

国际商法经典案例系列丛书



世界知识产权组织 域名争议解决案例选评

梁清华 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国家“211 工程”课题项目
国际商法经典案例系列丛书

世界知识产权组织域名 争议解决案例选评

梁清华 编著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界知识产权组织域名争议解决案例选评/梁清华编
著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2008
(国际商法经典案例系列丛书)
ISBN 978-7-81134-286-4

I. 世… II. 梁… III. 互联网络 - 网址 - 知识产权 - 案例 - 分析 - 世界 IV. D913.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 190096 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

**世界知识产权组织域名
争议解决案例选评**

梁清华 编著

责任编辑: 王雪芹

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 157mm × 230mm 6 印张 101 千字

2008 年 12 月北京第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-286-4

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 10.00 元

总 序

我们对外经济贸易大学法学院，作为财经类院校中的法学院，其主要任务就是为两个市场，即国内市场和国际市场培养高级实用型法律人才。市场和社会的需要就是我们教学的目标。财经类院校的法学专业，历史短，经验少，但专业对口，置身于市场经济之中，社会需要量大，就业率高，容易办出特色，能满足市场和社会的需要，这是办好此类院校法学教学的强大动力。他们将在建设我们社会主义市场经济的过程中，在建设社会主义的法治过程中起着重要的生力军作用。

为了达此目的，即为了使该类院校的法学教学能担负起上述任务，其教学内容和教学方法都应具有自身特点。

我们经贸大学法学院，自建立国际法专业以来（1984年）就长期坚持具有特色的教学方向和教学方法。经过近二十年的努力，已经取得了一些成果，尤其在培养适应市场要求的“三会”人才方面，即培养我们的学生既懂法律，又懂经贸，还能熟练运用外语（英语）的综合性人才方面，积累了一些经验，经住了社会和市场的验证，本院的毕业生，特别是硕士生的就业率一直居高不下。2002年我院的这一专业被评为全国重点学科；经过激烈的招投标竞争，该专业也荣幸地承担了欧盟法律专业人士的法律培训任务。在该专业的博士生中，来自美国、英国、法国、韩国、日本等国及香港、台湾地区的学生正在日益扩大。

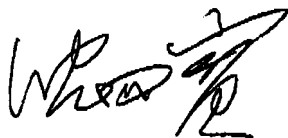
实践证明，在法学教学中实行案例教学，对于培养学生的综合分析问题能力，分清主次和识别真伪能力以及理论联系实际的能力方面起着直接的促进作用。通过案例教学，力求使在校的学生能有更多机会贴近社会，接触实践，使我们的教学能够达到下述宗旨，即研究理论为了解决实际问题，研究外国经验是为了解决中国问题。

我们法学院的国际法专业有两个教学和研究方向：一个是以WTO为主的国际经济法（公法）方向；另一个是以比较商法为主的国际商法（私法）方向。我们现在出版的系列案例教材，主要就是这两个教学方向上的研究成果。

在我们编写的系列案例评析中也包括相对成熟的英语案例，目的是为在本院的双语教学中有所依托。

最后要说明的是，本系列案例教材是对外经贸大学法学院“211工程”建设的一个组成部分，这里不仅凝结了法学院广大师生的心血，也包含了整个对外经贸大学从事“211工程”建设工作的教职员工和领导们的心血，作为现任法学院院长的我，在此向所有支持我院发展的同仁们表示最衷心的感谢。

对外经济贸易大学
法学院



目 录

案例 1	国际标准化组织 (ISO) 诉美国质量执行研究所、网站 维护与质量有限责任公司	(1)
案例 2	德国麦德龙集团知识产权有限及两合公司诉旺达·汉森	(11)
案例 3	德国大众汽车集团诉美国 LaPorte 控股公司	(16)
案例 4	德国 AutoScout24 机动车有限公司诉美国 Mark Marchese	(22)
案例 5	荷兰皇家飞利浦电子有限公司诉美国域名管理组织 CredoNIC. com / Domain For Sale	(26)
案例 6	早教中心有限公司诉 ELC 公司	(31)
案例 7	英国联合莱斯特银行诉巴布亚岛新几内亚 Henao Berenice	(37)
案例 8	Société des Hôtels Méridien (法国艾美酒店旗下成员) v. 美国 Tara Rossi	(42)
案例 9	Société Des Hôtels Méridien (法国艾美酒店旗下成员) 诉迈克·黄	(48)
案例 10	轴承中心有限公司诉门具用品有限公司	(54)
案例 11	瑞士 Julius Sämann 有限公司诉德国 Dirk Saue	(61)
案例 12	法国航空股份有限公司诉 Hosters Direct 公司	(67)
案例 13	FMTM 销售有限公司诉美国法兰穆勒	(74)
案例 14	Sharebuilder 公司诉詹姆斯·吉尔伯特	(80)

案例 1 ●

国际标准化组织 (ISO) 诉美国 质量执行研究所、网站维护与质 量有限责任公司

世界知识产权组织仲裁调解中心

专家组裁决

Case No. D2005 - 1028

【案情】

1. 双方当事人

申请人是瑞士日内瓦的国际标准化组织 (ISO)，由其法律顾问瑞士代理。

被申请人是美国内布拉斯加州林肯的质量执行研究所 Quality Practitioners Institute，美国田纳西州朱丽叶山的网站维护与质量有限责任公司。

2. 域名和登记处

有争议的域名 < isonet. net > 和 < isotraining. net > 均在 Network Solutions 有限责任公司注册。

3. 程序

申请人分别于 2005 年 9 月 30 日和 2005 年 10 月 4 日向世界知识产权组织仲裁调解中心（以下简称“中心”）提交了邮件和硬拷贝形式的申请。

2005 年 10 月 3 日，中心向 Network Solutions 有限责任公司（登记处）发了邮件，要求其进行与本案争议域名相关的注册验证。

2005 年 10 月 4 日，登记处以邮件形式向中心发出了对两项注册的验证答复。

关于 < isonet. net > 的注册，登记处确认了第一被申请人为注册人，并提供了其管理人员、收费及技术联系人的详细联系方式。

关于 < isotraining. net > 的注册，登记处确认了第二被申请人为注册人，并提供了其管理人员、收费及技术联系人的详细联系方式。

中心认定申请人满足了《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规则》(以下简称“规则”)及《世界知识产权组织关于统一域名争议解决政策的补充规则》(以下简称“补充规则”)中规定的提起该程序的形式要求。

根据规则第2段(a)和第4段(a),中心正式向本案的被申请人发出了通知,并于2005年10月7日启动了该程序。根据规则第5段(a),被申请人的答辩期满日为2005年10月27日。被申请人仅以邮件作了回复,但是并未提交形式适当的答辩状。

2005年11月4日,中心指定James Bridgeman为本案的独任专家。专家组认为独任专家的成立是合法的。根据规则第7段,专家组应中心的要求作出了接受的声明以及公正和独立的宣告。

4. 事实背景

申请人建立于1947年,是一家非营利性、非政府性组织。该组织的设立目的主要是促进全球范围内的标准化及其有关活动,以利于国际间产品与服务的交流,以及在知识、科学、技术和经济活动中发展国家间的相互合作。申请人的技术成果作为ISO国际标准公布于众,其处理除电力和电子技术以外的任何领域的标准化问题。

申请人是各国标准化组织的国际性联盟,在153个国家拥有会员。申请人通过2952个科技组织来开展促进国际化的工作。到目前为止,每年有超过30000位来自世界各地的专家参与到此项技术工作中,并且已经公布了多达15000条ISO标准。

约570个国际组织与申请人有合作关系,其中包括相似领域的所有联合国特别机构。同时申请人和联合国许多内部组织和机构存在普通咨询关系,例如经济社会委员会(ECOSOC),并且申请人还是世界经济论坛(WEF)的成员之一。

申请人于1953年3月25日在瑞士注册了第一个ISO国内商标(注册号:146257),于1953年5月29日注册了第一个ISO国际商标(注册号:169541)。

之后申请人在世界许多管辖区域注册了ISO商标,其中有三个在被申请人居住地美国注册。最早在美国注册的注册号为0909170的商标注册于1971年,并在2001年办理了延展,在国际第16组中。申请人提交了一份ISO标志的注册清单作为起诉书的附件。

从1976年起,申请人实施了一项被称作ISONET的网络协议。ISONET是一份标准化组织之间达成的协议,其中包括107个国家和重要的区域标准化组织,如非洲区域标准化组织(ARSO),阿拉伯工业发展

和矿业组织 (AIDMO), 欧洲标准化委员会 (CEN), 国际贸易中心 (UNCTAD/WTO. ITC) 以及泛美标准化组织 (COPANT)。

最近几年, 申请人的中心秘书处发现“ISO”被许多未授权方应用于其域名中。

多数情况下, 申请人仅要求非法域名登记者停止使用该域名。大部分登记者都停止了使用, 但是仍有一些人因此而被诉诸 UDRP 程序。为了警告潜在的不法分子, 申请人在其网站上 (<http://www.iso.org/iso/en/xsite/namelogo.html>) 公布了关于在互联网使用 ISO 名称的政策性声明。

2004 年, 被申请人向申请人进行信息咨询。那时申请人才发现被申请人注册了并正在使用 <isonet.net> 这个域名。

同年的 6 月和 7 月, 双方首先以邮件形式进行了联系, 而后被申请人又同申请人的法律代表进行了沟通。经过这次洽谈, 申请人于 2005 年 7 月 12 日通过其法律代表向被申请人提出了友好争议解决方案, 其中包括以下条款:

申请人要求被申请人:

1. 从 2006 年 1 月 1 日起, 停止使用域名 <isonet.net>。
2. 确保能在期满日停止使用, 并且该协议为不可撤销协议。在之后的两个月内, 被申请人向申请人移交域名 <isonet.net>, 和其他包含“ISO”字样的域名的所有权。在 2006 年 1 月 1 日之前, 申请人允许被申请人继续使用该域名, 这样被申请人可以在这段时间内对该域名进行诉讼。
3. 同意此后遵守有关 ISO 名称的 ISO 政策以及在 ISO 网站 (<http://www.iso.org/iso/en/xsite/namelogo.html>) 上公布的标识。

如果被申请人愿意接受这些条款, 申请人同意“放弃追索任何性质的损失, 放弃所有的合法收益或放弃索要由这次域名争议所产生的任何法律费用。”

当天, 被申请人发电子邮件告知申请人: 这个建议很好, 事实上我们无意从事任何非法的活动。一旦调查清楚相关技术之后, 我们会移交域名的所有权。我们的确有其他含有 ISO 字样的域名 <‘ISOTraining.net’>, 同样我们也会将其移交。

当天, 申请人的法律代表对此进行了回复, 同时提议由申请人向被申请人提供技术信息。

直至本争议被提起之时, 被申请人并没有对任何域名进行移交。

被申请人收到仲裁通知后在对中心的回复邮件中声称：“贵方应该清楚，从2004年开始，我们已经根据协议停止使用含有ISO的域名。直到现在，我们已无数次试图关闭网站，但是并没有成功。事实上，同我们签订合同的另一方已经破产。QPI已经竭尽全力要取得这些域名并关闭后来的一些网站，但始终没有成功。为了达到您的要求，我们重新设计我们的网站、改变营销策略并进行了资料方面的修改等等，为此已经耗资很大。”

5. 双方的争议

A. 申请人

申请人针对两个由不同主体注册的不同的域名提出了一个申请。申请人指出这两个有争议的域名的注册实际上是由同一实体所有，为了证实该论断，申请人提出了许多理由，其中最有说服力的是，被申请人在2004年7月12日的邮件中承认了该事实；并且，从两个网站的“联系我们”页面中显示，两个公司的名字均为Quality Practitioners, Inc，并且电子邮件的地址也是完全一致的。

申请人请求专家组在该程序中作出裁决，将争议域名移交给申请人。

申请人指出其基于以下理由（提出申请）：申请人对ISO商标享有权利，而被申请人对ISO标识和域名 <isonet.net> 和 <isotraining.net> 没有任何权利，并且出于恶意注册并使用这两个有争议的域名 <isonet.net> 和 <isotraining.net>。

申请人主张其在美国乃至全球都对ISO商标享有广泛的权利，把许多重要资源都用于发展和维护ISO标识。

申请人指出集统一性和中立性于一身的ISO标识已成为在世界范围内被高度认可的商标。

虽然申请人的域名在不同的语言中有不同的表述，但申请人在所有国家始终用“ISO”来代表自己的域名。因为国际标准化组织在翻译成其他语言时会有不同的缩写，如法语中的表示是OIN，所以该组织决定采用从希腊语 *isos*（意思为“平等”）演变来的词。

申请人引用了大量根据UDRP提起的保护ISO商标的成功仲裁请求。

为了说明其对ISO标识享有权利，申请人指出以上提到的商标和服务标识均在全球范围内注册，并进一步说明，在19世纪90年代，随着第一批ISO9000系列的标准和后来加入的14000系列在全球得到推广，ISO标识逐步得到了认可。

规定国家代码的ISO3166系列标准是因特网域名系统（DNS）中两字

母国家代码（如 ch, . fr, . uk, . us）的基础。

从1947年ISO成立之日起，ISO便实行一种政策，即禁止除ISO成员外的任何组织或个人使用ISO商标。

申请人声称，有争议的域名与已经在全球注册的ISO商标相同或具有误导性的相似，尤其和1971年3月2日在美国注册的商标号为0909170SO的商标相同或具有误导性的相似。

这些有争议的域名的主要的、与众不同的组成部分是“ISO”，这正好与申请人注册的商标一致。虽然有争议的域名中还包括了“net”或者“training”的字样，但是仍然不足以消除欺诈消费者的可能性。

“net”和“training”只是普通的字样，并没有传达任何信息以表明这些网站是由与ISO无关的任何第三人所有。许多专家组普遍认为，为了注册一个域名而加入一些普通的字样并不足以排除具有误导性的相似性。（cf. *Viacom International, Inc. v. MTVMP3.COM*, WIPO Case No. D2001 - 0275 <mtvmp3.com>, *Minnesota Mining & Manufacturing v. JonLR*, WIPO Case No. D2001 - 0428 <3mcare.com> and *Bayerische Motoren Werke AG v. DLR*, WIPO Case No. D2001 - 1231 <bmbikes.com> et al.）

在WIPO Case No. D2003 - 0565 <iso-online.com>案件中，专家组指出，“有争议的域名在名称的开头就整体引用了申请人的商标ISO。在<iso-online.com>中加入的online这个普通的描述性字样并不能使该域名和申请人的商标区别开来。”

关于<isonet.net>这一域名，申请人于1976年开始经营上述的Isonet网络。

关于<isotraining.net>这个域名，申请人指出其核心活动之一是向世界各地的成员组织提供关于标准化的培训。不可避免地，消费者可能会认为<isotraining.net>这个域名属于国家标准化组织。

所以，这些域名会给人一种整体印象，让人以为这就是申请人赞助的网站的网址。

正如在许多裁决中所陈述的，在比较申请人的商标和这些有争议的域名时，gTLD的扩展名“.net”没有任何法律意义，因为这个扩展名只是一个使域名有效的技术要求。（参见*PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P. E. P. S. I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)*, WIPO Case No. D2003 - 0696）

申请人指出被申请人对这些域名没有权利或合法利益。申请人明白要证明被申请人没有权利或合法利益，其必须提供相关的表面证据。（参

见 *Croatia Airlines d. d. v. Modern Empire Internet Ltd*, WIPO Case No. D2003 - 0455 < *croatiaairlines.com* >, *Transfer, and Belupo d. d. v. WACHEM d. o. o.* WIPO Case No. D2004 - 0110 < *belupo.com* >) .

申请人通过在因特网上搜索, 包括在 USPTO 数据库和马德里快递 Madrid Express (WIPO) 的商标的搜索, 排除了被申请人对这些域名享有任何商标权, 同时说明了被申请人并不为这些网站所知晓。

申请人指出, 公众基于对这些域名的使用而知晓了被申请人这一事实并不重要。否则, 如果被申请人所要证明的实事仅仅是: 在域名注册日和争议程序开始之日的这段时间是出于善意的, 那么政策的目的是很容易落空。

从网上公布的信息来看, 很显然, 被申请人在从事一项商业活动, 目的在于通过各种出版物、培训服务和提供有关标准化的商业产品网站链接来获取利润。被申请人网站的打印文件以附件形式附于申请人的仲裁请求中, 其中包括被申请人提供的各种产品和服务的价目表。

由于被申请人始终明知 ISO 是受法律保护的商标, 所以不能认为被申请人“在接到这次争议的通知之前是善意的提供产品和服务”。正如在 WIPO UDRP 的许多先例中表明的, 明知的侵犯性使用不能被认为是善意的使用。否则, 被申请人可以基于故意侵权来证明其享有合法的利益。(*Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”*, WIPO Case No. D2000 - 0847 and *Lava Trademark Holding Company, LLC v. Creative Labs, Inc.*, WIPO Case No. D2001 - 0994)。

这些被申请人均没有得到申请人的许可, 与申请人也没有任何关系。被申请人从未得到授权, 相反, 他们曾多次被敦促停止使用这些域名。

在 *International Organization for Standardization v. Root Research, Inc.*, WIPO Case No. D2001 - 1194 案中, 被申请人使用域名来出售产品和提供服务, 结果裁决被申请人对有争议的域名不享有合法的利益, 因为被申请人制造了和 ISO 有着一定联系的假象, 同时为了商业上的利益盗用 ISO 标识的名声。

申请人声称, 根据以上的论点, 被申请人对有争议的域名不享有任何合法的权利。

为了证明被申请人注册和使用这些域名是出于恶意的, 申请人指出在 2004 年 6 月 23 日, 申请人曾经以邮件的形式向被申请人说明了自己享有商标权的情况。同时, 无论申请人在之后的多次交涉中表现得多么理解, 被申请人均没有给予合作。

申请人的法律代表于2005年7月12日向被申请人表明了其享有ISO的商标权,同时敦促对方移交域名的所有权(最初只有<isonet.net>,后被申请人向申请人告知了还有<isotraining.net>存在)。

当天,被申请人同意向申请人移交上述域名的所有权。

之后,虽然申请人多次向被申请人发出提醒通知,但是被申请人依旧没有移交域名的所有权。

申请人指出在“许多WIPO的先例”中,被申请人同意移交域名所有权的承诺可以作为一项支持申请人诉求的有力论据。(参见 *Guinness UDV North America v. Timothy Nicholas Llewellyn Lewis*, WIPO Case No. D2001-0621, and *Deutsche Bank AG v. Carl Seigler*, WIPO Case No. D2000-0984)。

此外,申请人指出,被申请人注册有争议的域名的时间远远晚于申请人注册ISO标识的时间。在USPTO商标数据库进行简单搜索便能得到申请人在美国的注册标识。所以,应推定被申请人知晓申请人的注册商标权。(参见 *Nike, Inc. v. Azumano Travel* WIPO Case No. D2000-1598)。

此外,在 *International Organization for Standardization v. International Supplier Operations Audit Services*, WIPO Case No. D2002-0460 中,<isoquality.com>被申请人在其网站上明确地表明其提供的服务与申请人的ISO/QS9000, TQM, ISO14001标准有关。因此我们可以推测,涉足于质量标准领域的被申请人始终知道申请人的商标的存在。

申请人指出,被申请人在进行域名注册时,就已经清楚地知道申请人的存在及其活动。

申请人进一步指出,被申请人使用域名的行为正是政策第4段(b)(iv)规定的非善意行为,被申请人试图通过造成一种错觉,使被申请人网站或其他网址的来源、赞助、附属与申请人商标有关,或使其网站或其他网址中提供的产品、服务与申请人的商标有关,来吸引更多的网民访问其网站或其他网址,从而获得更多的商业利润。

被申请人的网站与申请人所从事的活动有密切关系。

被申请人有意选择了这些域名,使人误认为申请人和被申请人之间存在附属关系,从而诱使消费者在其网站上购买其提供的商品和/或服务,并误以为自己购买的是申请人所提供的商品,被申请人从中获得收益。

根据以上论断,申请人认为被申请人有意并且无正当理由地选择了这些域名以造成与申请人的具有误导性的相似,进而进行恶意注册并恶意使用本案中的域名。

被申请人的非法行为完全无视申请人权利，构成了 *cybersquatting* 中定义的对网络域名的滥用，并对申请人的信誉和名誉造成了不可弥补的损失。

B. 被申请人

被申请人在收到仲裁请求后并没有提交正式答复，只是向中心发了一封电子邮件。被申请人否认其域名的注册是出于恶意，并声称在 2004 年与申请人达成协议之后就停止了对域名的使用，并且网站好多年“没有被更新、更改甚至没有被访问过…”。

被申请人进一步指出，“我们已经根据双方协议从 2004 年起停止使用包含 ISO 的域名。直到目前，我们已经多次试图关闭这个网站，只是一直没有成功。事实上同我们签订合同的另一方已经破产……”。

【分析】

6. 论述和认定的事实

双方当事人身份

专家组考虑并承认了申请人提交的关于被申请人身份的资料，并且考虑到种种可能性，决定被申请人是同一实体或者两个或两个以上实体组成的合伙或合作，所以应该在同一程序中一同处理两个被申请人的案件。

专家组的管辖权

根据起诉状中提供的证据可以推断双方在 2005 年 7 月 12 日达成了一项协议。收到仲裁请求书之后，被申请人在给中心的回复中确认了这一协议。关于这一协议的细节在上文中已经提到。

UDRP 的适用范围很有限，不能解决这样的合同纠纷。

在这类案件的程序中，申请人并不意在追究违约责任，而是根据政策第 4 段 (a)，认为：

(1) 争议域名与申请人所持有的商标或服务标记相同或具有误导性的相似；

(2) 被申请人对该域名本身并不享有正当的权利或合法的利益；且

(3) 被申请人对域名的注册和使用均为恶意。

2004 年 7 月 12 日，申请人同意放弃对任何性质损失的追诉，放弃所有合法的利益，放弃任何由于“域名之争”所引起的法律费用。

但是，申请人没有同意放弃启动 UDRP 程序的权利，在此情况下，专家组确信仲裁请求应该被接受。

A. 相同或具有误导性的相似

申请人向专家组证明了，其在全球许多管辖区域包括美国都对自己

的名称、商标和服务标识 ISO 享有权利。这些权利的取得是通过注册（在普通法国家，通过广泛的使用），并且通过其在建立国际标准工作中享有的信誉。

有证据表明，申请人于 1953 年 3 月 25 日在瑞士注册了第一个 ISO 国内商标（注册号：146257），并于 1953 年 5 月 29 日建立了第一个国际注册商标（注册号：169541）。

申请人于 1971 年最先在美国注册了 ISO 商标，此注册号 0909170 于 2001 年办理了延展，在国际第 16 组中。

另外，从 1976 年起，申请人和许多标准化组织签订了网络协议，即 Isonet，有关的具体细节以上都有所陈述。

< isonet. net > 这个域名包括申请人的商标 ISO 和 “net” 以及 gTLD 扩展名 “. net”。在因特网的域名中 “net” 只是一般的或描述性的字样。“net” 仅仅说明了一个网络的存在，可能是这个域名网络本身也可能是其他的网络。

在因特网中，“net” 作为 gTLD 扩展名只是一个一般的字样。作为一个域名，< isonet. net > 与申请人的 ISO 商标过于相似，容易使人产生误解。

在其它网络中，域名 < isonet. net > 与申请人和标准化组织之间签订的包含申请人的名称和标识的 Isonet 协议具有误导性的相似。

同样，< isotraining. net > 包含了申请人独特的名称和标识，虽然含有一个普通含义的字样 “training”，但仍与申请人的 ISO 商标过于相似。

所以，对于这两个注册，申请人满足了提起该仲裁请求的第一个要件。

B. 权利和合法的利益

被申请人在 2004 年 7 月 7 日发给申请人的邮件中声称：通过长期实质性地使用，被申请人已对该域名享有权利。在邮件中被申请人提到：根据我方法律顾问的调查，我方在贵方的商标注册之前就已经开始使用这一域名，所以我方使用这一域名是受到法律保护的，且我方绝对无意欺骗他人以使其认为我方组织与贵方有某种关系。

但是这似乎是对事实的错误陈述，因为：

没有任何证据证明被申请人何时在这些地区注册了这些域名，同时根据注册记录，< isonet. net > 建立于 1997 年 7 月 17 日，而 < isotraining. net > 建立于 2003 年 11 月 12 日。

申请人的权利很显然要早于这些域名的注册：申请人对于其注册标识的权利始于 1953 年。在美国，申请人的 ISO 标识最初是在 1971 年注册，在 2001 年办理了延展，在国际第 16 组中。

另外，也没有任何证据证明被申请人与任何标识、商业活动或有合法权利使用与标准和培训相关的 ISO 字样的组织存在任何联系。被申请人显然有意将申请人的 ISO 标准用于这些域名中。由于申请人明确地禁止任何第三方在任何域名中使用 ISO 的名称和标识，所以，被申请人对这些域名没有权利也不享有任何合法的利益。

C. 恶意注册和恶意使用

申请人指出被申请人应当知道申请人对注册商标享有权利，因此足以满足恶意的构成要件。

被申请人声称在注册该争议域名时并不知道申请人的商标的存在。

无论如何，被申请人知道申请人的声誉、善意和申请人公布的相关文件。很显然，被申请人特意选择了该域名以使他人误认为其提供的服务是由申请人提供的。

这种域名的注册显然是政策第 4 段 (b) (iv) 中所规定的恶意注册，即：

“从牟取商业利益的目的出发，被申请人故意以连接源、赞助者或联接者的形式造成与申请人所持有的商品或服务标记间的混淆，从而诱使互联网络用户访问被申请人的网站或者其他联机地址，以及订购被申请人的产品或服务。”

至于被申请人使用这些域名是否出于恶意，被申请人在其作为答辩状的回复邮件中指出，域名已经停止使用，这些网站也一直没有更新。这显然是自我矛盾的。

在判决做出的当天，专家组确认这两个域名仍被用作 Quality Practitioners Inc. 提供服务的网址。

所以，申请人满足了政策第 4 段中规定的标准的第三个要件，应判决胜诉。

【结论】

基于以上原因，根据政策第 4 段 (i) 和规则第 15 条，专家组判决：被申请人应将域名 < isonet. net > 和 < isotraining. net > 移交给申请人。

James Bridgeman

独任专家

2005 年 11 月 20 日

案例 2 ● ● ●

德国麦德龙集团知识产权有限及
两合公司诉旺达·汉森

世界知识产权组织仲裁和调解中心

专家组裁决

Case No. D2005 - 1008

【案情】

1. 双方当事人

申请人是德国 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, 由德国 Harmsen & Utescher 为其代表。

被申请人是美国人 Wanda Henson。

2. 域名和登记处

有争议的域名 < metro-credit. biz > 是在 iHoldings. com Inc. d/b/a DotRegistrar. com 注册的。

3. 程序

申请人于 2005 年 9 月 23 日向世界知识产权组织的调解和仲裁中心提交了文件, 在 2005 年 9 月 23 日、27 日和 28 日, 中心分别向 iHoldings. com Inc. d/b/a DotRegistrar. com 发出邮件, 要求其进行与本案争议域名有关的注册验证。2005 年 9 月 28 日, iHoldings. com Inc. d/b/a DotRegistrar. com 以邮件的形式向中心发出验证答复, 确认: 被申请人为注册登记人, 并且提供了其管理人、收费和技术联系人的具体联系方式。中心认定申请人满足了《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规则》(以下简称“规则”)及《世界知识产权组织关于统一域名争议解决政策的补充规则》(以下简称“补充规则”)中规定的提起该程序的形式要求。

根据规则第 2 段 (a), 第 4 段 (a) 的规定, 中心正式向本案的被申请人发出通知, 并于 2005 年 9 月 29 日启动了该程序。根据规则第 5 段 (a) 的规定, 被申请人的答辩期满日为 2005 年 10 月 19 日。被申请人没有提交任何答辩。据此, 2005 年 10 月 24 日中心宣告被申请人缺席。

中心于 2005 年 10 月 28 日指定 Dr. Luca Barbero 为本案的独任专家。专家组认定其成立是合法的。根据规则的第 7 段, 专家组应中心的要求