



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-0900368

案件编号：DCN-0900368

投诉人：Portage Electric Products, Inc.

被投诉人：伍为国 (Wu Wei Guo)

争议域名：<pepicn.cn>

注册服务机构：阿里巴巴 (中国) 网络技术有限公司

1. 案件程序

本案的投诉人是：Portage Electric Products, Inc.，地址是 7700 Freedom Ave. N.W. North Canton, Ohio 44720, USA。投诉人在本程序中的授权代理人是：路伟律师行，地址是香港金钟道 88 号太古广场一座 11 楼。

被投诉人是伍为国 (Wu Wei Guo)，被投诉人地址是中国江苏

省扬州市 225800宝应经济开发区。

本案的争议域名是<pepicn.cn>。争议域名的注册机构是阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。地址是中国杭州华星路 99 号东部软件园创业大厦 6 层。

2009年9月28日，投诉人依据中国互联网络信息中心（CNNIC）2006年3月17日发布实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》（《程序规则》）以及香港国际仲裁中心2006年6月26日生效实施的《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》向香港国际仲裁中心提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2009年9月28日，香港国际仲裁中心向投诉人发出电邮确认收到投诉书以及案件费用。及要求投诉人在2009年10月5日或以前提供投诉书中文译本。同日，香港国际仲裁中心向争议域名注册机构传送请求协助电邮，请求提供其数据库中有关本案争议域名的信息，并要求注册机构对争议域名进行锁定。

2009年9月29日，注册服务机构以电邮回复香港国际仲裁中心，确认本案争议域名有关信息。

香港国际仲裁中心在2009年9月30日收到投诉书中文译本。同日，

香港国际仲裁中心向被投诉人以电子邮件附件传送投诉书，并指定被投诉人在即日起20天内(即2009年10月29日或之前)，提交答辩。

香港国际仲裁中心未在规定的时间内收到被投诉人提交的答辩书及其它证据材料。2009年10月30日，香港国际仲裁中心向双方当事人发出缺席审理通知。

香港国际仲裁中心于2009年10月30日向拟定专家发出列为候选专家通知。在随后的回复中，候选专家吴能明表示，同意接受指定，并保证独立、公正地审理案件。

香港国际仲裁中心于2009年11月2日，以电子邮件向争议双方及吴能明先生、传送专家指定通知，指定吴能明先生为本案专家，审理本案。香港国际仲裁中心也正式将案件移交专家组。专家组需要在2009年11月16日或之前提交裁决。

在2009年11月16日，因应专家组要求，香港国际仲裁中心将裁决告知日期最终延迟至2009年11月30日。

2. 基本案情

投诉人：

投诉人Portage Electric Products, Inc. (“PEPI”) 是在1963年创立于美国俄亥俄州，从事恒温器和恒温控制装置供应。

投诉人自1969年已主要使用PEPI的简称经营其业务，并已在多个国家地区广泛注册PEPI商标，最早的商标注册于1973年取得。在中国，投诉人亦早在25年多前已在中国境内设立业务，自1993年已在中国就PEPI取得商标注册。自1994年投诉人已在中国就PEPI取得两项商标注册如下：

申请号	商号	分类号	生效日期
684503	PEPI+ 图 形	9	1994年4月7日至2014年4月6日
684505	PEPI	9	1994年4月7日至2014年4月6日

被投诉人:

被投诉人并未有提交答辩，未能从被投诉人知悉其背景。

根据投诉人提供，伍为国是一家在中国注册成立的公司 Yangzhou Wuyue Electric Co., Ltd. (“Wuyue Electirc”) 的股东。另一股东合伙人为Chen Yan，是Wuyue Electric的法定代表人。伍为国及Chen Yan分别持有Wuyue Electric的49%及51%股权。

Wuyue Electric 于 2004 年 9 月注册成立，从事恒温器、恒温控制装置及相关产品的制造。使用 (“PEPICN 标识”) 为商标。

另根据注册服务机构于 2009 年 9 月 29 日 ,以电邮回复香港国际仲裁中心确认 ,争议域名<pepicn.cn>是于 2008 年 1 月 30 日注册的。

3. 当事人主张

投诉人：

有关投诉人及 PEPI 品牌的介绍

投诉人 Portage Electric Products, Inc. (“PEPI”) 是世界最大及最著名恒温器和恒温控制装置供应商之一。PEPI 于 1963 年在美国俄亥俄州创立，现时在全球七个国家（包括中国）经营业务，而 PEPI 的恒温器和恒温控制产品已行销世界各地，在各类制造应用装置上使用。

投诉人现时每年产量约达 5 千万套恒温控制产品，每年收入达 26,000,000 美元。投诉人在 10 个确定的市场部门中经营，其中包括小型和个人护理用具、汽车、可再充电电池组、电子仪器、加热垫和电热毯子、OEM 暖气用具、电动马达保护装置、变压器和供电设备保护装置、照明用具保护装置和温度感应用具等。PEPI 在这些市场占有的份额视乎产品种类而定由 10%至 85%不等。

投诉人早自 1969 年已主要使用 PEPI 的简称经营其业务，并已在多个国家地区广泛注册 PEPI 商标，最早的商标注册于 1973 年取

得。投诉人在全球各地就 PEPI 已取得有关商标注册。

投诉人早在 25 年多前已在中国境内设立业务，自 1993 年已在中国就 PEPI 取得两项商标注册。有关该等商标注册的摘要见上文。

投诉人在香港和中国深圳均设有办事处。投诉人于 2007 年在深圳设立制造设施，生产 12 种不同类型的恒温控制产品。2008 年，投诉人又在深圳设立增值业务，为 20 多种其它类型的恒温控制装置按客户的要求进行最后加工装配。设于中国境内的制造设施约占 PEPI 总收入的 20%。该设施每年总产量约达 1 千 6 百万件。

投诉人的所有产品均注有“PEPI”商标。投诉人自 1996 年起已使用 <pepisua.com> 域名经营其官方网站。该网站自 2001 年起已提供中文版本。

有关被投诉人及 PEPICN 网站的介绍

伍为国是一家在中国注册成立的公司 Yangzhou Wuyue Electric Co., Ltd. (“Wuyue Electirc”) 的股东。另一股东及伍为国的业务合伙人为 Chen Yan，是 Wuyue Electric 的法定代表人。伍为国及 Chen Yan 分别持有 Wuyue Electric 的 49% 及 51% 股权。

Wuyue Electric 于 2004 年 9 月注册成立，从事恒温器、恒温控制装置及相关产品的制造，使用下列商标：

(“PEPICN 标识”)

争议域名现被用作经营 Wuyue Electric 的网站(www.ppicn.cn) (“PEPICN 网站”)。PEPICN 标识显著地在 PEPICN 网站上展示，并应用于 Wuyue Electric 的大部份恒温器和恒温控制产品上，该等产品与投诉人的产品相竞争。投诉人从没有授权 Wuyue Electric 或伍为国或 Chen Yan 使用 PEPICN 标识或任何其他包含“PEPI”字眼的商标。

投诉人在中国就涉及 PEPI 品牌的盗版活动持续进行调查而 Wuyue Electric、伍为国及 Chen Yan 均为调查的对象。调查的主要结果列述如下：

(a) 成立 Wuyue Electric 的目的是从事一项竞争性业务，最终让投诉人收购。伍为国已明确承认为此目的故意抄袭 PEPI 品牌和产品。

(b) PEPI 标识在 Wuyue Electric 在中国境内供应的大部份产品上使用；就少量出口的产品而言，伍为国承认 Wuyue Electric 并没有在该等产品上使用 PEPICN 标识的原因是避免由于侵犯投诉人海外的 PEPI 商标注册而须承担责任。取而代之，该等产品仅注有英文字母“P”。

(c) 伍为国承认在成立 Wuyue Electric 时，他及 Chen Yan 不单直接抄袭及挪用投诉人的 PEPI 商标，更就其供应的恒温器及恒温控制产品使用 PEPI 品牌及注册争议域名，藉以经营一项相竞争的业务 (Wuyue Electric)，目的是令致投诉人会最终收购该项业务。

(d) Wuyue Electric 最少在一个电器产品信息平台(例如 www.changjiang666.com.cn)上明确宣称是投诉人产品的获授权经销商。

(e) 投诉人亦注意到另一家似乎与 Wuyue Electric (及伍为国和 Chen Yan) 有关联的中国公司, 称为 Yangzhou Pai Bi Electric Technology Co. Ltd. (“Pai Bi”)。Pai Bi 已向中国商标局提出申请注册 PEPICN 标识, 适用第 9 类商品恒温器和相关产品。Pai Bi 的法定代表人为 Zhou Bao Long ,是 Wuyue Electric 的前雇员。Zhou Bao Long 于 2008 年从 Wuyue Electric 离职。伍为国明确承认负责注册成立 Pai Bi 并且是基于其与 PEPI 在拼音上的相似性而选择使用该名称, 目的大概是要协助使 Wuyue Electric 所进行的伪造活动合法化及提供进行 PEPICN 商标注册申请的平台。Bai Pi 似乎并无任何进行中的业务经营, 其营业执照已于去年被撤销(但公司仍然留于登记名册上)。

虽然记录显示伍为国是争议域名的注册人, 但根据上文所述, 显然伍为国是代表 Wuyue Electric 持有争议域名, 因而亦是为 Chen Yan 的利益而持有。因此, 本文所称“被投诉人”按适用情况将视作包括伍为国及 Chen Yan 及 / 或 Wuyue Electric。

争议域名与投诉人享有民事权益的商标或服务标识相同及 / 或

混淆地相似

投诉人基于其就 PEPI 商标的广泛注册组合及特别而言就其在中国的两项 PEPI 商标注册，认为争议域名与投诉人享有权利的商标相同及 / 或混淆地相似。

争议域名实际上与投诉人的 PEPI 注册商标相同。争议域名与投诉人的 PEPI 商标的唯一差异在于包含的字母“cn”。就 ccTLD (国家及地区顶级域名) 而言，“cn”是用以表示中国是该域名的国家。由于争议域名是一个顶级域名，并非指定归属任何指定国家，因此可合理假设该“cn”部份被包含在争议域名的目的仅作为一个指示符号之用，藉以表示被投诉人的主要营业地。就此而言，争议域名的“cn”部份并不能将其与投诉人的 PEPI 商标识别，因此在评估投诉人的 PEPI 商标与争议域名之间的相似性时，应不予考虑。

另一方面，投诉人亦注意到相关之处，在将“cn”包含在争议域名时，其形式是与投诉人用以经营其官方网站 (即<pepiusa.com>的域名的形式相同。投诉人将“usa”包含在其域名内是用以表示美国是投诉人的主要营业地。特别考虑到投诉人在中国亦有相当规模的业务经营，此情况亦是导致产生混淆的另一原因。

同时，投诉人认为目前已公认，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，应毋需考虑其网缀，在本案中，即<.cn>。

投诉人请专家组参考全球知识产权组织 (WIPO) 仲裁及调停中心对 Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd (案号 : D2006-0762) 作出的裁决。

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或混淆地相似。

被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

投诉人的 PEPI 商标自 1966 年起已一直在使用。即使在中国 , 投诉人亦已使用 PEPI 商标超过 25 年 , 较被投诉人出现的时间早 20 年以上 , 而早于被投诉人注册及开始使用争议域名的时间则更为长远。

投诉人不论在国际上或在中国境内采用及首次使用 PEPI 商标的日期远早于被投诉人注册和首次使用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。关于对此项原则的支持 , 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)。

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。

母论如何争议域名并不反映被投诉人的名称，而被投诉人在其居住地中国亦并没有拥有任何可反映争议域名的注册商标权。

然而，正如在上文关于被投诉人的介绍一节所述，投诉人注意到以下事实：

(i) 被投诉人似乎与一家称为 Bai Pi 的中国公司在某些方面有所关联，而该公司的名称可说是“PEPI”的音译；

(ii) Bai Pi 已在中国申请注册 PEPICN 标识为商标；及

(iii) 被投诉人现正及已采用（未经注册）PEPICN 标识经营业务数年。

预计到被投诉人会倚赖上述事实企图令专家组相信其对争议域名享有合法权利或权益，投诉人作出下列预防性反陈述：

就上文第(i)点而言，在中国为一家公司注册某特定名称须受第三方合法在先权利的限制。此项原则反映于《企业名称管理规定》内，其中规定含有可能对公众造成欺骗或者误解的或损害他人合法权益的名称均为不适宜的名称。鉴于投诉人对 PEPI 已拥有在先注册商标权及相当的知名度，投诉人认为被投诉人的公司名称并不适宜，因此不可能藉以就争议域名向被投诉人赋予任何合法权利或权益。母论如何，在 Pai Bi 并无依据适用法律法规提交年检申报后，其营业执照已被工商局撤销。

就上文第(ii)点而言，根据中国《商标法》的规定，除非有关申请已获批准注册为商标，商标注册申请本身并不会就相应的商标向申请人赋予任何法律权利或权益。因此，被投诉人待批的 PEPICN 商标申请并不能藉以就争议域名向被投诉人提供任何合法权利或权益。倘若被投诉人的 PEPICN 商标申请获公布（鉴于投诉人在同一类别中已有两项在先的 PEPI 中国商标注册，此情况出现的可能性不大），投诉人将会强烈提出异议。

就上文第(iii)点而言，被投诉人可能主张基于就恒温器·恒温控制装置和相关产品的供应，通过对 PEPI 品牌的使用而取得的知名度，但鉴于其对 PEPICN 的使用构成对投诉人注册商标 PEPI 的抄袭和挪用（已由 Chen Yan 承认），上述宣称已取得的知名度亦不可能藉以确立其对争议域名享有合法权利或权益。

投诉人并没有就被投诉人的相竞争恒温产品业务授权被投诉人使用 PEPICN 品牌，而由于投诉人仅于近期始知悉被投诉人对 PEPICN 品牌的使用，亦不可称投诉人已默许上述使用。相反，除对被投诉人的待批 PEPICN 商标申请进行监察，以便该申请一旦获得公布后即提出异议申请外，投诉人已采取措施，作出中国法律下一切可行的行动，包括中国《商标法》下的侵犯商标程序，中国《反不正当竞争法》下的不正当竞争程序，藉以制止被投诉人公然抄袭及非法

利用 PEPI 品牌。

投诉人因此认为，就解决办法第 8(ii)的目的而言，已证明被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益。

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具有恶意，是其整体劫夺投诉人的 PEPI 品牌行动的一部份。被投诉人不单已承认在成立 Wuyue Electric 注册争议域名前已知悉投诉人的 PEPI 商标，更承认抄袭及挪用投诉人的 PEPI 品牌的目的是为经营一项相竞争的业务，以逼使投诉人如欲在中国扩展其业务时将需收购该项业务。

特别就争议域名而言，在此情况下被投诉人注册争议域名毋容置疑是为：

(a) 干扰投诉人在中国的相竞争业务（藉以促使投诉人收购其业务）；

(b) 向投诉人出售争议域名（作为上文（a）段所述收购行动的一部份）；及

(c) 此时为商业利益目的通过制造被投诉人网站及被投诉人的恒温和相关产品在来源、关联性及 / 或认许等方面与投诉人的 PEPI 商标之间的混淆，故意诱使网络用户访问被投诉人的网站。

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。

被投诉人：

被投诉人没有提出任何答辩。

4. 专家组意见

《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第八条规定，符合下列条件的，投诉应当得到支持：

- (i) 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；
- (ii) 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；
- (iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

同时，按《解决办法》第七条说明，投诉人和被投诉人应当各自主张承担举证责任。

另外，《程序规则》第三十一条其中规则：“如果被投诉人未提交答辩，如无特殊情形，专家组应当依据投诉书裁决争议。”

根据投诉人所提交的投诉书以及提供的证据，本案专家组意见如下：

争议域名与投诉人享有民事权益的商标或服务标记相同及 / 或混淆

地相似

专家组接纳投诉人的举证，投诉人的 PEPI 商标自 1966 年起经过使用以及商标注册在世界各地享有知名度。即使在中国，投诉人亦已使用 PEPI 商标超过 25 年，并在 1994 年注册为商标，亦享有知名度。专家组认为，投诉人对 pepi 这商标在中国是享有民事权益的。

专家组留意到争议域名的识别部份为 pepi 与 cn 组合而成。pepi 是投诉人公司名称的简称而并非一般常用字，是有区别性的。争议域名的其它部份为“cn”。在网络使用来说，“cn”是用以代表中国，并没有区别性。将“cn”包含在争议域名时，争议域名可以理解为投诉人设在中国的网站，这是会导致混淆。

专家组认为，投诉人已经符合《解决办法》第八(一)条的要求。

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

正如专家组在上文接纳，投诉人的 PEPI 商标在世界各地(包括中国)在远早于被投诉人注册争议域名的时间，经已享有知名度。专家组亦接纳投诉人的举证被投人是在知悉投诉人 PEPI 商标的情况下，特意注册争议域名(详情见下文)。投诉人亦确认未有授权被投诉人使用有关名称及商标。在此情况下，被投诉人对争议域名不享有合法权益的表面证据已经成立，专家组认为举证责任转移，被投诉人需要根据《解决办法》第十条举证享有合法权益。第十条规定：

“ 被投诉人在接到争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对该域名享有合法权益：

(i) 被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名
或与该域名相对应的名称；

(ii) 被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度；

(iii) 被投诉人合理地使用或非商业性地合法使用该域名，不存在
为获取商业利益而误导消费者的意图。”

被投诉人未有提出举证及作出答辩。因被投诉人未有满足其举证责任，专家组可以确认裁定被投诉人对争议域名并不享有任何合法权利或权益。无论如何，投诉人在投诉书列出各点被投诉人可能争辩的理据，并就各点作抗辩，专家组并未察觉到任何可根据第十条规定提出的理由不接纳投诉人的论点。

专家组认为，投诉人已经符合《解决办法》第八(二)条的要求。

被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

根据《解决办法》第九条，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、出租或者以其它方式转让该域名，以获取不正当利益；

(ii) 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；

(iii) 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；

(iv) 其它恶意的行为。

专家组接纳投诉人举证，被投诉人是在注册争议域名前已知悉投诉人的 PEPI 商标。被投诉人特意抄袭及挪用投诉人的 PEPI 作为域名，是为经营一项相竞争的业务，以逼使投诉人如欲在中国扩展其业务时将需收购该项业务。

投诉人在投诉书中指出，争议域名现被用作经营 Wuyue Electric 的网站 (www.pepicn.cn) (“PEPICN 网站”)。PEPICN 标识显著地在 PEPICN 网站上展示，并应用于 Wuyue Electric 的大部份恒温器和恒温控制产品上，该等产品与投诉人的产品相竞争。投诉人从没有授权 Wuyue Electric 或伍为国或 Chen Yan 使用 PEPICN 标识或任何其他包含“PEPI”字眼的商标。

专家组认为这证明被投诉人注册域名是为了混淆与投诉人之间的区别，误导公众。投诉人已经证明了《解决办法》第九(三)条的情形。专家组无须要考虑《解决办法》第九条其它情形是否存在。

被投诉人的行为足以构成恶意注册或者使用域名。投诉人已经符合《解决办法》第八(三)条的要求。

5.裁决

专家组认为，投诉人已经符合《解决办法》第八条的所有要求。

专家组裁决：被投诉人需要将其注册的争议域名<pepicn.cn>转移给

投诉人: Portage Electric Products, Inc. 。

专家：吴能明

2009年11月24日于香港