉人在中国的产品范围是汽车制动器系统，与被投诉人的内燃机火花塞属于完全不同的产品系统。推广礼品文件为英文，不能证明是在中国使用和推广。

6. 结论

6.1 被投诉人虽然弱小，却同样拥有受中国法律保护的权利，也同样希望借助互联网的帮助发出自己微弱但合理的声音。对于本案，被投诉人并不想企求怜悯，仅仅希望获得公平对待。请注意这样的关键点：在中国大陆地区，被投诉人同投诉人一样，对于“LUCAS 卢卡斯”商标拥有合法权利。在这一点上，被投诉人与投诉人的地位是平等的。被投诉人对于争议域名的主要部分享有合法权益，而投诉人没有能够证明自己的投诉满足《解决办法》的条件，其投诉应予驳回。

5. 专家组意见

关于本案所适用的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》及《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》相关版本：中国互联网络信息中心于 2006 年 3 月 17 日采纳实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第二十一条规定：“本办法自 2006 年 3 月 17 日起施行。2002 年 9 月 30 日施行的原《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》同时废止。”

本投诉案的投诉书于 2009 年 5 月 22 日提出，因此，专家组认为本投诉案所适用的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》是 2006 年 3 月 17 日起施行的新版本。

关于实体问题：专家组意识到《解决办法》第八条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持-

- (1) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或标识相同，或具有足以导致混淆的近似性；
- (2) 被投诉的域名持有人对于名或者其主要部分不享有合法权益；
- (3) 被投诉的域名持有人对于名的注册或者使用具有恶意。

根据投诉人、被投诉人所提交的投诉书、答辩书及相关附件证据材料，本案专家组意见如下：

关于争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

专家组接纳，本投诉乃基于<LUCAS>英文商标，以及投诉人使用该等商标而产生的该投诉人基于中国法律的民事权益，包括透过该投诉人的包含该等商标的域名登记而产生的普通法权益。上述意见是根据《程序规则》第 31 条参照统一域名争议解决政策（《统一政策》）而作出的。见：Maxtor Corporation v. Sheng Yang Shi Xin Co. Ltd; HKIAC 案件编号 DCN-0300001 及 Sanofi-Synthelabo V. Pae Sun Ja; HKIAC 案件编号 DCN-0400018。


该投诉人自 1872 年起已使用<LUCAS>商标经营业务，自 1900 年起已陆续就其全球业务于 150 多个国家或地区就该等商标于不同类别取得五百个包含<LUCAS>的商标注册。该等国家及地区其中在中华人民共和国拥有 9 项注册（“LUCAS 商标”）包括中国（自 1980 年起）。投诉人提交了该等商标在世界各地的注册的清单及有关副本。专家组接纳投诉人早于 1980 年代已在中国使用和注册“LUCAS”商标，早于被投诉人注册争议域名的日期，享有基于中国法律的民事权益。

在争议域名<cnlucas.com.cn>中，“.cn”“.com.cn”是网缀及或国家顶级域名。专家组在考虑争议域名是否与投诉人享有民事权益的商标相同或混淆性相似时，应只考虑域名的主体部分。其主要组成部分是“cnlucas”或“cn”及“lucas”。显然，将字母组合暨前缀“cn”加上争议域名中的<LUCAS>注册成域名，与投诉人的商标或名称中“LUCAS”相同或混淆性相似。

而被投诉人提出（1）投诉人无法证明其拥有“LUCAS”商标和该商标具有很高知名度，争议域名不会误导消费者认为被投诉人与投诉人之间有任何联系，因而没有混淆性相似问题的主张，专家组不予支持。（2）被投诉人提出投诉人并没有在中国获得对于被投诉人商标侵权指控的胜利，这一事实本身说明，在中国，由于被投诉人拥有在“内燃机火花塞”产品上的“LUCAS 卢卡斯”商标权，只要被投诉人在法律限定的范围内使用其注册商标，就不构成任何商标侵权行为等主张，专家组不予采纳。

专家组认为，《解决办法》要求投诉人证明的是其享有民事权益的名称或者标志与争议域名的关联度，而非当事双方商标权是否相同。本案试图解决的是投诉人提出的关于争议域名被混淆的可能性，是基于专家组对争议域名和投诉人商标的比较而产生的主观认识，而非针对某一法律适用与否，或某一商标权的法理问题的讨论，这样的讨论不在本案范围之内。

依据投诉人提供的 LUCAS 标志 ，以及在被投诉人所注册

主题网站上所展示的几乎完全一致的复制标志，专家组认为，裁定争议域名的主要组成部分< LUCAS >与投诉人的商标和名称相同或足以导致混淆的近似性，比支持被投诉人观点，具有更加充分的理据。

综上，专家组认为投诉人的投诉满足了《解决办法》第八条中第一项的规定。

关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

被投诉人的名称是“宁波卢卡斯机械有限公司”，其注册联系人是毛勤勇，不管是其个人或其名称与< LUCAS >标志及“LUCAS”这个英文单词均没有任何关联。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。

而被投诉人提出的英文企业名称为 Ningbo Lucas Machinery Co., Ltd.，该名称在宁波市工商局获准登记成立的主张不予支持，依据被投诉人提供的资料和中国现行企业登记制度，被投诉人企业作为中国境内资本企业，其法人代表华迪敏是中国大陆居民，其企业工商营业执照上注册的是中文名称，英文名称既不出现在营业执照内也不在工商行政管理机关登记审查之限。在被投诉人的中文名称中，专家组看不到任何与争议域名相关的元素。

被投诉人提出，“LUCAS”是西方男人常用名字，因此，投诉人对其不享有排他性权利或合法权益。然而，商标得以注册的必要条件之一，是商标的显著性。争议双方均主张拥有“LUCAS”注册商标，且投诉人证明其在全球 150 多个国家或地区注册了“LUCAS”商标，则“LUCAS”是否是西方男人常用名字，或者是“LUCAS”这个英文单词的含义与起源，并非本案专家组需要关注的核心。

被投诉人提出的大量检索证明，许多人或机构在不同国家或地区拥有“LUCAS”名称或标志，而且许多人注册了包含“LUCAS”文字在内的域名，这些理据并未专家组关注的重点，专家组需要裁定的是当事双方中谁对争议域名享有合法权益。专家组注意到，被投诉人提供的证据中的注册人，几乎都是 TRW 集团的关联公司。投诉人已声明其与 TRW 集团的关联性。

据此，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主要部分不享有合法权益的主张。

综上，专家组认为投诉人的投诉满足的《解决办法》第八条第二项的要求。

关于被投诉人对争议域名的注册或使用是否具有恶意

《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者使用域名：

- (1) 注册或者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，已获取不正当利益；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 其他恶意情形。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人是一家世界性的汽车部件生产商，创立于 1872 年的英国，在业界享有较高的知名度。

投诉人提交的证据表明，投诉人就其“LUCAS”商标拥有毋庸置疑的在先权利。经过投诉人多年的宣传和良好的市场运作，该商标已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。被投诉人在注册争议域名时对“LUCAS”应该有所认知。专家组据此认定，被投诉人在注册该争议域名时应该已经了解投诉人及上述商标的影响和价值。被投诉人明知“LUCAS”系投诉人的商标，又在自己对该标识不具有任何合法权益的情况下注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。

投诉人提交的证据显示，被投诉人的主题网站上所展示的设计、产品与投诉人的产品相似，其标志更几乎完全一致。显然，被投诉人注册争议域名，并使用与投诉人标志相似的图形，明显地可见，被投诉人是为了混淆与投诉人之间的区别，误导公众。

综上所述，专家组一致认为，被投诉人对该争议域名的注册或者使用符合《解决办法》所规定的恶意。

6. 裁决

基于以上分析，专家组裁定，投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名 <cnlucas.com.cn> 转移给投诉人。

首席专家：施天艺 博士
合作专家：赵云 博士
合作专家：迟少杰 先生

日期：2009 年 8 月 27 日