



中国国际经济贸易仲裁委员会  
域名争议解决中心

---

---

## 裁 决 书

[案件编号: CND2009000056]

投诉人 1: BHP Billiton Limited

地 址: BHP Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne  
Victoria 3000, Australia

投诉人 2: Billiton Intellectual Property B.V.

地 址: Verheeskade 25, 2521 Bethe Hague, The Netherlands

代理人: 北京市柳沈律师事务所

被投诉人: Hertz System Inc

地 址: 中国湖南省邵阳市邵水东路富兴楼 5 栋 2 单元 503 号  
王忠海

争议域名: bhp-billiton.cn

注册机构: 厦门易名网络科技有限公司

二〇〇九年六月十五日

北 京

# 裁 决 书

(2009) 中国贸仲域裁字第 0090 号

中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心(下称域名争议解决中心)根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》(下称解决办法)、2008年10月7日公布实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决程序规则》(下称程序规则)以及中国国际经济贸易仲裁委员会《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)的规定以及投诉人 BHP Billiton Limited 和 Billiton Intellectual Property B.V. 于 2009 年 3 月 31 日针对域名“bhp-billiton.cn”以 Hertz System Inc 为被投诉人向域名争议解决中心提交的投诉书,受理了有关“bhp-billiton.cn”域名争议案。案件编号 CND2009000056。

现本案已审理终结。本案专家组根据解决办法、程序规则和补充规则的规定作出本裁决。现将本案案件程序、基本事实、当事人主张、专家组意见和裁决分述如下:

## 一、案件程序

2009年3月31日,域名争议解决中心收到投诉人提交的投诉书。

2009年4月1日,域名争议解决中心以电子邮件方式向投诉人确认收到投诉人的投诉书,域名争议解决中心将根据解决办法、程序规则和补充规则的规定,对投诉书予以形式审查。同日,域名争议解决中心向域名注册服务机构易名中国传送请求协助函,请求提供其 WHOIS 数据库中有关本案所涉及域名的相关信息。同日,域名注册服务机构易名中国回复域名争议解决中心,确认本案所涉争议域名由其提供注册服务,争议域名目前状态为有效,现争议域名持有人为本

案被投诉人。

2009年4月7日，域名争议解决中心以电子邮件向被投诉人传送投诉书转递通知。

2009年4月13日，域名争议解决中心以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及送达通知，确认投诉书已于该日经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2009年4月13日正式开始；域名争议解决中心以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知，同时转发业经审查合格的投诉书副本，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。与此同时，域名争议解决中心以电子邮件向CNNIC和注册商传送了程序开始通知。

由于被投诉人未在规定的期限内提交答辩，根据程序规则的规定，域名争议解决中心于2009年5月7日以电子邮件向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知。

由于被投诉人未在规定期限内提交答辩，而投诉人选择独任专家组审理本案，根据程序规则和补充规则的规定，本案应成立独任专家组进行审理。2009年5月12日，域名争议解决中心向陈震先生传列其为候选专家的通知，要求确认：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。后，陈震先生确认同意接受指定，并保证在案件审理中坚持独立公正的立场。

2009年5月27日，域名争议解决中心以电子邮件方式向双方当事人及陈震先生传送专家指定通知，指定陈震先生为独任专家，组成专家组，审理本案。同日，域名争议解决中心将案件移交专家组。

根据程序规则的规定，专家组应于成立之日起14日内（遇节假日顺延）即2009年6月15日之前（含6月15日）作出裁决。

## 二、基本事实

### （一）关于投诉人

本案共二投诉人，投诉人 1 为 BHP Billiton Limited，地址为 BHP Billiton Centre, 180 Lonsdale Street, Melbourne Victoria 3000, Melbourne Victoria 3000, Australia; 投诉人 2 为 Billiton Intellectual Property B.V., 地址为 Verheeskade 25, 2521 Bethe Hague, The Netherlands。

投诉人在本案中的委托代理人为北京市柳沈律师事务所。

## (二) 关于被投诉人

本案被投诉人为域名注册人 Hertz System Inc, 联系地址为中国湖南省邵阳市邵水东路富兴楼 5 栋 2 单元 503 号王忠海, 电子邮箱为 [ljp198@gmail.com](mailto:ljp198@gmail.com)、[donmainsale@lqqqq.com](mailto:donmainsale@lqqqq.com)。

本案争议域名“bhp-billiton.cn”于 2008 年 6 月 12 日在注册服务机构厦门易名网络科技有限公司申请注册。

## 三、当事人主张

### (一) 投诉人诉称:

投诉人称:

1、投诉人“BHP”商标及“Billiton”商标已在中国多类产品上获得注册，在行业内具有极高的驰名度:

本案中有两个投诉人，一个是依据澳大利亚法律组成的 BHP Billiton Limited (投诉人 1)，一个是依据荷兰王国法律组成的 Billiton Intellectual Property B.V. (投诉人 2)。投诉人 1 与投诉人 2 为关联公司。投诉人 2 是依据英国法律组成的 BHP Billiton PLC 在荷兰王国成立的专门负责知识产权事务的公司，而该 BHP Billiton PLC 又与投诉人 1 为同一集团名下的两个姊妹公司。该两姊妹公司的前身名称分别为 BHP Limited 和 Billiton PLC，前者为澳大利亚的上市公司，后者为英国的上市公司，两公司于 2001 年 6 月合并组成了一个集团，即 BHP Billiton Group，双方同意 BHP Billiton Group 的总部设立于

投诉人 1 处，双方同意各属下的分公司一起合并。在知识产权方面，双方同意不管知识产权权利获得的时间是在合并前或后，其权利和利益共享。而合并后，在集团的统筹和指导下，知识产权的权利可以分别由两姊妹公司或她的属下的分公司申请获得。

依据上述安排，上述投诉人 1 和投诉人 2 分别继续持有他们自上世纪 80 年代以来在中国获得的“BHP”、“Billiton”及“BHP Billiton”商标注册的权利，他们同时又向中国工商局商标局提交了十多项新的注册申请。上述的注册和申请涵盖了国际商品/服务分类第 4、6、35、39、40、42 类等的商品和服务。

鉴于两投诉人的特殊关系，投诉人主张的权利和/或声誉即属于注册权利人，又属于投诉人相关或属下公司，于是为避免陈述上的烦琐，在下文的陈述中将把投诉人 1 和投诉人 2 笼统称为“投诉人”，除非非常必要说明他们其一。

鉴于投诉人注册商标过多，本案仅选取比较有代表性的投诉人在第 6 类“未加工和部分加工的普通金属及合金”和第 40 类“电镀；金属锻造；磁化；材料处理信息；金属锻造；金属冶炼（回火）和金属加工；锻镍；金属的塑料包层；油气；煤的处理和加工服务；锻锡；废品处理（变形）”等商品上的若干商标的注册证书复印件附于投诉书后，同时附件 3 是投诉人已经在中国提出的含有“BHP Billiton”、“BHP”、“Billiton”字样的注册及申请列表。

2、“BHP Billiton”是投诉人企业名称中最为显著的部分，投诉人依法对其享有企业名称权

投诉人 1 的全称为 BHP Billiton Limited，其中 BHP Billiton 是投诉人企业名称中最为显著的部分。虽然投诉人 2 全称是 Billiton Intellectual Property B.V.，但是该名称中包含了最显著的“Billiton”文字，况且其母公司的名称也包含了 BHP Billiton。在中国，投诉人在其大量的经济活动中都频繁使用了“BHP Billiton”这个字号，例如，投诉人在中国建立的几个分公司、公司代表处都使用“BHP Billiton”作为它们名称的一部分，例如“BHP Billiton (China) Ltd.(香

港必和必拓（中国）有限公司”、“香港必和必拓（中国）有限公司北京代表处”、“必和必拓国际贸易（上海）有限公司”。另外，在中国，广大公众和报刊媒体等在称呼投诉人或其合资、独资企业时，都是以“BHP Billiton”作为投诉人的代称。“BHP Billiton”在广大公众眼中已经与投诉人形成了唯一的、特定的联系，根据《巴黎公约》和中国《民法通则》等的相关规定，投诉人在中国依法对 BHP Billiton 享有企业名称权。

投诉人所依据的事实与理由是：

（1）被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志具有足以导致混淆的近似性。

投诉人对“BHP Billiton”、“BHP”、“Billiton”标志依法享有商标权和企业名称权等民事权利，这些民事权利的产生都远远早于争议域名的注册时间 2008 年 6 月 12 日。争议域名“bhp-billiton.cn”分为两个部分，由于其中的“.cn”是中国顶级域名的代称，不属于该域名中的权利部分，且不具备明显的区别作用，因此其中的“bhp-billiton”才是本案争议域名的核心部分，又是整个域名中最为显著并具有识别性的部分，该核心部分又由“bhp”和“billiton”及一个破折号组成，而这个“bhp”和“billiton”与投诉人前述享有民事权利的商标权和商号以及投诉人一直使用的域名的核心词“BHP”、“Billiton”完全相同，其破折号的使用，虽将“bhp”和“billiton”连接起来，建立了一个新组合词语“bhp-billiton”，但这一新的组合并没有产生任何新的词义，反而通过连接，更加确认了被投诉人注册该域名的意图，即想完全借用投诉人的商标及商号的崇高声誉来制造一个与其基本上相同的、会导致相关公众混淆的域名。由于投诉人的“BHP Billiton”在中国已经得到广泛使用，已经建立了极高的声誉，因此，争议域名这种构成足以导致公众产生混淆。

投诉人认为，在判断近似性时，应当充分考虑到投诉人相关的名称或标志的独创性、显著性，和该标志的知名度。标志的独创性和显著性越强，与其偶合的几率越小，被投诉人在明知该标志的情况下故

意抢注域名的可能性就越高，而标志的知名度越高，就说明该标志蕴含着巨大的商业价值，他人企图抢占该域名以获取不正当利益的意图就更加强烈。

本案中，首先，“BHP”、“Billiton”本身没有特定含义，具有较强的独创性和显著性，与其偶合的几率十分微小。争议域名主要部分bhp-billiton明显是使用了投诉人的商号和商标，其不可能由被投诉人凭空设想或是巧合，只能解释为被投诉人的恶意抢注行为。

其次，“BHP”、“Billiton”作为投诉人的商标和企业名称，在中国广泛注册和使用，已经获得了极高的知名度。BHP Billiton Ltd.（投诉人1）于1885年在墨尔本成立，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。Billiton PLC在英国于1860年成立，是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。前述两家巨型矿业公司合并于2001年6月，成立了BHP Billiton Group（必和必拓集团），成为以经营石油和矿产为主的著名跨国集团公司，总部位于墨尔本，同时上述两公司继续存在。整个BHP Billiton Group（必和必拓集团）在全球20个国家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。BHP Billiton Group（必和必拓集团）宣布其市值达600余亿美元。BHP Billiton Group（必和必拓集团）在墨尔本、伦敦和纽约的股票交易所上市。投诉人的商标BHP Billiton在世界品牌研究中心（World Brand Lab）编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第二百零二。

投诉人与中国的关系始于1888年，与中国已有百余年的业务关系，包括矿产品和钢材进出口、矿物和海陆石油勘探等。据记载，双方首笔业务交易发生于1891年，当时是BHP Billiton Limited（投诉人1）向中国福州出口铅。双方的贸易一直持续到20世纪初。但随着银、铅和锌资源的日益匮乏，BHP Billiton Limited（投诉人1）继而转向钢铁业务，双方贸易也逐渐减少。BHP Billiton Limited（投诉人1）总经理Essington Lewis先生曾于1934年访问中国。

20 世纪 60 年代，随着澳大利亚钢铁半成品的出口，贸易量又开始有所增加。70 年代，BHP Billiton Limited（投诉人 1）开始向中国出口铁矿石，并继续出售钢材。在此期间，公司同时从中国进口氟石、煅烧矾土和燧土。1979 年，BHP Billiton Limited（投诉人 1）是签署《生产分配合约》以开发中国南海石油的首批国外联盟成员之一。为支持这一行动，BHP Billiton Limited（投诉人 1）于 1983 年和 1984 年分别在广州和北京成立了 BHP Billiton Limited 石油办事处和 BHP Billiton Limited 北京办事处。2003 年 5 月在北京成立了澳大利亚 BHP 国际控股有限公司北京代表处，后于 2006 年名称变更为香港比必和必拓（中国）有限公司北京代表处。1985 年，BHP Billiton Limited（投诉人 1）开始研究在中国合资探矿的机会，并于 1993 年成立了中国首家中外合资采矿企业--康滇合资公司，在四川省进行铅和锌的勘探。

1994 年，BHP Billiton Limited（投诉人 1）在中国上海和广州设立工厂开展彩涂板加工生产业务。这两家工厂均于 1995 年投产。

投诉人 1 于 1997 年下半年在上海成立了矿产市场办事处，同时将在北京的中国总部扩大至约 50 名员工。20 世纪 90 年代，BHP Billiton Limited（投诉人 1）涉足在中国的几个省份开采基本金属业务，最终成立了 5 家合资开采公司。

BHP Billiton Group（必和必拓集团）目前是中国最大的矿产品供应商之一。在氧化铝和铁矿石方面，BHP Billiton Group（必和必拓集团）约 20%的氧化铝销售，约 40%的铁矿石销售到中国。其它一些重要的矿产品还包括铜、镍、铬、炼焦煤和锰。仅 2005 年财年（2004 年 7 月至 2005 年 6 月），BHP Billiton Group（必和必拓集团）向中国市场销售的产品总额达 40 亿美元，同比增长 64%，占公司全球息税前利润（EBIT）的 13%。

2004 年 3 月，BHP Billiton Group（必和必拓集团）与中国的四家优秀钢铁厂商成立威拉拉（Wheelarra）合资公司。该合资公司可保证每年向中国的四家钢铁厂销售约 1,200 万吨的铁矿石，是迄今为止

BHP Billiton Group (必和必拓集团)与中国钢铁厂商签定的最大的商业合约。该合约得到了中国中央政府的支持。

BHP Billiton Group (必和必拓集团)对 2008 年北京奥运会的支持。2005 年, BHP Billiton Group (必和必拓集团)作为全球最大的多元化资源公司成为北京 2008 年奥运会及残奥会多元化矿物及奖牌赞助商。同时进一步在中国支持一系列社区公益、教育和可持续发展项目。2006 年 1 月 11 日, 北京奥组委和 BHP Billiton Group (必和必拓集团)面向世界公开征集北京奥运会奖牌设计方案。2007 年 3 月 27 日北京奥运会倒计时 500 天之际, 北京奥组委和 BHP Billiton Group (必和必拓集团)在首都博物馆隆重发布北京 2008 年奥运会“金镶玉”奖牌设计。2007 年 11 月 14 日, 残奥会奖牌设计发布, 设计创意、造型与奥运会奖牌一脉相承。BHP Billiton Group (必和必拓集团)奥运项目中国区总监白凯睿女士荣幸地与北京奥组委官员一起为残奥会奖牌揭幕。2008 年 1 月 15 日, 在“BHP Billiton 北京 2008 年奥运会及残奥会奖牌制作专用金属交接仪式”上, BHP Billiton Group (必和必拓集团)将制作奥运会及残奥会奖牌所需原材料正式提交给了北京奥组委 (BOCOG)。此次交接仪式在中国印钞造币总公司上海造币厂举行。

在知名搜索引擎“谷歌google”上对关键字“BHP Billiton”进行网页搜索, 得到的网页多达近 2, 500,000 篇 (该数字还在不断地增加), 查看这些搜索结果, 几乎全部都与投诉人或其产品相关。而检索页显示的相关搜索包括: bhp billiton 中国总部、bhp billiton 必和必拓、bhp billiton china、bhp billiton ltd、bhp billiton 中国、bhp billiton 招聘、bhp billiton limited、bhp billiton 公司、bhp billiton 奖学金、billiton。显而易见, 所有的搜索结果也均与投诉人相关。由此可以得出: 第一、可以充分证明投诉人及其“BHP”、“Billiton”商标在公众中享有极高的知晓程度; 第二、从网页与投诉人的关联度上看可以判断, 公众已经将“BHP Billiton”与投诉人形成了唯一的联系。这一方面说明了公众对投诉人的关注度之高, 另一方面也证明了公众已经将“BHP Billiton”与投诉人形成了唯一、特定的联系。综上, 在

中国具有代表性的搜索引擎上进行常规搜索，只要输入“BHP Billiton”关键字，显示内容均与投诉人及其产品相关，而公众在搜索“BHP Billiton”时，几乎只关注与投诉人或其产品有关的信息。上述结果证明，只要一提及BHP Billiton，公众自然会联想到投诉人或者其产品。

综上，投诉人一直积极在中国参与经贸活动，以至努力的培养、提高自己的声誉。经过这些年的努力，其“BHP Billiton”在中国获得了极高的知名度，在此情况下，被争议的 bhp-billiton.cn 域名注册和使用极有可能使相关公众误认为其是投诉人在中国所拥有的域名。因此，两者具有足以导致混淆的近似性。

(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。

投诉人对被投诉人 Hertz System Inc 进行了查询，未发现被投诉人就“BHP”、“Billiton”或“BHP Billiton”在中国注册了商标，其商号也不是或含有“BHP Billiton”。且，投诉人也从未授权被投诉人使用该标志。因此，投诉人有理由相信，被投诉人对该域名及其主要部分不享有任何合法权益。

(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

通过互联网访问 [www.bhp-billiton.cn](http://www.bhp-billiton.cn) 网站，可以发现被投诉人在注册了 bhp-billiton.cn 域名后，建立了 [www.bhp-billiton.cn](http://www.bhp-billiton.cn) 网站。当投诉人于 2008 年 9 月 26 日打开并访问该网站时，投诉人注意到该网页上没有任何实质性内容，而只是在网页明显的位置标注着：

“Welcome to bhp-billiton.cn”，“您所访问的域名可以出售 This domain is for sale”，“好域名只为有经济实力和战略眼光的企业或个人保留！一个好域名可以让您的企业节约大量的宣传费用；一个好域名能吸引更多客户；一个好域名能保证品牌价值不流失更能提升企业形象”“点这里购买域名”等字样，以及域名交易方式和联系方法的 QQ 2398848 及 MSN ljp198@live.cn。点击“This domain is for sale”

就会自动链接到该域名在金名网上出售的页面，上面明确列出“bhp-billiton.cn(BHP-BILLITON.CN) 域名正在出售中”的字样。鉴于该域名自 2008 年 6 月 12 日注册后从未使用，可以判断出被投诉人注册该域名的目的为出售该域名。

同时，投诉人在澳洲的律师在 2008 年 7 月 6 日，也就是该域名注册成功仅半个月便收到了来自被投诉人的 email，首段中写着：Do you need bhp-billiton.cn? I think it is useful for you to made a China Website and to explore China Market. 第二段中写着：We could finish the transaction through [www.sedo.com](http://www.sedo.com) a international Domain trade agency。很明显，投诉人意识到了该域名与投诉人不可分割的联系，以及投诉人在中国市场进行经营及网上宣传销售时该域名对于投诉人的重要性。因此在出于高价出售一本万利的目的进行注册后很短的时间内，就迫不及待的向投诉人兜售该域名。

投诉人随后通过网络查询发现本案被投诉人已经多次在.cn域名争议中被投诉，并且败诉。在有些案件中虽然注册人的名称不同，但管理联系人的电子邮箱均为ljp198@gmail.com，因此，可以判断包括本案以及以下案件的被投诉人均为一一人，案件如：

(1) 贸促会域名争议解决中心裁决：贸仲域裁字第(2008)0126 CND-2008000073，争议域名为“epsonprint.cn”；

(2) 香港国际仲裁中心裁决：DCN-0800289 ellacheong.cn

另外，请见随附的域名城论坛帖。在该贴中，被投诉人(ljp198)公开征询回域名争议的模版，被投诉人声称：“接到 2 个单，谁有答辩的模版，可以得话，请发到ljp198@gmail.com；拜托呢 随便看看胜算多大，大不了寄 20 块EMS，不能每次让他们得了便宜。”在发言下面更可以发现其签名档为“40000 个域名打包出售”。显而易见，被投诉人应为一个以域名交易为盈利手段的商家或个人，其注册包括本争议所涉及的域名bhp-billiton.cn的目的并非自用，而是为了出售、出租或以其他方式转让域名，从而从包括本案投诉人在内的真正权利人处获取不公平的利益。被投诉人并未实际使用该域名，其指向的网

页才是其销售该域名的手段。被投诉人在本案争议的域名所指向的网站上出售争议域名，在www.4.cn网站上面公开竞价出售上述域名，潜在的受让方即包括投诉人，也包括了投诉人的竞争者。由此可见，投诉人的“BHP”、“Billiton”商标，在中国及全球范围内皆享有相当高的知名度。被投诉人将与投诉人享有极高知名度的商标及商号“BHP Billiton”混淆性近似的bhp-billiton注册为域名，显然不是巧合，而是一种出于恶意的剽窃，企图将该域名出售给投诉人或投诉人的竞争对手，以获取不正当利益，其主观故意是很明显的。此种出售应属于域名争议解决办法第九条第（一）款规定的“向作为民事权益所有人的投诉人或竞争对手出售本争议域名。”

此外，投诉人为商业目的注册使用该域名，导致公众误认为该网页为投诉人的网站，或与投诉人经营的业务相关，严重的误导公众。使投诉人在开拓中国市场，进行网上宣传或销售时无法使用自己的商号和商标，破坏了投诉人正常的业务活动。此种行为应属于域名争议解决办法第九条第（三）款规定的“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”。

综上所述，投诉人认为被投诉人注册和使用域名 bhp-billiton.cn 应属于域名争议解决办法第九条第（一）（三）款规定的恶意情形。投诉人的投诉符合域名争议解决办法第八条第三款规定的条件。

投诉人所寻求的救济方式为：

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第一投诉人。

## （二）被投诉人

被投诉人没有进行答辩，也没有提交任何材料。

#### 四、专家组意见

专家组依据解决办法、程序规则及补充规则对本域名争议进行审理裁决。

根据解决办法第八条的规定，符合下列条件的投诉，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者标志相同，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。

投诉人应当证明以上各项条件同时具备。

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：

（一）注册或者受让域名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；

（四）其他恶意的情形。

根据本案当事人提交的投诉书及其所附证据材料，本案专家组发表如下意见。

在阐述本案专家组意见之前，本案专家组注意到本案投诉人的声明，即：“本案中有两个投诉人，一个是依据澳大利亚法律组成的 BHP

Billiton Limited (投诉人 1)，一个是依据荷兰王国法律组成的 Billiton Intellectual Property B.V. (投诉人 2)。投诉人 1 与投诉人 2 为关联公司。投诉人 2 是依据英国法律组成的 BHP Billiton PLC 在荷兰王国成立的专门负责知识产权事务的公司，而该 BHP Billiton PLC 又与投诉人 1 为同一集团名下的两个姊妹公司。该两姊妹公司的前身名称分别为 BHP Limited 和 Billiton PLC，前者为澳大利亚的上市公司，后者为英国的上市公司，两公司于 2001 年 6 月合并组成了一个集团，即 BHP Billiton Group，双方同意 BHP Billiton Group 的总部设立于投诉人 1 处，双方同意各属下的分公司一起合并。在知识产权方面，双方同意不管知识产权权利获得的时间是在合并前或后，其权利和利益共享。而合并后，在集团的统筹和指导下，知识产权的权利可以分别由两姊妹公司或她的属下的分公司申请获得。”

“鉴于两投诉人的特殊关系，投诉人主张的权利和/或声誉即属于注册权利人，又属于投诉人相关或属下公司，于是为避免陈述上的烦琐，在下文的陈述中将把投诉人 1 和投诉人 2 笼统称为‘投诉人’，除非非常必要说明他们其一。”

本案专家组充分理解两投诉人的意愿，同意在本案裁决书中将投诉人 1 和投诉人 2 统称为“投诉人”，另有说明时除外。

#### (一) 关于完全相同或混淆性相似

专家组认为，根据解决办法第八条的规定，投诉人对其主张权利的名称或标志应当享有民事权益，是其投诉能够得到支持的前提。而解决办法所规定的投诉人所享有的民事权益是指在先权益。本案中的在先权益之“在先”是指在系争域名“bhp-billiton.cn”注册日期 2008 年 6 月 12 日之前；所谓在先权益是指在 2008 年 6 月 12 日之前已经在我国存在的相应合法民事权益。

专家组注意到，从投诉人递交的投诉书来看，投诉人在本案中所主张的在我国的在先权益是指“HPB”和“BILLITON”注册商标专用的权利。

投诉人所提交的证据表明，在中国，投诉人于第 4、6、35、39、40 以及 42 类等的商品和服务商拥有“BHP”、“Billiton”商标注册，注册号分别为 638536、709985、843825、927928、939943、176190，注册日期分别为 1993 年 4 月 21 日，1994 年 10 月 14 日，1996 年 5 月 28 日，1997 年 1 月 7 日，1997 年 1 月 28 日，2003 年 4 月 30 日。上述商标在有效期限内经过续展，目前均处于有效期内。专家组认定上述注册商标的注册日期均早于被投诉人注册争议域名“bhp-billiton.cn”的时间，据此，投诉人享有受中国法律保护的在先的“BHP”、“Billiton”注册商标专用权。

专家组注意到投诉人对注册域名构成的解释。投诉人称，争议域名“bhp-billiton.cn”分为两个部分，由于其中的“.cn”是中国顶级域名的代称，不属于该域名中的权利部分，且不具备明显的区别作用，因此其中的“bhp-billiton”才是本案争议域名的核心部分，又是整个域名中最为显著并具有识别性的部分，该核心部分又由“bhp”和“billiton”及一个破折号组成，而这个“bhp”和“billiton”与投诉人前述享有民事权利的商标权和商号以及投诉人一直使用的域名的核心词“BHP”、“Billiton”完全相同，其破折号的使用，虽将“bhp”和“billiton”连接起来，建立了一个新组合词语“bhp-billiton”，但这一新的组合并没有产生任何新的词义，反而通过连接，更加确认了被投诉人注册该域名的意图，即想完全借用投诉人的商标及商号的崇高声誉来制造一个与其基本上相同的、会导致相关公众混淆的域名。由于投诉人的“BHP Billiton”在中国已经得到广泛使用，已经建立了极高的声誉，因此，争议域名这种构成足以导致公众产生混淆。

投诉人还列举了利用 google 在互联网搜索“bhp-billiton”结果的实例：在知名搜索引擎“谷歌google”上对关键字“BHP Billiton”进行网页搜索，得到的网页多达近 2,500,000 篇（该数字还在不断地增加），查看这些搜索结果，几乎全部都与投诉人或其产品相关。而检索页显示的相关搜索包括：bhp billiton 中国总部、bhp billiton 必和必拓、bhp billiton china、bhp billiton ltd、bhp billiton 中国、bhp billiton 招聘、bhp billiton limited、bhp billiton 公司、bhp billiton 奖学

金、billiton。显而易见，所有的搜索结果也均与投诉人相关。由此可以得出：第一、可以充分证明投诉人及其“BHP”，“Billiton”商标在公众中享有极高的知晓程度；第二、从网页与投诉人的关联度上看可以判断，公众已经将“BHP Billiton”与投诉人形成了唯一的联系。这一方面说明了公众对投诉人的关注度之高，另一方面也证明了公众已经将“BHP Billiton”与投诉人形成了唯一、特定的联系。综上，在中国具有代表性的搜索引擎上进行常规搜索，只要输入“BHP Billiton”关键字，显示内容均与投诉人及其产品相关，而公众在搜索“BHP Billiton”时，几乎只关注与投诉人或其产品有关的信息。上述结果证明，只要一提及BHP Billiton，公众自然会联想到投诉人或者其产品。

投诉人所主张的争议域名的主要识别部分 BHP Billiton 与投诉人享有民事权益的商标及商号及投诉人一直使用的域名的核心词 BHP 和 Billiton 完全相同的观点，专家组予以认可。

综上，专家组认为，本案争议域名“bhp-billiton.cn”的主要识别部分“bhp-billiton”与投诉人享有商标权的商标的字母组合完全相同。从而极有可能导致网络用户对争议域名与投诉人之间的混淆和误认。投诉人的投诉已符合并满足解决方法第八条规定的第（一）项的实质条件。

## （二）关于被投诉人权利或合法权益

被投诉人的注册组织名称为 Hertz System, Inc, 联系人为(中文)王忠海, (英文) Wang Zhonghai。投诉人认为，投诉人未发现被投诉人就“BHP”、“Billiton”或“BHP Billiton”在中国注册了商标，其商号也不是或含有“BHP Billiton”。且，投诉人也从未授权被投诉人使用该标志。被投诉人针对争议域名的主要识别部分并不享有法律保护的合法权益。

因被投诉人未答辩，专家组认定投诉人的主张成立，投诉人的投诉满足解决办法的第八条所规定的第二个条件。

### （三）关于恶意

根据投诉人提供的证据,被投诉人在用争议域名“bhp-billiton.cn”建立的网站上标明在网页明显的位置标注着:“Welcome to bhp-billiton.cn”,“您所访问的域名可以出售This domain is for sale”,点击“This domain is for sale”就会自动链接到该域名在金名网上出售的页面,上面明确“bhp-billiton.cn(BHP-BILLITON.CN) 域名正在出售中”的字样.同时,投诉人在澳洲的律师在2008年7月6日,也就是该域名注册成功仅半个月便收到了来自被投诉人的email,首段中写着:Do you need bhp-billiton.cn? I think it is useful for you to made a China Website and to explore China Market. 第二段中写着:We could finish the transaction through www.sedo.com a international Domain trade agency.很明显,被投诉人意识到了该域名与投诉人不可分割的联系,以及投诉人在中国市场进行经营及网上宣传销售时该域名对于投诉人的重要性.因此在出于高价出售一本万利的目的进行注册后很短的时间内,就迫不及待的向投诉人兜售该域名。

对于上述证据,由于被投诉人没有进行答辩,故,专家组予以认定。

上述事实表明,被投诉人注册争议域名,并在出售争议域名,其向投诉人及其竞争对手出售争议域名、获取不正当利益的意图非常明显。

因此,专家组认为,被投诉人的行为具有解决办法第九条一项所述的恶意,投诉符合解决办法第八条三项规定的条件。

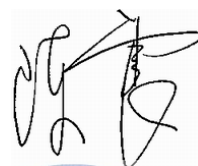
鉴于投诉人的投诉已经得到专家组的认可,被投诉人所持有的被投诉域名符合解决办法第九条中各种情形之一,其行为构成争议域名的恶意注册,故,专家组不再就投诉人提出的其他问题进行分析与评议并作出下列裁决。

## 五、裁 决

根据本案投诉人提交的投诉书及相关证据材料，专家组认定，投诉人对 BHP 和 Billiton 商标享有合法权益，争议域名可识别部分与投诉人享有民事权益的商标完全相同，具有足以导致混淆的近似性，易导致网络用户对争议域名与投诉人之间关系的混淆和误认，被投诉人对域名的主要部分不享有合法权益，且被投诉人持有争议域名具有恶意，故专家组认为投诉人的投诉请求符合解决办法第八条及第九条的规定，应予支持。

专家组裁决：争议域名“bhp-billiton.cn”应转移给第一投诉人，即本案投诉人 1 BHP Billiton Limited。

独任专家：



二〇〇九年六月十五日于北京

